

ELZABURU

Estab 1865

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

**ANUARIO
ELZABURU
2013**



JURISPRUDENCIA EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

ELZABURU

Estab 1865
Abogados y Consultores
P. Industrial e Intelectual



AE-2013

ANUARIO ELZABURU 2013

JURISPRUDENCIA EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

© ELZABURU, S.L.P. Madrid 2014

"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

Por tercer año consecutivo nuestra Firma se complace en compartir con sus clientes, colegas y amigos su **ANUARIO de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual**. Vivimos tiempos en que la inmediatez de la noticia y la urgencia por difundirla a través de la red impiden a veces la reflexión sosegada y una visión de conjunto de los problemas que presenta la defensa de estos derechos. El ANUARIO se propone, sin pretensiones dogmáticas, ofrecer a cualquier estudioso un compendio de sentencias que ilustran en cierta medida la evolución jurisprudencial en el seno de la Unión Europea.

En esta ocasión el ANUARIO recensiona, en un año especialmente prolijo, un total de 33 Sentencias bajo el formato acuñado por nuestro Comité Editorial desde el principio: hechos, pronunciamientos y comentario. Aunque el peso principal sigue siendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la recopilación presta también atención al Tribunal español de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, a las decisiones de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes o incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ni que decir tiene que este ANUARIO es fruto del esfuerzo colectivo de un puñado de profesionales de nuestra Firma que entienden que la excelencia en el servicio al cliente pasa también por la dedicación a tareas propias de la investigación científica y a las actividades docentes y académicas. Vaya también nuestro agradecimiento a todos ellos por su desinteresada entrega.

Confiamos en que el ANUARIO resulte para todos una herramienta útil de trabajo. Cualquier observación al respecto por parte de nuestros lectores será siempre bienvenida.

Alberto de Elzaburu
Presidente Ejecutivo

Antonio Tavira
Consejero Delegado

SUMARIO

MARCAS

1. Facultad de apreciación de la Sala de Recurso de los hechos y pruebas presentados extemporáneamente ante la División de Oposición. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2013, Proti Snack (C-120/12 P). 9
2. Criterios para probar la existencia de riesgo de dilución de las marcas notorias. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2013 (C-383/12)..... 11
3. Distribución no autorizada de artículos de lujo por Internet. Infracción de marca y competencia desleal. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 3 de octubre de 2013, Websales. 13
4. El registro de marcas que incluyan gráficos asociables con el emblema de Cruz Roja. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2013. 16
5. Consentimiento del titular de una marca al uso por un tercero de un signo idéntico en el marco de una explotación compartida. Posibilidad de recuperar posteriormente el uso exclusivo de su marca por el titular. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11)..... 18
6. La protección de la marca en los casos de distribución selectiva: renacimiento del *ius prohibendi*. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 24 julio 2013, L'Oréal..... 20
7. *Ius utendi* del titular de un registro de marca española frente a los derechos de marca prioritarios de terceros. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2013, Radio Canarias..... 22
8. Mala fe en el registro por parte de un distribuidor de una marca semejante a la marca de su principal. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 19 de julio de 2013. 24
9. Marca gráfica utilizada como parte de una marca compuesta. La importancia del color utilizado por las marcas como factor a tener en cuenta al analizar la posible infracción. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013, Specsavers (C-252/12)..... 27
10. Aprovechamiento indebido de la notoriedad de marcas tridimensionales. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 5 de julio de 2013, Kraft (Galletas Oreo y Chips Ahoy!). 30
11. El uso no autorizado de una marca como *keyword*. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 27 de junio de 2013, Bornay..... 33
12. Concepto de “mala fe”. Conocimiento por parte del solicitante de la existencia de una marca extranjera. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12)..... 34

13. Infracción de marcas en página web. Promoción de productos con destino a su venta en Hong-Kong. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 31 de mayo de 2013, Bodegas Romero de Ávila Salcedo. 36
14. Infracción de marca por parte de un tercero titular de un registro de marca española posterior. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 18 de abril de 2013, Converse. 38
15. El uso efectivo de una marca que sólo se utiliza como parte de una marca compuesta o en combinación con otra marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de abril de 2013, Levi's (C-12/12). 41
16. El decaimiento de la llamada "inmunidad registral" en el ámbito comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale (C-561/11). 43
17. La ficta confession en la acción indemnizatoria por violación de derechos de marca comunitaria. Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2013, Levi's. 45

DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, INTERNET

18. Competencia judicial internacional en materia de infracciones de derechos de autor cometidas a través de Internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2013, Pinckney (C-170/12). 49
19. Sistema de compensación equitativa por copia privada que grava a los intermediarios que comercializan soportes de grabación. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2013, Amazon (C-521/11). 50
20. Interpretación del sistema de compensación equitativa por copia privada previsto en el artículo 5.2 de la Directiva 2001/29/CE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013, VG Wort (C-457/11 a C-460/11). 52
21. La retransmisión de obras a través de Internet ("*Live streaming*") por un organismo distinto del emisor original constituye un nuevo acto de comunicación al público en el sentido de la Directiva 2001/29/CE aunque tal retransmisión vaya únicamente dirigida a aquellos usuarios que dispongan de acceso legal a las emisiones originarias. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de marzo de 2013, TVCatchup (C-607/11). 54

PATENTES

22. Imposibilidad de obtener un segundo CCP sobre la base de la misma patente y de dos AC diferentes. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2013, Actavis (C-443/12). 57

23. Posibilidad de obtener diversos CCP basados en una misma patente. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2013, Georgetown University II y otros (C-484/12)..... 58
24. Interpretación del art. 3(a) de Reglamento CE nº 469/2009. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2013, Eli Lilly (C-493/12)..... 59
25. Aplicabilidad del Acuerdo ADPIC a patentes de producto farmacéutico concedidas inicialmente como patentes de procedimiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013, Sanofi-Aventis (C-414/11). 61
26. El Tribunal considera que los retrasos prolongados de los procedimientos administrativos para el registro de una patente suponen una violación del Art. 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2013, Kristiansen (Caso 25498/08). 63
27. Petición de revisión concedida. Reapertura del procedimiento. Decisión de la Cámara de Recursos Ampliada de la Oficina Europea de Patentes de 13 de mayo de 2013 (R0015/11)..... 66
28. El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por España e Italia contra la Decisión del Consejo por la que se autoriza la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2013 (C-274/11 y 295/11)..... 68

PIRATERÍA

29. La libertad de expresión no exime de la infracción de la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de febrero de 2013, The Pirate Bay (40397/12)..... 71

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

30. La prueba de uso en relación con denominaciones de origen invocadas como base de oposición en cuanto signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local. Sentencia del Tribunal General de 22 de enero de 2013, Bud (T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV y T-309/06 RENV)..... 74

PUBLICIDAD Y COMPETENCIA DESLEAL

31. Alcance de los requisitos para calificar una práctica comercial como engañosa. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2013 (C-281/12)..... 76

32. Requisitos para calificar una práctica comercial como engañosa. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2013, Team4 (C-435/11)..... 77
33. Concepto de publicidad comercial. Utilización de *metatags*. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2013, Best (C-657/11)..... 79

COMITÉ EDITORIAL DE ELZABURU

CONSEJO DE REDACCIÓN

MARCAS

1. Facultad de apreciación de la Sala de Recurso de los hechos y pruebas presentados extemporáneamente ante la División de Oposición. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2013, Proti Snack (C-120/12 P).

1. *Hechos.* El Sr. Rintisch formuló oposición contra la solicitud de marca comunitaria PROTI SNACK con base en varias marcas prioritarias alemanas. Para demostrar la existencia y validez de las mismas aportó certificados de registro y extractos de la base de datos de la Oficina de marcas alemana. En estos extractos figuraba la fecha de renovación de las marcas. Se aportó traducción a la lengua del procedimiento de los certificados de registro pero no de los extractos.

Una vez expirado el periodo de presentación de hechos, pruebas y alegaciones, el Sr. Rintisch presentó nuevamente extractos de la base de datos de la Oficina de marcas alemana junto con una Declaración de dicho organismo (debidamente traducida a la lengua del procedimiento) en la cual se declaraba que, antes de la fecha de oposición, las marcas oponentes habían sido renovadas.

La División de Oposición desestimó la oposición, en virtud de la regla 20, apartado 1, del Reglamento de Ejecución, por no haberse aportado en plazo traducciones a la lengua del procedimiento de los extractos de la base de datos de la Oficina de marcas alemana, acreditativos de la renovación de las marcas. La documentación aportada con posterioridad, y a la que hacíamos referencia en el párrafo precedente, no se tuvo en cuenta por tardía.

El recurso formulado contra esta decisión fue desestimado por la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, que se mostró de acuerdo con la División de Oposición. Además manifestó que ni la División de Oposición ni ella misma tenían el margen de apreciación previsto en el artículo 74.2 del Reglamento para poder tomar en consideración documentos no presentados en plazo pues se lo impedía la referida regla 20, apartado 1, del Reglamento de Ejecución. La Sala de Recurso destacó también que, de haber tenido dicho margen de apreciación, tampoco habría tomado en consideración los documentos tardíos.

En el recurso de anulación interpuesto contra la decisión de la Sala de Recurso de la OAMI el Tribunal General ratifica el criterio de la Sala de Recurso.

La cuestión es nuevamente planteada ante el Tribunal de Justicia.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal de Justicia consideró que el Tribunal General erró en su interpretación de la regla 50, apartado 1, del Reglamento de Ejecución que establece que se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada, en este caso, las disposiciones relativas a la oposición.

Ello llevó al Tribunal General a aplicar, al igual que había hecho la Sala de Recurso, la regla 20 del Reglamento de Ejecución que prevé, en su apartado 1, que no se admitirá por infundada una oposición si no se ha demostrado dentro del plazo establecido para ello la existencia, validez y ámbito de protección de las marcas oponentes.

No se tuvo en cuenta por ninguna de las citadas instancias que la regla 50, apartado 1, tiene un párrafo tercero, que es una regla especial para los procedimientos de recurso frente a las decisiones de la División de Oposición.

Es precisamente ese párrafo tercero el que permite que, en aplicación del art. 74.2 del Reglamento, la Sala de Recurso entre a valorar hechos y pruebas adicionales que no hubiesen sido presentados dentro de plazo, posibilidad que a la División de Oposición le queda vedada por la regla 20, apartado 1, y que el Tribunal General consideró incorrectamente que también era aplicable a la Sala de Recurso.

Si bien el Tribunal de Justicia declara que, en virtud de esta incorrecta aplicación de las normas, el Tribunal General incurrió en un error de derecho, desestima en cualquier caso el recurso de casación.

La desestimación se basa en considerar que el fallo recurrido resultaba justificado con arreglo a otros fundamentos de derecho.

En efecto, la Sala de Recurso expuso en su Resolución que, si hubiera tenido facultad de apreciación para decidir si procedía o no que tuviera en cuenta los documentos presentados extemporáneamente por el oponente, hubiera desestimado sus pretensiones. Y ello por considerar que no existían causas que

justificasen la gran demora del oponente en acreditar la existencia y validez de sus marcas oponentes. El Tribunal hace suya esta valoración y, por este motivo, desestima la pretensión de anulación de la sentencia recurrida.

3. *Comentario.* Esta sentencia viene a poner de relieve la gran importancia que tiene, en las oposiciones, la acreditación en plazo y en el idioma del procedimiento de la existencia, validez y ámbito de protección de las marcas oponentes.

Si bien la presentación extemporánea de la documentación acreditativa no puede ser tenida en cuenta por la División de Oposición, sí podrá serlo por la Sala de Recurso en virtud de la regla 50, apartado 1, tercer párrafo. Ahora bien, la Sala de Recurso debe ejercer su facultad de apreciación de manera restrictiva y sólo podrá admitir la presentación tardía de tales pruebas si existen circunstancias que así lo justifiquen.

Es por tanto aconsejable la mayor diligencia a la hora de acreditar en plazo, en un procedimiento de oposición, los derechos prioritarios oponentes. **Javier ÚBEDA-ROMERO**

2. Criterios para probar la existencia de riesgo de dilución de las marcas notorias. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2013, Wolf (C-383/12).

1. *Hechos.* El 9 de marzo de 2006 la empresa Environmental Facturing presentó la siguiente solicitud de marca comunitaria:



La solicitud designaba los siguientes productos en clase 7: “*Máquinas para el tratamiento profesional e industrial de la madera y residuos vegetales; troceadoras y trituradoras de madera profesionales e industriales*”. Contra la solicitud se opuso la empresa Elmar Wolf basándose en varias marcas figurativas e internacionales anteriores notorias, a saber:



Environmental Factoring recurrió ante el TG la resolución de la Sala de Recursos de la OAMI que había estimado la existencia de riesgo de confusión entre las marcas. En su pronunciamiento, el TG confirmó la resolución de la Sala de Recursos y en concreto estimó que había un riesgo de dilución de las marcas notorias anteriores. Para ello aludía a la sentencia del TJ Intel Corporation (C-252/07), en la que se indica que corresponde al titular de la marca anterior probar que el uso de la marca posterior es perjudicial para el carácter distintivo de dicha marca anterior (riesgo de dilución). El TG añade además que no es necesario que se produzca efectivamente la infracción sino que será suficiente con que existan elementos que permitan apreciar que existe riesgo de que la infracción se cometa. El TG concluye señalando que no se podrá exigir que se demuestre que el uso de la marca posterior ha incidido sobre el comportamiento económico del consumidor medio.

2. *Pronunciamentos.* El TJ no comparte el criterio adoptado por el TG y recuerda que -tal y como ha establecido el mismo TJ en otras ocasiones- para probar que con el uso de una marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de una marca anterior hay que demostrar que existe o hay riesgo de que se produzca una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior. Así pues, como el TG descartó examinar este requisito, el TJ resuelve estimando que se ha incurrido en un error de derecho y en consecuencia anula la sentencia del TG sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

3. *Comentario.* Esta nueva sentencia no sólo confirma la posición ya adoptada por el TJ desde el caso Intel Corporation (C-252/07) sino que además señala cuáles son los criterios para que el titular de una marca notoria anterior pueda impedir el registro o el uso de marca similar cuando haya un menoscabo del carácter distintivo de la marca anterior. Para ello habrá que acreditar que el uso de la marca posterior ha cambiado el comportamiento económico del consumidor medio o existe un grave riesgo de que ello suceda. Además de lo anterior, será necesario realizar un “*análisis de probabilidades*” y tener en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente.

En conclusión, a la hora de valorar si se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio se deberá realizar un estudio específico caso por caso ya que el TJ no llega a indicar concretamente la manera de valorar este requisito ni explica las condiciones que enuncia a tal

efecto como sucede -por ejemplo- con el concepto de análisis de probabilidades. **Marta RODRÍGUEZ**

3. Distribución no autorizada de artículos de lujo por Internet. Infracción de marca y competencia desleal. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 3 de octubre de 2013, Websales.

1. *Hechos.* Diversas sociedades del sector de la cosmética de lujo y alta gama o selectiva, titulares muchas de ellas de marcas de renombre y prestigio mundial, interponen acción por infracción de marca y competencia desleal contra Websales Ibérica S.L., sociedad dedicada a la venta por Internet de distintos productos a través de las páginas web www.outletbelleza.com y www.outletbelleza.es



Las actoras se beneficiaban en España de un sistema de distribución selectiva, autorizado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, que les permitía distribuir sus productos única y exclusivamente en condiciones que garantizaban su imagen y prestigio. Según las actoras, la demandada, al no pertenecer a la red de distribución selectiva ni cumplir las condiciones exigidas a estos, estaba infringiendo las marcas en liza, por aprovechamiento indebido del renombre, la reputación y el esfuerzo de sus titulares.

El Juzgado de Marca Comunitaria desestimó la demanda por aplicación del principio del agotamiento del derecho. La Sentencia de apelación, sin embargo, condena a la demandada por infracción de marca y acuerda el cese en la venta de los productos y el pago de una indemnización por daños y perjuicios. La desestimación de la acción por competencia desleal es confirmada en apelación.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal comienza por rechazar la idea de que Internet constituya un cauce *de por sí* pernicioso para la imagen de cualquier marca. La sentencia advierte que el comercio virtual que se realiza a través de la red mejora el servicio propuesto por los distribuidores facilitando la posibilidad de encargar productos a distancia, sin límite de tiempo, con un fácil acceso a la información relativa a los productos y pudiendo comparar precios. La cuestión de determinar si la marca ha sido infringida o si por el contrario rige el

agotamiento del derecho debe ser dilucidada a partir de otros análisis, que son los que llevan a estimar el recurso y condenar por infracción.

En primer lugar el Tribunal se pregunta si la distribución selectiva basada en criterios cualitativos en el sector de cosméticos de lujo *es un instrumento de la función de condensación del prestigio de la marca*. Para la sentencia, el mantenimiento de una determinada cualidad de la marca en tanto indicativa de un determinado nivel de calidad en el sentido del prestigio por pertenencia al ámbito más selecto del mercado viene contribuido, no sólo por la calidad del producto y el esfuerzo del fabricante de sostenerse, por medio de su esfuerzo publicitario y de marketing, en dicho sector del mercado sino también por el acceso a determinadas formas de comercialización que garanticen una presentación de los mismos en el punto de venta capaz de realzar su imagen. Una distribución *generalizada* en la que el titular de la marca no tuviera posibilidad alguna de asegurarse de que sus artículos se venden en condiciones apropiadas, supondría un riesgo de deterioro de la presentación de los productos en el punto de venta, que podría perjudicar a la «*imagen de lujo*» y por tanto a la naturaleza misma de los productos de que se trata.

En segundo lugar el tribunal se pregunta si los criterios de selección que la actora imponía en los contratos que suscribe con sus distribuidores se insertan adecuadamente en la garantía de aquella función marcaria. Si bien la venta de los productos de las marcas pueden compartir espacios con otros, resulta legítima la exigencia de que los productos de que se trata estén proyectados al usuario de la web de tal modo que se presenten en condiciones que realcen su imagen, lo que puede entenderse desde la consideración de que no pueden presentarse las marcas de las actoras con otros productos que sean ajenos a la naturaleza de aquellos y que sean de inferior calidad, o con otros productos ni en el mismo entorno visual, sin una separación adecuada, de otros productos en general, de inferior calidad.

En tercer lugar la Sentencia analiza si el nombre de dominio de la página web puede también incidir en la imagen y prestigio de la marca. El Tribunal observa que en este caso, el nombre de dominio "*outletbelleza*" es lo suficientemente expresivo de una forma de comercio caracterizada, precisamente, por todo aquello que contraría el servicio más exquisito y exclusivo en el comercio. La denominación de la página web transfiere a la mente del consumidor la idea de productos o descatalogados o fuera de moda o de temporada o con defectos o más baratos por razón de la supresión de servicios normalmente anexos al

producto o la marca en condiciones de venta normal, lo que en absoluto resulta compatible con la imagen que las marcas quieren preservar.

En lo que se refiere a los daños y perjuicios, el Tribunal, a partir del criterio sentado por el perito en instancia, condena al pago de la siguiente indemnización: por daños a la imagen o prestigio de la marca, el importe resultante de aplicar un 2% sobre la cifra de ventas mínima calculadas por el perito lo que deriva en un importe de 2.878,40 euros; y por los daños y perjuicios relativos a la licencia hipotética, la cifra de 12.000 euros como canon de entrada y un 6% de la cifra de ventas mínimas, es decir, 8.635,23 euros, lo que nos da un total por este concepto de 20.635,23 euros.

3. *Comentario.* El crecimiento imparable del comercio electrónico, con las oportunidades que conlleva para los titulares de marca, no está exento de algunos riesgos. La proliferación de páginas web que hacen posible la venta indiscriminada de productos de categorías y segmentos muy diversos puede llegar a comprometer la reputación y prestigio del signo distintivo. Pero no por el hecho en sí de que la distribución de los productos se lleve a cabo por Internet, lo que resultaría paradójico si pensamos en la sacralización actual de la red como medio idóneo para las transacciones comerciales; la ilicitud de estas ventas deriva más bien de las condiciones en que los productos son ofertados en la web. Así lo entiende el Tribunal ofreciendo una aproximación casuística al problema de determinar si en estas reventas debe operar el principio general del agotamiento del derecho o la excepción que contempla la propia ley. Incluso tratándose de productos de alta gama, la conclusión pudiera no ser la misma en todos los casos: la confrontación entre las propias condiciones fijadas por el titular de la marca para el establecimiento de su red de distribución con las condiciones en que las mercancías son distribuidas en Internet, a la luz de la función de condensación del prestigio que desempeña la marca, será clave en cada caso para llegar a una conclusión u otra. **Antonio CASTÁN**

4. El registro de marcas que incluyan gráficos asociables con el emblema de Cruz Roja. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2013, Cruz Roja.

1. *Hechos.* Presentada la siguiente solicitud de registro de marca:



para distinguir "servicios médicos, clínicos y hospitalarios", en la clase 44, y con reivindicación de los colores rojo y negro, Cruz Roja Española (CRE) presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) oposición y posterior recurso de alzada contra la desestimación de aquélla. Posteriormente interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la desestimación del recurso de alzada y ante la nueva sentencia desestimatoria del TSJM, recurrió en casación ante el TS.

Los escritos impugnatorios de CRE en todas las instancias se fundamentaron principalmente en prohibiciones absolutas de registro con base en la protección del emblema de la Cruz Roja a través del I Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña y en la prohibición de registro de marcas engañosas respecto de las características y procedencia de los servicios.

2. *Pronunciamientos.* La sentencia declara expresamente la especial protección que debe otorgarse al uso exclusivo del emblema de la Cruz Roja y que la notoriedad y actividad de la Cruz Roja no puede llevar a la atenuación de su protección, sino "*siempre y en todo caso*" a un criterio más restrictivo de aceptación de cualquier signo que pudiera suscitar asociación con ella.

Llama el Tribunal la atención sobre el hecho de que no se trata tanto de aplicar una prohibición relativa de registro, sino prohibiciones absolutas, y que los distintivos con gráficos más o menos similares a las cruces rojas sólo deben admitirse cuando no quepa duda de su inconfundibilidad con el emblema.

En cuanto al elemento gráfico de la marca contraria indica que lo decisivo es que coincide en su estructura básica con la de una cruz.

El Tribunal señala la irrelevancia del elemento denominativo del signo contrario en la comparación, ya que el público que lo perciba junto al emblema de la cruz roja puede pensar que se trata de un hospital o edificio relacionado con Cruz Roja.

3. *Comentario.* Es la sentencia más clara que ha dictado el TS en relación con la protección del emblema de Cruz Roja.

Supone una confirmación de la objetivización de la protección del emblema de Cruz Roja y se pronuncia de manera expresa sobre la circunstancia de encontrarnos ante prohibiciones absolutas de registro, que requieren una valoración diferente a las prohibiciones relativas y la tendencia a la realización de una comparación de conjunto que suele tener lugar cuando la comparación se realiza entre dos marcas.

Destaca la importancia de la aplicabilidad de lo previsto por los convenios internacionales y no sólo las prohibiciones expresamente previstas en el tenor de la Ley de Marcas ("*Y tanto más si su origen es un Convenio Internacional*").

La sentencia deja claro que para la aplicación de la normativa protectora del emblema de Cruz Roja no importa que el gráfico que se incluya en la marca objetada se describa de una forma diferente a la de una cruz (aquí "*tramos angulares simétricos enfrentados por sus vértices que son redondeados...*") y que basta con que cree una estructura como la de una cruz.

También es importante la claridad con la que expresa que el añadido de denominaciones en las marcas contrarias tampoco deshace la asociación, pues el público "*puede ser inducido a pensar que se trata de un grupo hospitalario (o edificio) relacionado con la Cruz Roja en cuanto organización*".

Este pronunciamiento confirma y refuerza la línea jurisprudencial que propugna una fuerte protección del emblema de Cruz Roja al que ya hizo el TSJM en 2012 (9 de febrero de 2012, caso Mistol, recurso 973/2008) y algunos meses después de la sentencia comentada (4 de diciembre de 2013, caso Clínica del Pilar, recurso 221/2011). **Miguel Ángel MEDINA.**

5. Consentimiento del titular de una marca al uso por un tercero de un signo idéntico en el marco de una explotación compartida. Posibilidad de recuperar posteriormente el uso exclusivo de su marca por el titular. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11).

1. *Hechos.* Mediante contrato celebrado entre el Sr. Barquet, fabricante de artículos de marroquinería, y Martin Y Paz (en adelante MYP), el primero vendió el nombre de la Sociedad, NATHAN, al segundo con vistas a la explotación de una línea de pequeña marroquinería. El Sr. Barquet conservaba la propiedad de la denominación para la fabricación de bolsos de mano. MYP se comprometía a no hacer competencia al Sr. Barquet respecto a esos productos y el Sr. Barquet a su vez garantizaba la explotación exclusiva de NATHAN por MYP respecto a pequeña marroquinería.

El Sr. Barquet vendió su negocio al Sr. Depuydt, administrador de Fabriek van Maroquinerie Gauquie (en adelante Gauquie). Este contrato incluía la marca denominativa del Benelux NATHAN registrada en 1991 para productos de las clases 18 y 25 y mencionaba la obligación asumida por el Sr. Barquet frente a MYP.

En agosto de 1998 MYP registró a su nombre 2 marcas del Benelux, ambas figurativas constituidas por la letra N y por la palabra NATHAN, en las clases 18 y 25. Más tarde, en 2002, registra también en el Benelux el signo denominativo NATHAN BAUME en esas mismas clases, signos que venían siendo utilizados de manera consentida tanto por MYP como por Gauquie para pequeña marroquinería y bolsos respectivamente.

Las relaciones entre esas sociedades se deterioran y en mayo de 2005 el Sr. Depuydt y Gauquie presentan demanda ante el Tribunal de Commerce de Nivelles (Bélgica) solicitando la nulidad de las 3 marcas registradas a nombre de MYP y subsidiariamente que se declarase su validez sólo para pequeña marroquinería.

El citado tribunal desestima la demanda. En fecha posterior MYP solicita a ese mismo tribunal que ordene cesar en el uso a Gauquie de productos de las clases 18 y 25 con las marcas N y NATHAN BAUME. Gauquie responde con demanda reconvenicional solicitando también el cese del uso a MYP. Se desestima la demanda de MYP y se ordena a dicha sociedad el cese en la

fabricación y comercialización de los signos N, NATHAN y NATHAN BAUME para bolsos idénticos o similares a los distribuidos por Gauquie.

MYP presenta recurso ante la Cour d'appel de Bruselas. El tribunal declaró que Gauquie no podía hacer uso de esas marcas para productos que no fueran bolsos o zapatos y que MYP no podía utilizar esas marcas para tales productos. La Cour declaró también que MYP siempre había consentido el uso por Gauquie, que era un consentimiento irrevocable y que pretender prohibir el uso a Gauquie constituía un uso abusivo de su derecho de exclusiva y un posible acto de competencia desleal.

MYP interpuso recurso de casación. Admitía haber consentido el uso de Gauquie aunque ese consentimiento podía revocarse en cualquier momento y sostuvo que su demanda solicitando se prohibiese todo uso por Gauquie no era abusiva sino el legítimo ejercicio del derecho exclusivo otorgado por sus marcas.

La Cour de cassation de Bélgica plantea al TJ cuestión prejudicial consistente en determinar si el Art. 5 de la Directiva de marcas es contrario a que el titular de determinadas marcas, que en el marco de una previa explotación compartida había consentido que un tercero usase signos idénticos para productos cubiertos por las mismas, y que a partir de cierto momento pretende prohibir tal uso, se vea privado por completo de la posibilidad de ejercer el derecho exclusivo que le confieren sus marcas.

2. *Pronunciamentos.* El TJ precisa que un consentimiento como el otorgado por MYP a Gauquie da lugar a un agotamiento del derecho exclusivo únicamente respecto a los ejemplares del producto que hayan sido objeto de una primera comercialización en el Espacio Económico Europeo por el beneficiario del consentimiento. Y añade que ese tercero (Gauquie) beneficiario de ese consentimiento no puede ya prevalerse de tal agotamiento una vez que cesa el consentimiento.

Añade el TJ que si desde la manifestación de MYP de ejercer su derecho exclusivo frente a Gauquie ésta sigue haciendo uso de signos idénticos a las marcas de MYP sin su consentimiento, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional apreciar si ese uso menoscaba o puede menoscabar algunas de las funciones esenciales de esas marcas (entre otras, las de garantizar la procedencia del producto/servicio a los consumidores y su calidad). Si existe tal menoscabo o riesgo del mismo habría de concluirse que la privación a MYP del

ejercicio de su derecho exclusivo contra ese uso excede de las limitaciones de los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104.

Concluye el TJ que el artículo 5 de la Directiva de marcas se opone a que el titular de determinadas marcas, que en el marco de una previa explotación compartida había consentido que un tercero usase signos idénticos para productos cubiertos por las mismas, y que a partir de cierto momento ya no lo consiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero.

3. *Comentario.* Esta sentencia confirma la jurisprudencia anterior respecto al agotamiento del derecho de marcas (casos C-173/98 Sebago y Maison Dubois y C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group) y nos recuerda que el titular de una marca, que había consentido su uso por un tercero, puede recuperar la exclusividad del uso, y obtener el cese del mismo por ese tercero si le retira su consentimiento, a los efectos de garantizar las funciones propias de su marca.
Luis SORIANO

6. La protección de la marca en los casos de distribución selectiva: renacimiento del *ius prohibendi*. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 24 julio de 2013, L'Oréal.

1. *Hechos.* El Grupo L'Oréal es titular de numerosas marcas comunitarias, nacionales e internacionales con efectos en España, que distinguen productos cosméticos y de perfumería.

Los demandados, Cosmetic Club Perfumería Online, S.L. y D. Francisco, comercializan productos de perfumería de dichas marcas a través de su página web <http://www.cosmeticclub.es/> sin respetar las exigencias del sistema de distribución selectiva del Grupo L'Oréal.



El Grupo L'Oréal interpuso demanda ante el Juzgado de Marca Comunitaria acumulando las acciones de violación de sus marcas y de comisión de actos de

competencia desleal. Todas las acciones fueron desestimadas, interponiendo la actora recurso de apelación.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal comienza por recordar algunos pronunciamientos judiciales relevantes, en particular, su sentencia de 14 de octubre de 2008 en la que se reconoce el derecho del titular de la marca a oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto cuya distribución no cumple las condiciones impuestas por aquel, excepto en aquellos casos en que se pruebe:

- Que la oposición contribuye a restringir ilícitamente la competencia;
- Que la comercialización por un canal distinto al de la distribución exclusiva no perjudica la reputación de la marca y la de sus titular; o
- Que, por la modalidad de comercialización, no es posible cumplir todas las condiciones del sistema de distribución exclusiva y, cumpliéndose aquellos aspectos básicos, no es posible acreditar que la comercialización llevada a cabo perjudica la reputación de la marca o la de su titular.

En el caso que nos ocupa, la actora aporta un documento que contiene una serie de criterios que deben observarse para la venta virtual. En cualquier caso, el Tribunal entiende que, aún cuando no se aporte prueba alguna de tales criterios, en aquellos casos en que la venta fuera de Internet está sometida a importantes condicionantes, cabrá entender que la venta *online* deberá regirse por esas mismas prescripciones.

Seguidamente, el Tribunal expone que en la página web de los demandados no hay un espacio exclusivo para los productos de lujo identificados con las marcas de la actora; los productos aparecen normalmente rebajados y en promoción, además de mezclados con otros productos de diversa categoría o de precio muy inferior (junto a dos peines de 2 Euros, por ejemplo); y, además, no hay publicidad de los productos de las marcas de la actora.

En vista de lo anterior, el Tribunal reitera las conclusiones alcanzadas en su sentencia de 14 de octubre de 2008 en la que se afirmaba que *“la equiparación de una marca a otra sin distinción alguna física o inmaterial, supone una igualdad negativa de calidad, que afecta de manera objetiva a la imagen de la marca que se pretende salvaguardar precisamente, a través de las normas específicas de distribución consistentes en la separación de productos que*

desvalorizan la imagen de aquellas. (...) El contraste entre la conducta del productor para con su marca en la fijación de normas específicas de comercialización, y la efectiva comercialización on line, ajena a aquellas, conllevaría la afectación negativa de la marca, una mácula que atenta a la reputación de la marca y, por tanto, a una de las funciones específicas de la misma cuya protección corresponde a su titular - art. 9 RMC y 34 LM respecto de las marcas nacionales- que adquiere el derecho de excluir conductas de esta naturaleza incluso respecto de productos para reventa por haber sido previamente dispuestos por el titular de aquella o con su consentimiento - art.13-2 RMC-."

Por todo lo anterior, el Tribunal concluye que concurren en el presente caso motivos legítimos que justifican la oposición del Grupo L'Oréal a la comercialización de productos en las condiciones en las que lo hacen los demandados y, por tanto, renace el *ius prohibendi* de la actora. El Tribunal estima por tanto la acción por violación del derecho de marca del Grupo L'Oréal y las consecuencias que de ella se derivan (indemnización de daños y perjuicios, cesación y publicación del fallo).

3. *Comentario.* De acuerdo con la Sentencia, para oponerse a la venta *online* de productos cuya venta se realiza normalmente a través de un sistema de distribución selectiva no será necesario acreditar cuáles son las condiciones específicas que se imponen para la venta de esos productos a través de Internet. Se presume que las condiciones del sistema de distribución *off line* serán también observadas y exigidas en un entorno *online*.

Por tanto, el *ius prohibendi* del titular de una marca que designa productos sujetos a un sistema de distribución selectiva renacerá cuando, por las condiciones en que se realice, la comercialización ulterior de dichos productos pueda perjudicar la imagen de la marca o la de su titular. **Ana SANZ.**

7. *Ius utendi* del titular de un registro de marca española frente a los derechos de marca prioritarios de terceros. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2013, Radio Canarias.

1. *Hechos.* La compañía Editorial Prensa Canaria, S.A. opera una emisora de radio bajo el distintivo RADIO CANARIAS, registrado como marca española número 1001743. Demandó a la compañía Radio Pública de Canarias S.A., como responsable de unos actos de competencia desleal de confusión y contrarios a la buena fe y de publicidad ilícita por desleal consistentes en el uso

del distintivo CANARIAS RADIO en el mismo sector de las emisiones radiofónicas.

Radio Pública de Canarias, S.A. se opuso a la demanda alegando como excepción material que se limitaba a utilizar con consentimiento de su titular la marca española denominativa número 2800152, CR CANARIAS RADIO.

Las acciones ejercitadas en la demanda fueron estimadas en primera y segunda instancia, considerando el tribunal de apelación que la demandada no utilizaba la marca número 2800152 tal como había sido registrada, sino con una alteración significativa consistente en la eliminación de las letras CR.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal Supremo estima en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal planteado por la compañía demandada al considerar que la sentencia de apelación había incurrido en el vicio de incongruencia *extra petita*. Esta incongruencia se deriva del hecho de que la circunstancia relativa al cambio en la forma de uso de la marca número 2800152, fundamental para la decisión del litigio, no había sido oportunamente alegada por las partes en el proceso y ni siquiera fijada en la sentencia de instancia.

Como consecuencia, el Tribunal Supremo asume las funciones de tribunal de instancia para dictar nueva sentencia teniendo en cuenta lo alegado en el recurso de casación. Y desde esta posición resuelve desestimar la demanda al considerar que el uso por la entidad demandada del distintivo CANARIAS RADIO estaba amparado por el registro de marca número 2800152, cuya validez no había sido impugnada.

3. *Comentario.* El Tribunal Supremo español aplica en esta sentencia su doctrina reiterada conforme a la cual el registro de una marca española concede a su titular un derecho de uso *-ius utendi-* que le otorga protección frente a la acción de violación de un registro de marca anterior mientras no se impugne, previa o simultáneamente a la acción de infracción, el registro de la marca de cobertura. Esta doctrina se enuncia, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2009.

El Tribunal Supremo español se aparta así manifiestamente de la doctrina que respecto a las marcas comunitarias ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 21 de febrero de 2013, *Fédération Cynologique Internationale*, C-561/11. Conforme a la misma el titular de un

registro de marca comunitaria puede ejercitar la acción de violación de su marca contra los titulares de registros de marca comunitaria posteriores sin necesidad de instar previamente su nulidad. A diferencia del Tribunal Supremo español, el TJ antepone el derecho de exclusiva del titular de la marca prioritaria al derecho de uso del titular del registro de marca posterior. **Carlos MORÁN.**

8. Mala fe en el registro por parte de un distribuidor de una marca semejante a la marca de su principal. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 19 de julio de 2013, Medop.

1. *Hechos.* La compañía Medop, S.A. (Medop) es licenciataria exclusiva de distintas marcas españolas y comunitarias, entre las que se encuentra la marca española núm. 786430, consistente en el siguiente signo:



Igualmente es titular de la marca comunitaria núm. 3596921, consistente en el siguiente signo:



Estas marcas se consideran notorias en el sector de equipos de protección individual en el trabajo.

La compañía Méndez Pro-Tec, S.A. (Méndez), distribuidora de productos de Medop, registró la marca española núm. 2776185, consistente en el siguiente signo:



Ante esta situación, Medop interpuso demanda ante el Juzgado de Marca Comunitaria contra Méndez acumulando las acciones de nulidad absoluta por mala fe y nulidad relativa por riesgo de confusión de la marca española núm. 2776185, la acción de violación de sus marcas anteriores y la acción de comisión de actos de competencia desleal.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal revoca parcialmente la sentencia recurrida y estima sustancialmente la demanda declarando la nulidad absoluta de la marca MEPROT por mala fe y la violación de las marcas prioritarias MEDOP por la existencia de riesgo de confusión.

Respecto a la acción de nulidad absoluta por mala fe del solicitante en la solicitud de registro de la marca MEPROT, el Tribunal identifica una serie de circunstancias objetivas de las que, apreciadas globalmente, deduce que medió mala fe en la intención del solicitante. Esas circunstancias son la semejanza de los signos, la identidad de los productos identificados, el necesario conocimiento por el demandado de la marca MEDOP como consecuencia de su condición de distribuidor de sus productos y, finalmente, el explícito reconocimiento de su notoriedad.

En consecuencia, el Tribunal concluye que el demandado al solicitar el registro *“pudo hacerlo de un signo que no tuviera tantas similitudes con la marca prioritaria de MEDOP, la cual conocía perfectamente por ser su distribuidor, aprovechando con ello el elevado grado de conocimiento o de notoriedad que la marca MEDOP tenía en el mismo sector. Es decir, se buscó de propósito por Méndez un signo que se aproximara a la marca notoria de MEDOP para aprovecharse de su posicionamiento en el mercado”*.

Una vez declarada la nulidad absoluta de la marca, el Tribunal consideró innecesario el examen de los presupuestos de la nulidad relativa. Por contra, examina en detalle la acción de violación de las marcas prioritarias de la actora aplicando los criterios jurisprudenciales tradicionales de comparación entre marcas para determinar la existencia de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas.

Como consecuencia de la estimación de la acción de violación de marca el Tribunal condena a la demandada a cesar en los actos de violación, remover sus efectos e indemnizar a la actora por los daños y perjuicios sufridos. Sin embargo, rechaza la acción de difusión de la sentencia.

Finalmente, se desestima la acción de competencia desleal en aplicación de la doctrina jurisprudencial consolidada conforme a la cual la invocación de la legislación marcaria excluye la posibilidad de aplicación a los mismos hechos de las normas de competencia desleal.

3. *Comentario.* El Tribunal de Marca Comunitaria cita y aplica en esta sentencia los criterios establecidos en la Sentencia del TJ de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,(C-529/07), que ya había seguido en su sentencia núm. 325/09, de 9 de septiembre. En el presente caso concluye que existe mala fe del distribuidor que obtiene el registro de una marca confundible con otra anterior que es notoria en su sector, toda vez que conocía la existencia de esa marca por ser su distribuidor y se aprovecha así de su notoriedad.

El caso del distribuidor que registra una marca semejante a la de su principal es un supuesto típico de registro de mala fe, que cuenta con numerosos precedentes jurisprudenciales. El interés de la sentencia comentada se deriva del desarrollo de los criterios establecidos por el TJ en la sentencia de 11 de junio de 2009 citada. Conforme a esos criterios, el Tribunal lleva a cabo una evaluación de las circunstancias objetivas del caso para, a partir de las mismas, llegar a la conclusión de existencia de mala fe en la intención del solicitante determinante de la nulidad de la marca. **Carlos MORÁN**

9. Marca gráfica utilizada como parte de una marca compuesta. La importancia del color utilizado por las marcas como factor a tener en cuenta al analizar la posible infracción. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013, Specsavers (C-252/12).

1. *Hechos.* La empresa Asda, propietaria de una cadena de supermercados del Reino Unido, lanzó una campaña publicitaria para productos de óptica dirigida contra el grupo Specsavers, que es una famosa cadena de ópticas del Reino Unido y a la vez el principal competidor de Asda. En el marco de esta campaña, Asda utilizó los eslóganes «Be a real spec saver at Asda» y «Spec savings at ASDA» y los siguientes logotipos:



Specsavers inició un procedimiento contra Asda ante The High Court of Justice (England & Wales) (Civil Division), basado en la violación de las marcas comunitarias denominativas consistentes en la palabra SPECSAVERS y de las marcas comunitarias figurativas:



Dicho Tribunal consideró que Asda no había violado las marcas de Specsavers

y además declaró la caducidad de la marca de uso.

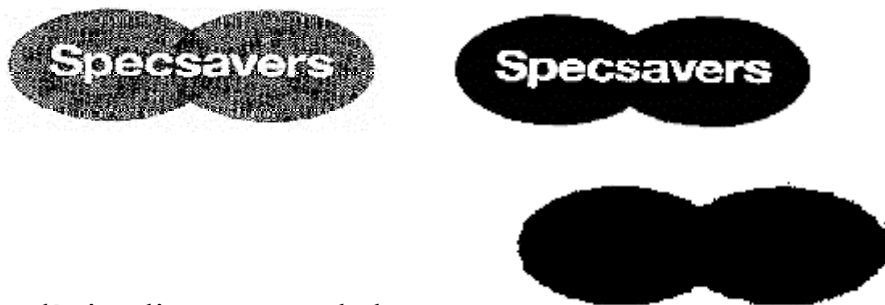


por falta

Specsavers interpuso recurso de apelación ante The Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), que consideró que Specsavers estaba facultado para prohibir a Asda el uso de los eslóganes «Be a real spec saver at Asda» y «Spec savings at Asda» y del logotipo. En cambio, consideró que para pronunciarse

sobre el aspecto del litigio principal relativo a la marca del logotipo sin el texto le era necesario plantear una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

Por una parte, le planteó si el uso de las marcas



podía implicar un uso de la marca

Por otra parte, le pidió que dilucidara si el mayor renombre del gráfico de color verde que Specsavers ha utilizado siempre para representar su logotipo



podía tenerse en cuenta a pesar de que dicha marca fue registrada en blanco y negro. Además, y también en relación con el color, planteó al Tribunal si debía tenerse en cuenta el hecho de que el verde fuese también el color con el que los consumidores asociaban a la parte supuestamente infractora.

2. *Pronunciamentos.* El Tribunal entiende que la utilización de la marca con logotipo sin texto con el signo denominativo SPECSAVERS superpuesto puede considerarse un uso efectivo de la marca con logotipo sin texto en sí misma, siempre que dicha marca figurativa conserve un carácter distintivo autónomo dentro del conjunto y las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada. Esta conclusión no resulta desvirtuada por el hecho de que el signo denominativo SPECSAVERS y la combinación del logotipo sin texto con el signo denominativo SPECSAVERS superpuesto estén igualmente registrados como marcas.

Por otro parte, y con respecto a otra de las cuestiones planteadas, afirma el Tribunal que, cuando una marca no está registrada en color, pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a

ese color o combinación de colores, el color o colores que un tercero utiliza para la representación de un signo que presuntamente viola dicha marca deben tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión o del aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Según el Tribunal, la circunstancia de que Asda utilizara un color similar al utilizado por el grupo Specsavers es un factor que debe tenerse en cuenta para determinar si puede declararse la existencia de un aprovechamiento indebido derivado del carácter distintivo o del renombre de la marca.

Por último, el Tribunal declara que el hecho de que una parte significativa del público consumidor también asociara mentalmente al presunto infractor precisamente con el mismo color que el que había utilizado el titular de la marca registrada es igualmente un factor que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión y del aprovechamiento indebido.

3. *Comentarios.* Esta sentencia favorece sin duda la posición de los titulares de marcas gráficas. Establece así que, cuando el elemento gráfico de una marca que contiene también una denominación es reconocido por los consumidores como una marca en sí misma, la inclusión del elemento denominativo no se considera una alteración del carácter distintivo de la marca registrada y por tanto el uso de la marca con denominación sirve para evitar la caducidad, por falta de uso, de la marca consistente únicamente en el gráfico. Ello motiva que proceda analizar siempre la posible conveniencia de registrar marcas consistentes exclusivamente en el elemento gráfico de una marca incluso en aquellos casos en los que el elemento gráfico venga acompañado de la denominación en la marca que se está utilizando o se pretenda usar. Por una parte, una marca puramente gráfica siempre es una base más fuerte para atacar marcas visualmente similares; por otro lado, siempre que el gráfico tenga distintividad propia en el conjunto del signo, el uso de la marca que incluya tanto el gráfico como la denominación podría ser considerado como uso válido de la marca puramente gráfica.

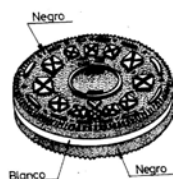
Otro aspecto a destacar en la sentencia es que el Tribunal declare que el color en el que se habían utilizado las marcas confrontadas deba tenerse en cuenta en el análisis global del riesgo de confusión y de posible aprovechamiento indebido de la reputación ajena. En este caso, tanto la marca prioritaria como la supuestamente infractora utilizaban el color verde a la hora de presentarse en el mercado. Es más, en ambos casos el verde es el color corporativo que contribuye a identificarlas. Pues bien, el Tribunal afirma que el color debe ser tenido en cuenta al analizar la presunta infracción. Pero no se pronuncia en el sentido de que el color aumente o disminuya el riesgo de confusión o el riesgo

de aprovechamiento indebido, sino que establece que esa es una cuestión que habrá de ser analizada por el Tribunal nacional y remitente de la cuestión prejudicial (en este caso, The Court of Appeal -England & Wales-). En conclusión, aunque una marca esté registrada en blanco y negro, el hecho de que tanto la marca prioritaria como la marca supuestamente infractora se estén utilizando con un color que los consumidores podrían asociar a un determinado origen empresarial es un factor que debe tenerse en cuenta al analizar el conflicto. **Fernando ILARDIA**

10. Aprovechamiento indebido de la notoriedad de marcas tridimensionales. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 5 de julio de 2013, Kraft (Galletas Oreo y Chips Ahoy!).

1. *Hechos.* El Grupo Kraft (“Kraft”) es titular de dos marcas españolas y una marca comunitaria para identificar su producto OREO:

Marca tridimensional
núm. 1997588



Marca mixta
núm. 2845539



Marca tridimensional
núm. 8566176



Igualmente, es titular de una marca española y comunitaria para identificar su producto CHIPS AHOY!:

Marca tridimensional
núm. 2576774



Marca tridimensional
núm. 830794



La compañía Galletas Gullón, S.A. (Gullón) fabrica y comercializa las galletas MORENAZOS y COOKIES, cuyos envases son los siguientes:



Ante esta situación, Kraft interpuso demanda ante el Juzgado de Marca Comunitaria contra Gullón ejercitando acumuladamente las acciones de infracción de marca y de competencia desleal por actos de imitación, de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena. La demanda fue estimada parcialmente declarándose la infracción de las marcas que distinguen el producto CHIPS AHOY! por existir riesgo de confusión y desestimándose las demás pretensiones. La sentencia fue recurrida en apelación por ambas partes.

2. *Pronunciamentos.* En primer lugar, el Tribunal de Marca Comunitaria confirma la desestimación de la acción de caducidad por falta de uso de la marca comunitaria tridimensional núm.1997588 planteada por Gullón por vía de reconversión. El Tribunal señala que se cumple la carga de uso si la marca se utiliza en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca registrada, aunque esta forma diferente sea a su vez objeto de otro registro de marca. En el caso enjuiciado se acreditó que la marca tridimensional se utilizaba conjuntamente con la denominación OREO, constituyendo esta forma compuesta asimismo una marca registrada.

La sentencia examina seguidamente la notoriedad de las marcas tridimensionales de la demandante, que había sido rechazada por el juzgado de instancia. Para ello realiza un examen pormenorizado de los medios de prueba aportados por la actora para concluir que no se había acreditado suficientemente el conocimiento generalizado por el público interesado de la marca tridimensional española número 1997588.

Por contra, sí estima probado el conocimiento generalizado por parte del público pertinente de la marca comunitaria tridimensional número 8566176 (la imagen de la galleta OREO). El medio de prueba principalmente valorado a este respecto fue un estudio de mercado que reveló un alto porcentaje de reconocimiento por los encuestados de la marca. Sobre la misma base, estima también acreditada la notoriedad de la marca nacional mixta número 2845539 consistente en la imagen del envase del producto.

Una vez determinada la notoriedad de las marcas, el Tribunal analiza si existe infracción de la marca notoria en los términos de los artículos 9.1.c) del RMC y 34.2.c) de la LM en relación al producto MORENAZOS de la demandada. Respecto a la marca comunitaria núm. 8566176 concluye que no existe similitud suficiente entre los signos confrontados (las galletas) como para que el público pertinente establezca un vínculo entre ellos, requisito necesario establecido por la sentencia del TJ de 18 de junio de 2009, L'Oréal, C-487/07.

Por contra, sí estima la infracción de la marca nacional notoria número 2845539, al considerar acreditado mediante un estudio de mercado que el público pertinente establecía un vínculo entre esa marca y el envase del producto MORENAZOS. Asimismo, entiende que se produce el aprovechamiento del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca de la actora, al menos con carácter potencial.

En lo relativo a las marcas que distinguen el producto CHIPS AHOY!, revoca este extremo de la sentencia de instancia y declara que no existe infracción al considerar que no se había probado la notoriedad de la marca comunitaria número 830794 y de la nacional número 2576774 y que no existía riesgo de confusión del envase de las galletas COOKIES con dichas marcas.

Finalmente, en relación a la acción de competencia desleal, el Tribunal desestima la acción en cuanto a la imitación de las galletas OREO. Al contrario, respecto a las galletas “CHIPS AHOY!”, el Tribunal entiende que la demandada había realizado actos desleales de confusión por la imitación de su envase, así como actos de aprovechamiento de la reputación ajena, reputación acreditada por la demandante en el sector galletero.

3. *Comentario.* En materia de caducidad de marca el TMC aplica el criterio establecido en la sentencia del TJ de 25 de octubre de 2012, Rintisch,(C-553/11) que admite como válido el uso de una marca bajo una forma, registrada a su vez como marca, que difiera en elementos que no alteren su carácter distintivo. La particularidad del presente caso es que este criterio se aplica a una marca tridimensional -la forma de una galleta- que era utilizada siempre junto con un elemento denominativo grabado sobre el producto.

Por lo que respecta a la infracción de las marcas notorias es de destacar el riguroso análisis que realiza el Tribunal de los medios de prueba presentados por la actora para tratar de acreditar la notoriedad de sus marcas y la existencia

de un vínculo en la mente de los consumidores entre los productos contrarios y dichas marcas. A este respecto, el Tribunal considera que las certificaciones de asociaciones empresariales no son suficientes en sí mismas si no se acompañan de las fuentes documentales sobre las que apoyan sus conclusiones. En cuanto a los estudios de mercado, el Tribunal exige que sido realizados correctamente, planteando preguntas de contenido pertinente a los encuestados. **Carlos MORÁN**

11.El uso no autorizado de una marca como *keyword*. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 27 de junio de 2013, Bornay.

1. *Hechos*. Bornay Aerogeneradores, S.L. (“Bornay”) formuló demanda ante el Juzgado de Marca Comunitaria contra Sonkyio, S.L. (“Sonkyio”), por la violación de sus derechos de marca como consecuencia de la utilización de su marca comunitaria BORNAY (o sus variantes) como palabra clave en un servicio de referenciación en Internet.

La demanda fue estimada y el Juzgado condenó a Sonkyio a cesar en el uso del distintivo BORNAY y sus variantes. Sonkyio formuló recurso de apelación.

2. *Pronunciamientos*. La sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria comienza haciendo referencia a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2010 que resuelve una cuestión prejudicial sobre el uso de una marca como *keyword* y de ella extrae que:

- El uso como palabra clave de un signo idéntico a una marca registrada en un servicio de referenciación en Internet está comprendido en el concepto de uso “para productos o servicios” en el sentido del artículo 5.1.a) de la Directiva 89/104.
- El titular de la marca puede oponerse al uso de su marca como *keyword* para hacer publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada, si dicha publicidad no permite al internauta medio determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca, o de una empresa vinculada a éste, o de un tercero.

En el caso que nos ocupa, el Tribunal entiende que no se ha menoscabado ninguna de las funciones esenciales de la marca en la medida en que:

- De acuerdo con la jurisprudencia del TJ, el uso de una marca como *keyword* no menoscaba la función publicitaria de la marca;
- En este caso en particular, la función de indicación del origen tampoco se vería afectada en tanto que el internauta medio apreciará que el anuncio en cuestión es un anuncio publicitario de un tercero y no un resultado natural de la búsqueda; y
- La forma de presentación del anuncio no sugiere la existencia de un vínculo entre Sonkyio y Bornay.

Por todo lo anterior, el Tribunal concluye que no existe infracción de la marca BORNAY y estima el recurso de apelación y deja sin efecto la sentencia de instancia.

3. *Comentario.* La Sentencia sigue la jurisprudencia del TJ en materia de *keywords* y concluye que no basta con constatar la utilización de una marca como palabra clave en un servicio de referenciación de Internet, sino que, para que exista infracción, será necesario además que el uso en cuestión sea capaz de generar confusión en el consumidor medio en cuanto al origen de los productos o servicios anunciados. **Ana SANZ.**

12. Concepto de “mala fe”. Conocimiento por parte del solicitante de la existencia de una marca extranjera. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12).

1. *Hechos.* En 1965 Yakult registró una botella de plástico como diseño para una bebida láctea, la cual fue posteriormente registrada como marca en



Japón y en otros países, incluidos varios Estados miembros de la UE.

En 1980, Malaysia Dairy logró registrar como marca una botella de plástico similar al diseño de Yakult en Malasia. En 1993, Malaysia Dairy y Yakult

suscribieron un acuerdo en el que se establecían los derechos y obligaciones mutuas relativas al uso de sus respectivos registros en torno a sus botellas de plástico. En 1995, Malaysia Dairy registró como marca tridimensional su botella de plástico en Dinamarca. Yakult se opuso a dicho registro argumentado que Malaysia Dairy conocía la existencia, en el extranjero, de marcas anteriores idénticas de las cuales Yakult era titular. La Oficina danesa desestimó dicha pretensión. En el marco de este procedimiento, la Corte Suprema danesa (el Højesteret) planteó una cuestión prejudicial ante el TJ para la interpretación del concepto de mala fe referenciado en el art. 4, apartado 4, letra g) de la Directiva 2008/95.

2. *Pronunciamientos.* Son tres los aspectos de esta sentencia que merecen ser destacados:

Primero, el TJ declara que el concepto de mala fe es un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la UE.

En segundo lugar, el TJ afirma que la concurrencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes presentes en el momento de formularse la solicitud de registro. El Tribunal matiza que el hecho de que el solicitante pueda saber en ese momento que un tercero usa una marca similar no basta, por sí solo, para acreditar la existencia de mala fe.

Tercero, el TJ agrega que el precepto estudiado debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros establecer un régimen de protección específica para las marcas extranjeras distinto del establecido por dicha disposición y basado en que el solicitante de una marca conociese o debiese haber conocido una marca extranjera anterior.

3. *Comentario.* La importancia de esta Sentencia es doble. De una parte, porque reconoce que el concepto de “mala fe” es un concepto autónomo de Derecho de la Unión y debe ser interpretado de forma *uniforme* y homogénea en todos los Estados miembros. Al mismo tiempo, el TJ reconoce al juez nacional un amplio margen de discreción para la apreciación de la mala fe en el caso concreto. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

13. Infracción de marcas en página web. Promoción de productos con destino a su venta en Hong-Kong. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 31 de mayo de 2013, Bodegas Romero de Ávila Salcedo.

1. *Hechos.* La sociedad Lidl Stiftung & Co. KG interpuso acción por infracción de la marca comunitaria MAJESTAT para vinos espirituosos contra la compañía Bodegas Romero de Ávila Salcedo S.L. La acción se dirigía contra la promoción, en la página web www.bodegasromerodeavila.com, de ciertos vinos bajo la marca GRAN MAJESTAD.



La cuestión que se plantea ante el Tribunal es si el uso de la marca en una página web para productos *que están destinados a ser comercializados en Hong-Kong*, territorio donde la demandada tiene registrada la marca "Gran Majestad", constituye o no infracción de marca. La sentencia parte de la premisa, que había sido apreciada en instancia, de la confundibilidad, entre ambos signos.

El Tribunal confirma la declaración de infracción y la condena a la demandada a retirar la promoción de Internet y a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal rechaza la defensa esgrimida por la demandada sobre la base de la Recomendación Conjunta de la Unión de París y de la OMPI sobre protección de marcas en Internet, según la cual, el uso de una marca en Internet sólo debería tomarse en consideración para determinar si se ha infringido un derecho en virtud de la legislación del Estado miembro determinado, si ese uso ha producido *un efecto comercial en ese Estado*. La demanda sostenía que en la medida en que los productos promocionados en su

página web no estaban destinados a su venta en la Unión Europea, la marca no había sido infringida.

La sentencia parte del artículo 9 del Reglamento, que confiere un *ius prohibendi* para proceder frente a la exportación de productos con el signo, así como frente al uso del signo en documentos y publicidad. El Tribunal entiende que aunque los productos sean ofertados para su venta en Hong-Kong, se está realizando una comercialización de dichos productos signados con la marca conflictiva *desde Europa*. Para el Tribunal, el anuncio de colocación de la marca en productos comercializados por la demandada contribuye a crear un mercado para éstos *desde Europa*, sin que ello se disipe con la advertencia incluida con posterioridad a la contestación a la demanda de que los vinos con la marca Gran Majestad no tienen relación alguna con vinos de la actora.

Añade el tribunal que si un signo es usado de manera pública y hacia el exterior, como es el caso, con el fin de crear o conservar un mercado para determinados productos, hay utilización del mismo que sí es dable confrontar con los signos prioritarios del espacio donde se produce tal utilización. El tribunal concluye: *“aun cuando el vino con la marca Gran Majestad puede ir destinada al mercado asiático, es decir, que destine o prevea destinar parte de su producción a la exportación fuera del ámbito geográfico UE, ofertando su comercialización -y haciendo por tanto publicidad de su producto- desde la página web general de la empresa, con acceso a ella de todos los consumidores desde un punto de vista global, pero también del citado espacio económico, de lo que también tenemos certeza es de que hay infracción en el sentido descrito del artículo 9 en relación al concepto que de uso de un signo se da por el propio Reglamento -art 15-, en tanto no puede obviarse que la publicidad se hace de manera indiscriminada sin segregar mercados que ni siquiera, en todo caso, sería suficiente para eludir la infracción dado que se trata del uso de un signo infractor para la exportación, como presumimos al no tener constancia de que la producción se haga fuera del ámbito europeo, lo que constituye uso y, por tanto, acto que cae bajo la égida del derecho de exclusión de la actora.”*

Por último el Tribunal tampoco admite que quepa oponer al derecho de la actora la titularidad sobre una marca adquirida con posterioridad, porque *“en el espacio europeo aquél es el titular de la marca prioritaria que expande su ius prohibendi también frente a terceros signos posteriores, tanto más cuando están claramente generados para crear una apariencia que no puede tener más valor que el que se le reconozca en el territorio del registro pero, en absoluto,*

en el europeo por lo ya expuesto”

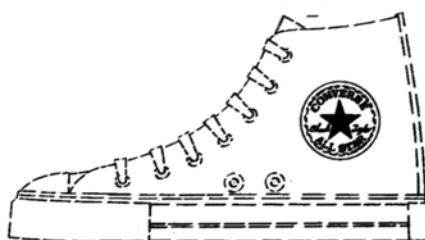
3. *Comentario.* La fabricación de productos con destino a la exportación ha constituido tradicionalmente una modalidad de infracción de marca reconocida en las leyes. La particularidad del caso debatido en esta sentencia radica en el hecho de que la marca estaba siendo promocionada a través de una página web en la que se identificaba, como territorio destinatario de las ventas, un país ajeno a la Unión Europea. Son, hasta cierto punto, frecuentes los casos en que se plantea si una marca está siendo infringida en un determinado país cuando en una página web que opera desde otro país se ofrecen productos que pueden ser objeto de pedidos desde el primero. Pero es menos frecuente el supuesto inverso como el que este caso presenta. La respuesta del Tribunal no está exenta de lógica: asumiendo que el derecho de exclusiva comprende el uso con destino a la exportación y el uso con fines publicitarios, la promoción de un producto desde una página web, aunque la venta esté destinada en otro país, constituye por fuerza una infracción del derecho. **Antonio CASTÁN.**

14. Infracción de marca por parte de un tercero titular de un registro de marca española posterior. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 18 de abril de 2013, Converse.

1. *Hechos.* La compañía Converse Inc (Converse) es titular de la marca española núm. 1253007 registrada para productos de la clase 25 (zapatos), consistente en el siguiente signo:



Igualmente, es titular de la marca comunitaria núm. 7485725 registrada para productos y servicios de la clase 24, 25 (calzado) y 35, consistente en el siguiente signo:



La demandada Sra. Monserrat, vinculada a las compañías Bonovo Calzados y Eurogloria Calzados, S.L., es titular de la siguiente marca española núm. 2873584 registrada para productos de la clase 25 (vestidos, calzado, sombrerería):



Converse interpuso demanda ante el Juzgado de Marca Comunitaria acumulando las acciones de nulidad de la marca española núm. 2873584, nulidad absoluta por mala fe y nulidad relativa por riesgo de confusión, aprovechamiento indebido y menoscabo de la notoriedad de la marca, la acción de violación de sus marcas anteriores y la acción de comisión de actos de competencia desleal. Todas las acciones fueron estimadas, excepto la de competencia desleal, interponiendo las demandadas recurso de apelación.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal revoca el pronunciamiento estimatorio de la acción de nulidad absoluta por mala fe entendiendo que no se demostró su existencia. Considera que la mera semejanza entre los signos no es constitutiva de mala fe, incluso si la marca anterior es notoria, siendo necesario evaluar la intención del solicitante en el momento de solicitar el registro partiendo de datos fácticos.

Por otro lado, el Tribunal confirma la estimación de la acción de nulidad relativa señalando que existe riesgo de confusión entre las marcas comparadas, toda vez que presentan una idéntica distribución del conjunto de elementos y del diseño de los signos, así como una identidad aplicativa. Además, este riesgo se incrementa por el elevado carácter distintivo de las marcas anteriores y por incorporarse productos de consumo corriente destinados a consumidores sin un grado especial de atención.

A continuación, el Tribunal confirma la existencia de un aprovechamiento indebido de la notoriedad así como un riesgo de degradación de las marcas anteriores, siendo que si no cesa el uso de la marca posterior el carácter distintivo de las anteriores se diluirá debido al riesgo de que la imagen que

proyectan los productos de las demandantes se transfiera a los de las actoras, constituyendo un riesgo de degradación por tratarse de productos de inferior calidad y precio.

En relación a la acción de infracción de las marcas de la actora, el Tribunal aplica el criterio establecido en la sentencia del TJ de 21 de febrero de 2013, *Fédération Cynologique Internationale*,(C-561/11), conforme al cual el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin necesidad de una declaración previa de nulidad de esta última. Se extrapola este criterio al caso presente, en el que el tercero es titular de una marca nacional posterior, y se confirma la infracción.

Por último, confirma la estimación de la acción de indemnización de daños y perjuicios, subrayando los efectos *ex tunc* de la declaración de nulidad de la marca posterior.

3. *Comentario.* El primer aspecto de interés de esta sentencia se refiere a la valoración de la mala fe en la solicitud de una marca como causa de nulidad. El TMC aplica el criterio establecido por el TJ en la sentencia de 11 de junio de 2009, *Lindt*,(C-529/07), conforme a la cual no es suficiente para apreciar la mala fe el hecho de que el solicitante de la marca conozca la existencia de una marca anterior confundible, sino que es necesario que haya una intencionalidad fraudulenta en la solicitud.

De este modo, el TMC concluye que la mala fe se ha de deducir de situaciones de hechos anteriores al momento de la solicitud. En concreto, menciona la existencia de algún tipo de contacto o relaciones previas del titular del signo con el solicitante de la marca posterior. Este es el criterio tradicionalmente mantenido por la jurisprudencia española.

En segundo lugar es reseñable también la toma de postura del TMC a favor de extender la doctrina establecida por el TJ en su sentencia de 21 de febrero de 2013, *Fédération Cynologique Internationale*,(C-561/11), no sólo al conflicto entre dos marcas comunitarias, sino también entre una marca comunitaria prioritaria y un registro de marca nacional posterior. Esa postura, no obstante, se contrapone a la del Tribunal Supremo español, que exige para que la acción de infracción de la marca prioritaria pueda prosperar el ejercicio previo o

simultáneo de la acción de nulidad de la marca posterior del infractor. **Carlos MORÁN**

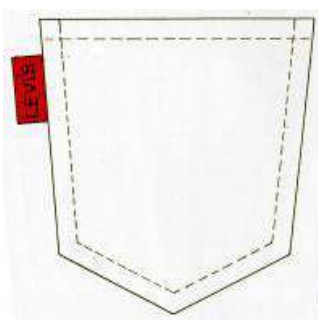
15. El uso efectivo de una marca que sólo se utiliza como parte de una marca compuesta o en combinación con otra marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de abril de 2013, Levi's (C-12/12).

1. *Hechos.* Levi Strauss & Co. (“Levi Strauss”) presentó demanda por infracción de derechos de marca contra Colloseum Holding AG (“Colloseum”) ante los tribunales alemanes en base, entre otros, a los siguientes registros de marca:

Marca comunitaria
denominativa

LEVI'S

Marca alemana mixta
 (“marca nº 3”)



Marca comunitaria de
color
 (“marca nº 6”)



Colloseum se opuso a la demanda interpuesta por Levi Strauss en base al uso insuficiente de la marca nº 6. Sin embargo, el órgano de primera instancia estimó la pretensión de Levi Strauss y, posteriormente, el tribunal de apelación desestimó el recurso interpuesto por Colloseum.

En el seno del recurso de casación, el Bundesgerichtshof anuló la sentencia de apelación y devolvió el asunto al tribunal de segunda instancia. No obstante, dicho tribunal desestimó nuevamente el recurso interpuesto por Colloseum y el asunto llegó una vez más al Bundesgerichtshof.

Habida cuenta los antecedentes del caso, el Bundesgerichtshof considera que existe un riesgo de confusión entre la marca nº 6 y los modelos de pantalón comercializados por Colloseum. Sin embargo, el tribunal alemán señala que el resultado del recurso de casación depende de la interpretación del artículo 15.1 del Reglamento (CE) nº 40/94, en particular, de si una marca registrada que forma parte de otra marca y ha adquirido carácter distintivo por el uso de la otra

marca, puede también ser objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 15.1 a través del uso de esa otra marca.

En estas circunstancias el tribunal alemán decidió suspender el procedimiento y elevar ante el TJ la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer si el requisito de uso efectivo de una marca, en el sentido del artículo 15.1 del Reglamento, puede cumplirse cuando una marca registrada, que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte, sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta o junto con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca.

2. *Pronunciamientos.* La Sentencia comienza por recordar que, en relación con la adquisición del carácter distintivo de una marca con vistas a su registro, el TJ ha declarado ya que la adquisición de carácter distintivo puede resultar bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada y que, en ambos casos, basta con que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente cuál es el origen empresarial del producto o servicio designado por la marca cuyo registro se solicita (Sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03).

Pues bien, el Tribunal entiende que la conclusión alcanzada en la sentencia dictada en el asunto Nestlé es extensible al concepto de “*uso efectivo*”. En opinión del Tribunal, si es posible adquirir la protección como marca para un signo en virtud de un determinado uso que se hace de él, esa misma forma de uso debe poder garantizar el mantenimiento de tal protección. No obstante, el Tribunal puntualiza que, para que el uso se ajuste al concepto de “*uso efectivo*”, la marca que se utiliza como parte de una marca compuesta o en combinación con otra marca debe seguir percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate.

Tras el anterior razonamiento, el Tribunal concluye que “*el requisito de uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, puede cumplirse cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca.*”

3. *Comentario.* La Sentencia hace suyas las conclusiones alcanzadas en el asunto Nestlé en relación con la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de una marca y extiende su alcance a la interpretación del concepto de “*uso efectivo*” del artículo 15.1 del Reglamento.

La conclusión alcanzada por el Tribunal parece clara: una marca que sólo se utiliza como parte de una marca compuesta o en combinación con otra marca sí puede cumplir con el requisito de uso efectivo establecido en el artículo 15.1 del Reglamento. Sin embargo, existe un matiz que seguirá generando cierta incertidumbre: para que dicha marca sea objeto de un uso efectivo, el público relevante deberá percibirla como una indicación de origen del producto. **Ana SANZ.**

16. El decaimiento de la llamada “inmunidad registral” en el ámbito comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale (C-561/11).

1. *Hechos.* La Fédération Cynologique Internationale, titular de la marca comunitaria 4438751 FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES para las clases 35, 41, 42 y 44, ejerció ante el Juzgado de marca Comunitaria nº 1 de Alicante una acción por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, quien a su vez era titular de diversos registros españoles de marca en torno a la expresión FCI (uno de ellos prioritario sobre la marca comunitaria de la actora), así como de un registro comunitario de marca figurativa FCI.



Habida cuenta los antecedentes del caso, el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante se planteó si el titular de una marca comunitaria puede hacer valer el *ius prohibendi* que se deriva de su registro frente al titular de otra marca registrada o si, por el contrario, el ejercicio de la acción por violación de marca está condicionado a la previa o simultánea anulación de la marca comunitaria de la entidad demandada.

En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el verdadero alcance del art. 9.1 del Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria, en particular si en la expresión “*cualquier tercero*” queda excluido aquel que haga uso de su propio registro de marca, en tanto no se anule dicho registro de marca posterior.

2. *Pronunciamientos.* La sentencia que se comenta subraya sin ambages (párrafo 33) que “*el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria*” y añade que, como ya puso de manifiesto en el plano de los diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10) “*esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca*”.

Pero el Tribunal no se queda ahí. Afirma que “*el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias*”. Se plantea, por tanto, como una alternativa, como una facultad de disposición para el titular de un registro comunitario de marca.

El Tribunal interpreta el precepto legal a la luz del “*principio de prioridad*”, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.

Concluye el Tribunal afirmando que “*la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la*

declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero” (párrafo 51).

3. *Comentario.* La Sentencia dictada aplica exactamente el mismo criterio que ya mantuvo el Tribunal en materia de diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10). Constituye, claro está, una garantía para el titular del registro de marca anterior; mientras que la posición del titular del registro posterior será durante los primeros años de uso de la marca débil y vulnerable.

El Tribunal de Justicia no entra en la sentencia, sin embargo, a valorar la reflexión final que el Abogado General había realizado *obiter dicta* en el párrafo 55 de sus conclusiones, en el que afirmaba que «*en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de tercero (...) tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes*».

Es importante destacar en este punto que el criterio del Tribunal de Justicia es, en cierta medida, diferente al mantenido por el Tribunal Supremo español que postula 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 posterior (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de abril y 29 de junio de 2012).

Es, sin duda, una diferencia que habrá que tener muy presente 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. También cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo español, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, cambie su criterio. Esperemos acontecimientos. **Luis BAZ.**

17. La ficta confessio en la acción indemnizatoria por violación de derechos de marca comunitaria. Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2013, Levi's.

1. *Hechos.* La compañía Levi Strauss & Co. es titular de varios registros de marca española y comunitaria cuyo elemento principal es el siguiente gráfico:



La compañía Industrias Textiles Richard Davis, S.L. había registrado los diseños industriales españoles número 29082 y 22423, variante H, semejantes a las marcas anteriores, y los estaba utilizando en los bolsillos traseros de los pantalones vaqueros que fabricaba, de forma parecida a como lo hacía Levi Strauss & Co. en los suyos.

Por ese motivo esta última ejercitó ante el Juzgado español de marca comunitaria la acción de infracción de sus marcas y de nulidad de los registros de diseños industriales contrarios. La demanda fue estimada, incluida la acción de indemnización de daños y perjuicios, que se fijaron en la cantidad de 831.633,11 €, correspondientes al beneficio obtenido por la demandada a través de la infracción durante los cinco años anteriores a la demanda.

2. *Pronunciamientos.* Industrias Textiles Richard Davis, S.L. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de apelación que había confirmado íntegramente la de primera instancia. Los recursos se dirigían contra el cálculo del importe de la indemnización de daños y perjuicios, que se había realizado a través de un dictamen pericial en la primera instancia.

A la hora de elaborar su dictamen el perito sólo había podido calcular el beneficio obtenido con los productos infractores durante el primer semestre del año 2009, puesto que en la contabilidad de la demandada no figuraban los datos relativos a los costes de fabricación y comercialización de los productos durante los años 2004 a 2008. Ante esta situación el juzgado de primera instancia había aplicado a dicho período el tanto por ciento de beneficio obtenido por la demandada en 2009.

El Tribunal Supremo considera que el tribunal de apelación, al confirmar la sentencia de instancia en este punto, había actuado de forma que no podía calificarse ni de ilógica ni de arbitraria. Por el contrario, a juicio del TS el

razonamiento está justificado por la actitud procesal de la infractora, cuanto menos negligente, que se tradujo en una efectiva obstaculización de la práctica de la prueba pericial, al no haber facilitado el perito un dato fácil de obtener por un comerciante mínimamente organizado.

3. *Comentario.* El Tribunal Supremo avala en esta sentencia la práctica del Tribunal de marca comunitaria y de las secciones especializadas de la Audiencia Provincial de Madrid y Barcelona de fijar a partir de los datos e informaciones disponibles -ya sean los exhibidos por la parte demandada o los facilitados por la demandante- la indemnización de los daños y perjuicios causados por la infracción de derechos de propiedad industrial.

De esta forma los tribunales ponen coto a los intentos de algunos infractores de impedir la efectiva determinación del importe de la indemnización de daños y perjuicios ocultando sus documentos contables u obstaculizando de cualquier otro modo las actuaciones probatorias dirigidas a esta finalidad.

Para ello, los tribunales se apoyan en una interpretación amplia del artículo 329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicando la tradicional institución de la *facta confessio* a estos supuestos de negativa injustificada a la exhibición de los documentos contables pertinentes. **Carlos MORÁN.**

Notas

DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, INTERNET

18. Competencia judicial internacional en materia de infracciones de derechos de autor cometidas a través de Internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2013, Pinckney (C-170/12).

1. *Hechos.* En el presente litigio, el demandante –Sr. Pinckney–, residente en Toulouse, afirmaba ser el autor de una serie de obras musicales que habrían sido reproducidas sin su autorización por una empresa austriaca –Mediatech–, y que posteriormente habían sido comercializadas por dos empresas domiciliadas en Reino Unido poniéndolas a disposición del público en Internet. El resultado fue que las obras en cuestión se encontraban en distintos sitios de Internet accesibles desde el domicilio del demandante en Francia. El Sr. Pinckney presentó demanda contra Mediatech ante el Tribunal de Grande Instance de París solicitando le fuera indemnizado el perjuicio sufrido por la violación de sus derechos. Mediatech, por su parte, alegó incompetencia de los órganos jurisdiccionales franceses. Este tribunal desestimó la excepción de incompetencia y la entidad austriaca recurrió ante la Corte de Apelación de Toulouse, que declaró que el Tribunal de Grande Instance no era competente para conocer del asunto al estimar que el domicilio de la demandada estaba en Austria y que el lugar de producción del daño no podía situarse en Francia. El Sr. Pinckney recurrió ante la Corte de Casación francesa, que decidió suspender el procedimiento y plantear ante el TJ una serie de cuestiones prejudiciales en torno a la interpretación del artículo 5, punto 3, del Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento “Bruselas I”).

2. *Pronunciamientos.* Según el tenor literal del citado precepto: “*Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: [...] en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso*”.

Lo que se plantea fundamentalmente en este asunto es si un tribunal en cuyo territorio es posible acceder a través de Internet al contenido de una obra para cuya difusión el autor no ha dado su consentimiento, y que es distinto de aquel donde tiene lugar la comisión de la infracción, es competente para conocer de una reclamación que pretende la reparación del daño causado o si es preciso que

los contenidos estén destinados específicamente al público situado en ese Estado miembro.

El TJ responde afirmativamente a la cuestión prejudicial planteada, bajo el argumento fundamental de que el riesgo de materialización en un concreto Estado miembro de un daño derivado de la infracción de derechos de autor depende exclusivamente de que (i) los derechos cuya infracción invoca el demandante estén protegidos en el territorio de ese Estado miembro y (ii) sea posible acceder desde ese Estado miembro, a través de Internet, a la obra en cuestión. No obstante, -afirma el Tribunal-, el órgano judicial que se declare competente en virtud de este criterio únicamente podrá conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca, lo cual resulta congruente con el principio de territorialidad que rige en materia de protección de derechos de propiedad intelectual.

3. *Comentario.* Como ya estableciera el TJ en su sentencia de 7 de marzo de 1995 (asunto Shevill, C-68/93), la expresión “*lugar donde se hubiere producido u pudiere producirse el daño*” se refiere tanto al lugar de causación del daño como al lugar en que ese daño se materializa o despliega sus efectos. En las infracciones cometidas a través de Internet, esta dicotomía cobra, por razones evidentes, especial relevancia. Con la presente sentencia, que sigue la línea establecida en las anteriores de 25 de octubre de 2011 (eDate Advertising, C-509/09) y 19 de abril de 2012 (Wintersteiger, C-523/10), el TJ viene a facilitar a los titulares de derechos la persecución de la violación de sus derechos en las infracciones que tienen lugar por la puesta a disposición del público en Internet de sus obras y prestaciones. **Patricia MARISCAL**

19. Sistema de compensación equitativa por copia privada que grava a los intermediarios que comercializan soportes de grabación. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2013, Amazon (C-521/11).

1. *Hechos.* La presente resolución del TJ es dictada en el marco de un litigio entre Amazon.com International Sales Inc. y varias de sus filiales (en lo sucesivo, “Amazon”), por una parte, y la entidad de gestión colectiva austriaca “Austro-Mechana”, de otra. Esta última reclama del grupo internacional el pago de la compensación equitativa por copia prevista en la legislación austríaca en favor de los autores con motivo de la comercialización por parte de Amazon de soportes de grabación en Austria durante los años 2002 a 2004. En primera y segunda instancia, Amazon fue condenada a facilitar a la entidad de gestión los datos contables necesarios para poder cuantificar la deuda. La cuestión llega hasta el Oberster Gerichtshof, quien decide suspender el procedimiento y

plantear una serie de cuestiones ante el TJ en orden a verificar si el sistema de compensación equitativa establecido por la Ley de propiedad Intelectual austríaca se ciñe a lo establecido en la Directiva 2001/24/CE en relación a este asunto.

2. *Pronunciamentos.* Mediante la primera de las cuestiones prejudiciales se plantea si un sistema de compensación equitativa como el establecido en la Ley austríaca, que se aplica sin distinciones a todos los soportes de grabación que son puestos en circulación en el territorio, y que es abonado por los intermediarios y distribuidores de tales soportes estableciendo la posibilidad de éstos últimos de solicitar la devolución de los cánones pagados en caso de que el usuario final de esos soportes no los destine a la realización de copias privadas, es conforme a la normativa comunitaria. Pues bien, según el TJ, los Estados miembros disponen de un amplio margen para determinar quién debe abonar la compensación equitativa, así como la forma, modalidades y cuantía de la misma. Si bien es cierto que, en principio, incumbe a la persona que causa el perjuicio al titular del derecho (quien reproduce para su uso privado) reparar el mismo mediante el pago de la compensación, es compatible con lo establecido en el artículo 5.2, letra b) de la Directiva 2001/29/CE establecer un sistema que obligue a quienes pongan a disposición de los particulares equipos, aparatos y soportes de reproducción digital al pago de la compensación, siempre que se permita a tales sujetos repercutir el importe sobre los particulares que los adquieran. A tales efectos, este derecho a la devolución ha de ser efectivo y su ejercicio no debe resultar excesivamente dificultoso.

En consonancia con lo anterior, afirma también el Tribunal que resulta conforme al derecho de la Unión el establecimiento de una presunción *iuris tantum* de la utilización para uso privado de los soportes, equipos y aparatos, dado que, por lo general, no es viable un sistema que requiera la comprobación del uso efectivo que el destinatario final da a los mismos. En este sentido, corresponde al Juez nacional comprobar si efectivamente existen dificultades prácticas vinculadas a la determinación de la finalidad privada de los mencionados soportes que justifiquen el establecimiento de tal presunción.

En tercer lugar, establece el TJ que no es preciso que la compensación por copia privada sea abonada a los titulares en su totalidad mediante el pago en efectivo, sino que cabe el establecimiento de un sistema de percepción indirecta por medio de instituciones sociales y culturales creadas exclusivamente en favor de los titulares, a las cuales irían destinados parte de los ingresos recaudados por

las entidades de gestión en concepto de compensación equitativa por copia privada.

Por último, el TJ se pronuncia en relación a la posibilidad de que los obligados al pago del canon puedan exonerarse del mismo aduciendo el previo abono en otro Estado miembro. A estos efectos, sostiene el tribunal que es el Estado donde se llevan a cabo las reproducciones con fines privados donde ha de repararse el perjuicio causado mediante el pago de la compensación, careciendo de relevancia el hecho de que, en el caso de contratos negociados a distancia, el vendedor profesional que pone a disposición de los compradores los equipos y soportes esté establecido en otro Estado miembro en el que haya abonado previamente el canon.

3. *Comentario.* El TJ sigue en esta sentencia la línea jurisprudencial sentada en las anteriores de 21 de octubre de 2010, 16 de junio de 2011, y la más reciente de 27 de junio de 2013 (asuntos C-467/08 “Padawan”, C-462/09 “Stichting” y C-457/11 a C-460/11 “VG Wort”). Partiendo de una necesaria relación de causalidad entre la causación del perjuicio y el pago de la compensación, la normativa europea permite el establecimiento de sistemas en los que el obligado al pago pueda ser un tercero intermediario, si con ello se facilita el cobro de la compensación, y siempre, claro está, que el peso del canon acabe recayendo sobre los sujetos que efectivamente realizan las reproducciones para uso privado. La razón que subyace a la aceptación de un sistema de tales características es la obligación que recae sobre los Estados miembros que han introducido en sus legislaciones la excepción de copia privada de garantizar la efectiva percepción de la misma por parte de los titulares. Por ello, cuando la percepción de la compensación presente dificultades, el Estado miembro podrá solventarlas mediante el establecimiento de este tipo de ficciones jurídicas. **Patricia MARISCAL**

20. Interpretación del sistema de compensación equitativa por copia privada previsto en el artículo 5.2 de la Directiva 2001/29/CE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013, VG Wort (C-457/11 a C-460/11).

1. *Hechos.* VG Wort -entidad de gestión colectiva de los autores y editores de obras literarias en Alemania- demanda a varias casas fabricantes de ordenadores, impresoras y demás material informático (concretamente Kyocera, Epson y Xerox) con motivo de las cantidades debidas por estas compañías en concepto de compensación equitativa por copia privada a la entidad de gestión

demandante durante los años 2001 a 2007. El litigio llega al Bundesgerichtshof alemán, que requiere para su resolución de la interpretación por parte del TJ de algunas cuestiones relativas al límite previsto en el artículo 5.2 de la llamada Directiva de derechos de autor en la sociedad de la información.

2. *Pronunciamientos.* Varios son los temas abordados en esta resolución. En primer término, se plantea una cuestión relativa al momento en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretar su derecho interno de conformidad con lo dispuesto en una Directiva. Concretamente, el Tribunal alemán se pregunta si la Directiva 2001/29/CE tiene aplicación en Alemania desde su entrada en vigor o bien desde el momento de expiración del plazo para su transposición. Pues bien, según el TJ, la obligación de interpretar el derecho nacional de acuerdo a lo establecido en una determinada Directiva es exigible únicamente desde la fecha en que expira el plazo para su transposición.

En las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta se pregunta al Tribunal sobre la eventual incidencia que puedan tener ciertas circunstancias en la subsistencia de la obligación de pago de la compensación equitativa a los titulares de derechos. Concretamente se plantea si el hecho de que un titular haya autorizado la reproducción de su obra tiene repercusiones en la compensación equitativa que se establece y, si tal fuera el caso, podría llegar a suprimirse. La respuesta del Tribunal a este respecto es clara: en el supuesto de que un Estado miembro –tal es el caso de Alemania- haya decidido excluir, en virtud del citado artículo 5.2, el derecho del titular a autorizar la reproducción de sus obras o prestaciones en determinadas circunstancias, un eventual acto de autorización adoptado por éste carece de efectos jurídicos en el referido Estado. Otro tanto se puede decir para el caso de que el titular haya adoptado medidas tecnológicas dirigidas a impedir la copia de sus obras: la compensación equitativa no se elimina, pues estas medidas son perfectamente compatibles con la excepción de copia privada. Ahora bien, nada impide que el Estado miembro pueda hacer depender el nivel concreto de la compensación en función de la aplicación o no de tales medidas tecnológicas.

Mediante las cuestiones prejudiciales primera y segunda se pide al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si una reproducción llevada a cabo por un ordenador personal y una impresora, conectados entre sí, es una copia privada susceptible de generar la obligación de pagar una compensación equitativa. Respecto de esta cuestión, el Tribunal diferencia entre el soporte (elemento material sobre el que se reproduce una obra) y el medio (proceso) de reproducción. Si bien este último puede ser cualquiera que permita llegar a un resultado similar que el obtenido mediante la técnica fotográfica, la copia

privada únicamente puede llevarse a cabo a partir de un soporte analógico (papel). Ello se traduce en que no es copia privada la realizada de un archivo contenido en un ordenador, si bien éste si puede ser utilizado conjuntamente con una impresora, reproducir un documento en formato analógico.

Por último, se plantea la cuestión relativa a la famosa dicotomía “*obligado al pago/deudor*” de la compensación. A tal respecto, afirma el Tribunal que incumbe al que causa el perjuicio reparar el perjuicio sufrido, financiando la compensación que se abonará al titular. Sin embargo, nada impide, habida cuenta las dificultades prácticas asociadas a este sistema de compensación, que los Estados miembros puedan cobrar tal compensación gravando a quienes fabrican, importan o distribuyen los equipos, aparatos y soportes de reproducción, que a su vez repercutirán este coste sobre los usuarios privados.

3. *Comentario.* La presente sentencia viene a perfilar lo ya dicho en las anteriores de 21 de octubre de 2010 y 16 de junio de 2011 (asuntos C-467/08 “Padawan” y C-462/09 “Stichting”) por este Tribunal en relación a la interpretación del límite de copia privada y la compensación equitativa previstos en la Directiva 2001/29/CE. Cabe destacar, por si aun existía alguna duda al respecto, el pronunciamiento relativo a la compatibilidad del establecimiento de medidas tecnológicas de protección con el mantenimiento de la compensación equitativa. Asimismo, resulta interesante, sobre todo desde la óptica de nuestro peculiar sistema de compensación equitativa con cargo a los presupuestos generales de Estado, la relación de causalidad que, según el Tribunal, necesariamente ha de existir entre la producción del daño (la realización de las copias privadas) y el pago de la compensación. **Patricia MARISCAL**

21. La retransmisión de obras a través de Internet (“*Live streaming*”) por un organismo distinto del emisor original constituye un nuevo acto de comunicación al público en el sentido de la Directiva 2001/29/CE aunque tal retransmisión vaya únicamente dirigida a aquellos usuarios que dispongan de acceso legal a las emisiones originarias. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de marzo de 2013, TVCatchup (C-607/11).

1. *Hechos.* Las demandantes en el presente litigio son varias cadenas de televisión británicas que ostentan derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones y sobre muchos de los contenidos incluidos en las mismas. La demandada, -TVC-, es una entidad que se dedica a ofrecer a través de Internet flujos de emisiones televisivas en abierto, incluidas las de las demandantes. La

peculiaridad del servicio de TVC es que únicamente se ofrece a aquellos usuarios que previamente disponen de una licencia de televisión válida para acceder a esos contenidos. Además, el sistema de puesta a disposición del



público de la información no es en abierto, sino que cada paquete individual de datos va dirigido a un usuario individual, y no a grupos de usuarios. Este servicio es financiado a través de publicidad que se muestra por inserción en el ordenador del usuario, respetando en todo caso la publicidad previamente insertada originariamente por las cadenas de televisión.

Las demandantes ejercieron una acción contra TVC ante The High Court of Justice por violación de los derechos de propiedad intelectual sobre sus emisiones, concretamente, por realizar actos de comunicación al público prohibidos por el artículo 20 de la Copyright, Designs and Patents Act de 1988.

En esta tesitura, The High Court of Justice plantea al TJ una serie de cuestiones dirigidas a dilucidar si el concepto de “comunicación al público” del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE abarca la difusión a través de Internet de emisiones de radiodifusión a personas del público que habrían tenido derecho a acceder a las mismas utilizando sus propios aparatos de televisión o sus propios ordenadores portátiles en su domicilio.

2. *Pronunciamientos.* Según el TJ, tal y como se deduce del vigésimo tercer considerando de la Directiva 2011/29/CE, así como de los artículos 2 y 8 de la Directiva 93/83, el derecho de comunicación al público ha de entenderse en un sentido amplio, de modo que comprenda todo tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público no presente en el lugar de la comunicación. Como quiera que el derecho de comunicación al público no es susceptible de agotamiento, cada uno de estos actos ha de ser objeto de una autorización individualizada.

La puesta a disposición del público a través de Internet de emisiones de televisión terrestre tiene lugar por un medio técnico específico que es diferente

del medio en que es llevada a cabo la comunicación de origen, y, por consiguiente, se trata de un nuevo acto de comunicación que debe ser autorizado por los titulares de derechos.

En lo que se refiere al concepto de público, el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número considerable de personas. El hecho de que en el presente supuesto los destinatarios potenciales accedan a las obras a través de una conexión individualizada, no impide que un gran número de personas pueda tener acceso a la misma, pues es preciso tener en cuenta el efecto acumulativo de la puesta a disposición. Resulta indiferente, también, que el público al que va dirigido la retransmisión no sea un público nuevo, puesto que se trata de un acto de comunicación llevado a cabo por diferentes medios, y, por tanto, nuevo.

3. *Comentario.* Esta sentencia viene a sumarse a la ya abultada lista de pronunciamientos del TJ en materia de comunicación pública en el ámbito de la Directiva 2001/29/CE (cfr. entre otras la sentencia de 7 de diciembre de 2006; C-306/05, 4 de octubre de 2011; C-403/08, y 13 de octubre de 2011; C-431/09). Una vez más, el TJ pone de manifiesto la amplitud del concepto de comunicación al público. **Patricia MARISCAL**

PATENTES

22. Imposibilidad de obtener un segundo CCP sobre la base de la misma patente y de dos AC diferentes. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2013, Actavis (C-443/12)

1. *Hechos.* Sanofi es titular de una patente europea que protege un principio activo innovador (el irbesartán). Sobre la base de esta patente, Sanofi obtuvo 2 autorizaciones de comercialización (AC). Una primera AC para un medicamento que contiene dicho principio como principio activo único (el Aprovel), y una segunda AC para un medicamento que contiene dicho principio en combinación con otro principio activo (un determinado diurético) que no está protegido como tal en la patente base (el CoAprovel). Basándose en estas dos AC, Sanofi obtuvo dos CCP: un primer CCP para el irbesartán y un segundo CCP para la combinación del irbesartán y un diurético (la hidroclorotiazida).

Con el fin de allanar el terreno para comercializar versiones genéricas de los medicamentos Aprovel y CoAprovel, Actavis interpuso un recurso ante el juez inglés impugnando la validez del segundo CCP arriba reseñado para el irbesartán-hidroclorotiazida. En el contexto de este procedimiento, The High Court of Justice inglesa decidió suspender el procedimiento administrativo y plantear al TJ una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3, letras a) y c) del Reglamento nº 469/2009.

2. *Pronunciamientos.* El TJ señala que si bien es cierto que el art. 3, letra c) del Reglamento nº 469/2009 impide la concesión de un CCP en aquellos casos en que el producto ya haya sido objeto de un CCP, el TJ admite la posibilidad de que cuando una patente proteja varios productos distintos sea posible obtener varios CCP en relación con cada uno de estos productos siempre y cuando cada uno de ellos esté *protegido como tal* por la patente base, en el sentido del art. 3, letra a) del referido Reglamento.

No obstante, el TJ señala que en el presente caso no puede admitirse la referida posibilidad toda vez que, por un lado, el principio activo protegido por la patente base identifica *la actividad central* de dicha patente y, por otro lado, el *otro* principio activo con el que se comercializa el medicamento objeto de la segunda AC (la hidroclorotiazida) no está protegido como tal por la referida patente. El TJ concluye que en esta situación no procede conceder varios CCP

para el irbesartán puesto que ambos CCP se referirían en realidad, total o parcialmente, al mismo producto.

3. *Comentarios.* Esta Sentencia confirma la doctrina sentada por el TJ en el asunto *Georgetown University II* (C-484/12), resuelto en la misma fecha, de que es posible la obtención de varios CCP en relación con una sola patente cuando la patente proteja varios *productos* distintos. El TJ asimismo aclara que si en el caso que nos ocupa el principio activo que no estaba protegido como tal por la patente base hubiera sido objeto de una nueva patente en el sentido del art. 1, letra c) del Reglamento nº 469/2009, esta última patente, en la medida en que cubriera una innovación distinta a la patente invocada como base del primer CCP, podría dar derecho a un segundo CCP distinto para la nueva composición comercializada posteriormente. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI.**

23. Posibilidad de obtener diversos CCP basados en una misma patente. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2013, Georgetown University II y otros (C-484/12)

1. *Hechos.* En 2007 le fue concedida a la Universidad de Georgetown una patente que reivindicaba la proteína L1 contra el virus del papiloma humano. En la patente se protegía la composición de cuatro principios activos (HPV-6, HPV-11, HPV-16 y HPV-18), la composición de dos principios activos (HPV-16 y HPV-18) y los distintos principios activos individualmente considerados. Por otro lado, Sanofi obtuvo una AC para el medicamento Gardasil que contenía proteínas purificadas de HPV-6, HPV-11, HPV-16 y HPV-18 y GSB obtuvo una AC para el medicamento Cervarix que contenía proteínas purificadas de HPV-16 y HPV-18.

En diciembre de 2007, Georgetown University presentó ante la Oficina de Patentes holandesa ocho solicitudes de CCP relacionadas con su anterior patente y con las AC para los medicamentos Gardasil y Cervarix arriba reseñadas. Se admitieron las 2 solicitudes referidas a las composiciones: (i) HPV-6, HPV-11, HPV-16 y HPV-18 y HPV-16 y HPV-18; (ii) pero se denegó la solicitud referida al HPV-16 individualmente considerada, por entender que el producto no había sido objeto de una AC en el sentido del artículo 3 b) del Reglamento nº 469/2009. La decisión fue recurrida ante el órgano jurisdiccional remitente.

El juez holandés entendió que, a la vista de las sentencias dictadas por el TJ en los asuntos *Medeva* (C-322/10) y *Georgetown University I* (C-422/10), no podía

denegarse la concesión del CCP para el principio activo HPV-16 al amparo del artículo 3 b) del Reglamento nº 469/2009. No obstante entendió que la denegación del CCP podría articularse sobre la base del art. 3 c) del Reglamento nº 469/2009 por haber obtenido Georgetown University ya dos CCP a partir de la misma patente base. Por este motivo, el juez holandés remitente decidió suspender el procedimiento y elevar ante el TJ una cuestión prejudicial para la interpretación de este precepto.

2. *Pronunciamientos.* El TJ, apartándose del criterio defendido por el Abogado General en sus conclusiones, se pronuncia a favor de la posibilidad de que puedan concederse varios CCP basados en: (i) una misma patente de base que cubra varios productos (en el sentido de art. 3 a) del Reglamento nº 469/2009); y (ii) en la AC de un medicamento consistente en la composición de varios de los citados principios activos, y ello cuando la solicitud de CCP se refiera a un principio activo que individualmente considerado esté también protegido por la referida patente.

3. *Comentario.* El TJ revisa en esta sentencia la doctrina sentada en los asuntos *Biogen* (C-181/95) y *AHP Manufacturing* (C-482/07) de que no puede expedirse más de un CCP para cada patente de base. El TJ argumenta que el caso que nos ocupa se refiere a un supuesto de hecho diferente a los supuestos examinados en aquellos dos casos. El TJ subraya que en el presente caso la patente de base protege o protegería varios productos.

La sentencia objeto de este comentario ha sido muy bien acogida por la industria farmacéutica innovadora puesto que amplía de forma considerable el margen de actuación al amparo del Reglamento nº 469/2009. La enseñanza que puede extraerse de la sentencia es clara: los titulares de patentes que protejan varios productos deberán cuidar la redacción de las reivindicaciones de las mismas para que éstas no sólo cubran la composición de los distintos principios activos de que se trate, sino también los citados principios activos individualmente considerados. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI.**

24. Interpretación del art. 3(a) de Reglamento CE nº 469/2009. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2013, Eli Lilly (C-493/12)

1. *Hechos.* Human Genome Science (HGS) es titular de una patente europea que reivindica la proteína neutroquina- α y los anticuerpos que se unen de manera específica a esta proteína.

Eli Lilly se proponía comercializar una composición farmacéutica cuyo principio activo es un anticuerpo (LY2127399) que se une de manera específica a la neuroquina- α . Eli Lilly era consciente de que la comercialización de esta composición durante la vida de la patente de HGS constituiría una infracción de ésta. Sin embargo, Eli Lilly solicitó al juez inglés la declaración de invalidez de cualquier CCP que tuviera como base legal la patente de HGS y cuyo fundamento fuera una AC de un medicamento que contuviera el LY2127399. Eli Lilly entendía que este anticuerpo no estaría cubierto por la patente de base.

The High Court of Justice decidió suspender el procedimiento y solicitar ayuda al TJ a efectos de la interpretación del artículo 3, letra a) del Reglamento nº 469/2009. En esencia, el juez inglés preguntó al TJ si para poder considerar que un principio activo está protegido por una patente de base es necesario que el principio activo esté mencionado en las reivindicaciones de la patente a través de una fórmula estructural o si basta cuando la mención se realiza a través de una definición o fórmula funcional.

2. *Pronunciamientos.* El TJ responde en sentido afirmativo a la anterior pregunta. En todo caso, el TJ matiza que ello será así siempre y cuando sobre la base de las reivindicaciones de la patente, interpretadas de acuerdo con la descripción de la invención según lo previsto en el art. 69 del CPE y en el Protocolo Interpretativo de éste, se pueda concluir que estas reivindicaciones se referían de forma específica, implícita pero necesariamente, al principio activo de que se trate, extremo cuya verificación corresponderá al órgano jurisdiccional remitente.

En su respuesta el TJ además señala:

- Que un principio activo que no está mencionado en las reivindicaciones de una patente a través de una definición estructural o incluso de una definición funcional, no podrá en ningún caso considerarse *protegido* en el sentido del art. 3, letra (a) del Reglamento nº 469/2009.
- Que para determinar si un producto está protegido por una patente de base no puede recurrirse a las normas nacionales relativas a las acciones por infracción por cuanto que las mismas no pertenecen al ámbito del Derecho de la Unión.
- Que, en consecuencia, la circunstancia de que la comercialización por parte de *Eli Lilly* del principio activo durante el periodo de validez de la patente

podiera ser constitutivo de una infracción de ésta no sería decisiva para determinar si dicho principio activo está o no protegido por la patente de base.

- Que el TJ no tiene competencia para interpretar el CPE ni para proporcionar indicación alguna al órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la manera en que debe apreciarse el alcance de las reivindicaciones de una patente europea concedida por la Oficina Europea de Patentes.

3. *Comentario.* La Sentencia que nos ocupa es muy interesante porque interpreta el art. 3, a) del Reglamento nº 469/2009 en términos más abiertos y flexibles que los propuestos por el propio TJ en el asunto *Medeva* (Asunto C-322/10) resuelto dos años antes. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI.**

25. Aplicabilidad del Acuerdo ADPIC a patentes de producto farmacéutico concedidas inicialmente como patentes de procedimiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013, Sanofi-Aventis (C-414/11).

1. *Hechos.* Daiichi Sankyo era titular, en Grecia, de una patente nacional concedida el 21 de octubre de 1986, referida al compuesto químico levofloxacin. 24, principio activo de un medicamento original distribuido en Grecia por Sanofi-Aventis. La solicitud para obtener dicha patente fue presentada el 20 de junio de 1986 y contenía una reivindicación de producto para la protección de la levofloxacin hemihidrato como tal y otra para su procedimiento de fabricación. La patente fue objeto de un CCP que prolongó la duración de la patente hasta 2011.

En 2008/2009 la autoridad helénica competente concedió a DEMO autorizaciones para comercializar medicamentos genéricos que tuvieran como principio activo la levofloxacin. Daiichi Sankyo y Sanofi-Aventis presentaron una demanda contra DEMO para evitar la comercialización del medicamento.

El órgano jurisdiccional remitente explica que los productos farmacéuticos no fueron patentables en Grecia hasta el 7 de octubre de 1992, por lo que la patente de Daiichi Sankyo, solicitada el 20 de junio de 1986 y concedida el 21 de octubre de 1986, no protegía inicialmente el principio activo levofloxacin hemihidrato en sí mismo sino sólo el procedimiento de fabricación. Sin embargo el citado órgano jurisdiccional advierte que las reglas establecidas en el artículo 70 del Acuerdo ADPIC junto a la patentabilidad de los productos farmacéuticos impuesta por el artículo 27 de dicho Acuerdo puede tener como consecuencia que los derechos de patente de Daiichi Sankyo se extienden a

dicho principio activo a partir de la entrada en vigor del Acuerdo. Ante las dudas sobre el alcance del ADPIC en este extremo, el órgano jurisdiccional heleno plantea la consiguiente cuestión prejudicial.

2. *Pronunciamientos.* Antes de entrar en el fondo del asunto, el Tribunal comienza por sentar dos premisas. De un lado, que las normas contenidas en el artículo 27 del Acuerdo ADPIC relativas a la materia patentable están comprendidas en el ámbito de la política comercial común y no en el del mercado interior y se inscriben en el marco de la liberalización del comercio internacional, y no en el de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión, De otro, que el artículo 27 del Acuerdo ADPIC debe interpretarse en el sentido de que, de no concurrir alguna de las excepciones contempladas en los apartados 2 o 3 de dicho artículo, la invención de un producto farmacéutico, como el compuesto químico activo de un medicamento, puede ser objeto de una patente en las condiciones establecidas en el apartado 1 del citado artículo.

A continuación el Tribunal examina el nudo gordiano de la cuestión prejudicial: si, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 de dicho Acuerdo ADPIC, debe considerarse, a partir de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, que una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, *pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación*, protege no obstante la invención del citado producto farmacéutico.

La patente en cuestión era una patente *nacional* griega que al tiempo de su concesión se encontraba todavía afecta a la reserva formulada por la República Helénica con respecto a los productos farmacéuticos, reserva que expiró el 7 de octubre de 1992. La República Helénica ratificó el Acuerdo ADPIC con efectos a partir del 9 de febrero de 1995. En consecuencia, la norma bajo cuya órbita podía entenderse amparada las reivindicaciones de producto era el artículo 70.2, según el cual, "salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo".

El Tribunal señala que si bien es cierto que el artículo 27 del Acuerdo ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a establecer la posibilidad de obtener una patente para invenciones de productos farmacéuticos; no obstante, esta obligación no puede entenderse en el sentido de que los Miembros de la OMC

que, en un período anterior a la fecha de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, excluían la protección de las invenciones de productos farmacéuticos reivindicadas en patentes concedidas para invenciones de procedimientos de fabricación de esos productos, *deban considerar*, a partir de esa fecha, que esas patentes *protegen* las mencionadas invenciones de productos farmacéuticos. En consecuencia, el Tribunal responde a la cuestión prejudicial como sigue: no debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, *pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación*, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico

3. *Comentario.* A pesar de que la Sentencia trae causa de un litigio suscitado en la República Helénica es difícil sustraerse al paralelismo que el caso presenta con el conflicto que se ha vivido en España estos últimos años entre la industria innovadora y la industria del genérico. Diferencias al margen, el vértice de la controversia no deja de presentar análogos perfiles: básicamente la aplicabilidad del ADPIC a las patentes europeas que fueron concedidas bajo la reserva española como patentes de procedimiento para ser más tarde *reconvertidas* en patentes de producto. Lo cierto es que el criterio del Tribunal de Justicia contrasta con la tesis por la que se decantaron la Sala primera y tercera del Tribunal Supremo español al hilo de los numerosos pleitos civiles y recursos contencioso-administrativos sustanciados sobre el particular. En este mismo Anuario dábamos cuenta, el año pasado, de la sentencia de 5 de diciembre de 2012. Esta disparidad de criterios ha reabierto, en cierta medida, una controversia que parecía casi zanjada. **Antonio CASTÁN.**

26. El Tribunal considera que los retrasos prolongados de los procedimientos administrativos para el registro de una patente suponen una violación del Art. 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2013, Kristiansen (Caso 25498/08).

1. *Hechos.* El 30 de noviembre de 1990 Arne Kristiansen (ciudadano noruego) presentó una solicitud de patente para proteger un método de propulsión de aeronaves y barcos ante la Oficina Noruega de Propiedad Industrial (“NIPO”), que recibió el número 19905214.

La opinión preliminar emitida por la NIPO el 21 de marzo de 1991 fue desfavorable, y en ella se requirió que el solicitante realizara una prueba en un

instituto de investigación independiente que demostrara los efectos técnicos de la invención.

El 30 de septiembre de 1990 el solicitante presentó su contestación, cuestionando la necesidad de realizar dicha prueba, destacando su elevado coste y comunicando la existencia de prototipos en construcción que podían ser probados en presencia de representantes de la NIPO.

A partir de ese momento se produjo un intercambio de comunicaciones entre el solicitante y la NIPO, que concluyó con la decisión de ésta de archivar el caso el 18 de febrero de 2000.

El solicitante decidió recurrir al Defensor del Pueblo para Asuntos Civiles y, como consecuencia de ello, la NIPO anuló su decisión anterior y reabrió la tramitación del caso el 30 de agosto de 2001. No obstante, el 2 de octubre de 2001 la NIPO decidió nuevamente rechazar la solicitud.

El 27 de noviembre de 2001 el solicitante presentó un recurso ante la Cámara de Recursos de la NIPO. La Cámara de Recursos indicó que sólo la parte correspondiente a la aplicación de la invención en barcos podría ser concedida. Tras varias comunicaciones con el solicitante, el 14 de noviembre de 2005 la Cámara de Recursos emitió una decisión por la cual el caso volvió de nuevo a la NIPO.

En 2006 la NIPO sugirió al solicitante que realizase cambios concretos en las reivindicaciones para hacer patentable el objeto de la invención. No obstante, el solicitante mostró su desacuerdo y la solicitud fue rechazada por falta de novedad el 20 de junio de 2007.

El 20 de agosto de 2007 el solicitante presentó un segundo recurso ante la Cámara de Recursos de la NIPO. Esta determinó que se cumplían las condiciones de patentabilidad de la invención en barcos pero no en aeronaves, y propuso al solicitante dividir la solicitud en dos partes, una relativa a barcos y otra relativa a aeronaves.

El 22 de septiembre de 2008 la Cámara de Recursos confirmó la decisión de la NIPO de rechazar la solicitud, indicando que no existía novedad en lo referente a su aplicación en aeronaves y que la solicitud podría haber prosperado si se hubiera restringido a su aplicación en barcos. Esta decisión no ha sido recurrida ante los Tribunales de Noruega.

Posteriormente Arne Kristiansen y Tyvik SA (compañía noruega que se hizo con el 50% de la solicitud de patente) presentaron una demanda contra el Reino

de Noruega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basada en el Art. 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Los demandantes alegaron que, debido a la duración excesiva de los procedimientos ante las autoridades nacionales competentes y teniendo en cuenta la limitación de la protección de la patente a 20 años (hubiera caducado como máximo el 30 de noviembre de 2010), su derecho de acceso a los tribunales en un tiempo razonable se había convertido en un derecho “ilusorio”, lo que implicaba una violación del Art. 6.1 de la Convención.

2. *Pronunciamientos.* El Tribunal destacó que el tiempo medio de tramitación de las solicitudes de patente sin prioridad en la NIPO era de dos a tres años, mientras que en el presente caso fue de dieciocho. A este respecto, el Gobierno de Noruega reconoció retrasos de seis años de las autoridades de patentes para este caso, y alegó que el primer solicitante también contribuyó a dilatar el procedimiento.

Tras declarar la demanda admisible, el Tribunal aceptó los argumentos de los demandantes de que, en la práctica, la duración de los procedimientos administrativos ante las autoridades de patentes en este caso dejaba sin sentido cualquier ejercicio de su derecho de acceso a un tribunal, concluyendo que había habido una violación del Art. 6.1 de la Convención en cuanto al mencionado derecho de acceso a un tribunal.

Por otra parte, los demandantes pidieron una compensación económica del Gobierno de Noruega de casi 400 millones de euros por varios conceptos. El Tribunal determinó que la compensación justa sólo podía basarse en el hecho de que los demandantes no se pudieron beneficiar de todas las garantías del Art. 6.1 de la Convención, e indicó que no podía especular sobre el resultado de cualquier posible proceso judicial de revisión que pudiera haber tenido lugar en otras circunstancias, por lo que únicamente fijó una compensación de 15.000 euros en concepto de daños morales.

3. *Comentario.* La sentencia supone una llamada de atención a las autoridades de patentes para evitar que los procedimientos administrativos de examen y de recurso se dilaten de manera excesiva.

El caso expuesto hace evidente la necesidad de que las oficinas de patentes presten mayor atención a aquellos casos más complicados o especiales, poniendo sus medios a disposición del solicitante y actuando con diligencia debida.

Este caso guarda un cierto paralelismo con la célebre patente del ratón de Harvard u “oncomouse”, cuya tramitación ante la Oficina Europea de Patentes comenzó en junio de 1985, y, en la que, tras un largo proceso de oposiciones, la decisión final de la Cámara de Recursos de dicha Oficina no fue emitida hasta julio de 2004. **Pedro SATURIO**

27. Petición de revisión concedida. Reapertura del procedimiento. Decisión de la Cámara de Recursos Ampliada de la Oficina Europea de Patentes de 13 de mayo de 2013 (R0015/11).

1. *Hechos.* Mediante la decisión T832/09, que fue anunciada al final de un procedimiento oral, la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes desestimó el recurso presentado contra la decisión de la División de Examen de rechazar la solicitud de patente Europea N°. 03009955.0.

Acompañando al recurso el solicitante presentó una propuesta de reivindicaciones principal, que la Cámara consideró carente de actividad inventiva, y una propuesta auxiliar cuya primera reivindicación la Cámara consideró que poseía falta de claridad según el Art. 84 EPC.

El solicitante presentó una petición de revisión de dicha decisión el 23 de septiembre de 2011 basada en que la Cámara de Recursos había incurrido en una violación fundamental del derecho a ser escuchado.

En soporte a su petición el solicitante indicó:

- Que cuando durante el procedimiento oral se discutió la propuesta de reivindicaciones auxiliar se discutió sobre el soporte de las modificaciones en la descripción y sobre la actividad inventiva.
- Que después de estas explicaciones se interrumpió el procedimiento oral para la deliberación de la Cámara de Recursos. La Cámara reanudó el procedimiento proporcionando su decisión final indicando que había llegado a la conclusión de que la propuesta auxiliar no cumplía con el requisito de claridad según Art. 84 EPC.
- Que el solicitante trató de intervenir y contestar esta objeción. Sin embargo, el Presidente le interrumpió, rechazó darle la palabra indicando que la decisión ya había sido tomada y que las argumentaciones relativas a la falta de claridad se proporcionarían por escrito.
- Que la objeción de falta de claridad no había sido planteada con anterioridad en el procedimiento.

El peticionario solicitó que se anulara la decisión T832/09, que se reabriera el procedimiento y que se reemplazaran los miembros de la Cámara de Recurso que participaron en la decisión.

2. *Pronunciamientos.* La Cámara de Recursos Ampliada considera admisible la petición de revisión a pesar de que no se ha cumplido el requisito de que el peticionario hubiera realizado una objeción formal durante el procedimiento de recurso contra el defecto procedimental según la Regla 106 EPC. La Cámara de Recursos Ampliada considera que el rechazo total y final del Presidente de la Cámara de Recursos de escuchar al peticionario evitó que el representante del solicitante pudiera objetar bajo la Regla 106 EPC.

Además la Cámara de Recursos Ampliada concede la petición de revisión ya que encuentra que no hay ninguna base en el procedimiento de recurso de la que se derive que se objetó o que se discutió la falta de claridad de la propuesta auxiliar.

Ningún documento del expediente, en particular, los documentos escritos aportados por las partes, las comunicaciones oficiales, las actas del procedimiento oral o el razonamiento de la decisión incluye referencia alguna de la que se derive que durante el procedimiento oral el peticionario era consciente o hubiera podido ser consciente de que se estaba tratando el cumplimiento con el Art. 84 EPC.

Teniendo en cuenta estos documentos la Cámara de Recursos Ampliada asume que se ha violado el derecho del peticionario a ser escuchado y anula la decisión T832/09 y reabre el procedimiento, aunque no considera que debían reemplazarse los miembros de la Cámara que participaron en la decisión.

3. *Comentario.* Los procedimientos de revisión fueron introducidos en el Convenio de la Patente Europea (CPE) en la modificación del 13 de diciembre de 2007. Anteriormente no existía un mecanismo que permitiera revisar una decisión de una Cámara de Recursos. Sin embargo, los procedimientos de revisión tienen como fin único remediar defectos de procedimiento fundamentales o actos criminales bajo determinadas circunstancias.

Desde la entrada en vigor de este procedimiento solamente cuatro peticiones de revisión han sido concedidas de 118 presentadas hasta la fecha. Aunque los procedimientos de revisión de la Cámara de Recursos Ampliada proporcionan

la posibilidad de que se reconsideren las decisiones definitivas de la Cámara de Recursos, a la vista de los datos anteriores, esta posibilidad parece muy escasa y raramente aplicable.

El presente caso basa la petición de revisión concedida en que se ha producido una violación fundamental del Art. 113 EPC, es decir, del derecho a ser escuchado. También la violación del derecho a ser escuchado ha sido la base de los otros tres casos concedidos, por lo que parece claro que con esta decisión el Art. 113 EPC se afianza como base con más posibilidades de éxito para un caso de petición de revisión. **Ruth SÁNCHEZ**

28. El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por España e Italia contra la Decisión del Consejo por la que se autoriza la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2013 (C-274/11 y 295/11).

1. *Hechos.* La Decisión 2011/167/UE del Consejo de 10 de marzo de 2011 por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria fue impugnada ante el Tribunal de Justicia (TJ) por España y por Italia. Ambos Estados alegaban a) que el Consejo, al autorizar esta cooperación reforzada, eludió la exigencia de unanimidad e ignoró la oposición de esos dos Estados a la propuesta de la Comisión relativa al régimen lingüístico de la patente unitaria, b) que el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea (TUE) autoriza la cooperación reforzada tan sólo como un “último recurso”, lo que no se producía en este caso, y c) que la protección conferida por esa patente unitaria no crea más uniformidad ni, por tanto, más integración en relación con la situación resultante de la aplicación de las normas previstas en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE).

2. *Pronunciamientos.* El TJ decidió en su Sentencia de 16 de abril de 2013 desestimar completamente todos los motivos de nulidad invocados por España y por Italia. La Sentencia es relevante porque, entre otras cosas,

- a) interpreta por primera vez el concepto de "cooperación reforzada" contenido en los artículos 20 TUE y 326 a 334 del Tratado sobre Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) vinculándolo no tanto a la integración cuanto a la superación del requisito de unanimidad,

- b) establece que la creación de títulos europeos de propiedad industrial e intelectual se integra en el ámbito del mercado interior y no en de la libre competencia,
- c) considera que la condición "ámbito de competencias no exclusivas" es condición necesaria y suficiente para el establecimiento de la cooperación reforzada,
- d) reconoce un amplísimo margen de apreciación política al Consejo para determinar cuándo se está ante un "último recurso" en el sentido del artículo 20 TUE,
- e) reitera que un acto de las instituciones sólo incurre en desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado exclusivamente o, al menos, de modo determinante para alcanzar fines distintos de aquellos para los que se ha conferido la facultad de que se trate o para eludir un procedimiento específicamente establecido por los Tratados para hacer frente a las circunstancias del caso,
- f) anticipa que probablemente la utilización del artículo 118 TFUE y del artículo 142 CPE son incompatibles entre sí en la medida en que en el primero el protagonista es la Unión Europea y en el segundo los Estados miembros,
- g) bendice el método "acumulativo" de integración según el cual una integración territorialmente parcial es mejor que la no integración,
- h) infiere que si es posible la cooperación reforzada en esta materia tiene que ser también posible la creación de títulos europeos de propiedad industrial e intelectual que no comprendan todo el territorio de la Unión y que integren tan sólo a un número de Estados miembros excluyendo a otros y que ello no perjudica ni al mercado interior ni distorsiona la libre competencia.
- i) y concluye que ni España ni Italia han visto en este procedimiento vulneradas sus competencias, sus derechos o sus obligaciones.

3. *Comentario.* La Sentencia del TJ de 16 de abril de 2013 es relevante al menos por tres razones: en primer lugar, porque interpreta por primera vez el concepto y el ámbito de aplicación de la cooperación reforzada; en segundo lugar, porque se ocupa también por primera vez de un artículo –el 118 TFUE– fraguado en el proceso de reflexión que condujo a la non-nata Constitución Europea y que pretendía ser la llave para salir del marasmo de más de cincuenta años de negociaciones en torno a la patente comunitaria; en fin, porque aplica nuevamente de manera restrictiva una doctrina sobre la desviación de poder y el margen de apreciación política del Consejo que puede dar pábulo a ejercicios abusivos e incontrolados por parte de mayorías en materias tan sensibles como la lingüística.

Las conclusiones a las que llega el TJ son francamente decepcionantes, no tanto por las respuestas a las cuestiones de fondo –respuestas que eran esperadas– cuanto por el razonamiento que conduce a ellas. El Tribunal ha desperdiciado una oportunidad excepcional para sentar las bases de una interpretación teleológica de conceptos fundamentales como “cooperación reforzada”, “mercado interior” o “normas sobre la competencia” y no ha querido entrar a fondo –pero se ha definido con claridad pese a ello– en otras como el ámbito en el que se puede solicitar una autorización de establecimiento de una cooperación reforzada o el margen de apreciación política del Consejo para aprobar el establecimiento de una cooperación reforzada.

Como es bien conocido, la Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011 posibilitó la adopción del Reglamento (UE) nº 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, así como del Reglamento (UE) nº 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. España impugnó ambos Reglamentos a finales de marzo de 2013 (asuntos C-146/13 y C-147/13), con lo que la decisión final sobre esta ya larga saga no se conocerá probablemente hasta primeros de 2015. **Manuel DESANTES**

PIRATERÍA

29. La libertad de expresión no exime de la infracción de la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de febrero de 2013, The Pirate Bay (40397/12).

1. *Hechos.* El Sr. Fredrik Neij, de nacionalidad sueca, y el Sr. Peter Sunde Kolmisoppi, de nacionalidad finlandesa, estuvieron envueltos durante 2005 y 2006 en la organización, administración, programación, financiación y funcionamiento de uno de los servicios de intercambio de archivos en Internet más grandes del mundo, el sitio web “The Pirate Bay”. Este servicio usa el protocolo “BitTorrent” y permite que los usuarios entren en contacto entre ellos a través de archivos *torrent*, que en la práctica funcionan como links de Internet. Los usuarios pueden entonces, fuera de los ordenadores de “The Pirate Bay”, intercambiar contenidos digitales a través de compartir los archivos *torrent*.

2. *Pronunciamientos.* Sr. Neij y Sr. Sunde Kolmisoppi fueron acusados, entre otros, de complicidad en la comisión de delitos contra la Ley de Propiedad Industrial sueca. El Ministerio Fiscal les acusó de facilitar a otros la oportunidad de subir archivos *torrent* a “The Pirate Bay”, de ofrecer una base de datos enlazada a un catálogo de archivos *torrent*, incluyendo la búsqueda y bajada de archivos *torrent*, y de proporcionar los medios para que las personas que desearan compartir archivos contactaran con otros a través de la función de rastreo.

Los acusados alegaron que eran los usuarios los responsables de los archivos que facilitaban y compartían con otros y que “The Pirate Bay” debía ser considerada como proveedora de servicios de acuerdo con la Ley de Comercio Electrónico sueca.

El Tribunal de Distrito de Estocolmo condenó a ambos, el 17 de abril de 2009, a la pena de un año de cárcel y les condenó al pago de daños, junto a otras personas, por importe aproximado de 3,3 millones de euros.

El Tribunal de Apelación de Suecia, en fecha 26 de noviembre de 2010, redujo la pena de prisión a diez meses al Sr. Neij y a ocho meses al Sr. Sunde Kolmisoppi, pero aumentó su responsabilidad conjunta por daños a aproximadamente 5 millones de euros.

El Tribunal Supremo de Suecia inadmitió a trámite el recurso el 1 de febrero de 2012.

Los recurrentes acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que su condena penal violaba su derecho a la libertad de expresión reconocido en el Art. 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos que, según ellos, consagra el derecho a ofrecer un servicio automático de transferencia de materiales no protegidos entre usuarios de acuerdo con los principios básicos de comunicación en Internet y de la sociedad de la información, añadiendo que su derecho a recibir y comunicar información había sido violado al ser condenados por el uso realizado por otras personas de “The Pirate Bay”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia objeto de este comentario, rechaza los argumentos de los solicitantes por resultar manifiestamente infundados. El Tribunal reitera que el art. 10 de la Convención garantiza el derecho de recibir y distribuir información en Internet, incluyendo el intercambio de material protegido por derechos de propiedad intelectual, y, por lo tanto, su condena interfirió con su derecho de libertad de expresión. Sin embargo, el Tribunal declara que la injerencia de las autoridades suecas estaban prescritas por la ley y que el Tribunal tenía que sopesar los dos intereses contrapuestos protegidos por la Convención: el derecho de los solicitantes a facilitar el intercambio de información en Internet y el derecho de los titulares de derechos de propiedad intelectual a ser protegidos contra la infracción de los mismos.

Este Tribunal concluye que las autoridades suecas tenían un amplio margen de apreciación para decidir en tales temas, ya que la información en cuestión no tenía el mismo nivel de protección que la expresión y el debate político, y que su obligación de proteger el derecho de propiedad intelectual por su ley nacional y la Convención constituía una sólida razón para restringir la libertad de expresión de los solicitantes. Considerando que los solicitantes no habían retirado de su sitio web el material protegido por derechos de autor a pesar de haber sido requeridos para ello, la condena a prisión y al pago de daños no era desproporcionada.

3. *Comentario.* Aunque la libertad de expresión está reconocida en el art. 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos y, a nivel interno, en el art. 20 de la Constitución Española, no se configura en ningún caso con carácter

absoluto. Al igual que otros derechos, tiene también sus límites: la existencia de otros derechos protegidos por el Estado en base a sus leyes nacionales.

Resulta importante analizar el tipo concreto de información que se comunica y distribuye, no pudiendo prevalecer automáticamente la libertad de expresión frente a la propiedad intelectual.

Esta sentencia supone conceder un mayor papel al sistema de “*take down notices*”, puesto que la no retirada de los materiales protegidos, pese a haber sido requeridos a ello, puede justificar la condena penal. **Juan José CASELLES.**

Notas

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

30. La prueba de uso en relación con denominaciones de origen invocadas como base de oposición en cuanto signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local. Sentencia del Tribunal General de 22 de enero de 2013, Bud (T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV y T-309/06 RENV).

1. *Hechos.* La sentencia está conectada con el caso C-96/09, tratado en nuestro Anuario de 2011 (punto 24, págs. 54 a 56).

Después de interpretar determinados requisitos para la aplicabilidad del artículo 8.4 del Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC) en relación con la invocación de las denominaciones de origen protegidas en determinados Estados miembros de la UE a través del Arreglo de Lisboa para el Registro Internacional de Denominaciones de Origen (ALDO) y tratados bilaterales de aplicación en ellos, el TJ devolvió el asunto al TG para que dictase sentencia sobre el fondo, al no disponer de los elementos probatorios para poder hacerlo él.

2. *Pronunciamientos.* Tras la devolución, el TG valora, a la luz de la interpretación de los requisitos para la aplicabilidad el artículo 8.4 RMC realizada por la sentencia C-96/09, la prueba de la utilización de la denominación de origen “BUD” en Francia y Austria, que había sido considerada insuficiente por las Salas de Recurso de la OAMI.

El TG declara que, entre otras cosas, el que la misma prueba hubiese sido considerada como suficiente por la OAMI en otro caso y ahora no, no exige una corrección en la valoración actual, ya que las resoluciones dimanaban de una competencia reglada y no de una facultad discrecional.

Y añade que los casos deben decidirse sobre la base del RMC, no sobre la base de una práctica anterior, debiendo conciliarse el principio de igualdad con el respeto al principio de legalidad, exigiendo, además, el principio de seguridad jurídica un examen completo y estricto de los signos invocados en apoyo de una oposición.

En cuanto a Francia, el TG desecha las facturas de fecha posterior a la de la presentación de la solicitud de registro impugnada. Igualmente, considera

insuficiente para el cumplimiento del requisito de utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local la realización de tres entregas de un volumen de 87 litros en tres ciudades francesas entre 1997 y 2000.

En cuanto a Austria, tampoco considera demostrado que el uso del signo tuviera una utilización de alcance no únicamente local y para ello tiene en cuenta que el promedio de ventas anuales de cerveza con esa denominación de origen son escasas en relación con el consumo medio anual de cerveza en ese país, tanto en cantidad como en valor económico, que determinadas publicaciones se refieren a un periodo breve y no reflejan de manera inequívoca la cobertura geográfica de las publicaciones ni el público al que se dirige.

3. *Comentario.* La sentencia tiene el interés de presentarnos un caso de aplicación práctica de valoración de la prueba de uso en relación con el artículo 8.4 RMC, y dentro de éste, en relación con denominaciones de origen protegidas por el ALDO y tratados bilaterales.

Por lo demás, en principio, no se percibe ninguna especialidad llamativa ni una trascendencia mayor que la de pasar a engrosar la casuística sobre estos aspectos y de casos de la saga de enfrentamientos entre estas conocidas cerveceras checa y norteamericana.

No debe olvidarse que en realidad el interés y el contenido jurídico principal del caso residieron en los pronunciamientos sobre la interpretación de los criterios de valoración de la prueba en relación con este artículo, que fueron realizados en la sentencia que acordó la devolución al TG, y que ahora el TG se limita a aplicar a los hechos que se le presentan según su leal saber y entender. **Miguel Ángel MEDINA**

PUBLICIDAD Y COMPETENCIA DESLEAL

31. Alcance de los requisitos para calificar una práctica comercial como engañosa. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2013, Trento Sviluppo (C-281/12).

1. *Hechos.* Las firmas italianas TRENTO SVILUPPO y CENTRALE ADRIÁTICA, pertenecientes al grupo de distribución COOP, realizaron una promoción de varios productos –entre los cuales se encontraba un ordenador portátil- indicándose en el folleto publicitario la expresión “*hasta 50% de descuento y muchas otras ofertas especiales*”. Un consumidor acudió al establecimiento durante el periodo de validez de la oferta y cuando pidió información sobre el ordenador, se le indicó que el producto no estaba disponible.

El consumidor demandó a TRENTO SVILUPPO y CENTRALE ADRIÁTICA por la realización de publicidad engañosa, alegando la infracción del Art. 6.1 de la Directiva 2005/29 sobre prácticas comerciales desleales. Este precepto declara engañosa una práctica cuando la información es falsa o puede inducir a error al consumidor medio y que, en cualquiera de ambos casos, le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado.

Las diversas instancias dieron la razón al consumidor, por lo que las firmas demandadas recurrieron ante el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal italiano tuvo dudas sobre el alcance de los requisitos para la aplicación del art. 6.1 de la Directiva 2005/29 de tal manera que preguntó al TJ sobre si tales requisitos eran acumulativos o, por el contrario, solamente bastaba para su aplicación la concurrencia del primero de ellos (información falsa o que induce a error).

2. *Pronunciamientos.* Los requisitos del Art. 6 de la Directiva 2005/29 son acumulativos y, por tanto, una práctica comercial resultará engañosa cuando tal práctica, por un lado, contenga información falsa o pueda inducir a error al consumidor medio y, por otro lado, pueda hacer que el consumidor tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. Además, el concepto "decisión sobre una transacción" incluye toda decisión relacionada directamente con la de adquirir o no un producto.

3. *Comentario.* La sentencia que comentamos trata de casos que realmente se producen con cierta asiduidad en el mundo comercial. Así, los anunciantes para atraer a los consumidores a sus establecimientos establecen lo que

podemos denominar “ofertas vacías” en donde se anuncian productos de nula o escasa disponibilidad y que actúan a modo de gancho o reclamo para que los consumidores acudan al establecimiento; de esta manera el primer objetivo de la publicidad -como es el de suscitar el interés del consumidor y la posibilidad de comprar el producto- queda cumplido.

Esta sentencia tiene dos aspectos muy importantes. El primero de ellos se refiere a que el TJ señala claramente que los requisitos para calificar una práctica comercial como engañosa son acumulativos. De esta manera, no solamente será necesario que la alegación publicitaria sea falsa o induzca a error, sino que también será preciso que sobre la base de tal alegación, el consumidor tome una decisión sobre una transacción que, de otro modo, no hubiera tomado. Esto nos puede llevar, por ejemplo, a encontrar un apoyo legal a la permisibilidad de la denominada “exageración publicitaria”; en este caso, el consumidor –y a pesar de que en toda exageración hay una falta a la verdad- no varía su decisión al reconocer fácilmente la alegación publicitaria como exageración.

El otro aspecto importante de la sentencia se refiere a la interpretación que realiza el TJ sobre el concepto referente a “decisión sobre una transacción” que, a juicio del TJ, incluye los actos preparatorios de la eventual compra de un producto como, por ejemplo, puede ser el desplazamiento del consumidor al punto de venta o el hecho de entrar en éste. Es decir, el TJ señala que dicho concepto incluye no sólo la decisión de adquirir o no un producto, sino también todo aquello que presente un vínculo directo con ésta; en particular, la decisión de entrar en la tienda. De tales afirmaciones se deduce una cuestión francamente importante; a saber: no es necesario que el error del consumidor se produzca de manera real y efectiva, sino que basta con la posibilidad de inducir a error para que una práctica comercial sea catalogada como engañosa. **Jesús GÓMEZ MONTERO.**

32. Requisitos para calificar una práctica comercial como engañosa. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2013, Team4 (C-435/11).

1. *Hechos.* TEAM 4 es una agencia de viajes que organiza cursos de esquí y vacaciones de invierno en Innsbruck (Austria) para grupos escolares del Reino Unido. TEAM 4 había celebrado contratos con grupos hoteleros austríacos sobre cupos de camas con la particularidad de que los hoteles comprometidos lo eran con carácter exclusivo para TEAM 4, tal y como se reflejaba en el contrato suscrito entre ellos. Sin embargo, los hoteles incumplieron su obligación contractual y también facilitaron pre-reservas de cama a otra entidad (CHS).

Ante esta situación y desconociendo la misma, TEAM 4 difundió unos folletos donde se señalaba el carácter exclusivo de los hoteles anunciados. CHS consideró que tal afirmación era engañosa, a lo cual replicó TEAM 4 que –a la hora de hacer los anuncios- había actuado con la “diligencia profesional debida” y que, además, en el momento de enviar los folletos desconocía los contratos celebrados entre los hoteles y CHS.

CHS demandó a TEAM 4 por entender que había incurrido en prácticas comerciales engañosas. Sin embargo, los Tribunales austríacos rechazaron la demanda, por entender que TEAM 4 había actuado con la “diligencia profesional debida” pues se había garantizado las pre-reservas a través de los correspondientes contratos de exclusividad y podía, legítimamente, esperar que las otras partes (los hoteles) cumpliesen sus obligaciones.

El Tribunal Supremo austríaco planteó la siguiente cuestión al TJ: La Directiva 2005/29 sobre prácticas comerciales exige para considerar una práctica comercial desleal que sea contraria a la diligencia profesional y distorsione o pueda distorsionar de manera sustancial el comportamiento económico del consumidor [Art. 5.2 a)]. Por su parte, la misma Directiva establece que una práctica comercial será engañosa cuando contenga información falsa o que no sea verdadera, y haga tomar al consumidor una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado (Art. 6.1)

Ante esta situación el Tribunal preguntó si para considerar una práctica comercial engañosa sólo resulta necesario que concurren los requisitos del Art. 6.1 de la Directiva o también es imprescindible que se demuestre la falta de diligencia profesional del empresario que realiza tal práctica, que es un requisito exigido por el Art. 5.2 a).

2. *Pronunciamientos.* Cuando una práctica comercial cumple todos los criterios enumerados en el Art. 6.1 de la Directiva para ser calificada de práctica engañosa no resultará necesario para prohibirla comprobar que, también, es contraria a los requisitos de la diligencia profesional que establece el Art. 5. 2 a) de la propia Directiva.

3. *Comentario.* Para entender el alcance de la sentencia que comentamos, es necesario partir de la consideración de que la Directiva sobre prácticas comerciales desleales tiene por finalidad establecer las normas por las que se regirán las relaciones entre los comerciantes y los consumidores. Y no se puede

desconocer que el espíritu de la Directiva y su finalidad es establecer una normativa que preserve correctamente los derechos de los consumidores. En este aspecto, la sentencia es extraordinariamente importante, porque de manera muy clara señala cuál debe ser el criterio de referencia para analizar cuando una práctica comercial o una publicidad debe ser considerada engañosa. Y el Tribunal se decanta, claramente, por entender que las pautas para tal análisis son únicamente las que establece el Art. 6.1 de la Directiva. Esto lleva a una última consideración que, en mi opinión, es de suma importancia; a saber: la referencia para considerar si una práctica comercial o publicidad es engañosa será la apreciación que de la misma realice o tenga el consumidor medio al que va dirigida tal práctica o publicidad.

De esta tesis también se desprenden (al menos aplicadas al ámbito civil) otras importantes consecuencias como son que, por una parte, poco importará la intencionalidad del anunciante a la hora de realizar tal práctica o elaborar su publicidad; y, por otra parte, tampoco importará si el anunciante ha puesto todo su empeño o la diligencia debida para evitar el engaño. En todo este contexto nos moveremos ante un criterio claro: prevalecerá la interpretación que haga el consumidor. De esta manera, si la información suministrada en un anuncio es falsa, o el consumidor (incluso ante una información verdadera) la interpreta de forma que le induce a error, habrá publicidad o práctica comercial engañosa con independencia de la conducta diligente o no del anunciante o de la intencionalidad que éste haya tenido a la hora de realizar tal práctica comercial o publicitaria. **Jesús GÓMEZ MONTERO**

33. Concepto de publicidad comercial. Utilización de *metatags*. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2013, Best (C-657/11).

1. *Hechos*. La firma Belgian Electronic Sorting Technology NV (en adelante BEST) comercializa unos productos relativos a clasificadores y líneas de clasificación de tecnología láser. Un antiguo trabajador de BEST (El Sr. Peelaers) creó una empresa (VISYS NV) dedicada a la misma actividad. El Sr. Peelaers era titular del dominio www.bestlasersorter.com y se pudo comprobar que cuando se introducía en el motor de búsqueda de GOOGLE las palabras Best Laser Sorter aquel remitía, como primer resultado de la búsqueda, a la web de BEST y, como segundo resultado, a la web de VISYS ya que esta empresa utilizaba en su web determinados indicadores de hipertexto (*metatags*) como “Helios sorter, LS 9000, Genius sorter, Best + Helios, Best + Genius [...] Best NV” .

Las sucesivas demandas de BEST basadas en sus marcas registradas fueron desestimadas; sin embargo, los Tribunales belgas consideraron que había una infracción en materia de publicidad al entender que el registro de los nombres de dominio y el uso de los *metatags* en los sitios web de Visys era una actividad ilícita.

A la vista de que tal circunstancia afectaba al Derecho de la Unión - en concreto al concepto de publicidad recogido en el Art. 2 a) de la Directiva 2006/114 sobre publicidad engañosa y comparativa- el Tribunal Supremo belga preguntó al TJ si el concepto de publicidad recogido en la Directiva englobaba, por una parte, el registro y la utilización de un nombre de dominio y, por otra parte, la utilización de [indicadores de hipertexto] en los *metatags* de un sitio de Internet.

2. *Pronunciamentos.* El TJ señala expresamente que el concepto de publicidad recogido en la Directiva 2006/114 debe interpretarse en el sentido de que abarca el uso de un nombre de dominio y el de indicadores de hipertexto en los metadatos de un sitio de Internet. En cambio, este concepto no engloba el registro, como tal, de un nombre de dominio.

3. *Comentario.* El artículo 2 a) de la Directiva 2006/114 define la publicidad como “*toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones*”.

A la hora de interpretar este precepto, la doctrina y el propio TJ (Sentencia de 25 de octubre de 2001, caso Toshiba, C-112/99) señalan que el concepto de publicidad es muy amplio, según puede desprenderse de la locución inicial de la definición que entiende por publicidad “*toda forma de comunicación*”. Podríamos decir que al hablarse de toda forma de comunicación resulta irrelevante –para calificar una determinada mención como publicitaria- la forma de manifestación de un mensaje, las características del medio empleado para la difusión o soporte del mensaje, así como también –al decir de algunos autores- el número de personas al que se dirige o alcanza tal comunicación.

Lo definitorio del concepto de publicidad económica es la finalidad perseguida por la misma que no es otra que una finalidad comercial (en términos legales la publicidad lo que persigue es promover la contratación de bienes o servicios). De esta circunstancia el TJ deduce que el uso de *metatags* -en cuanto que

suponen una forma de lograr que un consumidor acceda a la información o a las ofertas sobre un producto específico o una empresa o una gama de los productos o servicios que comercializa esa empresa- debe considerarse como promocional y, en consecuencia, publicitario.

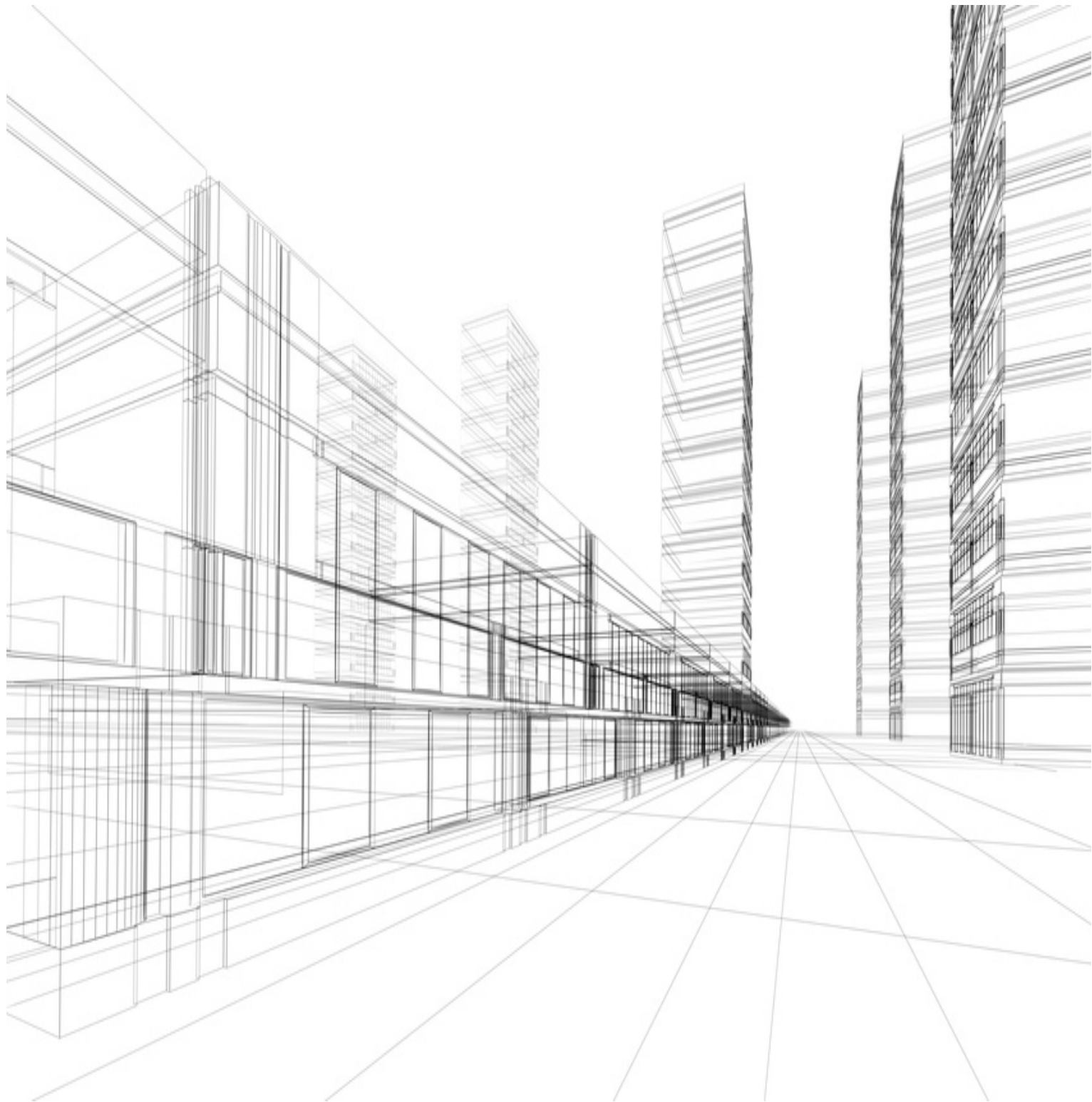
Las consecuencias que podrían derivarse de la catalogación como publicidad del uso de *metatags* pueden ser importantes desde el momento en que puede suceder que en ocasiones este uso no pueda perseguirse a través de las facultades que otorgan las marcas a sus titulares y , por el contrario, sí se pueda utilizar la vía de la competencia desleal; en particular, la vía de la legislación publicitaria. En este punto, el TJ ha dejado claro que cualquier elemento que se utilice publicitariamente no puede quedar al margen de las normas sobre competencia leal. Esta normativa se establece, por ejemplo, en la Directiva 2006/114 sobre publicidad engañosa y comparativa que, de alguna manera, viene a reforzar la posición de los titulares de marcas frente al uso de tales marcas en Internet realizado por terceros sin su consentimiento. **Jesús GÓMEZ MONTERO.**

COMITÉ EDITORIAL DE ELZABURU

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

CONSEJO DE REDACCIÓN

Antonio CASTÁN, Jesús GÓMEZ MONTERO, Luis BAZ, Enrique ARMIJO CHÁVARRI, Manuel DESANTES, Miguel Ángel MEDINA, Juan José CASELLES, Fernando ILARDIA, Pedro SATURIO, Carlos MORÁN, Marta RODRÍGUEZ, Luis SORIANO, Patricia MARISCAL, Ruth SÁNCHEZ, Ana SANZ, Javier ÚBEDA-ROMERO.



© ELZABURU 2013. 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