



**ELZABURU**

**Estab 1865**

**ANUARIO  
ELZABURU  
2014**

---

**JURISPRUDENCIA EUROPEA**

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

---



4



AE-2014

**ANUARIO ELZABURU 2014**  
**JURISPRUDENCIA EUROPEA**  
**PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**





AE-2014

**ANUARIO ELZABURU 2014**  
**JURISPRUDENCIA EUROPEA**  
**PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

**ELZABURU**

**Estab 1865**

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



**Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd):** No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

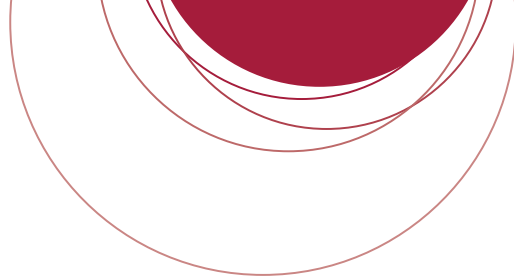
Esta obra se ofrece bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>)

Creative Commons Corporation no es un despacho de abogados y no proporciona servicios jurídicos. La distribución de esta licencia no crea una relación abogado-cliente. Creative Commons proporciona esta información tal cual (on an "as-is" basis). Creative Commons no ofrece garantía alguna respecto de la información proporcionada, ni asume responsabilidad alguna por daños producidos a consecuencia de su uso.

EAN-ISBN13: 978- 84-8356-253-7

Depósito legal: M-11.614-2015

Primera edición: abril de 2015



# Palabras de presentación

Un año más nuestra Firma se complace en compartir con clientes, colegas y amigos su ***Anuario Elzaburu de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual***. Esta edición de 2014 coincide con un año muy especial para nosotros: el 150 aniversario de la creación de la Firma.

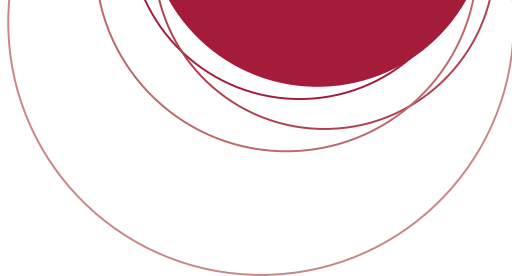
Desde el principio ELZABURU ha demostrado una vocación sin límites hacia las actividades docentes y científicas como complemento indispensable para garantizar la excelencia en el servicio profesional. ELZABURU ha apostado siempre, además, por una concepción internacionalista de la propiedad industrial e intelectual. De ahí que desde hace cuatro años nos hayamos propuesto editar una recopilación clasificada de sentencias y resoluciones de trascendencia europea en propiedad industrial e intelectual. El grueso principal está constituido por las Sentencias, cada vez más abundantes, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Nada de esto sería posible sin la coordinación de nuestro Comité Editorial y sin el esfuerzo desinteresado de nuestros redactores. En este año de celebraciones, vaya nuestro agradecimiento a todos por su apoyo y nuestro compromiso de fidelidad a una tradición de la que este Anuario quiere ser testimonio.

**Alberto Elzaburu**  
Presidente Ejecutivo

**Antonio Tavira**  
Consejero Delegado





## **Comité Editorial de Elzaburu**

Manuel Desantes (Presidente), Antonio Castán, Jesús Gómez Montero, Carlos Morán, Elisa Prieto Castro.

## **Colaboradores en esta edición**

Enrique ARMIJO CHAVARRI, Luis BAZ, Juan José CASELLES, Antonio CASTÁN, M<sup>a</sup> Rosa de la COLINA, Manuel DESANTES, Cristina ESPÍN, Jesús GÓMEZ MONTERO, Pablo HERNÁNDEZ, Fernando ILARDIA, Patricia MARISCAL, Carlos MORÁN, Marta RODRÍGUEZ, Joaquín ROVIRA, Transi RUIZ, Ana SANZ.

Traducción: Emma J. TWEEDALE, Peter BARRACLOUGH

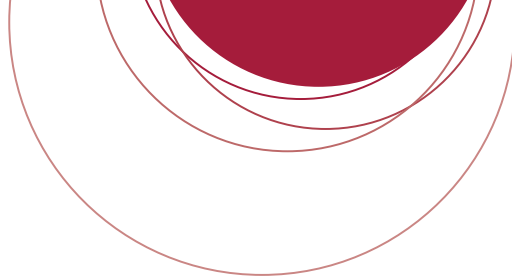






# Sumario





<b>1. Marcas</b> .....	<b>17</b>
1. Valor de la marca nacional en el marco del procedimiento de oposición ante la OAMI. Sentencia del Tribunal General de 11 de diciembre de 2014, F1 Live ( <a href="#">T-10/09</a> ) ...	19
2. El Tribunal de Justicia devuelve a la OAMI el caso GOLDEN BALLS/BALLON D'OR por la ausencia de examen del requisito de la notoriedad. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2014, Golden Balls ( <a href="#">C-581/13</a> Py <a href="#">C-581/13</a> P) .....	21
3. «Ius utendi» del titular de marca española registrada. Cambio de la doctrina jurisprudencial. <a href="#">Sentencia</a> del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2014, Denso .....	22
4. Interpretación de los motivos de denegación de las marcas tridimensionales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2014, silla TRIPP TRAPP ( <a href="#">C-205/13</a> ) .....	24
5. El registro como marca de la particular imagen y disposición de un establecimiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, Apple ( <a href="#">C-421/13</a> ) .....	26
6. Marca solicitada para identificar «servicios de venta al por menor de servicios». Exigencia de claridad y de precisión de los servicios concretos objeto de agrupamiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, Netto Marken-Discount ( <a href="#">C-420/13</a> ) .....	28

7. Marcas de color: nuevos criterios para determinar su accesibilidad al registro. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 2014, Banco de Santander ( <a href="#">C-217/13 y C-218/13</a> ) .....	30
8. Infracción de marca y actos de competencia desleal por publicidad y promoción de perfumes de equivalencia. <a href="#">Sentencia</a> del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 13 de junio de 2014, Equivalenza. ....	32
9. Competencia judicial internacional. Relación entre el Reglamento Bruselas I y el Reglamento sobre la marca comunitaria y determinación del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso en caso de participación transfronteriza de varias personas en el mismo acto ilícito. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2014, Coty Germany ( <a href="#">C-360/12</a> ) .....	34
10. Imposibilidad de que un elemento individual integrado en una marca registrada pueda constituirse de forma autónoma como marca notoria no registrada por el uso. <a href="#">Sentencia</a> del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014, BOMBAY SAPPHIRE .....	36
11. Caducidad por vulgarización de la marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2014, Kornspitz ( <a href="#">C-409/12</a> ) .....	38
12. Infracción de marca por parte de un tercero titular de un registro de marca española posterior. <a href="#">Sentencia</a> del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 6 de marzo de 2014, Armani .....	40
13. Forma del producto y obtención de un resultado técnico: ¿Pueden constituir una marca? Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2014, Yoshida ( <a href="#">C-337/12P y C-340/12P</a> ) .....	41

14. El titular de una marca renombrada tendrá que tolerar el uso de signos semejantes cuando haya una justa causa: uso anterior y buena fe. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de febrero de 2014, Red Bull ( <a href="#">C-65/12</a> ) .....	43
--	----

## **2. Derechos de autor, sociedad de la información, internet ..... 47**

15. El límite de parodia es un concepto autónomo de Derecho comunitario que no exige requisitos más allá de su carácter burlesco y de su diferenciación con la obra parodiada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn ( <a href="#">C-201/13</a> ) .....	49
--	----

16. Las copias de fuentes ilícitas y la remuneración por copia privada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 2014, ACI Adam ( <a href="#">C-435/12</a> ) .....	51
--	----

17. Determinación de la competencia judicial en un supuesto de infracción de derechos de propiedad intelectual en el que el hecho dañoso tiene lugar en un Estado pero despliega sus efectos en otro Estado miembro. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 2014, Hi Hotel ( <a href="#">C-387/12</a> ) .....	52
--	----

18. Infracción indirecta de derechos de autor. <a href="#">Sentencia</a> de la Audiencia Provincial de Madrid de 31 de marzo de 2014 ....	54
---	----

19. La razonabilidad en la imposición de obligaciones de bloqueo a los intermediarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel ( <a href="#">C-314/12</a> ) .....	56
--	----

20. El Tribunal de Justicia defiende el modelo tradicional de gestión colectiva territorial. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014, OSA ( <a href="#">C-351/12</a> ) .....	58
--	----

21. Enlaces en internet y comunicación pública. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 2014, Svensson ( <a href="#">C-466/12</a> ) .....	61
--	----

22. El concepto de medida tecnológica eficaz recogido en la Directiva 2001/29/CE comprende también aquellas medidas que impiden la interoperabilidad de una consola con otros dispositivos, aparatos y softwares ajenos a la compañía fabricante de la primera. Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de enero de 2014, Nintendo ([C-355/12](#)) ..... 63

### 3. Patentes ..... 67

23. Posibilidad de proteger bajo patente los partenotes humanos. Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y concepto de embrión humano. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2014, International Stem Cell Corporation ([C-364/13](#)) ..... 69
24. Aplicabilidad del Acuerdo ADPIC a patentes sobre productos farmacéuticos concedidas inicialmente como patentes de procedimiento. Auto del Tribunal de Justicia de 30 de enero de 2014, Warner-Lambert ([C-372/13](#)) ..... 71

### 4. Diseños ..... 75

25. Determinación del carácter singular de los diseños no registrados. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2014, Karen Millen Fashions ([C-345/13](#)) ..... 77
26. Falta de legitimación activa de una empresa filial de la titular de un diseño registrado. [Sentencia](#) del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014, Hansgrohe ..... 79
27. Interpretación amplia del concepto de divulgación del diseño comunitario no registrado y carga de la prueba en la copia del diseño protegido. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014, H. Gautzsch Großhandel ([C-479/12](#)) ..... 81

<b>5. Piratería .....</b>	<b>85</b>
28. Interés público de las medidas aduaneras y competencia de las autoridades aduaneras para comprobar la vulneración de la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de abril de 2014, Syntax Trading ( <a href="#">C-583/12</a> )	87
29. Autoridades aduaneras destruyen reloj ROLEX falsificado comprado por particular danés a página web china de comercio on-line. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de febrero de 2014, Blomqvist ( <a href="#">C-98/13</a> ) .....	89
<b>6. Publicidad y competencia desleal .....</b>	<b>91</b>
30. La publicidad engañosa y la publicidad comparativa como figuras autónomas con regulación independiente. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2014, Posteshop ( <a href="#">C-52/13</a> ) .....	93
<b>7. Datos personales .....</b>	<b>97</b>
31. “Derecho al olvido”. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de mayo de 2014, Google ( <a href="#">C-131/12</a> ) .....	99
<b>Lista de abreviaturas .....</b>	<b>103</b>







# 1. Marcas



## 1. Valor de la marca nacional en el marco del procedimiento de oposición ante la OAMI. Sentencia del Tribunal General de 11 de diciembre de 2014, F1 Live ([T-10/09](#))

■ 1. HECHOS. La sentencia del TG trae causa del conflicto entre la compañía Racing-Live SAS y la compañía Formula One Licensing (“FOL”), empresa integrada en Formula One Group que se encarga de la promoción del campeonato FIA Formula One World Championship y de la explotación de los derechos derivados del mismo. El enfrentamiento se originó por una solicitud de marca que la primera presentó ante la OAMI en 2004. La marca se solicitó para productos de las clases 16, 38 y 41 y reivindicaba el siguiente signo figurativo:



FOL se opuso a esta solicitud de marca invocando derechos sobre varias marcas denominativas sobre el elemento F1 y un registro de marca figurativa que reivindicaba el siguiente logo:



La OAMI rechazó la oposición de FOL por entender, en esencia, que el término F1 era un signo genérico para designar una categoría de coches de carreras y que los consumidores no iban a percibir el carácter distintivo de este término si el mismo no aparecía unido al logo arriba transcrito (lo cual no sucedía en este caso). Esta resolución fue luego confirmada por el TG. FOL interpuso entonces un recurso de casación ante el TJ y este Tribunal casó la sentencia de instancia (C-196/11). El TJ consideró que la sentencia del TG incurría en una infracción del artículo 8.1.b) del [Reglamento de Marca Comunitaria](#) (RMC) al cuestionar la validez de las marcas nacionales anteriores de FOL en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria, siendo así que este examen sólo procede en el marco de un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en que esté registrada la marca nacional. El TJ devolvió el asunto al TG para que examinara la aplicación o no del artículo 8.1.b) del RMC, sin tomar en consideración la supuesta falta de carácter distintivo del elemento F1 en las marcas anteriores.

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** La sentencia del TG que nos ocupa resuelve nuevamente sobre el conflicto marcario planteado a la vista de la sentencia de casación. El TG declara que, si bien ante una oposición basada en una marca anterior, la OAMI (y por tanto, también el Tribunal) pueden tomar en consideración el grado de distintividad del signo anterior, tal valoración no puede llevar a declarar la falta de distintividad de un signo que se corresponde con una marca nacional registrada y protegida, porque ello se opondría a la coexistencia entre marcas nacionales y comunitarias e infringiría el artículo 8.1.b) del RMC.

Sentado este punto, el TG procede a hacer una comparación entre los signos en conflicto. Aun cuando en el marco de la comparación visual, fonética y conceptual de los signos enfrentados, el Tribunal se muestra algo dubitativo sobre el papel desplegado por el elemento F1 en la marca impugnada, el TG admite que existe cierta similitud global debido a la inclusión del elemento F1 en la misma. El Tribunal también reconoce que los otros dos elementos que componen el signo impugnado (el elemento denominativo "LIVE" y el elemento gráfico) transmiten la idea de eventos deportivos relacionados con el automovilismo lo cual, unido a la presencia del elemento F1, contribuye a que el signo en cuestión genere en el público pertinente la asociación con las carreras de coches de Fórmula 1. Ello lleva al TG a concluir que: *"existe riesgo de que los consumidores vinculen las dos marcas, ya que éstos interpretarán que la marca solicitada constituye una variante de la marca anterior F1 por ser una reproducción idéntica de ésta y, por lo tanto, de su origen comercial"*.

En línea con lo expuesto, el TG acaba rechazando la marca solicitada y admitiendo el recurso de anulación formulado por FOL.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** El TG resuelve de forma acertada el presente conflicto, pues confirma sin fisuras la doctrina sentada por el TJ en su sentencia [C-196/11](#) sobre: (i) la imposibilidad de cuestionar la validez de una marca nacional anterior en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria y (ii) la necesidad de reconocer, por principio, un cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

## **2. El Tribunal de Justicia devuelve a la OAMI el caso GOLDEN BALLS/BALLON D'OR por la ausencia de examen del requisito de la notoriedad. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2014, Golden Balls ([C-581/13 P](#) y [C-581/13 P](#))**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** En 2007 la empresa Golden Balls Limited solicitó dos marcas denominativas con el distintivo GOLDEN BALLS. La primera de las solicitudes se refería a las clases 9, 28 y 41 mientras que la segunda designaba las clases 16, 21, 24. Aunque la marca GOLDEN BALLS en un principio hacía referencia a prendas de ropa deportiva, posteriormente se otorgó una licencia para denominar de esta forma a un concurso emitido en la televisión británica.

A ambas solicitudes se opuso la sociedad francesa Intra-Press, organizadora del premio al mejor jugador de fútbol del año, en base a su marca comunitaria anterior BALLON D'OR registrada en clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41.

Las oposiciones fueron examinadas en primera instancia por la División de Oposición de la OAMI las cuales fueron desestimadas totalmente y concedió las marcas solicitadas. Intra-Press recurrió entonces ambas resoluciones desestimatorias ante la Sala de Recursos de la OAMI. La Sala de Recursos estimó parcialmente los recursos entendiendo que las marcas eran conceptualmente similares y que la mayor parte de los productos y servicios en clases comunes eran idénticos. Únicamente consideró que algunos productos concretos en algunas de estas clases eran diferentes.

Golden Balls recurrió las resoluciones de la Sala de Recursos ante el Tribunal General que, por su parte, entendió que (casos [T-437/11](#) y [T-448/11](#)) la similitud conceptual entre ambas marcas era baja ya que, entre otras cosas, para entender que GOLDEN BALLS era similar a BALLON D'OR se requería una traducción previa de la denominación y reconoce la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos.

# ELZABURU

■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El 20 de noviembre de 2014 el Tribunal de Justicia resolvió los dos recursos presentados. En su Sentencia el Tribunal indica que, por lo que respecta a los productos que se habían catalogado como diferentes, se cometió un error de derecho ya que no se tuvo en cuenta el argumento basado en el artículo 8.5 [RMC](#), es decir, la notoriedad de la marca anterior BALLON D'OR. Como dicho examen no se produjo, el Tribunal de Justicia anula las resoluciones del Tribunal de General y de la Sala de Recursos de la OAMI y le devuelve finalmente el asunto a la OAMI para que valore si la marca es notoria en el territorio comunitario y teniendo esto en cuenta, si existiría riesgo de confusión entre el público.

■ 3. **COMENTARIO.** Efectivamente y tal y como aprecia el Tribunal de Justicia en su Sentencia, el Tribunal General no entra a valorar si la marca BALLON D'OR goza o no de notoriedad en el territorio comunitario. Dicho examen goza de una especial relevancia ya que, según el artículo 8.5 RMC, si dos marcas son consideradas similares desde el punto de vista denominativo o conceptual pero se aplican a productos o servicios distintos, se deberá denegar el registro de la nueva solicitud de marca si la marca anterior es considerada como notoria y haya un aprovechamiento indebido de dicha notoriedad.

Por otra parte, respecto a la valoración de la similitud conceptual entre GOLDEN BALLS y BALLON D'OR, es cierto que tal y como indica el Tribunal General, desde la perspectiva del consumidor francés no es inmediata la asociación entre la denominación GOLDEN BALLS y el premio al mejor jugador del año BALLON D'OR. En consecuencia, parece que la apreciación de la confundibilidad entre las marcas sería distinta desde el punto de vista del artículo 8.1.b) –podría no existir riesgo de confusión– o el 8.5 RMC que parece llevaría a entender que efectivamente podría haber un riesgo de conexión y vinculación. Por tanto, habrá que esperar a la nueva valoración por parte de la OAMI del requisito de la notoriedad y su decisión sobre la existencia de riesgo de confusión entre las marcas. **Marta RODRÍGUEZ**

## 3. “Ius utendi” del titular de marca española registrada. Cambio de la doctrina jurisprudencial. [Sentencia](#) del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2014, Denso

■ 1. **HECHOS.** Denso Holding GmbH es titular de varias marcas internacionales que designan España, (con prioridad desde 1928) constituidas por la denominación DENSO para distinguir productos de las clases 2, 7, 8, 17 y 19. La marca se comercializaba en España a través de una licencia otorgada a un particular quien, a su vez, aportó tal “intangibile” a la entidad Productos Denso Pla y Cía., S.L. Esta última, además, registró las marcas españolas DENSO (concedida el 4 de mayo de 1946) y PRODUCTOS DENSO (concedida el 23 de junio de 1967) en clases 17 y 19. La relación comercial

de colaboración entre ambas entidades se mantiene hasta 2003, año en la que quedó extinguida como consecuencia de haber cambiado los accionistas de ambas empresas.

En el año 2010 Denso Holding demandó a Productos Denso Pla por infracción de los derechos derivados de sus marcas DENSO. La entidad demandada alegó en su defensa que el uso de la marca DENSO lo hacía al amparo de los registros de marca españolas DENSO/PRODUCTOS DENSO; además, manifestó que el uso de tales marcas en el mercado español había sido conocido y consentido por Denso Holding desde hacía muchos años.

El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona y, posteriormente, la Audiencia Provincial, rechazaron la demanda debido a que Productos Denso amparaba su actividad y uso de las marcas en el registro válido y vigente de las mismas sin que Denso Holding hubiera solicitado en la demanda la declaración de nulidad de los correspondientes registros.

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal Supremo estima el recurso de casación. Así, después de reconocer que hay una jurisprudencia que otorga al titular de una marca registrada el derecho a usarla en tanto el registro de la misma esté vigente, señala que tal posición está en contradicción con la doctrina del Tribunal de Justicia (sentencia de 21 de febrero de 2013, [C-561/2011](#), “Federation Cynologique International vs. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza”). Por ello, termina afirmando que *“procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad –al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: Arts. 55 de la 11/1986 de 20 de marzo y 51, Apdo. 2, de la Ley 20/2003 de 7 de julio”*.

**■ 3. COMENTARIO.** La sentencia que comentamos ha supuesto un cambio sustancial en la doctrina anterior e implicará que –de acuerdo con la misma– ya no será necesario para que el titular de una marca registrada anterior demande por uso infractor de la misma al titular de una marca registrada posterior confundible con la prioritaria que, además, de tal acción por infracción ejercite –previa o paralelamente– una acción de nulidad de la marca posterior.

Para comprender el alcance de la tesis sustentada en la sentencia del caso DENSO, conviene hacer una breve sinopsis de la evolución que ha seguido la doctrina del Tribunal Supremo español en relación con el aspecto positivo del derecho ([artículo 34.1 Ley de Marcas](#)) que una marca registrada otorga a su titular (*ius utendi*).



# ELZABURU

En una primera etapa, el Tribunal Supremo español declaraba la imposibilidad de demandar al titular de una marca registrada posterior por infracción de una marca anterior mientras no se declarase la nulidad del registro que amparaba tal uso o que el uso se hiciera de tal forma que se hubiera alterado de manera significativa el distintivo de la marca tal y como había sido registrada.

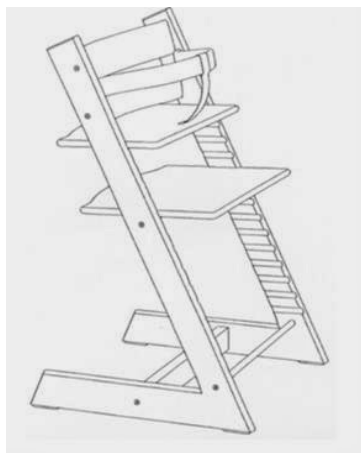
En una segunda fase –iniciada por la Sentencia de 4 de abril de 2012 ([caso DONNA KARAN](#)) el Tribunal Supremo atemperó tal doctrina y vino a señalar que la inmunidad de uso que otorgaría el registro de una marca puede ser desvirtuada si, conjuntamente con la acción por infracción, se acumulaba la acción de nulidad de la marca posterior. Así, en estos casos, se entendía que si la marca registrada se anulaba, tal anulación producía efectos “*ex tunc*” y, de ahí se derivaba que la marca posterior nunca tuviese efectos y, en consecuencia, nunca fue apta para amparar un uso de la misma.

La tercera fase se inicia, precisamente, con la sentencia de 14 de octubre de 2014, que, de alguna manera, supone el fin de la denominada teoría de la “inmunidad registral”. Así, el Tribunal Supremo señala, sin ningún tipo de ambages o limitación, que procede modificar la jurisprudencia anterior, “*para admitir que el titular de una marca protegida en España puede prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad*”.

En resumen –y con independencia de analizar convenientemente lo que sea más recomendable en función de las circunstancias concretas del caso– ya no resultará necesario ejercitar la acción de nulidad de la marca registrada posteriormente, ya que ésta, en principio, no ampara un uso pleno de la misma frente a otras marcas anteriormente registradas. Lo que resultará fundamental –a partir de ahora– será determinar si en un supuesto de confrontación entre marcas registradas, concurre la “prescripción por tolerancia”, para lo cual será determinante no sólo el mero transcurso del tiempo sino, muy fundamentalmente, precisar si el titular de la marca anterior conocía y consintió el uso de la marca posterior ([artículo 52.2 Ley de Marcas](#)). **Jesús GÓMEZ MONTERO.**

## **4. Interpretación de los motivos de denegación de las marcas tridimensionales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2014, silla TRIPP TRAPP (C-205/13)**

■ **1. HECHOS.** La compañía Stokke A/S (“Stokke”) es titular de un registro de marca tridimensional sobre una silla ajustable para niños denominada TRIPP TRAPP. La imagen de la silla es la siguiente:



La compañía alemana Hauck GmbH & Co. KG (“Hauck”) empieza a comercializar unas sillas para niños llamadas ALPHA y BETA que presentaban una apariencia muy similar a la de la silla TRIPP TRAPP. Ello lleva a Stokke a entablar una acción judicial contra la compañía alemana que fundamenta en derechos de autor y en el citado registro de marca tridimensional. Sus pretensiones son acogidas en primera instancia. Sin embargo, en apelación, Hauck formula reconvencción solicitando la anulación de la marca TRIPP-TRAPP por incurrir ésta en la prohibición de registro relativa a los signos constituidos por la forma del producto. El tema acaba llegando ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, quien decide suspender el procedimiento y plantear al TJ varias cuestiones relativas a la interpretación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 3.1.e) de la [Directiva sobre marcas](#).

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** La primera de las cuestiones examinadas por el TJ se refiere a la prohibición relativa a *“la forma impuesta por la naturaleza del producto”*. A este respecto, el TJ señala que dicha causa de denegación se aplicará no sólo a los signos constituidos exclusivamente por formas indispensables para la función del producto, sino también a aquellos signos cuyas características esenciales sean inherentes a la función genérica del producto. El TJ matiza que la prohibición que nos ocupa no entrará en juego cuando la marca reivindique un segundo o tercer elemento (p. ej. un elemento de fantasía) que no sea inherente a la función del producto y que desempeñe un papel esencial.

En segundo lugar, el TJ se pronuncia sobre la prohibición relativa a *“la forma que da valor sustancial al producto”*. La sentencia afirma que la apreciación de esta causa de denegación no debe limitarse a la forma de productos que tengan exclusivamente un *“valor artístico u ornamental”*, sino que también podrá apreciarse en aquellos signos que, además del elemento estético,

# ELZABURU

presenten otras características que puedan conferir al producto otros valores sustanciales (p. ej. la naturaleza del producto, la especificidad de la forma, la diferencia de precios, etc.). Asimismo, señala que la percepción de la forma del producto por parte del público destinatario de los productos, si bien es un factor que puede tenerse en cuenta, no es un elemento decisivo para poder apreciar la concurrencia de esta prohibición.

Por último, la sentencia analiza si los tres supuestos de prohibición contemplados en este precepto de la Directiva pueden aplicarse de forma combinada entre sí. El TJ niega esta posibilidad. El Tribunal afirma que los tres supuestos tienen carácter autónomo siendo irrelevante que un signo pueda subsumirse en más de uno, por cuanto bastaría que uno de dichos supuestos entre en juego para que se aplique la prohibición de registro prevista en el precepto.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** La sentencia que nos ocupa propone una interpretación rigurosa de las prohibiciones relativas a las marcas tridimensionales. El TJ confirma que las causas de denegación que nos ocupan persiguen impedir que la marca otorgue a su titular un monopolio sobre las características funcionales de los productos y aplica un test para la apreciación de la distintividad severo y estricto. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

## 5. El registro como marca de la particular imagen y disposición de un establecimiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, Apple ([C-421/13](#))

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Apple Inc. registró en 2010 en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos una marca tridimensional para "*servicios de comercio al por menor en relación con ordenadores, programas informáticos, periféricos, teléfonos móviles, elementos electrónicos de consumo y sus accesorios, así como la demostración de productos a este respecto*", consistente en la representación de sus tiendas insignia mediante un dibujo multicolor:



El intento de Apple de extender la protección de la marca a Alemania a través del Arreglo de Madrid no tuvo, sin embargo, el mismo resultado. La oficina alemana de patentes y marcas procedió a su denegación en el entendimiento de que la representación de espacios destinados a la venta de productos de una empresa no es más que la representación de un aspecto esencial de los negocios de dicha empresa y que el consumidor no percibe esta disposición como una indicación del origen de los productos.

La resolución fue recurrida ante el Tribunal Federal de Patentes de Alemania que decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial.

El objeto de la cuestión prejudicial planteada fue, en primer lugar, conocer –en el contexto de los artículos 2 y 3 de la [Directiva 2008/95/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008- si la representación de la disposición de un espacio de venta por medio de un simple dibujo, en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones, puede registrarse como marca para los servicios con los que se pretende lograr que el consumidor adquiera los productos del titular de la solicitud de registro; y, en segundo lugar, en caso de respuesta afirmativa, si dicha presentación en la que se materializa un servicio puede asimilarse a la presentación del producto.

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** La Sentencia que se comenta recuerda, como punto de partida, que *“para poder constituir una marca, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe constituir un signo. En segundo lugar, el signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los «productos» o los «servicios» de una empresa de los de otras”* (párrafo 17). Y añade que *“no puede excluirse que la disposición de un espacio de venta representado visualmente mediante dicho signo permita identificar los productos o los servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada”*.

El análisis de distintividad –que el Tribunal reserva para la autoridad competente– debe tener presente todos los aspectos y criterios que se emplean para cualquier otro tipo de signo, incluidos los productos o servicios designados y su percepción por parte del público pertinente.

Concluye la sentencia afirmando que *“un signo mediante el que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones (...), siempre que tales prestaciones no formen parte integrante de la comercialización de dichos productos”* (párrafo 26). Entre este tipo de prestaciones se podrían encontrar –apunta el Tribunal– las demostraciones de productos y seminarios que se realizan en las tiendas de Apple.

■ 3. **COMENTARIO.** La Sentencia constituye un espaldarazo al esfuerzo económico y humano que en los últimos tiempos vienen realizando quienes pretenden que sus productos y prestaciones se distingan de los de la competencia.

El registro como marca de aquellos espacios de venta que realmente sean diferentes, que se distingan en el mercado, supone una vía más para una protección que en los últimos tiempos parecía reservada a otras disciplinas como son la competencia desleal, los derechos de autor y los diseños y modelos.

Estamos, sin duda, ante una nueva oportunidad: el registro como marca de la imagen y disposición de un establecimiento. Es clave ahora el papel de los empresarios para innovar y ser originales en sus establecimientos; es clave también el papel de los profesionales que asesoran a estas empresas para que actúen con ética y rigor y traten de evitar el registro indiscriminado de este tipo de marcas; y, desde luego, va a ser clave también el papel de las oficinas nacionales que tendrán que poner coto al intento de proteger cualquier espacio de venta, al abrigo de esta sentencia. **Luis BAZ**

## 6. Marca solicitada para identificar «servicios de venta al por menor de servicios». Exigencia de claridad y de precisión de los servicios concretos objeto de agrupamiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, *Netto Marken-Discount* (C-420/13)

■ 1. **HECHOS.** La empresa alemana Netto Marken-Discount AG & Co. KG solicitó ante la DPMA (Oficina alemana de patentes y marcas) el registro como marca para productos y servicios comprendidos en las clases 18, 25, 35 y 36 del signo mixto:



Los servicios reivindicados en la clase 35 fueron los siguientes: «servicios de comercio minorista y mayorista, en particular el agrupamiento, por cuenta de terceros, de servicios diversos para facilitar su adquisición a los consumidores, prestados, en particular, por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta, en relación con los siguientes

*servicios: de la clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; de la clase 36: emisión de bonos de valor o de vales; de la clase 39: organización de viajes; de la clase 41: servicios de entretenimiento; de la clase 45: servicios personales y sociales para satisfacer necesidades individuales.»*

La DPMA denegó el registro para estos servicios, por considerar que no podían distinguirse claramente de otros servicios, ni en lo que respecta a su naturaleza ni en cuanto a su alcance.

Netto Marken-Discount interpuso un recurso de anulación ante el *Bundespatentgericht*, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales.

Por una parte, le preguntó si las prestaciones de un minorista consistentes en agrupar servicios para que el consumidor pueda compararlos y adquirirlos cómodamente pueden incluirse en el concepto de «servicios» identificados por una marca.

Por otra parte, le planteó la cuestión de si se exige que una solicitud de registro de marca para un servicio consistente en agrupar servicios identifique concreta y precisamente las prestaciones que forman parte del servicio de agrupamiento y los servicios agrupados.

Finalmente le planteó una cuestión relativa al alcance de la protección conferida por una marca que distingue servicios de venta al por menor de servicios y, en concreto, si comprende también los servicios que presta el propio minorista.

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal declara que las prestaciones de un operador económico consistentes en agrupar servicios para que el consumidor pueda compararlos y adquirirlos cómodamente pueden constituir servicios reivindicados por una solicitud de registro de marca.

Por otra parte, el Tribunal entiende que una solicitud de registro de marca para un servicio de agrupamiento de servicios debe formularse con suficiente claridad y precisión, de manera que permita a las autoridades competentes y a los demás operadores económicos conocer cuáles son los servicios concretos que el solicitante tiene la intención de agrupar.

Por último, el Tribunal inadmite la cuestión prejudicial sobre si una marca que distingue servicios de venta al por menor de servicios comprende también los servicios que presta el propio minorista, al considerar que no tiene relación con el objeto del litigio principal, que se refiere exclusivamente a la negativa de la DPMA a registrar una marca para un servicio de agrupamiento de servicios.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** En esta sentencia, el Tribunal confirma la posibilidad de obtener el registro de una marca para distinguir las actividades de comercio minorista de servicios. A través de esta actividad, el empresario selecciona, agrupa y oferta una serie de servicios prestados por terceros, con la finalidad de que el consumidor tenga la posibilidad de analizarlos, compararlos, seleccionarlos y adquirirlos a través de una plataforma única. Si ya se admite como un servicio de marca el comercio minorista de productos, es lógico que exista la misma posibilidad cuando hablamos de servicios.

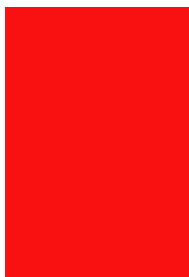
Sin embargo, para poder reivindicar este tipo de servicios sin riesgo de objeciones o rechazos de los servicios durante la tramitación de la marca, el solicitante deberá redactar con claridad y precisión los servicios que son objeto del agrupamiento, de tal manera que tanto las autoridades competentes (oficinas de marcas y tribunales) como los operadores económicos sepan con seguridad de qué servicios concretos se trata. Además, aplicando la doctrina sentada por la sentencia dictada en el caso IP Translator ([C-307/10](#)), el Tribunal establece que cuando el solicitante utilice, al enumerar los servicios objeto de agrupamiento, los enunciados generales de una clase, deberá precisar si con ello se está refiriendo a todos los servicios enumerados en la lista alfabética de esa clase o sólo a algunos de ellos, en cuyo caso estará obligado a precisar los servicios que quiere designar.

El Tribunal deja sin resolver la cuestión de si entre los servicios objeto de agrupamiento se pueden incluir o no los servicios prestados por el propio solicitante de la marca.

En conclusión, se trata de una buena noticia para los negocios dedicados a la selección y agrupamientos de servicios de terceros, ya que sus marcas podrán reivindicar una categoría de servicios cuya redacción se ajusta a lo que constituye realmente su actividad comercial. Sin embargo, quienes pretendan identificar este tipo de servicios deberán actuar con sumo cuidado a la hora de redactar la descripción de los mismos, puesto que cualquier falta de precisión o claridad podría conllevar objeciones y problemas durante la tramitación de la marca. **Fernando ILARDIA**

## **7. Marcas de color: nuevos criterios para determinar su accesibilidad al registro. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 2014, Banco de Santander ([C-217/13](#) y [C-218/13](#))**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** El 7 de febrero de 2002 Deutscher Sparkassen – und Giroverband eV presentó la solicitud de marca alemana nº 30211120 reproducida de la siguiente forma:



La marca consistía en el color rojo, concretamente el HKS 13 y fue concedida el 11 de julio de 2007 para determinados servicios financieros en clase 36 referidos a la banca minorista.

Contra la concesión de la marca, Oberbank y el Banco Santander decidieron iniciar un procedimiento de nulidad. Sin embargo, en la tramitación del mismo y ante diversas cuestiones que se plantearon, el tribunal alemán decidió suspender el procedimiento y plantear tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

**■ ■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** En la primera cuestión prejudicial, se pregunta al TJ sobre el grado de reconocimiento entre el público necesario para estimar que una marca tiene carácter distintivo. En concreto, se pregunta si es necesario presentar un sondeo de opinión que tenga como resultado un grado de reconocimiento de la marca de al menos un 70%.

El TJ recuerda, en primer lugar, que para determinar la existencia de carácter distintivo adquirido por el uso habrá que realizar un examen concreto y apreciar globalmente los elementos que permitan demostrar que la marca resulta idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como procedente de una empresa determinada. Para ello, se tendrá en cuenta, en otros, la cuota de mercado, intensidad, ámbito geográfico, duración del uso, etc. En el caso de que la autoridad pertinente experimente dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo podrá ordenar un sondeo de opinión y le corresponderá estimar qué porcentaje considera suficientemente representativo. No obstante, a la hora de evaluar el carácter distintivo, el resultado de tal sondeo no podrá constituir el único elemento determinante.

En segundo lugar se pregunta si en el marco de un procedimiento de nulidad es necesario examinar si la marca adquirió carácter distintivo antes de la fecha de solicitud. En este caso el titular alegaba que había sido adquirido antes de la concesión pero después de la solicitud.

El TJ responde a esta cuestión recordando que deberá haberse probado la adquisición de carácter distintivo de la marca con anterioridad a la fecha



de su presentación a no ser que la legislación de un país concreto la haya referido a una fecha posterior. Esta circunstancia no excluye que la autoridad competente tome elementos que -pese a ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud- permitan deducir conclusiones en lo que atañe a la situación tal y como ésta se presentaba con anterioridad a esa fecha.

En la tercera cuestión prejudicial se pregunta quién debe probar que la marca había adquirido carácter distintivo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro para no ser considerada nula.

El TJ responde que la carga de la prueba corresponde al titular de la marca y no al demandante de la nulidad. En consecuencia, si el titular de la marca no consigue probar que había adquirido carácter distintivo antes de la fecha de solicitud deberá ser declarada nula.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** En esta Sentencia el TJ da un paso más en la doctrina relativa a las marcas de color y sus dificultades para acceder al registro. Además recuerda la importancia de probar el carácter distintivo con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca aunque abre la posibilidad de tomar en consideración elementos posteriores. **Marta RODRÍGUEZ**

## **8. Infracción de marca y actos de competencia desleal por publicidad y promoción de perfumes de equivalencia. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 13 de junio de 2014, Equivalenza.**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Las compañías Carolina Herrera Limited, Puig France SAS y Antonio Puig SA son titulares de marca nacionales, internacionales con efectos en España y comunitarias sobre los distintivos 212, CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, PACO RABANNE POUR HOMME, BLACK X, BLACK XA POR ELLE, ULTRAVIOLET, 1 MILLION, LADY MILLION, NINA RICCI, LOVE IN PARIS, PREMIER JOUR, NINA Y RICCI RICCI registradas para perfumes.

Las demandadas, Equivalenza Retail SL y Cataleg de Serveis Integrals SL, utilizan los distintivos anteriormente mencionados en su actividad de publicidad y promoción de perfumes de equivalencia.

Carolina Herrera Limited, Puig France SAS y Antonio Puig SA interpusieron demanda ante el Juzgado de Marca Comunitaria acumulando las acciones de infracción de marca y competencia desleal. Ambas acciones fueron estimadas y las demandadas fueron condenadas a "1º) cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo la actividad de ofrecimiento, publicidad y promoción de perfumes de equivalencia mediante el uso de los referidos; 2º) retirar del tráfico

*económico, incluido Internet, y destruir, cualquier material publicitario o promocional, en especial listas de equivalencias, referente a la perfumería de equivalencia de las demandadas en los que se reproduzcan los signos en los términos indicados en el apartado 5; 3º abstenerse de suministrar a las tiendas de la red cualquier tipo de material publicitario o promocional en el que se haga uso de las marcas de las actoras objeto del litigio en los términos indicados en el apartado 5, y a su retirada de las tiendas; 4º indemnizar solidariamente a las actoras en 100.000€; 5º Publicar el fallo de la Sentencia con arreglo a los parámetros fijados en el apartado 51; y 6º Abonar el pago de las costas de este procedimiento”.*

Las demandadas, sin embargo, sólo impugnan dos de los anteriores pronunciamientos: la cuantía de la indemnización y la acción de remoción y destrucción del material publicitario o promocional.

Las actoras, por su parte, también impugnan la sentencia del Juzgado en cuanto a la fijación de la indemnización.

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal rechaza la reducción de la cuantía indemnizatoria interesada por las demandadas y ello en la medida en que entiende: (i) que la suma indemnizatoria fue transada de mutuo acuerdo entre las partes quedando sometida a una condición suspensiva que se habría verificado con la declaración por el juzgado de la infracción de las marcas de las actoras y la comisión de actos de competencia desleal; (ii) que del acuerdo se desprende que la suma pactada cubre todos los conceptos indemnizatorios reclamados en la demanda y por tanto no puede ser moderada; (iii) que para que proceda indemnizar a la actora con la suma pactada resulta irrelevante cuáles hayan sido los concretos fundamentos jurídicos adoptados por el Juzgado para declarar la infracción de las marcas y la comisión de ilícitos concurrenciales; y (iv) que los signos utilizados por las demandadas se corresponden con los signos denominativos de las marcas titularidad de las actoras en las que se basaba la acción.

También rechaza el Tribunal que los pronunciamientos de remoción y destrucción del material publicitario no deban alcanzar a terceros que no son parte en el procedimiento, por entender que existen determinados hechos que permiten concluir que Equivalenza Retail SL es responsable de que en la red de tiendas se utilicen las listas de equivalencia.

Y, por último, el Tribunal rechaza la impugnación de la condena en costas efectuada por las demandadas aduciendo que todas las pretensiones de las actoras han sido estimadas y que las costas no pueden ser incluidas en la suma condenatoria pactada entre las partes por tratarse de dos conceptos completamente distintos.

Por otro lado, en relación con el recurso deducido por las actoras, el Tribunal estima que no procede incrementar la cuantía indemnizatoria en fase de ejecución de sentencia. A este respecto, el Tribunal razona que (i) las actoras no hicieron reserva expresa de su derecho a exigir una indemnización superior por los daños sufridos por persistencia de la infracción; (ii) en el acuerdo se ponía de manifiesto la innecesaridad de practicar prueba pericial alguna para cuantificar los daños, por lo que resulta imposible fijar una indemnización superior; y (iii) no habiéndose fijado unas bases para la cuantificación de la indemnización, la remisión a la fase de ejecución para la determinación de una nueva cuantía sería contraria a lo dispuesto en el artículo 219 LEC.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** Si bien la fijación de la suma indemnizatoria mediante un acuerdo entre las partes puede ser una solución óptima para el problema de la cuantificación de los daños y perjuicios, habrá que prestar especial atención a los términos concretos del acuerdo para evitar que las condiciones pactadas conlleven una limitación de nuestros derechos. **Ana SANZ**

## 9. Competencia judicial internacional. Relación entre el Reglamento Bruselas I y el Reglamento sobre la marca comunitaria y determinación del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso en caso de participación transfronteriza de varias personas en el mismo acto ilícito. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2014, *Coty Germany* ([C-360/12](#))

■ ■ ■ **1. HECHOS.** *Coty Germany* es una empresa alemana de perfumería y cosméticos que tiene registradas diversas marcas comunitarias tridimensionales. *First Note*, establecida en Bélgica, vendió un lote de perfumes en Bélgica a *Stefan P.*, empresa alemana, con un envase análogo al registrado por *Coty Germany*. Con posterioridad, los perfumes fueron revendidos en Alemania. *Coty Germany*, que había llegado a un acuerdo extrajudicial con *Stefan P.*, demandó en Alemania a *First Note* por infracción de marca y por competencia desleal.

Desestimada la demanda en primera instancia y en apelación, el *Bundesgerichtshof* planteó dos cuestiones prejudiciales al TJ. La primera se refiere a la interpretación de la expresión "*territorio donde hubiere cometido el hecho o el intento de violación*" en el artículo 93.5 del [Reglamento 40/1994](#) sobre la marca comunitaria. La segunda se pregunta si en materia de competencia desleal (donde el Reglamento sobre la marca comunitaria no resulta aplicable) la expresión "*lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el*

*hecho dañoso*" del artículo 5.3 del [Reglamento Bruselas I](#) permite demandar en Alemania a una empresa que ha cometido el supuesto acto delictual, que no es el "*delito principal*", en otro Estado miembro.

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** Con la Sentencia *Coty Germany* completa el TJ una tetralogía de asuntos muy recientes cuya característica común es la presentación de demandas contra uno de los supuestos coautores de una supuesta infracción de marcas, de derechos de autor o de competencia desleal, supuesto coautor que ni está domiciliado ni ha actuado en el Estado donde se ubica el tribunal. Las otras tres decisiones del TJ están fechadas el 16 de mayo de 2013 ([C-228/11](#), *Melzer*), el 3 de octubre de 2013 ([C-170/12](#), *Pinckney*, vid. Nota de Patricia Mariscal en [Anuario ELZABURU](#) 2013, 18) y el 3 de abril de 2014 ([C-387/12](#), *Hi Hotel*, vid. Nota de Patricia Mariscal en este mismo Anuario).

El interés de la primera cuestión radica en ser el segundo caso de interpretación del sistema de competencia judicial internacional contenido en el RMC que ha llegado al TJ (El primero es la Sentencia de 14 de diciembre de 2006, [C-316/05](#), *Nokia*), quien la aborda en dos partes. En la primera recuerda que el Reglamento sobre la marca comunitaria es *lex specialis* y que excluye expresamente la aplicación del Reglamento Bruselas I en materia de obligaciones extracontractuales, con lo que su interpretación debe ser autónoma, lo que implica que la doctrina de la ubicuidad –lugar del hecho causal y lugar de la materialización del daño– no resultará automáticamente aplicable y que hay que iniciar el razonamiento desde cero a partir del análisis de la concreta disposición aplicable, de su contexto y de sus objetivos. En la segunda, ya liberado del yugo al que le obligaba la aplicación de la doctrina "*Mines de potasse*", concluye que, a diferencia del artículo 5.3 Reglamento Bruselas I, la referencia del artículo 93.5 RMC al "*territorio donde se hubiere cometido el hecho o el intento de violación*" debe restringirse al territorio donde se cometió el hecho ilícito alegado, excluyendo el de la materialización del resultado.

Respecto a la segunda cuestión, el TJ llega a la misma conclusión a la que había llegado dos meses antes en la Sentencia *Hi Hotel* sin citarla. Por una parte, concluye que, en caso de ser responsable, *First Note* no pudo haber cometido el evento causal en Alemania sino en Bélgica, lo que excluiría la competencia de los tribunales alemanes por este motivo. Por otra, afirma que "*en circunstancias como las del litigio principal, puede interponerse ante los tribunales alemanes un litigio relativo a una infracción de dicha ley (la ley nacional contra la competencia desleal)*", si bien imponiendo dos condiciones: la primera, aplicable a toda violación de la propiedad industrial y de la competencia desleal, a saber, que el derecho cuya vulneración se alega esté protegido en Alemania; la segunda, exigible en todo caso y con carácter previo al órgano jurisdiccional que conoce del asunto: que el hecho cometido en otro Estado miembro haya generado o pueda generar un daño en Alemania.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** La argumentación que conduce al TJ a establecer una frontera infranqueable entre el Reglamento sobre la marca comunitaria y el Reglamento Bruselas I es, a mi modo de ver, censurable. El hecho de que el legislador de la Unión haya establecido un régimen distinto en ambos textos y que el alcance de la competencia conferida sea distinto en uno y en otro –el primero incluye la competencia con respecto a demandados cuyo domicilio se encuentre fuera de la Unión Europea, la reduce estrictamente a hechos ocurridos en el territorio del Estado miembro donde radica la sede del órgano jurisdiccional al que se ha sometido el asunto y se limita a establecer la competencia judicial internacional y no la competencia territorial interna– no es motivo suficiente para concluir que el concepto “lugar de producción del hecho dañoso” en infracciones de derechos de propiedad industrial comunitarios deba interpretarse de manera diferente.

Más discutible todavía resulta el razonamiento del TJ respecto a la segunda cuestión, a saber, la interpretación del artículo 5.3 Reglamento Bruselas I. No es aventurado predecir que Pinckney, Hi Hotel y Coty Germany han abierto un frente que planteará en los próximos años más cuestiones que las que ha intentado resolver. Establecer con carácter general la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro para demandar de forma indiscriminada –en la medida en que cada Estado lo acepte, lo que abre la cancha inagotable del *forum shopping*– por infracciones de propiedad intelectual e industrial y por competencia desleal a terceros que no han participado más que indirectamente –a través de cadenas de ilícitos sin acotar– en el hecho ilícito, que no han actuado en el Estado del foro y que no tienen apenas conexión con el asunto principal, y todo ello sin distinguir si el título es nacional o comunitario, es contrario al espíritu y a los objetivos del artículo 5.3 Reglamento Bruselas I y abre la puerta tanto a estrategias litigiosas de extrema complejidad cuanto a prácticas injustificadas y abusivas, especialmente en el mundo de Internet.

**Manuel DESANTES**

## **10. Imposibilidad de que un elemento individual integrado en una marca registrada pueda constituirse de forma autónoma como marca notoria no registrada por el uso. [Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014, BOMBAY SAPPHIRE](#)**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Bacardi Company Ltd. (“Bacardi”) interpuso una demanda contra la compañía Dinsa World Wide Distillers S.A. (“Dinsa”) debido a la comercialización por esta última de la ginebra GOA, cuya botella presenta la siguiente configuración externa:

## JURISPRUDENCIA EUROPEA

### PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL



Bacardi consideraba que con la comercialización de esta botella, Dinsa infringía sus derechos de marca e incurría en actos de competencia desleal. En relación con la infracción marcaria, Bacardi invocó la marca notoria no registrada constituida por el color azul zafiro de su ginebra BOMBAY SAPPHIRE, además de varias marcas tridimensionales sobre dicha ginebra. La imagen de la botella BOMBAY SAPPHIRE es la siguiente:



En primera instancia, el Juzgado de Marca Comunitaria (JMC) desestimó todas las pretensiones de Bacardi. La sentencia fue confirmada en apelación por la Audiencia Provincial (AP) de Alicante que, en síntesis, sostuvo: (i) la imposibilidad de que, por el uso, el color azul zafiro invocado por la demandante pudiera ser protegido de forma separada e independiente –como marca notoria no registrada– respecto de las marcas tridimensionales registradas que integran dicho color; (ii) la no infracción del resto de marcas invocadas; y (iii) la no aplicación al caso de la [Ley de Competencia Desleal \(LCD\)](#) por estar la acción referida a la supuesta vulneración de derechos de exclusiva (los derechos de marca) que eran objeto de una normativa específica. La sentencia de la AP fue recurrida en casación por Bacardi.

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TS desestima el recurso de casación interpuesto por Bacardi. En relación con las alegaciones formuladas por la recurrente sobre la posibilidad de proteger el color azul zafiro como marca

notoria no registrada, el TS, tras admitir la posibilidad de que un color pueda adquirir distintividad por el uso, rechaza que en este caso pueda aplicarse este principio. El TS declara que el color azul zafiro de la botella de Bacardi, a pesar de ser un elemento integrante de varias marcas notorias de la actora, no podría haber adquirido, por sí solo y de forma autónoma, distintividad por el uso. El Tribunal recalca además la extendida utilización de este color en el mercado de las bebidas alcohólicas, lo cual impide reconocer que el referido color pudiera, por sí solo, tener aptitud para identificar la procedencia empresarial del producto en el mercado.

Otro de los motivos examinados en la sentencia comentada se refiere a la especial protección de las marcas notorias. El TS coincide con la sentencia recurrida y señala que no existiría conexión entre las marcas notorias de la actora y la botella de ginebra GOA, puesto que el elemento que tienen en común –el color azul- no identifica a la marca en el mercado. Para el Tribunal este hecho unido a la presencia de elementos distintos entre las botellas enfrentadas (en especial la diferente denominación), impediría que pueda existir una conexión.

Por último, el TS analiza la cuestión relativa a la compatibilidad entre las acciones marcarias y las acciones por competencia desleal. En este punto, el TS discrepa con el criterio adoptado por la AP. El Supremo señala que el principio que rige la relación entre la LCD y las leyes especiales es el de complementariedad relativa (ya desarrollado en la jurisprudencia por la sentencia del [TS 586/2012](#)). La sentencia, no obstante, termina desestimando las acciones de competencia desleal interpuestas por la actora.

■ **3. COMENTARIO.** La sentencia presenta interés en materia de marcas notorias puesto que examina -negándola- la posibilidad de que un elemento que integra una marca notoria registrada pueda, por el uso, adquirir distintividad y constituirse en marca notoria autónoma no registrada, al margen del registro que la integra. El presente caso presenta además, la particularidad de que la marca notoria no registrada que se reivindica está constituida por un color, lo cual plantea dificultades adicionales en lo que hace a la determinación del carácter distintivo del signo. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

## **1 1. Caducidad por vulgarización de la marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2014, Kornspitz (C-409/12)**

■ **1. HECHOS.** La marca austriaca KORNSPITZ es utilizada por su titular para identificar una mezcla en polvo para elaboración de masa de pan que distribuye principalmente a panaderos, quienes la utilizan para elaborar barras de pan de extremos puntiagudos:



Como consecuencia de su uso la marca se ha convertido para los consumidores en la designación usual de ese tipo de barra de pan, pero no así para los panaderos, que conocen que se trata de una marca registrada de la empresa proveedora de la materia prima.

En el marco de la acción de caducidad por vulgarización de la marca iniciada por un competidor, el tribunal austriaco plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 12.2.a) de la [Directiva 2008/95](#).

■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** A juicio del TJ, la percepción de los consumidores o usuarios finales del producto desempeña un papel decisivo a la hora de la valoración de la vulgarización de la marca. Por tanto concluye que puede declararse su caducidad por vulgarización cuando se haya convertido en la designación usual del producto entre los consumidores (usuarios finales del producto), aunque los vendedores del mismo sean conscientes de que existe la marca y del origen empresarial indicado por ésta.

A continuación el TJ examina las condiciones en las que una determinada conducta del titular de la marca puede considerarse como “inactividad” en el sentido del artículo 12.2.a) de la Directiva y, en concreto, si la ausencia de actuaciones dirigidas a inducir a los vendedores del producto a informar a sus clientes de que el signo utilizado está registrado como marca puede considerarse como tal “inactividad”. Su respuesta a esta pregunta es afirmativa.

Por último, el tribunal austriaco remitente de la cuestión prejudicial plantea la cuestión de si para poder declarar la caducidad de la marca por vulgarización es necesario que existan otras denominaciones para el producto en cuestión distintas de la marca registrada.

El TJ considera irrelevante tal circunstancia, puesto que en ningún caso modificaría el hecho de que la marca se hubiera convertido en la designación usual del producto, que es el requisito establecido por el precepto legal.



# ELZABURU

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara en esta sentencia algunas cuestiones interesantes sobre las condiciones que deben concurrir para la declaración de caducidad de una marca motivada por su vulgarización. En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas, sobre la relevancia de la percepción de los consumidores finales, el TJ sigue el criterio que ya había apuntado en su sentencia de 29 de abril de 2004, *Björnekulla Fruktindustrier*, [C-371/02](#), en un asunto de similares características –aunque en aquel caso se trataba de pepinillos en vinagre en lugar de pan–.

La posición del TJ sobre la segunda cuestión, relativa a la interpretación del concepto de “inactividad” de los titulares de marca, puede resultar más controvertida, en cuanto supone imponer a estos últimos una carga añadida al exigirles inducir a los vendedores a “*utilizarla con más frecuencia*” para comercializar los productos para los que está registrada. **Carlos MORÁN**

## **12. Infracción de marca por parte de un tercero titular de un registro de marca española posterior. [Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 6 de marzo de 2014, Armani](#)**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía Giorgio Armani SPA (Armani) es titular de la marca comunitaria nº 504.308 registrada, entre otros, para productos de las clases 9 y 14 (gafas y relojería), consistente en el siguiente signo:



El co-demandado Sr. Urbano, es titular de la siguiente marca española núm. 2.655.598 registrada para productos de las clases 9 y 14 (gafas y artículos ópticos y relojes):



Armani interpuso demanda ante el Juzgado de Marca Comunitaria acumulando las acciones de nulidad de la marca española núm. 2.655.598, nulidad absoluta por mala fe y nulidad relativa por riesgo de confusión, y la acción de violación de su marca anterior. Todas las acciones fueron estimadas, a excepción de la nulidad por mala fe sobre la que el Juzgado no se pronunció, interponiendo los demandados recurso de apelación.

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** Aunque el Tribunal comienza por enumerar las diferencias gráficas existentes entre los signos, termina por concluir que entre las marcas enfrentadas no sólo existe un relevante grado de similitud gráfica, sino también conceptual. Así las cosas, teniendo en cuenta la identidad de los productos y la notoriedad de la marca anterior, el Tribunal confirma la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en pugna.

Seguidamente, el Tribunal confirma la procedencia de la condena por daños y perjuicios y lo hace apoyándose en la [Sentencia](#) del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2012, que casa su sentencia de 23 de enero de 2009, conforme a la cual la nulidad de la marca nacional promovida acumuladamente a una acción por violación de una marca anterior determina la responsabilidad civil de dicha infracción.

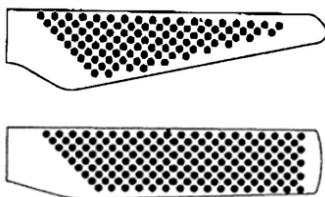
Por último, el Tribunal rechaza la cosa juzgada alegada por los apelantes y ello en la medida en que lo que la sentencia penal afirma es que la apariencia de legitimidad de uso que confiere el registro nacional de la marca sólo es destruible en vía civil mediante una acción de nulidad.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** En esta sentencia el TMC se aparta del que venía siendo su criterio hasta la fecha y aplica el criterio adoptado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de abril de 2012 en la que se afirma que *“la eficacia retroactiva o “ex tunc” de la declaración de nulidad de las marcas determinan que los asientos practicados a favor de dicho titular, al ser anulados, no pueden justificar el uso de los signos a que se refieren, dado que nunca fueron válidos”*. Ana SANZ

### **13. Forma del producto y obtención de un resultado técnico: ¿Pueden constituir una marca? Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2014, Yoshida ([C-337/12P](#) y [C-340/12P](#))**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Yoshida es una empresa japonesa que obtuvo el registro de dos marcas comunitarias para designar determinados tipos de cubiertos en clase 8 y utensilios de cocina en clase 21:

# ELZABURU



CTM 001372580

Las marcas se utilizaban en la práctica en una empuñadura para cuchillos la cual estaba recubierta de puntos cóncavos comercializados por la solicitante Yoshida, como se ve en la imagen reproducida a continuación:



Imagen obtenida en [www.yoshikin.co.jp](http://www.yoshikin.co.jp)

Esta alineación de puntos cóncavos, protegida asimismo por varias patentes, cumplía una función antideslizante para evitar que el cuchillo se resbalse de la mano al cortar.

Las empresas Pi-Design, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S instaron la nulidad de los registros comunitarios ante la OAMI sobre la base de su falta de carácter distintivo y la infracción del artículo 7.1.e) RMC, es decir, por tratarse de un signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** Tras varios recursos, el asunto llegó al TJ que se ha pronunciado recordando en primer lugar que los motivos absolutos de denegación del artículo 7.1 RMC deberán interpretarse a la luz del interés general e indicando la imposibilidad de conceder a una empresa el monopolio sobre soluciones técnicas o características funcionales de un producto.

A efectos de interpretar de forma correcta el artículo 7.1.e) RMC el TJ indica que es necesario identificar cuáles son las características esenciales de la marca. Para ello, establece que se deberá realizar un estudio caso por caso examinando los distintos tipos de elementos que conforman el signo –teniendo en cuenta además que no existe una jerarquía entre ellos– y la impresión de conjunto que el signo causará entre el público. Además, el artículo 7.1.e) RMC se aplicará tanto a las marcas bidimensionales como tridimensionales.

El TJ establece en su pronunciamiento que además de lo anterior hay que tener en cuenta otros elementos adicionales como la fecha de solicitud de la marca –para determinar si efectivamente concurrían los motivos de nulidad en dicha fecha–, cómo se utiliza la marca en la práctica desde dicha fecha de solicitud o la existencia de patentes anteriores; circunstancias que el TG no tuvo en cuenta y por lo que incurrió en un error de derecho.

Por la falta de consideración de los elementos anteriormente citados, el TJ devuelve el asunto al TG para su revisión.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** Esta Sentencia del TJ ofrece unas nuevas directrices para apreciar los elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar la naturaleza de las marcas cuando éstas incorporen ciertos elementos técnicos. Aquellas marcas que estén constituidas por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o si la forma de las marcas da un valor sustancial al producto deberán ser denegadas.

Así, esta Sentencia del TJ recuerda que este motivo absoluto de denegación deberá aplicarse a todos los tipos de marcas figurativas, bidimensionales o tridimensionales. Además, el TJ enuncia los elementos a tener en cuenta cuando se valore la concurrencia de este motivo absoluto. Estos elementos ayudarán a delimitar si una marca que, como ocurre en este caso, refleja unos puntos cóncavos que pueden tener una función técnica concreta como evitar que se resbale de las manos, tiene o no carácter distintivo. Algo que además es relevante ya que el TJ deja la puerta abierta a que las oficinas o los tribunales puedan valorar cualquier tipo de material. **Marta RODRÍGUEZ**

## **14. El titular de una marca renombrada tendrá que tolerar el uso de signos semejantes cuando haya una justa causa: uso anterior y buena fe. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de febrero de 2014, Red Bull (C-65/12)**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Red Bull es titular en Benelux de una marca mixta registrada el día 11 de julio de 1983 para bebidas no alcohólicas en clase 32 que se reproduce a continuación:



# ELZABURU

Por otra parte, De Vries es titular en Benelux de la marca denominativa THE BULLDOG en clase 32 y de las siguientes dos marcas mixtas (a partir de ahora marca/s semejante/s):



Las marcas THE BULLDOG son posteriores a la marca RED BULL. Sin embargo, antes de que Red Bull solicitase su marca, De Vries ya usaba THE BULLDOG como nombre comercial para una actividad de servicios de restauración, de hostelería y de despacho de bebidas (servicios "horeca"). Posteriormente, se empezaron a usar las marcas THE BULLDOG para bebidas energéticas.

En el marco del procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo de Holanda en el que Red Bull solicitaba el cese de la producción y comercialización de dichas bebidas energéticas con el signo THE BULLDOG, el Tribunal manifestó ciertas dudas en relación a la interpretación del concepto de justa causa establecido en el artículo 5.2 de la [Directiva 89/104 de Marcas](#), por lo que decidió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, se preguntó al TJ si podría calificarse de justa causa el uso por un tercero de un signo semejante (THE BULLDOG) a una marca renombrada (RED BULL KRATING-DAENG) para un producto idéntico (bebidas energéticas) cuando se ha probado que el signo semejante se había utilizado con anterioridad a la solicitud de la marca renombrada.

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal indica que, a efectos de determinar si este uso anterior podría calificarse de justa causa y podría permitir justificar que se obtenga una ventaja del renombre, hay que tener en cuenta dos elementos:

- a) Implantación del signo usado anteriormente y apreciación de la reputación de que goza este signo entre el público interesado y
- b) La intención del titular del signo semejante.

Para ello, deberá tenerse en cuenta el grado de similitud entre los productos y servicios para los que la marca semejante se ha utilizado, cuán-

do se empezó a utilizar THE BULLDOG para el producto idéntico al de la marca renombrada y en qué momento la marca renombrada adquirió dicho renombre.

En el presente asunto se entendió que el hecho de que De Vries utilizase las marcas THE BULLDOG para bebidas energéticas no suponía que estuviese obteniendo una ventaja del renombre de la marca de Red Bull sino que se trataba de una ampliación de la gama de los productos y servicios que antes comercializaba.


**■ 3. COMENTARIO.** En conclusión, en esta sentencia el TJ establece que efectivamente podrá obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa en el sentido del artículo 5.2 de la Directiva 89/104, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante para un producto idéntico al registrado por la marca renombrada, siempre que el signo del tercero se hubiese utilizado con anterioridad a la solicitud de la marca renombrada y siempre que este signo semejante se hubiese utilizado de buena fe.

Para apreciar tales circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta la implantación y reputación del signo semejante a la marca renombrada; el grado de similitud entre los productos y los servicios para los cuales se utilizó originariamente el mismo signo y el producto para el que se registró la marca renombrada; y la relevancia económica y comercial del uso para ese producto del signo semejante.

Esta interpretación del TJ goza de una especial relevancia ya que el titular de una marca renombrada podrá verse obligado a tolerar que un tercero utilice una marca similar a la suya para productos o servicios idénticos; siempre claro está que no exista mala fe y se cumplan las condiciones establecidas.

**Marta RODRÍGUEZ**

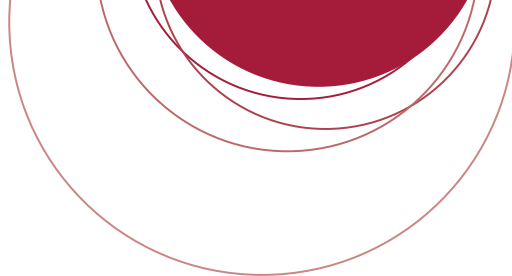




## 2. Derechos de autor, sociedad de la información, internet





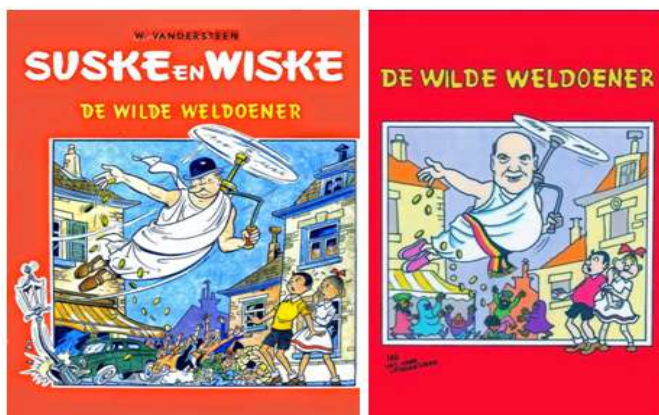


## **15. El límite de parodia es un concepto autónomo de Derecho comunitario que no exige requisitos más allá de su carácter burlesco y de su diferenciación con la obra parodiada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn (C-201/13)**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** El demandante, Sr. Vandersteen, es autor de un dibujo publicado en la portada de un famoso cómic en los años 60 bajo el título *De Wilde Weldoener* (El benefactor compulsivo). El dibujo representa a un hombre vestido con una túnica blanca sobrevolando una ciudad y repartiéndole monedas entre la muchedumbre. El demandado, Sr. Deckmyn, miembro de un partido político, transformó la obra del Sr. Vandersteen para ilustrar unos calendarios del año 2011 con un evidente contenido político. En el dibujo del Sr. Deckmyn, puede reconocerse en el personaje principal al alcalde de Gante, apreciándose también que los que se afanan en recoger las monedas son personas de color o llevan burka.

El demandante en el litigio principal alega que su obra ha sido utilizada sin su consentimiento para asociarla a un mensaje político, lo cual perjudica sus intereses como autor. El demandado argumenta que se trata de una caricatura política amparada por la Ley belga. En esta tesitura, el tribunal holandés plantea ante el Tribunal de Justicia cuestión prejudicial para que determine si el límite de parodia es un concepto autónomo del Derecho de la Unión y, en ese caso, cuáles son los requisitos que debe cumplir para considerarse conforme al artículo 5.3. k) de la [Directiva 2001/29/CE](#) de la Sociedad de la Información.

# EL ZABURU



■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ parte de la premisa de que la parodia es un concepto autónomo de Derecho comunitario y, por tanto, ha de interpretarse de manera uniforme en todo el territorio de la Unión. No obstante, une a ello el hecho de que se trate de un límite facultativo para los Estados. Dado que la Directiva 2001/29/CE no contiene una definición del término, el significado de la parodia ha de determinarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, entendiéndose por tal una manifestación humorística o burlesca en la que se evoca una obra existente, pero diferenciándose de esta. Ello implica que otros requisitos adicionales exigidos por los ordenamientos de los distintos países, como pueda ser la originalidad de la obra parodística, la obligación de citar la obra parodiada y a su autor, o la exigencia de que el objetivo de la burla sea la propia obra parodiada, no son necesarios para que, conforme a Derecho Comunitario, pueda aplicarse el límite de parodia.

Sentado lo anterior, el TJ señala conforme a qué criterios el Tribunal remitente debe valorar si en el concreto supuesto procede o no la aplicación del límite. Tres son las pautas o criterios a que hace referencia: el carácter restrictivo con que han de interpretarse todos los límites al derecho de autor, la necesidad de salvaguardar el efecto útil de la excepción y la justa ponderación de los intereses en juego de modo que se logre un equilibrio entre el derecho de propiedad del autor de la obra (y el derecho a que su obra no sea asociada a un mensaje discriminatorio) y la libertad de expresión de los usuarios de la misma.

■ 3. **COMENTARIO.** La doctrina sentada por el TJ en esta sentencia tiene una enorme relevancia, al menos en dos sentidos: en primer lugar, porque se delimita el concepto comunitario de parodia, y en segundo lugar porque el Tribunal establece nuevos criterios de interpretación de las excepciones al derecho de autor.

En lo que respecta a la primera cuestión, es de esperar que la doctrina aquí sentada tenga importantes consecuencias en la aplicación del límite de parodia en los distintos Estados miembros. La laxitud con que se define la parodia, obviando la ya más que aceptada diferenciación entre "*weapon parody*" y "*target parody*", y el hecho de que no se exijan más requisitos aparte de su carácter humorístico y su diferenciación con la obra a la que evoca, amplía considerablemente el ámbito de aplicación del límite.

Por otra parte, el Tribunal parece separarse del criterio restrictivo de interpretación de las excepciones al derecho de autor, y siguiendo una nueva línea interpretativa ya anunciada en la sentencia de 1 de diciembre de 2011 ([asunto Painer](#)) introduce nuevos parámetros conforme a los cuales apreciar la correcta aplicación de los límites. **Patricia MARISCAL**

## **16. Las copias de fuentes ilícitas y la remuneración por copia privada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 2014, ACI Adam ([C-435/12](#)).**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** En Holanda la legislación sobre copia privada dispone que una Fundación (*Stichting Onderhoudelingen thuiskopie vergoeding*) fije el importe a pagar por copia privada. Al hacerlo, este organismo tenía en cuenta el daño resultante de las copias realizadas a partir de una fuente ilegal. ACI y otras empresas obligadas a abonar el importe de la copia privada consideraron que esas reproducciones no formaban parte del concepto de copia privada y, por tanto, no deberían tenerse en cuenta en el cálculo del daño. El caso alcanzó al Tribunal Supremo de los Países Bajos que planteó varias cuestiones prejudiciales. El tema capital se recogía en las dos primeras cuestiones y puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿Se aplica también la limitación por copia privada a las copias realizadas a partir de una infracción del derecho de autor?. Aparte de este asunto, se planteaba una tercera cuestión relacionada con la legitimación para activar las medidas procesales previstas en la [Directiva 2004/48/CE](#) de protección del derecho de autor. Las compañías deudoras de la copia privada habían recurrido a esta normativa para reaccionar frente a las reclamaciones de los derechos de autor. ¿Podrían hacerlo?

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** Para responder a la principal cuestión planteada, la Corte de Justicia comenzó explicando la necesidad de interpretar restrictivamente las excepciones y limitaciones que se establecen a los derechos de autor en la normativa comunitaria. Para ello esgrime, como primer argumento, la doctrina tradicional de interpretación restrictiva de un límite a un principio general, pero también señala que el juego de la regla de los tres pasos, y el considerando 44 de la [Directiva 2001/29/ce9](#) conducen a que la interpretación de la restricción deba ser estricta. No puede

imponerse a los titulares una privación de su derecho de reproducción que les imponga tolerar vulneraciones de sus derechos que puedan acompañar a la realización de copias privadas. El Tribunal estima que una norma nacional que lo contemplara fomentaría la circulación de copias falsas, menoscabando la explotación normal de éstas, y ocasionando un perjuicio injustificado a los titulares de derechos. El Tribunal considera, además, que su decisión a este respecto no puede depender de la aplicación de ciertas medidas tecnológicas. Es el Estado el que establece el límite y el que tiene que garantizar su correcta aplicación; lo que no se ve alterado por el grado de aplicación de las medidas anticopia. La Sentencia, transcribiendo lo ya afirmado respecto a la copia privada en sentencias anteriores como [Padawan](#) y [Thuiskopie](#), señala también el deber de mantener un justo equilibrio entre los titulares y los beneficiarios de la limitación. Si se computara en la valoración del daño las copias de fuente ilícita, se estaría penalizando indirectamente a todos los usuarios con independencia de su comportamiento, haciéndoles asumir un coste adicional por las copias ilícitas.

La Tercera de las cuestiones fue resuelta por el Tribunal vinculando las medidas de protección reconocidas en la Directiva 2004/48/CE a los titulares de los derechos, por lo que *“... no pueden ser interpretadas como destinadas a regular las distintas medidas y procedimientos puestos a disposición de quienes no son ellos mismos titulares de tales derechos y que no afectan exclusivamente a un menoscabo de estos derechos.”*

**III 3. COMENTARIO.** La sentencia ACI Adam viene a moldear decisivamente el modelo europeo de copia privada con la expulsión de las copias de fuente ilícita. El efecto conjunto de esta resolución y de la vieja sentencia de Padawan, que circunscribía el deber de remuneración a los particulares, conforman un panorama muy limitado de juego de la compensación por copia privada. El gobierno español ha hecho un uso intensivo de esta doctrina y, sin duda, del contenido de la resolución en el que se reconoce que los Estados pueden establecer limitaciones más restrictivas que las que podría acogerse a la luz de la Directiva. Veremos si esta previsión permite al Estado español justificar la cifra reducida de indemnización fijada por copia privada en los últimos años. **Pablo HERNÁNDEZ**

## **17. Determinación de la competencia judicial en un supuesto de infracción de derechos de propiedad intelectual en el que el hecho dañoso tiene lugar en un Estado pero despliega sus efectos en otro Estado miembro. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 2014, Hi Hotel (C-387/12)**

**III 1. HECHOS.** El supuesto fáctico enjuiciado en el litigio principal y en el seno del cual se plantea la cuestión prejudicial es, en esencia, el siguiente.

El demandante -Sr. Spoering- es un fotógrafo que en el año 2003 realizó por encargo de Hi Hotel una serie de fotografías del interior del hotel que esta compañía explota en Niza (Francia). El Sr. Spoering cedió los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas a Hi Hotel para su uso exclusivo en los folletos publicitarios y la página web del hotel. En 2008 el Sr. Spoering descubre, en una librería en Colonia (Alemania), que estas fotografías han sido incorporadas a un libro sobre arquitectura de interiores editado por la editorial Phaidon, con domicilio social en Berlín (Alemania).

Lo peculiar de este asunto es que el Sr. Spoering decide demandar a Hi Hotel (y no a la editorial) por infracción de sus derechos de propiedad intelectual ante los tribunales de Colonia (y no en Francia, que es donde se habría producido el hecho dañoso). El *Bundesgerichtshof* alemán se pregunta si, de acuerdo al artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, los tribunales alemanes son competentes para conocer de un litigio en el que el ilícito en que se basa la demanda (la cesión inconsentida por parte de Hi Hotel a la editorial Phaidon) tiene lugar en otro Estado miembro (Francia) pero consiste en la participación o contribución a otro ilícito (la explotación por parte de Phaidon de las fotografías cedidas ilícitamente) que despliega sus efectos en el territorio del órgano ante el que se plantea la demanda (Alemania).

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 constituye una excepción a la regla general de determinación de la competencia judicial conforme al domicilio del demandado. Según este precepto, las personas domiciliadas en un Estado miembro pueden ser demandadas, en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso. Lo se trata, por tanto, es de dilucidar dónde se considera que se ha producido el hecho dañoso en este asunto. La clave para responder a esta pregunta estriba, tal y como señala el Tribunal, en que la expresión "*lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso*" del citado precepto, se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse en cualquiera de los dos sitios a elección del demandante. En este caso, si se atiende al criterio del lugar en que se produce el daño, el artículo 5.3 del Reglamento permite atribuir la competencia a los órganos jurisdiccionales de un Estado en el que el demandado no actuó (Alemania). En todo caso, es preciso tener en cuenta que la competencia del tribunal alemán sólo alcanzará a aquellos daños que hayan sido causados en ese territorio.

**■ 3. COMENTARIO.** La presente resolución sigue la línea fijada por el Tribunal de Justicia en el [asunto Shevill](#) (sentencia de 7 de marzo de 1995) y más recientemente en el [asunto Pinckney](#) (sentencia de 3 de octubre de 2013) en relación a los criterios conforme a los cuales ha de determinarse el lugar del hecho dañoso en materia de infracciones de derechos de propiedad

intelectual. Sin embargo, en esta sentencia el Tribunal va más allá, porque no se trata de un hecho dañoso cometido en un Estado que despliega sus efectos en otro Estado ante el que se plantea la acción, sino de un ilícito cometido en un Estado que contribuye a que un tercero cometa otro ilícito (el ilícito principal) cuyos efectos perjudiciales se producen en el Estado ante cuyos órganos judiciales se presenta la demanda. Podría decirse que, con esta interpretación, el TJ amplía el ámbito de aplicación de la regla competencial contenida en el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001. **Patricia MARISCAL**

## **18. Infracción indirecta de derechos de autor. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 31 de marzo de 2014**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La Asociación Promusicae y diversas empresas discográficas interponen acción por violación de derechos de autor contra las entidades Optisoft S.L., Piolet Networks S.L. y M Punto 2 Punto Technologies S.A., titulares de una serie de aplicaciones informáticas que hacen posible la implantación de protocolos “Peer to Peer” (P2P) para el intercambio de archivos entre usuarios. Los programas podían ser adquiridos a través de las páginas web de las demandadas. Entre los archivos de audio que intercambiaban los usuarios de dicha tecnología ocupaba un elevado porcentaje los fonogramas musicales sujetos a derechos de propiedad intelectual.

La acción, basada en derechos de autor y en la disciplina de la competencia desleal, solicitaba el cese por los demandados en tal actividad y una indemnización por los daños y perjuicios causados, que las actoras cifraban, teniendo en cuenta el número de descargas producidas y una estimación del precio medio de explotación en Internet de cada canción grabada, en 13.029.599 euros. Ambas acciones son desestimadas.

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** La Sentencia comienza por admitir que los intercambios entre usuarios de Internet de archivos que estén amparados por derechos de propiedad intelectual, si no se cuenta con la autorización del titular de los mismos, entraña una infracción de los derechos: comunicación pública (en su modalidad de puesta a disposición del público de forma interactiva de las obras) y de reproducción, tanto de los autores como de los productores de fonogramas; sin que quepa aplicar el límite de copia privada.

El Tribunal, sin embargo, puntualiza que los demandados no son usuarios que actúen de la forma descrita. Se trata de empresas que han elaborado y distribuido el software de intercambio de archivos que permite poner en marcha protocolos “Peer to Peer” de tipo descentralizado, de modo que no tienen intervención alguna en el intercambio de archivos que pueden realizarse directamente entre los usuarios a través de dichas herramientas tecnológicas. Esto impide que se pueda calificar su actuación como una infracción *directa* de los derechos de propiedad intelectual.

La sentencia no acepta tampoco que la posición de los demandados pueda ser considerada como la de un proveedor de servicios de Internet sujeto a las responsabilidades previstas en la [Ley 34/2002](#) de Servicios de la Sociedad de la Información. Según el Tribunal *“lo que los demandados realizan, respectivamente, es la creación y comercialización de un programa informático. No se trata de prestadores de servicios de intermediación en Internet, pues su misión no es posibilitar el acceso de los usuarios a la red, ni se encargan de la transmisión de datos, ni proporcionan servicios de alojamiento de los mismos, ni tampoco facilitan enlaces a otros contenidos ni incluyen buscadores de éstos”*. Esto impide en consecuencia incardinar el comportamiento de los demandados en el ámbito de las responsabilidades que pudieran exigirse a los proveedores de servicios de la sociedad de la información.

A partir de ahí, el Tribunal examina exhaustivamente la cuestión de determinar si es posible imputar responsabilidad a los demandados por la vía de la infracción *indirecta*, aquella que sería cometida por aquél que, siendo consciente de ello, indujese o contribuyese a que un tercero realizase una actividad infractora de derechos de propiedad intelectual.

El Tribunal toma como punto de partida que la infracción indirecta *“carece de explícita regulación legal en nuestro ordenamiento jurídico en lo que respecta a la propiedad intelectual en sentido estricto”*; que existen antecedentes judiciales sobre imputaciones de responsabilidad por infracción indirecta en el ámbito de la propiedad intelectual que provienen de litigios seguidos en los Estados Unidos de América (el caso Betamax) pero advierte que tales antecedentes se asientan *“en principios que no son estrictamente coincidentes con los que inspiran el derecho continental europeo, por lo que se debe ser cuidadoso a la hora de intentar trasladar con cierto automatismo la doctrina jurisprudencial de dicho país”*; y que la posibilidad de imputar responsabilidad por infracción indirecta de la propiedad intelectual en el marco legal español es, sin embargo, *“una materia controvertida en la doctrina jurídica”*.

Partiendo de esas premisas, el Tribunal rechaza la acción basada en derechos de autor declarando que el alcance de la responsabilidad por hecho ajeno que regula el [artículo 1903 del Código Civil](#) tampoco permitiría fundar una responsabilidad como la propugnada por la parte actora. Para la Sentencia *“esta previsión legal sólo da lugar a una extensión de responsabilidad a un tercero por un hecho ajeno en situaciones en las que median nexos de jerarquía, subordinación o dependencia, de manera que un sujeto tendría cierta ascendencia sobre otro o incluso la facultad de darle órdenes, instrucciones o se supervisar su conducta, lo que justifica que le alcance responsabilidad por lo que éste hiciera”*

En lo que respecta a la acción por competencia desleal, la Sentencia rechaza también la posibilidad de subsumir la conducta de los demandados en los actos de imitación con aprovechamiento de esfuerzo ajeno, en la cláusula



general de contravención de la buena fe o en el tipo concurrencial relativo a la infracción de normas.

■ **3. COMENTARIO.** La infracción indirecta de derechos de propiedad intelectual o industrial sólo está contemplada expresamente en el ordenamiento español en la ley de patentes. Esta Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid pone de relieve la dificultad de articular acciones judiciales ante una carencia legal. En el ámbito del derecho de autor, además, se trata de una cuestión que no ha sido nunca pacífica y que puede ser entendida de forma distinta según cual sea el sistema en el que se desenvuelva la controversia. De todo ello se hace eco esta sentencia con razonamientos no exentos de razón pero sujetos también a crítica. La situación que describe la sentencia, sin embargo, ha cambiado por completo en España apenas unos meses después de haber sido pronunciada. La reforma de la Ley de propiedad intelectual española de noviembre de 2014 introduce explícitamente la modalidad de responsabilidad indirecta para el inductor, cooperador necesario o receptor. Otra cosa es la interpretación que vaya a darse a esta reforma y las incógnitas que suscita. **Antonio CASTÁN**

## 19. La razonabilidad en la imposición de obligaciones de bloqueo a los intermediarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel (C-314/12)

■ **1. HECHOS.** Las empresas austriacas Constantin Film y Wega, productores cinematográficos, solicitaron ante los tribunales austriacos la adopción de medidas cautelares consistentes en que el proveedor de acceso a Internet, Telekabel, bloqueara el acceso a un sitio de Internet que facilitaba el acceso a sus obras sin su autorización.

Apyaban su petición en la previsión del artículo 8.3 de la Directiva 2001/29/CE de la Sociedad de la Información que dispone que los titulares podrán *"solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor"*.

El órgano de primera instancia concedió la medida, ordenando a Telekabel que procediera a bloquear el dominio y la dirección IP que utilizaba la página infractora. En apelación, la Corte de Viena mantuvo la obligación de resultado relativa al bloqueo de la página web, pero estimó que correspondía a Telekabel elegir los medios para lograrlo. Ante el Tribunal Supremo, Telekabel planteó que no tenía la condición de intermediario, a los efectos del artículo 8.3 de la Directiva, por cuanto para merecer dicha consideración era exigible una relación especial, contractual, con el infractor de la que él carecía. Telekabel alegó también que no podrían concederse medidas cautelares

sin la previa acreditación de accesos ilícitos por parte de algunos clientes del proveedor de acceso. Por último, el operador de telecomunicaciones argumentó que todas las medidas de bloqueo eran eludibles técnicamente y algunas de ellas resultaban excesivamente onerosas.

El Tribunal Supremo austriaco acordó suspender el procedimiento y formuló tres cuestiones prejudiciales. Las dos primeras referidas al concepto de intermediario y a la exigencia de acreditación de infracciones por parte de clientes del operador de acceso. La tercera, y sin duda más interesante, relativa a la conducta que es exigible al intermediario destinatario de una medida cautelar de bloqueo de una página web para eximirse de responsabilidad

**■ ■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** La sentencia del Tribunal de Justicia zanjó la primera y segunda de las cuestiones, defendiendo una concepción amplia de intermediario a los efectos del artículo 8.3 de la Directiva de la Sociedad de la Información: *“Cualquier persona que transmita por la red la infracción contra la obra o prestación protegidas cometida por un tercero”* reúne la condición de intermediario.

El Tribunal adopta esta interpretación con una declarada finalidad de no mermar la protección jurídica a los titulares, y teniendo en cuenta que la protección tiene por objetivo no sólo hacer que cesen las violaciones, sino también evitarlas.

En relación con la segunda de las cuestiones suscitadas, la Corte de justicia europea tampoco dio la razón al operador, al descartar que fuera preciso acreditar el acceso efectivo a las obras por parte de algunos clientes. Basta, para la concesión de la medida, con que las obras sean accesibles a través del operador de acceso para que éste pueda ser destinatario de una medida cautelar.

La tercera de las cuestiones planteaba el grado de obligación que puede hacerse recaer en el operador de acceso a la hora de bloquear una página web. El Tribunal deja claro que, dada la realidad de Internet, no puede imponerse una obligación de pleno resultado ya que supondría restringir en exceso otros derechos en conflicto –derecho de información y libertad de empresa- y resultaría contraria a principios generales del Derecho como el de la proporcionalidad.

La Corte europea considera en su Sentencia que la medida cautelar, a fin de respetar una adecuada ponderación de derechos en conflicto, no debe definir las medidas concretas que deba adoptar el operador para alcanzar el efecto perseguido y, por otro lado, el obligado a aplicarla puede eximirse de responsabilidad demostrando que ha adoptado todas las medidas razonables.

En este último aspecto, el Tribunal precisa que, con la finalidad de dotar de seguridad jurídica al destinatario de la medida cautelar, el operador ha de tener la posibilidad de verificar ante el juez *"que las medidas adoptadas eran efectivamente las que podían esperarse de él para impedir el resultado prohibido"*.

La Sentencia hace un merecido esfuerzo por intentar precisar, apelando a criterios de finalidad y de razonabilidad, cómo debe conducirse el proveedor de acceso.

En este sentido, el Tribunal señala que la medida debe servir para poner fin a la vulneración, por lo que no estará justificada si afecta inútilmente a *"los usuarios de Internet que recurren a los servicios de dicho proveedor para acceder lícitamente a la información."*

Por otro lado, el Tribunal subraya que las medidas a tomar por el proveedor de acceso deben ser suficientes para *"garantizar una protección efectiva del derecho"*, entendiendo que se logrará si tiene *"como efecto impedir, o al menos, hacer difícilmente realizable, el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet que recurran a los servicios del destinatario de dicho requerimiento de acceder a esas prestaciones puestas a su disposición"* de forma ilícita.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** La Sentencia del Tribunal de Justicia es claramente positiva para la protección de la propiedad intelectual en la medida en que aclara el derecho de los titulares a requerir la intervención de operadores de acceso para evitar la vulneración de sus derechos en Internet. Y es una resolución realista en la que el Tribunal busca establecer unos criterios de razonabilidad para determinar el grado de exigencia que puede imponerse a un intermediario para que las medidas no resulten inútilmente restrictivas para los usuarios de Internet, ni demasiado gravosas para el operador, pero posibiliten una protección eficaz de los contenidos. **Pablo HERNÁNDEZ**

## **20. El Tribunal de Justicia defiende el modelo tradicional de gestión colectiva territorial. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014, OSA (C-351/12)**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** OSA es el acrónimo de la SGAE checa, una entidad de gestión dedicada a la gestión de obras musicales que tiene la peculiaridad de desarrollarse en un marco legal en el que la actividad de administración colectiva está reservado a una sola entidad. OSA, en definitiva, ejerce su actividad de forma monopolística en virtud de la normativa estatal.

El caso enjuiciado trae causa en una reclamación de pago de derechos por parte de OSA a un balneario por la comunicación pública de obras a través de los aparatos de televisión y radio que el establecimiento ofrecía en sus habitaciones. En el conflicto entre las partes, el Tribunal Regional de Pilsen planteó, esencialmente, dos cuestiones. La primera es relativa al acto de transmitir obras a través de televisiones o radios situadas en las habitaciones de un establecimiento termal. En este sentido, la resolución no parece, ciertamente, novedosa respecto a la ya resuelta en el [caso Rafael Hoteles v. SGAE](#). Aunque algunas consideraciones merecen especial consideración por otros motivos. La segunda cuestión resulta más interesante, puesto que suscita la conformidad del marco legal checo, que contempla un régimen monopolístico en gestión colectiva, a la normativa comunitaria.

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** Naturalmente, no hubo novedades a la hora de decidir sobre la realización de un acto de comunicación pública por *"quien explota un establecimiento termal [que] permite a sus pacientes acceder a las obras difundidas por televisión o radio por medio de aparatos de televisión o de radio, distribuyendo en las habitaciones de éstos la señal recibida, portadora de las obras protegidas"*. Dictada esta resolución, unos días después de la [Sentencia Svensson](#) y por la misma sala que había excluido la existencia de un público nuevo en la comunicación efectuada por enlaces a páginas desde donde se pudiera acceder lícitamente a la obra, el Tribunal dedica algún apartado a explicar que, en este caso, sí existe un público nuevo. *"Pues bien, al igual que los clientes de un hotel, los pacientes de un establecimiento termal constituyen ese público nuevo. En efecto, el establecimiento termal interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar acceso a la obra protegida sus pacientes. Sin esta intervención, los pacientes no podrían, en principio, disfrutar de la obra difundida"*

La parte más relevante de la Sentencia en este aspecto es la distinción que efectúa entre el derecho de autor y el derecho conexo a la hora de explicar por qué no es aplicable lo postulado en la Sentencia del Corso (15 de marzo de 2012, [C-135/10](#)) a este caso. La resolución del Corso había descartado la existencia de comunicación pública de fonogramas producida en una pequeña consulta dental. Al margen de las cuestiones de hecho diferenciales, en las que el Tribunal no entra, lo importante es que señala que los principios deducidos en aquella sentencia no serían extensibles a este supuesto porque aquella doctrina se refiere al derecho compensatorio de los artistas y no puede extenderse a lo que atañe a un derecho exclusivo como corresponde a los autores en virtud del artículo 3.1 de la [Directiva 2001/29](#).

La tercera cuestión se suscita en torno a la normativa checa que contempla la existencia de una única entidad de gestión colectiva para la administración de los derechos musicales. El balneario demandado había alegado que la normativa local le impedía obtener licencias de terceras entidades

europas y que sus tarifas eran muy elevadas. Frente a la previsión de la legislación checa, se alzaba el artículo 16 de la [Directiva 2006/123](#), de libre prestación de servicios y su aplicación a los servicios de gestión colectiva de derechos; el artículo 56 del [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#), base de dicha directiva, que prohíbe las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea; y el artículo 102 que prohíbe las prácticas abusivas por parte de entidades en posición de dominio.

El Tribunal descarta, en primer lugar, que el artículo 16 de la Directiva de libre prestación de servicios fuera aplicable por cuanto el artículo 17.11 de esta misma norma excluye de la liberalización de servicios los derechos de autor. El paso siguiente era, pues, examinar el caso a la luz del artículo 56 que predica la libre prestación de servicios y que sólo puede ser excepcionado por razones imperiosas de interés general. La Sentencia considera que esas razones se encuentran en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Y la concesión de un monopolio territorial *"es apropiada para proteger los derechos...ya que permite una gestión eficaz de esos derechos un control eficaz de su respeto en ese territorio"*. El Tribunal estima que no se le ha puesto de manifiesto, en el estado actual del Derecho de la Unión, de otro método que permita alcanzar el mismo grado de protección de los derechos de autor que el basado en un control territorial y del que forman parte los contratos de representación recíproca entre entidades. En tales condiciones, la Sentencia concluye que la restricción no va *"más allá de lo necesario para lograr el objetivo de la protección de los derechos de autor."*

La última cuestión que aborda el Tribunal es la relativa a la compatibilidad de la normativa checa y la prohibición de abuso de posición de dominio. La Sentencia resume, en este caso, la doctrina tradicional, explicando que la mera posición dominante no está prohibida y, por tanto, la reserva a OSA de la gestión colectiva no es contraria al artículo 102, pese a dotarla de una posición de dominio. La prohibición recae sobre el abuso de dicha condición. Y, en este punto, el Tribunal repasa nuevamente la doctrina europea. El abuso puede producirse si una empresa en posición dominio impone tarifas *"que son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros, y siempre que la comparación entre las cuantías de las tarifas se hubiera llevado sobre una base homogénea."*

**■ 3. COMENTARIO.** La Sentencia OSA sorprende por el mantenimiento sin matices de la doctrina temprana del Tribunal, asentada en los casos [Lucy](#) y [Tournier](#), sobre la gestión colectiva que ha salvaguardado el modelo actual territorializado de gestión colectiva dominante en Europa. Este patrón parecía resquebrajarse con las iniciativas de la Comisión para introducir competencia entre entidades, especialmente en el ámbito del entorno digital. El caso OSA, junto con el caso CISAC, resucitan, en gran medida, la doctrina tradicional que parecía ponerse en tela de juicio merced a las

nuevas tecnologías y la reducción de los costes de transacción vinculados al control territorial. Será, ahora, el mercado, más que el regulador, el que confirme en el futuro esta orientación. **Pablo HERNÁNDEZ**

## **2 1. Enlaces en internet y comunicación pública. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 2014, Svensson (C-466/12)**

**■ ■ ■ 1. HECHOS.** ¿Quién realiza enlaces en internet, efectúa actos de comunicación pública?. Esta es la cuestión esencial del conocido como caso Svensson. Varios periodistas suecos demandaron por daños a una empresa de prensa que publicaba en su página web enlaces a través de los cuales los usuarios eran conducidos a los artículos de prensa de los periodistas reclamantes, que se encontraban en sus publicaciones originales disponibles en la red. Los actores subrayaban que el usuario no percibía claramente que había sido redirigido a la página donde se encontraban los textos en origen. La demandada, por el contrario, sostenía que al usuario le resultaba evidente su traslado a otra página de internet. El artículo 3.1 de la [Directiva 2001/29/CE](#) de la Sociedad de la Información reconoce el derecho exclusivo en favor de los autores a autorizar cualquier comunicación pública de sus obras, incluida la puesta a disposición de las mismas a través de medios interactivos. Con apoyo en este artículo, los reclamantes consideraban que los enlaces suponían actos de comunicación pública no autorizados, mientras que la página reclamada mantenía que no realizaba transmisión alguna de las obras, *"dado que su actividad se limitaba a indicar a sus clientes las páginas de internet en las que se encontraban las obras que les interesaban"*.

El Tribunal sueco planteó cuatro cuestiones prejudiciales: a) la primera relativa a si merece la consideración de comunicación pública la actividad de enlazar a una obra en internet; b) la segunda referente a conocer si la decisión a la primera cuestión podría verse afectada por el hecho de que la obra enlazada esté libremente accesible en internet; c) si debería tenerse en cuenta la percepción por el usuario de encontrarse o no en la misma página web; y d) por último, si los Estados miembros podrían otorgar una protección más amplia de sus derechos exclusivos que el contemplado en la Directiva.

**■ ■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** Para decidir la primera cuestión, el Tribunal aclaró que la comunicación pública comprendía dos elementos acumulativos: el acto de comunicar y la comunicación a un público nuevo. En relación con el primero de estos elementos, el Tribunal determinó con claridad que el acto de facilitar enlaces en una página web sobre los que el usuario puede pulsar y ser conducido a obras protegidas era un acto de "puesta a disposición" y, por tanto, acto de comunicación en el sentido del artículo 3.1

de la Directiva. Ahora bien, la Corte de justicia no estimó que estuviera presente el segundo de los elementos que deben estar presentes en un acto de comunicación pública. Para el Tribunal, el término “público” requiere no sólo la existencia de un número indeterminado de destinatarios potenciales, sino un público *“que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público”*.

A partir de este análisis de principio, el Tribunal da respuesta al caso concreto desestimando que existiera una comunicación pública ya que la comunicación controvertida *“no conduce a comunicar dichas obras a un público nuevo”* porque, *“sabiendo que el acceso a las obras en esa página no estaba sujeta a ninguna medida restrictiva, todos los internautas podían consultarla libremente.”*

La inexistencia de un público nuevo determina que no fuera precisa una nueva autorización de los titulares de derechos por cuanto estos ya tuvieron en consideración a ese público al autorizar la primera puesta a disposición de las obras en la red.

Para el Tribunal el *“look and feel”* del internauta usuario del enlace tampoco es relevante, y no existe un acto de explotación separado que requiera autorización si *“la obra aparece dando la impresión de que se muestra en la página en la que se encuentra el enlace”*.

La última cuestión no es menos importante que las anteriores, aunque acaso haya pasado más desapercibida por no lidiar con la cuestión central debatida. Afecta a la capacidad de los legisladores nacionales para configurar el contenido de los derechos de autor una vez que ya han sido armonizados a nivel comunitario. El derecho de comunicación pública a una audiencia no presente en el lugar en que se origina la comunicación (considerando 23 de la Directiva) es armonizado a nivel comunitario con la *“finalidad de eliminar las diferencias legislativas la inseguridad jurídica que existen en torno a la protección de los derechos de autor”*, señala la Sentencia. Por este motivo, no es admisible que *“un Estado miembro pueda proteger más ampliamente a los titulares de derechos de autor estableciendo que el concepto de comunicación al público incluya igualmente actos distintos de los previstos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva”*, pues *“entrañaría la creación de disparidades legislativas y, por tanto, de inseguridad jurídica para los terceros.”* Ya que el considerando séptimo de la Directiva subrayaba que no pretendía suprimir o evitar las diferencias legislativas que no afectaran al funcionamiento del mercado interior, el Tribunal explica que el mercado resultaría afectado negativamente si el concepto de comunicación pública abarcara contenidos distintos en los diferentes países.

**III 3. COMENTARIO.** La Sentencia Svensson ha tenido una enorme repercusión en el marco jurídico de los derechos de autor y, en nuestro país,

altera declaraciones reiteradas de nuestros tribunales que consideraban que el mero acto de enlazar no afectaba al derecho de comunicación pública. A partir de esta resolución, el titular del derecho podrá actuar frente a aquellos enlaces que conduzcan a obras que sean ofrecidas desde terceras páginas sin el consentimiento del autor. Las consecuencias no son menores y las primeras resoluciones que tienen en cuenta esta nueva doctrina ya se han producido, aunque sorprendentemente por vía penal. Tampoco es menor las consecuencias que pueden derivarse de la imposibilidad de los Estados para delimitar los derechos de autor con mayor -y, ciertamente, podría decirse igualmente “menor”- contenido que el derivado de la norma comunitaria cuya armonización se configura con un carácter pleno. **Pablo HERNÁNDEZ.**

## **22. El concepto de medida tecnológica eficaz recogido en la Directiva 2001/29/CE comprende también aquellas medidas que impiden la interoperabilidad de una consola con otros dispositivos, aparatos y softwares ajenos a la compañía fabricante de la primera. Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de enero de 2014, Nintendo (C-355/12)**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** El conflicto del que trae causa la cuestión prejudicial tiene lugar en Italia entre las compañías Nintendo y PC Box con motivo de la fabricación y comercialización por parte de la última de unos aparatos que, una vez instalados en las consolas de Nintendo, permitían eludir su sistema de protección frente a la utilización de videojuegos falsificados. Se trata de las *homebrews*, creadas por PC Box expresamente para ser utilizadas en las consolas de Nintendo y cuyo fin era desactivar las medidas tecnológicas de protección de modo que fuera posible la lectura de videojuegos de otros fabricantes, así como ficheros MP3, películas y vídeos.

Nintendo demanda a PC Box por llevar a cabo actos de elusión de las medidas tecnológicas de protección implementadas en sus consolas, con la consecuente infracción de sus derechos de propiedad intelectual. PC Box, por su parte, defiende la legalidad de estos dispositivos sobre la base de sus múltiples utilidades más allá de permitir el uso de videojuegos falsificados.

En esta tesitura, el tribunal remitente plantea cuestión ante el TJ para que determine el alcance de la protección que tales medidas de protección otorgan conforme a lo establecida en la Directiva 2001/29/CE, de la Sociedad de la Información.

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** Lo que se plantea al TJ por parte del tribunal italiano son dos cuestiones. Por un lado, si las medidas tecnológicas de



protección instaladas por Nintendo en sus consolas para impedir la utilización de programas, juegos y, en general, contenidos ajenos a esta compañía son conformes a la normativa comunitaria, y, en concreto, si se ciñen al concepto de medida tecnológica eficaz contemplado en el artículo 6 de la Directiva 2001/29/CE. Y, por otro, con arreglo a qué criterios procede valorar el alcance de la protección jurídica contra la elusión de medidas tecnológicas eficaces.

(i) La primera de las cuestiones resulta totalmente pertinente ya que las medidas tecnológicas adoptadas por la demandante consisten en un sistema de encriptado instalado tanto en las consolas como en los videojuegos que impide, no sólo la utilización de videojuegos carentes de código, sino de cualquier otro tipo de software destinado a otros fines como pueda ser la lectura de archivos MP3, vídeos o películas. Lo que aduce PC Box, en este sentido, es que tales medidas tecnológicas irían más allá de lo permitido por la Directiva, al excluir cualquier tipo de interoperabilidad entre la consola y otros aparatos que no procedan de la empresa fabricante. El considerando 48 de la Directiva, establece, a estos efectos, que la protección jurídica conferida por la medidas tecnológicas *"debe respetar el principio de proporcionalidad y no debe prohibir aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial principal persiga objetivos distintos de la elusión de la protección técnica"*.

Pues bien, según el TJ no hay nada en la Directiva 2001/29/CE, aplicable también a los videojuegos, que permita considerar que su artículo 6.3 no se aplique a medidas tecnológicas como las que utiliza Nintendo para sus consolas. El concepto de medida tecnológica eficaz se define de un modo amplio e incluye también la aplicación de sistemas de protección consistentes en la codificación tanto de los soportes físicos de los videojuegos como de las propias consolas de modo que se impida la interoperabilidad con aparatos y dispositivos ajenos al sistema de encriptado.

En segundo lugar, el tribunal remitente plantea una cuestión relativa a los criterios o parámetros respecto de los cuales haya de medirse el alcance de la protección jurídica contra la elusión de medidas tecnológicas, y, en concreto, si es preciso tomar en consideración el destino atribuido por el titular de derechos al producto que encierra el contenido protegido.

A este respecto, establece el Tribunal que, a la luz del citado considerando 48 de la Directiva 2001/29/CE, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta criterios tales como la existencia de otras medidas tecnológicas de eficacia comparable a las adoptadas por la demandante que hubieran provocado una menor interferencia en las actividades de terceros no sujetas a la autorización del titular, los costes de los distintos tipos de medidas, así como otras finalidades de los dispositivos utilizados por la demandada

al margen de la elusión de las medidas tecnológicas y la frecuencia con que efectivamente se utilizan por los terceros.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** De la resolución del TJ no es posible extraer una conclusión definitiva respecto a si las *homebrews* fabricadas y comercializadas por PC Box son o no legales, pues se deja en manos del tribunal nacional su valoración a partir de la prueba del uso que efectivamente les den los terceros. Lo que sí es claro es que el concepto de medida tecnológica eficaz recogido en la Directiva 2001/29/CE abarca también aquellas medidas que impiden la interoperabilidad de una consola con otros dispositivos, aparatos y softwares ajenos a la compañía fabricante de la primera.

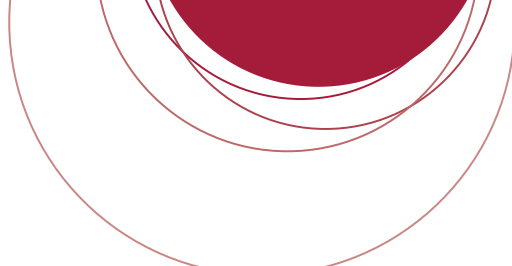
Resulta también interesante de esta sentencia el pronunciamiento del TJ respecto de la calificación jurídica de los videojuegos. Para este Tribunal, los videojuegos son un "*material complejo*" que incluiría no sólo un programa de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros con valor creativo propio, y por lo tanto protegibles en su conjunto como obra intelectual, lo que determinaría la aplicación al videojuego del régimen jurídico establecido en la Directiva 2001/29/CE. **Patricia MARISCAL**





## 3. Patentes





## **23. Posibilidad de proteger bajo patente los partenotes humanos. Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y concepto de embrión humano. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2014, *International Stem Cell Corporation* (C-364/13)**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La [Directiva 98/44/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, establece en su artículo 6.2.c) que las utilidades de embriones humanos con fines industriales o comerciales se considerarán no patentables, por considerarse incluidas dentro del grupo de invenciones cuya explotación comercial es contraria al orden público o la moralidad.

La interpretación del término “embrión humano”, a los efectos de la aplicación del mencionado artículo, había sido previamente establecida por el Tribunal de Justicia en el conocido como “caso *Brüstle*” ([C-34/10](#)). Según dicha interpretación, se incluían dentro de dicho término los óvulos humanos a partir del estadio de la fecundación, pero también los óvulos humanos no fecundados en los que se haya implantado el núcleo de una célula humana, así como los óvulos humanos no fecundados estimulados para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis, lo que se conoce como “partenotes humanos”. La definición se basaba en que, según la información recibida por el TJ, todos ellos eran aptos para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano.

Con posterioridad a dicha sentencia, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido denegó a *International Stem Cell Corporation* (en adelante, ISCO) el registro de dos solicitudes nacionales (GB0621069.4 y GB0621068.6) por considerar que las invenciones descritas en ellas se referían a óvulos humanos no fecundados estimulados mediante partenogénesis para dividirse

# ELZABURU

y desarrollarse y, por tanto, constituían usos de “embriones humanos”, excluidos de patentabilidad. ISCO interpuso un recurso contra esta resolución ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court), alegando que los partenotes humanos no pueden experimentar un proceso de desarrollo que culmine en un ser humano, y que el cumplimiento de esa condición parecía haber sido lo que determinó qué organismos debían quedar excluidos de patentabilidad según el caso C-34/10.

La mencionada High Court of Justice decidió plantear al TJ una cuestión prejudicial, para determinar si los óvulos humanos no fecundados estimulados mediante partenogénesis para que se dividan y sigan desarrollándose, pero que no son aptos para convertirse en seres humanos, (los partenotes humanos) están comprendidos dentro del término “embrión humano”.

■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El 17 de julio de 2014 se hizo pública la [Opinión](#) del Abogado General D. Pedro Cruz Villalón, que recomendaba excluir los partenotes humanos del concepto de embriones humanos.

En su sentencia del 18 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia, en línea con las conclusiones previas del Abogado General, ha declarado que el artículo 6.2.c) de la Directiva 98/44/CE debe interpretarse en el sentido de que un óvulo humano no fecundado que ha sido estimulado mediante partenogénesis para dividirse y desarrollarse no constituye un “embrión humano” en el sentido de dicha disposición si, a la luz de los conocimientos científicos actuales, no dispone, como tal, de la capacidad intrínseca para convertirse en un ser humano, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

El TJ confirma que el criterio a cumplir para que un óvulo humano no fecundando pueda ser calificado de “embrión humano” es que debe necesariamente disponer de la capacidad intrínseca para convertirse en un ser humano, no siendo suficiente que sea capaz de iniciar el proceso de desarrollo. Se destaca que todos los interesados que presentaron observaciones al TJ coinciden en que los conocimientos científicos actuales indican que un partenote humano, por efecto de la técnica utilizada para obtenerlo, no puede, como tal, iniciar el proceso de desarrollo que culmina en un ser humano; la información presentada durante el caso Brüstle (C-34/10), en cambio, indicaba lo contrario, lo que motivó entonces la calificación de los partenotes como embriones humanos.

Con referencia al caso específico que ha motivado la consulta al TJ, se hace mención a las modificaciones realizadas por ISCO en sus solicitudes con el fin de excluir la posibilidad de que se realicen en los correspondientes partenotes manipulaciones genéticas adicionales. Pero se establece claramente que es el órgano jurisdiccional remitente quien tiene que verificar si los partenotes humanos objeto de las solicitudes de ISCO disponen o no de la

capacidad intrínseca para convertirse en seres humanos, no constituyendo “embriones humanos” en el sentido del artículo 6.2.c) de la Directiva 98/44 si careciesen de ella.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** Una vez más, el caso ilustra las peculiaridades de la biotecnología respecto al marco legal específico que determina la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, la interpretación del alcance del mismo, el establecimiento de un adecuado equilibrio entre el fomento de la investigación y el respeto a la moral y la dignidad humana, y las dificultades de jueces y legisladores para decidir sobre todo ello en función del conocimiento científico asociado, en constante avance y especialmente complejo. En este aspecto, hay que reconocer y agradecer la detallada discusión científica sobre las peculiaridades de los partenotes humanos con las que el Abogado General D. Pedro Cruz Villalón justificó sus conclusiones.

Los partenotes humanos son considerados por muchos una alternativa a la investigación con células madre embrionarias humanas, por lo que se espera que el reconocimiento de su patentabilidad y sus diferencias con los embriones humanos supongan un incentivo para el apoyo financiero a proyectos de investigación sobre terapias regenerativas basados en los mismos, e incluso una disminución del posible rechazo moral que pudiera influir en la autorización de dichas investigaciones. **María Rosa de la COLINA.**

## **24. Aplicabilidad del Acuerdo ADPIC a patentes sobre productos farmacéuticos concedidas inicialmente como patentes de procedimiento. Auto del Tribunal de Justicia de 30 de enero de 2014, Warner-Lambert (C-372/13)**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La farmacéutica griega Warner-Lambert Company LLC (“Warner-Lambert”) solicitó en 1990 una patente europea sobre un compuesto químico indicado para el tratamiento de la hipercolesterolemia. La solicitud de patente incluía reivindicaciones para el principio activo *trihidrato de atorvastatina cálcica*, como tal, y para el procedimiento de fabricación de este compuesto. La patente se solicitó durante la vigencia de la reserva formulada por Grecia al [Convenio de la Patente Europea \(CPE\)](#) en relación con la entrada en vigor de las patentes sobre productos químicos o farmacéuticos. El [Acuerdo ADPIC](#) entró en vigor en Grecia en febrero de 1995. En octubre de 2001, Warner-Lambert obtuvo una patente europea referida al compuesto químico *trihidrato de atorvastatina cálcica*. Este compuesto es uno de los principios activos incorporados en el medicamento “Lipitor” que la empresa Pfizer Ellas AE (“Pfizer”) comercializa a partir de una licencia concedida por Warner-Lambert. En 2008, la empresa SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia (“SiegerPharma”) empezó a comercializar en Grecia un medicamento genérico que incluía como principio activo el *trihidrato de*



# EL ZABURU

*atorvastatina cálcica*. Warner-Lambert y Pfizer reaccionaron frente a esta actuación, presentando una demanda contra la SiegerPharma por infracción de derechos de patente sobre el mencionado principio activo ante el tribunal de primera instancia de Atenas.

El tribunal griego consideró que para resolver sobre la acción interpuesta era imprescindible determinar la extensión de la protección de la patente de Warner-Lambert en Grecia. Reconoce que las posibilidades interpretativas son dos:

- Primera posibilidad: la patente no protege el principio activo de *trihidrato de atorvastatina cálcica* por cuanto que la patente fue solicitada antes de que expirara la reserva de Grecia al CPE en materia de patentes de producto y, por ende, el producto farmacéutico objeto de la misma quedaba excluido de la protección por patente.
- Segunda posibilidad: la patente sí protege el principio activo de *trihidrato de atorvastatina cálcica* por cuanto que las reglas establecidas en el artículo 70 del Acuerdo ADPIC permiten sostener que, tras la entrada en vigor del citado Acuerdo, la patentabilidad de los productos farmacéuticos impuesta por el artículo 27 de dicho Acuerdo se extendería a las patentes de procedimiento comprendidas inicialmente en la reserva al CPE.

En estas circunstancias, el Tribunal griego decidió suspender el procedimiento y plantear al TJ tres cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación de los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC.

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ señala que las tres cuestiones planteadas son idénticas a las ya planteadas por el mismo órgano judicial y resueltas por el TJ en el asunto Daiichi Sankyo y Sanofi-Aventis Deutschland (C-414/11). En consecuencia el TJ resuelve por medio de auto reproduciendo las respuestas propuestas en aquella sentencia.

En primer lugar, afirma que el artículo 27 del ADPIC está comprendido en el ámbito de la política comercial común, por lo que los Estados Miembros son competentes para aplicarlo.

En segundo lugar, declara que los productos químicos y farmacéuticos pueden ser objeto de patente al amparo del artículo 27 del ADPIC.

Y en tercer lugar (y éste es el apartado más polémico del auto), el TJ reitera que una patente obtenida a raíz de una solicitud de patente que incluía reivindicaciones de producto y de procedimiento pero que se concedió únicamente respecto de las reivindicaciones de procedimiento sólo protege, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, la invención del procedimiento de fabricación del producto farmacéutico. En este punto conviene recordar que, en el asunto C-414/11, el TJ señaló que si bien es cierto que el

artículo 70 del Acuerdo ADPIC genera obligaciones relativas a *“toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Estado contratante de que se trate”*, en ningún caso cabe considerar que la protección de la *“materia existente”* a la que se refiere el artículo 70 del Acuerdo ADPIC, pueda consistir en atribuir a una patente efectos que ésta nunca tuvo.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** El interés del auto que nos ocupa está fuera de toda duda. Primero, el auto confirma la doctrina fijada por el TJ en esta materia en el asunto C-414/11. Y segundo, el auto en cuestión pone de manifiesto la contradicción que se plantea entre la doctrina del TJ y la doctrina de las Salas Primera del TS español (sentencias de [10 de mayo](#), [27 de octubre](#) y [11 de noviembre](#) de 2011, y de [5 de diciembre](#) de 2012, entre otras) y Tercera de este Tribunal (sentencias de [4 de noviembre](#) de 2010, [3 de marzo](#), [16 de septiembre](#) y [21 de noviembre](#) de 2011, y de [16 de mayo](#) de 2012, entre otras) a propósito de la interpretación de los arts. 27 y 70 del Acuerdo ADPIC.

En este mismo [anuario](#) dábamos cuenta, el año pasado, de la sentencia dictada por el TJ en el asunto C-414/11 y manifestábamos que esta disparidad de criterios había reabierto una controversia que parecía zanjada. Aunque ya ha habido algún pronunciamiento en el orden civil que ha seguido la doctrina sentada por el TJ sobre esta cuestión (p. ej. [sentencia](#) de la AP de Barcelona de 22 de octubre de 2014), ni la Sala Primera ni la Sala Tercera del TS se han pronunciado aún sobre el tema. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**





## 4. Diseños



## 25. Determinación del carácter singular de los diseños no registrados. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2014, Karen Millen Fashions ([C-345/13](#))

■ 1. **HECHOS.** La empresa británica Karen Millen Fashions (“KMF”) diseñó y comercializó una blusa a rayas, cuyo diseño fue posteriormente copiado por la compañía irlandesa Dunnes Stores (“Dunnes”) para comercializar una blusa semejante en su cadena de establecimientos:



En el procedimiento iniciado por KMF de infracción de su diseño no registrado Dunnes reconoció haberlo copiado, pero impugnó su validez negándole carácter singular. La Supreme Court irlandesa planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia en relación con la interpretación de los artículos 6 y 85.2 del [Reglamento 6/2002](#) sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** La primera cuestión que el tribunal irlandés plantea al TJ es si para determinar el carácter singular de un diseño no registrado éste se debe comparar con los diseños divulgados anteriormente de forma individual o si es posible -como defendía Dunnes- realizar la comparación con una combinación de características existentes en varios diseños anteriores.

Para responder a esta cuestión el TJ se apoya en una interpretación literal del artículo 6.1 del Reglamento 6/2002, en el que se alude a la impresión general producida *“por cualquier otro dibujo o modelo”* previamente divulgado. Para el TJ esta redacción del precepto implica que la comparación sólo es posible con respecto a dibujos o modelos *“concretos, individualizados, determinados e identificados”* entre todos los diseños anteriores.

No obstante, la posibilidad de tomar en consideración la combinación de características de diseños conocidos está expresamente prevista en el artículo 25.1 del [Acuerdo ADPIC](#). Para el TJ, sin embargo, se trata de una opción potestativa que no ha sido asumida por el legislador comunitario.

La segunda cuestión planteada se refería a la carga de la prueba del carácter singular del diseño no registrado, que según Dunnes debía recaer sobre el titular del diseño. Por contra, el TJ considera que el artículo 85.2 del Reglamento 6/2002 establece una presunción de validez de los diseños no registrados que debe interpretarse de forma que se favorezca la consecución de los objetivos de simplicidad y rapidez de protección de los diseños no registrados, enunciados en los considerandos del propio Reglamento.

Por este motivo concluye que a la hora de ejercitar la acción de infracción del diseño no registrado no se puede exigir a su titular que demuestre que ese diseño cumple con el requisito del carácter singular, sino únicamente que identifique las características del diseño que a su juicio le confieren ese carácter.

■ 3. **COMENTARIO.** El TJ confirma en esta sentencia el criterio que ya había sido apuntado en la sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, [T-153/08](#), en relación con el examen del requisito del carácter singular de los diseños no registrados, fijando respecto al mismo un nivel de exigencia más bajo que el pretendido por la demandada en el pleito origen de la cuestión prejudicial. En cuanto a la cuestión de la acreditación de la concurrencia de ese requisito el TJ establece una distribución de la carga de la prueba sobre la validez del diseño coherente con la regulación del resto de las figuras de propiedad industrial.

De esta forma el TJ realiza una interpretación del Reglamento 6/2002 favorable a los intereses de las empresas -entre ellas las del mundo de la

moda- que confían en la figura del diseño comunitario no registrado para la protección de sus creaciones, al facilitar el ejercicio de las acciones de infracción de esos diseños. **Carlos MORÁN**

## 26. Falta de legitimación activa de una empresa filial de la titular de un diseño registrado. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014, Hansgrohe.

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** La compañía alemana Hansgrohe AG, titular de un registro internacional de modelo industrial sobre un modelo de grifería, demandó a la compañía Grifería Tres, S.A. por infracción de ese registro en relación con la comercialización de un modelo de grifo denominado Alp-Tres. En la demanda intervino como codemandante la compañía Hansgrohe S.A., filial en España de la primera.



La Audiencia Provincial de Barcelona, en sede de apelación, rechazó la legitimación activa de Hansgrohe, S.A. y desestimó la demanda en cuanto al fondo al considerar que los diseños enfrentados generaban una impresión de conjunto distinta en el usuario informado. Los actores interpusieron recurso de casación contra esta decisión.

■ ■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal Supremo confirma en primer lugar la falta de legitimación activa de la compañía Hansgrohe, S.A., rechazando los argumentos de las recurrentes en el sentido de que la vinculación de esta compañía con su matriz alemana Hansgrohe AG, titular del diseño registrado, superaría en intensidad la derivada de una relación de licencia o de distribución, convirtiéndola en una "titular indirecta" del modelo industrial. El Tribunal Supremo considera, por contra, que esa relación societaria no constituye un negocio de licencia ni otorga por tanto los derechos reconocidos por la ley al licenciatario o al cotitular del registro.



Respecto a la segunda cuestión sometida a casación, el TS sostiene que la Audiencia Provincial había realizado correctamente el juicio comparativo entre el producto de la demandada y el modelo industrial de la actora. En este punto, el TS avala el criterio de la sentencia recurrida, según el cual los elementos del diseño industrial registrado que presentan menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales que reproducen tales elementos puedan causar la misma impresión general en el usuario informado. El TS afirma además que el usuario informado conoce las formas usuales y las tendencias de la moda en el sector industrial de que se trata y les prestará menos atención que a los elementos o rasgos más singulares del diseño, siendo estos últimos los que determinan en el usuario informado la impresión general diferente.

Finalmente, el TS se pronuncia sobre la controvertida cuestión de si debe considerarse que las tendencias de la moda limitan el grado de libertad del creador del diseño a los efectos de la comparación de diseños. La sentencia responde negativamente a esta cuestión y aclara que si tales tendencias eran preexistentes a la solicitud de registro del diseño y fueron seguidas en el mismo, ello supondría una merma en su singularidad. Si, por el contrario, esas tendencias son posteriores al registro, de modo que el diseño se anticipó a las tendencias de la moda o incluso fue determinante en su evolución, esa mayor singularidad no debe resultar diluida permitiendo a los competidores comercializar productos con un diseño similar, con la excusa de que la libertad del autor del diseño posterior se encuentra limitada por las exigencias de la moda.

■ **3. COMENTARIO.** La controversia resuelta por el TS en esta sentencia respecto a la legitimación activa de empresas filiales de las titulares de diseños registrados es de gran interés y sus conclusiones son aplicables al resto de figuras de la propiedad industrial. La sentencia no entra, sin embargo, en la polémica cuestión de si en caso de existir licencia la misma tendría que estar inscrita en el Registro para que el licenciatario ostente legitimación activa para el ejercicio de las acciones de infracción, puesto que en el caso enjuiciado no se había acreditado la existencia de ningún tipo de licencia a favor de la compañía filial.

En cuanto al juicio comparativo del diseño industrial el TS reitera el criterio establecido en su anterior sentencia de 30 de abril de 2014, en la que analizó la correlación existente entre el grado de singularidad del diseño protegido y el grado de diferenciación exigible a los diseños de los competidores, de la que se derivaría la menor relevancia en la comparación de los elementos del diseño registrado menos singulares. El TS adopta además una posición clara en contra de la consideración de las tendencias del mercado como limitativas del grado de libertad de los creadores de diseños, en línea con la interpretación seguida por el Tribunal General en sus sentencias de [22 de junio de 2010](#) y [13 de noviembre de 2012](#). **Carlos MORÁN.**

## 27. Interpretación amplia del concepto de divulgación del diseño comunitario no registrado y carga de la prueba en la copia del diseño protegido. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014, H. Gautzsch Großhandel (C-479/12)

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** En el año 2004 la sociedad alemana MBM Joseph Duna creó un modelo de pérgola de jardín que fue incluida en el boletín de noticias de la empresa en los meses de abril y mayo de 2005. Este boletín iba dirigido a los principales comerciantes del sector y a asociaciones de compradores de muebles alemanes. Paralelamente, en el año 2006 la empresa Gautzsch Großhandel comenzó a comercializar un modelo de pérgola denominada “Athen” fabricada por una empresa china.

Ante la impresión de que el modelo de pérgola “Athen” era una copia del modelo anterior, y con base al [Reglamento 6/2002](#) sobre dibujos y modelos comunitarios, MBM Joseph Duna interpuso una demanda contra Gautzsch Großhandel por infracción de su diseño comunitario no registrado ante el Tribunal Regional de Düsseldorf.

Gautzsch Großhandel se opuso alegando que la pérgola “Athen” había sido creada de forma independiente y que, igualmente, el modelo había sido presentado en marzo de 2005 en salas de exposición del fabricante chino ante clientes europeos. Asimismo la demandada alegó que las acciones habían prescrito y solicitaba la preclusión, pues la demandante tuvo conocimiento de la existencia del modelo “Athen” desde septiembre de 2005 y de su comercialización desde agosto de 2006.

Tras resolverse en primera instancia y en apelación, la cuestión alcanza al Tribunal Federal de Justicia alemán que decide suspender el procedimiento y plantear al TJ varias cuestiones prejudiciales.

■ ■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** La primera cuestión que se plantea tiene que ver con el concepto de divulgación y la expresión “*círculos especializados del sector*” que tantas dudas interpretativas ha generado. A este respecto, el tribunal aboga por una concepción amplia de la expresión de “*círculos especializados del sector*” pues considera que el artículo 11 del Reglamento no ofrece restricciones en cuanto a la naturaleza de la actividad de las personas que deben considerarse comprendidas dentro de esta categoría, y que siendo así, no ve razones para que los comerciantes y demás actores del mercado, aún sin influencia conceptual en el diseño del producto, no deban ser tenidos en cuenta a efectos de determinar la existencia o no de divulgación.

# ELZABURU

En lo que respecta a la segunda de las cuestiones, ésta plantea la duda de si se puede considerar divulgado un diseño que es comunicado a una única empresa del sector o que es presentado en las salas de exposición de una empresa situada fuera del territorio de la Unión. El tribunal responde que la norma no *“exige que los actos constitutivos de la divulgación hayan tenido lugar en el territorio de la Unión”* por lo que *“no cabe excluir que en circunstancias específicas esa divulgación sea suficiente”*. Y añade, no obstante, que deberá ser el tribunal de dibujos y modelos comunitarios quien, atendiendo a las circunstancias del caso, determine si el diseño podía ser conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector.

En tercer lugar, el tribunal señala que el artículo 19.2 del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el titular del dibujo o modelo no registrado es quien debe demostrar que el diseño ha sido copiado. No obstante, matiza el tribunal, cuando las circunstancias del caso hagan *“imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba”*, por virtud de los principios de equivalencia y de efectividad, los jueces nacionales deberán *“hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para paliar esa dificultad”*.

Por último, en lo que respecta a las cuestiones sobre derecho aplicable, el tribunal señala que conforme al artículo 88.2 del Reglamento, la prescripción y la preclusión, así como también las pretensiones de indemnización por daños y perjuicios *“se rigen por el Derecho nacional, que debe aplicarse con observancia de los principios de equivalencia y efectividad”*. Mientras que conforme al artículo 89.1.d) del Reglamento, debe interpretarse que *“las pretensiones de destrucción de los productos ilícitos se rigen por la ley, incluidas las normas de Derecho Internacional Privado, del Estado miembro en el que se han cometido los actos de infracción”*.

**III 3. COMENTARIO.** Una gran parte de los productos del mercado tienen diseños cuya vida útil difícilmente puede superar el periodo de tres años de protección que prevé el Reglamento para los dibujos o modelos comunitarios no registrados, y de ahí que en muchos casos se siga optando por proteger los diseños por la vía del diseño comunitario no registrado en detrimento de la protección registral, que en cualquier caso alcanzaría los cinco años. Sin embargo, como es sabido, la existencia o no de un derecho sobre el dibujo o modelo comunitario no registrado depende inevitablemente de su divulgación.

Esta sentencia viene a resolver muchas de las dudas interpretativas que se generaban en torno al concepto de divulgación de los artículos 7 y 11 del Reglamento. En efecto, la interpretación amplia que realiza el tribunal sobre las personas que podrían considerarse dentro de la categoría de *“círculos*

**JURISPRUDENCIA EUROPEA**  
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

*especializados del sector*” a efectos de la divulgación facilita enormemente el acceso a la protección del dibujo o modelo comunitario no registrado, pues da cabida también a las personas que no tienen influencia conceptual sobre la creación del diseño, como pueden ser los comerciantes.

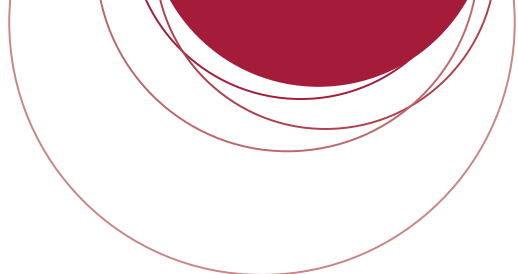
Asimismo aclara el TJ que es el titular del diseño no registrado quien, llegado el caso, deberá probar que su diseño ha sido efectivamente copiado, si bien matiza el tribunal que los jueces nacionales podrán hacer uso de todos los medios procesales disponibles en su ley interna para flexibilizar esta imposición cuando por las circunstancias del caso se pueda ser muy difícil o imposible la aportación de la prueba. **Joaquín ROVIRA.**





## 5. Piratería





## 28. Interés público de las medidas aduaneras y competencia de las autoridades aduaneras para comprobar la vulneración de la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de abril de 2014, Sintax Trading ([C-583/12](#))

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Sintax Trading importó en Estonia botellas de enjuagues bucales expedidas por una sociedad ucraniana. Acerra puso en conocimiento de la aduana que dichas botellas vulneraban su derecho sobre un modelo registrado. La aduana suspendió el levante de las mercancías a fin de realizar un examen complementario, lo que le permitió observar una gran similitud entre la forma de las botellas importadas y el modelo perteneciente a Acerra. Al sospechar que se había vulnerado un derecho de propiedad intelectual, la aduana decomisó la mercancía e instó a Acerra a que presentara un informe, confirmando ésta las sospechas. La aduana declaró que la mercancía vulneraba un derecho de propiedad intelectual en el sentido del [Reglamento nº 1383/2003](#) y, en consecuencia, denegó la solicitud de Sintax de obtener el levante de la mercancía.

Tras diversos recursos por parte de Sintax, se ordenó el levante de la mercancía declarando que dicho Reglamento no permitía a las autoridades aduaneras decidir de oficio sobre la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual y que las autoridades aduaneras no podían retener las mercancías una vez expirado el plazo de 10 días previsto. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estonia albergaba dudas sobre el levantamiento de la retención, puesto que el Derecho estonio permite a las autoridades aduaneras incoar de oficio un procedimiento contradictorio a fin de pronunciarse, en cuanto al fondo, sobre la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual.

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ declara que las disposiciones del Reglamento 1383/2003 no excluyen por sí mismas que el procedimiento para



determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz del Derecho nacional pueda ser incoado de oficio por las autoridades aduaneras, a falta de iniciativa del titular del derecho de que se trate.

El Reglamento nº 1383/2003 no tiene únicamente por objeto proteger derechos e intereses privados, sino también intereses públicos. Habida cuenta de que los objetivos de dicho Reglamento consisten en impedir la comercialización de mercancías que, además de vulnerar derechos de propiedad intelectual, inducen a error a los consumidores haciéndoles correr a veces riesgos para su salud y seguridad, personas distintas de los titulares de aquellos derechos pueden invocar, a fin de eliminar esos riesgos, un interés legítimo en que se declare la vulneración de tales derechos. De ahí que el Reglamento no se oponga a que los Estados miembros establezcan que las aduanas puedan incoar de oficio el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales.

La cuestión de si las autoridades aduaneras pueden tramitar dicho procedimiento y pronunciarse sobre el fondo para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales, serán aplicables las disposiciones vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentran las mercancías. El legislador de la Unión no excluye que pueda designarse como autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo a una autoridad distinta de la autoridad judicial, reiterando el TJ que esta posibilidad está también permitida por el artículo 49 del [Acuerdo ADPIC](#) y declarando que las normas de ejercicio de tal competencia corresponden al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal.

El TJ concluye que nada se opone a que las autoridades aduaneras, a falta de toda iniciativa del titular del derecho de propiedad intelectual, incoen de oficio y tramiten el procedimiento sobre el fondo, siempre que las decisiones adoptadas en la materia por esas autoridades puedan ser objeto de recurso que garanticen la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión y, en particular, el citado Reglamento, confieren a los justiciables.

**III 3. COMENTARIO.** La trascendencia de esta sentencia radica en tres extremos: a) declara el interés público de las medidas aduaneras, permitiendo la incoación de oficio por la aduana del procedimiento sobre el fondo incluso en caso de inacción del titular del derecho de propiedad industrial o intelectual presuntamente vulnerado; b) deja abierta la posibilidad de que, en virtud del principio de autonomía procesal, se atribuya la competencia sobre el fondo también a las autoridades aduaneras, actualmente atribuida en España tanto a los Juzgados penales como los civiles –mercantiles-; y c) suscita una cuestión muy sensible en nuestro país: si la facultad de la aduana de incoar de oficio el procedimiento podría convertirse en obligación

de los funcionarios de denunciar los hechos delictivos de los que tengan conocimiento -en virtud del [artículo 262 Ley de Enjuiciamiento Criminal](#)- y, en caso de no hacerlo, en un delito de omisión del deber de perseguir los hechos delictivos -de acuerdo con el [artículo 408 Código Penal](#)-. El debate está servido. **Juan José CASELLES.**

## **29. Autoridades aduaneras destruyen reloj ROLEX falsificado comprado por particular danés a página web china de comercio on-line. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de febrero de 2014, Blomqvist (C-98/13)**

**■ 1. HECHOS.** El Sr. Blomqvist, residente en Dinamarca, encargó, en enero de 2010, un reloj ROLEX a través de una página web de China. El pedido y el correspondiente pago se efectuaron en la propia página web y el reloj se remitió por paquete postal desde Hong Kong.

Cuando el paquete llegó a Dinamarca, las autoridades aduaneras efectuaron los controles rutinarios de vigilancia previstos en el [Reglamento \(CE\) nº 1383/2003](#) dirigidas a impedir la importación y comercialización de mercancías falsificadas y piratas.

La compañía Rolex, tras comprobar que el reloj era una falsificación, solicitó a la Aduana danesa, en aplicación de las medidas previstas en el Reglamento, se mantuviera la retención de la mercancía y requirió al mismo tiempo al Sr. Blomqvist su consentimiento para la destrucción del reloj, pero el Sr. Blomqvist se opuso a dicha destrucción alegando que lo había comprado lícitamente y era para su uso personal.

La compañía Rolex ejerció una acción judicial contra el Sr. Blomqvist para que aceptara la retención y la destrucción del reloj que, finalmente, fue estimada por el tribunal mercantil de Dinamarca. El Sr. Blomqvist apeló dicha decisión.

**■ 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal mercantil de apelación de Dinamarca plantea dos cuestiones prejudiciales concretas, la primera en el sentido de esclarecer si para que el titular de un derecho de PI sobre una mercancía, vendida a través de Internet desde un tercer país, se beneficie de la protección del Reglamento, es necesario que en el Estado miembro donde entre la mercancía, la venta sea considerada *distribución al público* o un *uso en el tráfico económico*.

La segunda cuestión es si, antes de la venta concreta de la mercancía, ésta debe haber sido objeto de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a los consumidores del mismo Estado.

# ELZABURU

El TJ recuerda que, por un lado, el titular de una marca está facultado (por Directiva de Marcas y Reglamento de marca comunitaria) a prohibir a cualquier tercero, el uso sin su consentimiento de cualquier signo idéntico a dicha marca cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico. Y por otro, el autor (por la Directiva sobre derechos de autor) tiene un derecho exclusivo a autorizar o prohibir toda forma de distribución de sus obras (original o copias) al público.

El TJ confirma que *“la existencia de una distribución al público debe estimarse demostrada en caso de conclusión de un contrato de venta y envío”*.

El TJ concluye que como el reloj ROLEX fue objeto de una venta a un cliente en la Unión, el titular de un derecho de PI se beneficia de la protección que ofrece el Reglamento aduanero desde el mismo momento en que se produce la entrada de la mercancía en el territorio del Estado miembro, sin que sea necesario *“comprobar si antes de esa venta la referida mercancía ha sido objeto además de una oferta al público o de una publicidad dirigida a los consumidores de la Unión”*.

**■ 3. COMENTARIO.** Ya en su sentencia anterior de 1 de diciembre de 2011, en el asunto Philips-Nokia ([C-446/09](#) y [C-495/09](#)), el TJ consideraba que los derechos de PI podrían verse vulnerados incluso antes de llegar a territorio de la UE si las mercancías falsificadas procedentes de terceros países hubieran sido objeto de un acto comercial o publicidad dirigidos a consumidores de la UE.

La sentencia del caso Blomqvist no hace más que confirmar lo ya establecido en el caso Philips-Nokia.

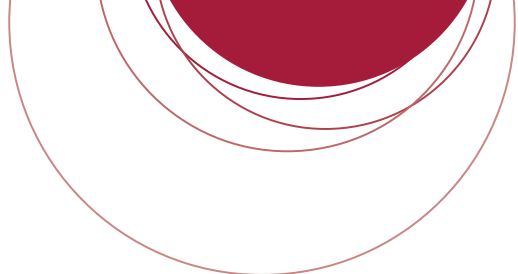
Las mercancías que han sido vendidas a un residente en un Estado miembro gozan de la protección prevista en el Reglamento aduanero desde el momento en el que dichas mercancías entran en el territorio de la UE, ya que se entiende que se ha producido un acto comercial dirigido a ciudadanos de la Unión.

No es necesario, sin embargo, que previamente se haya producido una oferta al público o un acto de publicidad dirigida a los consumidores de la UE, ya que la simple venta, aunque ésta haya sido a través de una página web de venta en línea situada en un tercer país, es considerada el desencadenante de la aplicación del Reglamento aduanero si la mercancía falsificada traspasa las fronteras de la UE. **Transi RUIZ**



## 6. Publicidad y competencia desleal





### **30. La publicidad engañosa y la publicidad comparativa como figuras autónomas con regulación independiente. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2014, Posteshop (C-52/13)**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La firma italiana Posteshop realizaba determinada publicidad para promocionar su red de franquicias KIPOINT. La Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (órgano administrativo italiano encargado de juzgar la publicidad), consideró que la publicidad realizada por Posteshop debía considerarse engañosa y la declaró ilícita aplicando para ello el correspondiente Decreto legislativo que constituía la legislación interna italiana por la que se había traspuesto la [Directiva 2006/114/CE](#) de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada).

POSTESHOP recurrió esta decisión al entender que la publicidad que realizaba no resultaba ilícita desde el momento en que –tanto la Directiva comunitaria como el Decreto legislativo italiano– debían interpretarse en el sentido de que sólo podría entenderse que existe una publicidad engañosa en el marco de la realización de una publicidad comparativa. Para ello, y fundamentalmente, abogaba por una interpretación literal de la versión italiana de la Directiva 2006/114/CE que hace referencia a la “publicidad engañosa y comparativa ilegal”.

Planteados los correspondientes recursos el Tribunal italiano suscitó ante el Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: *¿debe interpretarse la Directiva 2006/114/CE en el sentido de que ... se refiere a publicidad que es a la vez engañosa y comparativa ilegal o bien a dos ilícitos distintos, y también relevantes por separado, constituidos, respectivamente, por la publicidad engañosa y por la publicidad comparativa ilegal?*

■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** Las conclusiones a las que llega el Tribunal de Justicia en su sentencia son contundentes al afirmar que la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa debe interpretarse en el sentido de que contempla las mismas como dos infracciones autónomas por lo que a efectos de prohibir y sancionar una publicidad engañosa no es necesario que ésta constituye igualmente publicidad comparativa ilegal.

■ **3. COMENTARIO.** La sentencia que comentamos tiene su origen en unas circunstancias que a menudo se dan a la hora de interpretar los textos de las Directivas comunitarias. En efecto, en muchas ocasiones, hemos comprobado que las interpretaciones que se hacen de las Directivas pueden ser distintas en función de las divergencias que puedan existir entre las distintas versiones lingüísticas de estas disposiciones.

En el presente caso, la Directiva 2006/114/CE utiliza en su versión italiana la expresión "*pubblicità ingannevole ed illegittimamente comparativa*" (publicidad engañosa y comparativa ilegal) lo cual podría permitir entender que se refiere a una publicidad que sea a la vez, engañosa y comparativa ilegal. Pues bien, el Tribunal recuerda, en primer término, que la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión, no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición. Y en caso de divergencia –que era lo que ocurría en el presente supuesto con otras versiones lingüísticas- ésta debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra la frase o disposición a interpretar.

Aclarado este punto, conviene recordar cuál ha sido la evolución legislativa que se ha producido en la Unión Europea a lo largo del proceso de armonización de las disposiciones legislativas sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. En este aspecto, debemos señalar que la [Directiva 84/450/CE](#) de 10 de septiembre de 1984 contemplaba sólo la figura de la publicidad engañosa. La regulación de la publicidad comparativa se introdujo por primera vez en la Unión Europea a través de la [Directiva 97/55/CE](#) que, en efecto, modificó la Directiva anterior para introducir una regulación para la publicidad comparativa y establecer las condiciones de su permisibilidad.

Después de una ligera reforma de ambas Directivas -debido a la aprobación de la [Directiva 2005/29/CE](#) relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores- se adoptó, finalmente, la Directiva 2006/114/CE que, en realidad lo que persigue es una codificación de todos los textos anteriores para regular en un único cuerpo legal las disposiciones sobre "publicidad engañosa y publicidad comparativa".

Esta evolución legislativa tiene un gran peso –a juicio del Tribunal- a la hora de analizar el asunto que nos ocupa y determina que, en su pronunciamiento,

el Tribunal de Justicia señale claramente que la Directiva 2006/114/CE debe interpretarse en el sentido de que contempla dos infracciones diferentes por lo que, a efectos de prohibir y sancionar una publicidad engañosa, no es necesario que ésta constituya, igualmente, publicidad comparativa.

Las razones que justifican la posición del Tribunal se pueden resumir de la siguiente forma:

- a) el doble objetivo que tiene la Directiva 2006/114/CE, es decir, por un lado, proteger a los comerciantes contra la publicidad engañosa y, por otro, establecer las condiciones en las que está permitida la publicidad comparativa.
- b) la concepción de la publicidad engañosa y la publicidad comparativa como supuestos diferentes que, además, son objeto de definiciones distintas [artículo 2.b) y c)].
- c) la posibilidad de que los órganos correspondientes (sean Tribunales u Órganos Administrativos) puedan adoptar medidas independientes respecto a tales figuras ilícitas sin que se requiera la concurrencia acumulativa de ambas circunstancias para que se produzca una infracción.
- d) la diferente lógica seguida a la hora de establecer los criterios para determinar la ilicitud de ambas modalidades. Así, mientras que para la publicidad engañosa se establecen unos criterios mínimos y objetivos, para la publicidad comparativa se disponen unos requisitos acumulativos que se deben cumplir para que tal publicidad comparativa esté permitida.

En definitiva, reiteramos que el Tribunal de Justicia aclara en esta sentencia la autonomía de las figuras de la publicidad engañosa y la publicidad comparativa, estableciendo claramente que en una determinada actividad publicitaria la existencia de una publicidad engañosa se puede enjuiciar con independencia de si se realiza o no en el marco de una publicidad comparativa. Consideramos que este punto de vista es plenamente acertado ya que ambas figuras, en efecto, son distintas con independencia de que uno de los requisitos básicos y fundamentales para que la publicidad comparativa sea lícita es, precisamente que la misma no sea engañosa en el sentido de que no induzca o pueda inducir a error a los destinatarios. **Jesús GÓMEZ MONTERO**

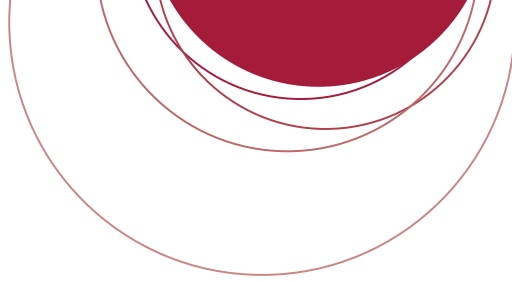






## 7. Datos personales





### 3 1. “Derecho al olvido”. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de mayo de 2014, Google ([C-131/12](#))

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** El Sr. Costeja González presentó el 5 de marzo de 2010, una reclamación contra Vanguardia Ediciones S.L. y contra Google Spain, S.L. y Google Inc. ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En la reclamación solicitaba que se exigiese a La Vanguardia: que modificara o eliminara las páginas en las que aparecía un embargo al que se vio sometido el Sr. Costeja González en su día y estaba totalmente solucionado desde hacía varios años y carecía actualmente de interés alguno; o que utilizara las herramientas facilitadas por los motores de búsqueda para proteger esos datos. Asimismo, el Sr. Costeja González solicitaba que se exigiese a Google Spain o a Google Inc. que ocultaran o eliminaran sus datos personales, para que no se incluyesen en los resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los ya mencionados enlaces de La Vanguardia.

Tras haber estudiado el caso, la AEPD desestimó la reclamación contra la editorial y estimó la reclamación realizada contra Google Spain, S.L. y Google Inc., instándoles a retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos. Como consecuencia del fallo, Google Spain, S.L. y Google Inc. interpusieron recursos ante la Audiencia Nacional para solicitar la nulidad de la resolución de la AEPD.

La Audiencia Nacional suspendió el procedimiento y planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones prejudiciales:

- La aplicación territorial de la [Directiva 95/46/CE](#);
- La determinación del alcance de la responsabilidad de los buscadores como proveedores de contenidos en relación con la Directiva 95/46/CE
- Y el alcance del derecho de cancelación y oposición en relación con el derecho al olvido.

■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** Primeramente, el TJ califica como *“tratamiento de datos personales”* la actividad de los motores de búsqueda consistente en *“hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado”*, convirtiéndose, así, en responsable de este tratamiento al gestor del motor de búsqueda, el cual habrá de garantizar la satisfacción de las exigencias de la Directiva 95/46/CE, así como la protección plena y efectiva de los derechos de los interesados.

En lo que respecta a la aplicación territorial, el TJ rechaza el argumento presentado por Google de que Google Search no efectúa un tratamiento de datos de carácter personal en la actividad que desarrolla en España. El TJ otorga la condición de establecimiento, en los términos establecidos por la Directiva, a Google Spain, S.L., por ser la filial de Google Inc. en España y realizar en dicha filial un tratamiento de datos *“en el marco de las actividades”* del establecimiento del estado miembro (España), siendo su objetivo vender o promocionar sus bienes o servicios en dicho Estado.

En cuanto al alcance de la responsabilidad de los buscadores como proveedores de contenidos en relación con la Directiva, el TJ establece que el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados generada tras realizar una búsqueda a partir del nombre de una persona, los enlaces a las páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esta persona. Además, el TJ añade que esa obligación existe también en el caso en el que ese nombre o información no se borre previa o simultáneamente de esas páginas web, aunque la publicación sea lícita. El TJ argumenta que una visión estructurada de la información relativa a esa persona afecta potencialmente a su vida privada.

Finalmente, el TJ instaura la posibilidad de que pasado un tiempo, el afectado, en ejercicio del derecho al olvido, solicite la supresión de la lista de resultados obtenida. Si se comprueba que la lista es incompatible actualmente con la Directiva, la información y los enlaces que figuran en ella deberán eliminarse. Serán incompatibles todos estos datos cuando se revelen inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o excesivos en relación con los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido.

■ **3. COMENTARIO.** Esta sentencia ha tenido un impacto importante en el tratamiento de los datos personales en la Unión Europea y ha dado lugar a un debate profundo en la materia. La sentencia del TJ abre la puerta a los ciudadanos que formen parte de la Unión Europea a requerir la eliminación de enlaces en la red que resulten *“incompatibles”* en el sentido explicado anteriormente.

## JURISPRUDENCIA EUROPEA

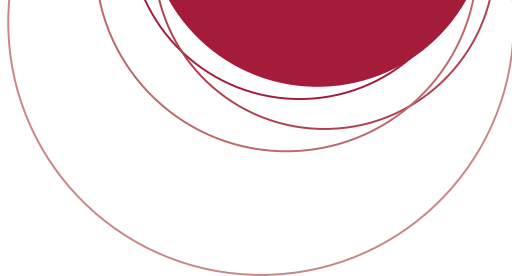
### PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El TJ determina la necesidad de ponderar, por un lado, el derecho de acceso a la información del usuario, y por el otro, el derecho a la protección de los datos de carácter personal del afectado. Este equilibrio depende de la naturaleza de la información de que se trate y de la función social que desempeñe el afectado.

Actualmente, los motores de búsqueda deben evaluar cada solicitud de eliminación de enlaces, dejando únicamente los resultados en los casos de interés público.

Según el Informe de Transparencia de Google, en poco más de seis meses de la sentencia, Google ha recibido 203.000 solicitudes de aplicación del derecho al olvido que afectan a un total de 738.000 URLs. **Cristina ESPÍN.**





# Lista de abreviaturas

**ADPIC:** Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

**AEPD:** Agencia de Protección de Datos

**AP:** Audiencia Provincial

**CP:** Código Penal

**CPE:** Convenio de la Patente Europea

**JMC:** Juzgado de Marca Comunitaria

**LCD:** Ley de la Competencia Desleal

**OAMI:** Oficina de Harmonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

**RMC:** Reglamento de la Marca Comunitaria

**TJ:** Tribunal de Justicia

**TG:** Tribunal General

**TS:** Tribunal Supremo

**TMC:** Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios



