

ELZABURU

Estab 1865

ANUARIO
ELZABURU 2015

JURISPRUDENCIA EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

5

5



AE-2015

ANUARIO ELZABURU 2015

JURISPRUDENCIA EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

© ELZABURU, S.L.P. Madrid 2016





AE-2015

ANUARIO ELZABURU 2015

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.

Primera edición: Marzo 2016



Palabras de presentación

Por quinto año consecutivo nuestra Firma se complace en compartir con sus clientes y con sus compañeros de profesión el **Anuario Elzaburu de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual**.

En esta ocasión la selección de Sentencias abarca un total de 35 asuntos resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo español y el Tribunal de Marca Comunitaria y de Dibujos y Modelos Comunitarios con sede en Alicante.

El común denominador en todos los casos no es otro que el carácter supranacional de los intereses y derechos en liza y la perspectiva europea que subyace en los litigios analizados. El formato acuñado por este Anuario, con un lustro ya de bagaje a sus espaldas, permite aproximarse a la realidad práctica de la jurisprudencia de una manera sencilla y carente de ambiciones científicas.

El Anuario es fruto del esfuerzo colectivo de un equipo de redactores que entienden que estas labores altruistas forman parte también del servicio profesional al cliente.

Vaya por delante nuestro agradecimiento a todos aquellos que se adentren en las páginas de este Anuario.

ALBERTO ELZABURU
Presidente

ANTONIO TAVIRA
Consejero Delegado

COMITÉ EDITORIAL DE ELZABURU

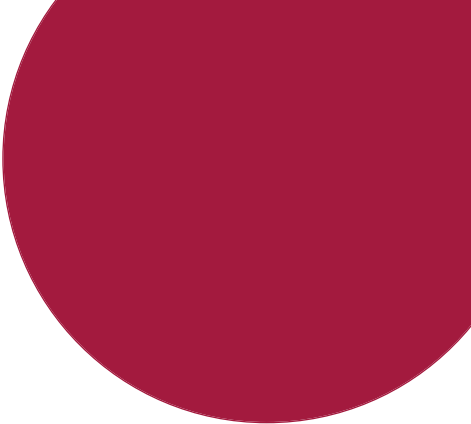
Manuel Desantes (Presidente), Antonio Castán, Jesús Gómez Montero, Carlos Morán, Elisa Prieto Castro.

COLABORADORES EN ESTA EDICIÓN

Enrique ARMIJO CHAVARRI, María CADARSO, Juan José CASELLES, Antonio CASTÁN, Manuel DESANTES, Fernando DÍAZ, Cristina ESPÍN, Patricia GARCÍA, Carolina GARCÍA DE LA RASILLA, Jesús GÓMEZ MONTERO, Pablo HERNÁNDEZ, Alba M^a LÓPEZ, Patricia MARISCAL, Carlos MORÁN, Joaquín ROVIRA, Transi RUIZ, Pedro SATURIO, José Ignacio SAN MARTÍN, Ana SANZ.

Traducción: Emma J. TWEEDALE, Russell SACKS (comentarios 1, 4 y 20)

Sumario



MARCAS

1. <i>"In dubio pro renombre"</i> . Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 2015, The English Cut vs. El Corte Inglés (C-603/14 P).	17
2. Indemnización coercitiva por incumplimiento de sentencia condenatoria por infracción de marca comunitaria. Auto del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 8 de octubre de 2015.	19
3. Forma del producto y distintividad adquirida. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2015, KIT KAT (C-215/14).	22
4. Ámbito geográfico y económico del renombre. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith (C-125/14).	24
5. <i>Tradedress</i> e infracción de marca comunitaria por aprovechamiento indebido de la notoriedad. Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015.	26
6. El significado o la pronunciación de una marca comunitaria en una lengua no oficial de la UE también puede tenerse en cuenta. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2015 (C-147/14).	30

EL ZABURU

7. El alcance del derecho de exclusiva conferido por las marcas nacionales. Auto del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2015, UH (C-491/14). 32

DERECHOS DE AUTOR, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, INTERNET

8. Comunicación pública por entidades de radiodifusión a través de la técnica de la "introducción directa". Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2015, SBS (C-325/14). 37
9. Libertad de la legislación de los Estados miembros para determinar quiénes pueden ser acreedores del derecho de remuneración por copia privada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2015, Reprobel (C-572/13) . . 39
10. Normativa nacional que amplía los derechos de propiedad intelectual contemplados en las Directivas comunitarias. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2015, C More Entertainment (C-279/13). 40
11. Examen del sistema nacional danés que regula el régimen de la copia privada en aspectos tales como el reembolso, la determinación de la cuantía, la diferenciación de soportes o la propiedad del dispositivo con el que realizar la reproducción privada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 2015, Copydan (C-463/12). 42
12. El derecho de participación de los artistas plásticos en la reventa de sus obras, ¿Quién lo paga? Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2015, Christie's (C-41/14) . . . 45
13. Competencia judicial internacional en materia de infracción de derechos de propiedad intelectual que tiene lugar a través de internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2015, Art & Allposters (C-441/13). 47

PATENTES

14. Cambio de doctrina en la aplicación del ADPIC a patente europea de procedimiento reconvertida en patente de producto. Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2015. 51
15. Sobre la “fecha de la primera autorización de comercialización en la UE” a efectos de la determinación de la duración del CCP. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, Seattle Genetics (C-471/14). 53
16. Plazo para cumplir con la obligación de pago de la remuneración justa al titular de la protección de una obtención vegetal. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2015, Saatgut-Treuhandverwaltungs (C-242/14). . . 55
17. Compatibilidad del Reglamento 1257/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente con el Derecho de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2015, España contra Parlamento Europeo y Consejo (C-146/13). 58
18. Régimen lingüístico de la patente europea con efecto unitario. Compatibilidad del Reglamento 1260/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción con el Derecho de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2015, España contra Parlamento Europeo y Consejo (C-147/13). 60
19. Infracción de patente europea. Test de equivalencia. Valor de la jurisprudencia extranjera. Valor de las Directrices de la EPO. Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2015. 62
20. El examen de la claridad en procedimientos de oposición ante la EPO. Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 24 de marzo de 2015 (G 0003/14). . 66

ELZABURU

21. Imposibilidad de conceder CCP para una combinación de productos no recogida en el texto original de la patente. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2015, Boehringer (C-577/13). 68
22. Interpretación del “mecanismo específico” previsto en el Acta de adhesión a la UE de 2003 relativo a la importación paralela de productos desde los nuevos Estados miembros. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2015, Merck (C-539/13). 71
23. Imposibilidad de conceder un CCP para productos cuyos efectos terapéuticos no están contemplados en la AC. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2015, Forsgren (C-631/13). 73

DISEÑOS

24. La relación de la denominada “cláusula de reparación” con el derecho comunitario de marcas. Auto del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, Ford Motor (C-500/14). 78
25. El usuario informado en la infracción de diseño comunitario registrado. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 30 de septiembre de 2015. 81
26. Necesidad del titular de un diseño comunitario no registrado de acreditar su novedad y carácter singular. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 25 de marzo de 2015. 84
27. La descripción del diseño escapa del ámbito de protección. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 5 de febrero de 2015. 86

PIRATERÍA

28. Límites al secreto bancario en la investigación de ventas online de productos con marcas falsificadas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2015, Coty Germany (C-580/13). 91
29. Productos designados con una marca que se despachan a libre práctica y se incluyen en el régimen suspensivo de impuestos especiales sin el consentimiento del titular de la marca. Derecho del titular a oponerse a esa inclusión. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2015, Bacardi (C-379/14). 93

DATOS PERSONALES

30. Protección de datos y derecho a la intimidad y honor. Listas negras. Carga de la prueba. Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2015. 99
31. Derecho al olvido digital. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2015. 101
32. La Decisión de Puerto seguro es inválida y atenta contra los derechos fundamentales de los habitantes de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, Schrems (C-362/14). 104
33. Libertad de expresión y responsabilidad de sitios web. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de junio de 2015, Delfi (64569/09). 108

DENOMINACIONES DE ORIGEN

34. El uso del término Champagne para identificar un bar de copas constituye infracción de la denominación de origen protegida Champagne. Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 28 de octubre de 2015. 111

ELZABURU

NOMBRES DE DOMINIO

35. Cancelación de un nombre de dominio por incumplimiento de normas relativas al procedimiento de registro. Resolución de Red.es de 14 de diciembre de 2015, VOGUE. 117

Marcas

1. “In dubio pro renombre”. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 2015, *The English Cut vs. El Corte Inglés* (C-603/14 P).

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** El 9 de febrero de 2010, la firma española The English Cut S.L. solicitó la marca comunitaria THE ENGLISH CUT (denominativa) para distinguir productos de la clase 25 (vestidos ...). El Corte Inglés presentó oposición sobre la base de su marca española EL CORTE INGLÉS (denominativa) y diversas marcas comunitarias EL CORTE INGLÉS (figurativas) que entre otros, también distinguían productos de la clase 25. Los motivos invocados en apoyo de la oposición fueron los previstos en el Art. 8.1 b) [RMC](#) (riesgo de confusión) y 8.5 RMC (marca renombrada). La oposición y el posterior recurso fueron desestimados.



Fundamentalmente, la Sala de Recursos de la OAMI consideró que las denominaciones The English Cut/El Corte Inglés no presentaban similitud en el plano fonético ni visual. Únicamente, la semejanza –en grado mínimo– existía en el nivel conceptual pero, siendo las marcas globalmente diferentes, no procedía la aplicación del Art. 8.1 b) RMC. A su vez, la Sala manifestó que El Corte Inglés no había demostrado la existencia real o potencial de un perjuicio para su marca, por lo que tampoco aplicó el Art. 8.5 RMC.

El posterior recurso ante el Tribunal General fue desestimado. El Tribunal ratificó que globalmente las marcas enfrentadas eran diferentes. Y, además, aun reconociendo el gran renombre de las marcas El Corte Inglés, manifestó que no resultaba aplicable el Art. 8.5 RMC, pues los signos en conflicto no eran similares.

■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal de Justicia estimó el recurso de El Corte Inglés y anuló la sentencia del Tribunal General al considerar que incurría en un error de derecho *“en la medida en que declara que –dado que los signos en conflicto no presentan un grado de similitud suficiente para poder aplicar el Art. 8.1 b) RMC- cabe deducir que, tampoco, concurren en el caso de autos los requisitos para la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo”*.

Sobre la base de tales circunstancias, se devuelve el asunto al Tribunal General para que resuelva, nuevamente, *“sobre si el grado de similitud apreciado a la hora de examinar las marcas, pese a ser ligero, es suficiente por concurrir otros factores pertinentes –como la notoriedad o el renombre de las marcas anteriores- para que el público interesado estableciese un vínculo entre los signos en conflicto, a los efectos del Art. 8.5 RMC”*.

■ ■ 3. COMENTARIO. La presente sentencia nos da una magnífica oportunidad para resumir los principios básicos que deben ser tenidos en cuenta para la aplicación del Art. 8.5 RMC y, en consecuencia, para la protección de las marcas de renombre. Así, claramente, se dispone que para la aplicación del Art. 8.5 RMC se exigen de forma acumulativa los tres siguientes requisitos: identidad o similitud de los signos en conflicto; existencia de renombre de la marca anterior; riesgo de que el uso sin justa causa del signo cuyo registro como marca se solicita, se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o les sea perjudicial.

Lo importante de la sentencia que comentamos es que corrobora que el grado de similitud que pueda existir entre las marcas, aunque no sea suficiente para aplicar el Art. 8.1 b) RMC, no por ello se puede deducir que, también, es insuficiente para aplicar el Art.8.5 RMC, pues la protección que esta disposición prevé en favor de la marca renombrada, puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud.

Y, en relación con el requisito del vínculo entre los signos que los consumidores deben hacer para que resulte de aplicación el Art. 8.5 RMC, el Tribunal de Justicia también hace una declaración trascendente; a saber: las infracciones contempladas en el Art. 8.5 RMC, no requieren que la asociación que los consumidores puedan establecer entre los signos en conflicto, sea inmediata.

Consideramos acertadas las conclusiones del Tribunal de Justicia y ello nos lleva a seguir animando a los Tribunales y demás Órganos que juzgan en materia de marcas a que consideren un principio que entiendo debe ser un pilar del Derecho de Marcas. De la misma manera que en el Derecho de Consumo o de la Publicidad rige el principio "*in dubio pro consumidor*" por qué no acuñar a la hora de analizar la prohibición del Art. 8.5 RMC un postulado similar como puede ser el que podemos denominar como "*in dubio pro renombre*". **Jesús GÓMEZ MONTERO**

2. Indemnización coercitiva por incumplimiento de sentencia condenatoria por infracción de marca comunitaria. Auto del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 8 de octubre de 2015.

■ ■ 1. **HECHOS.** El Auto trae causa de un pleito por infracción de derechos de marca comunitaria interpuesto por Unión de Cosecheros de Labastida S.L contra Bodegas y Viñedos Puerta de la Bastida SL. La demandada había sido condenada a cesar en el uso del distintivo PUERTA DE LA BASTIDA para identificar vinos y a retirar del mercado cualesquiera productos, material publicitario o medio en el que se consigne dicho signo.



En el proceso de ejecución de Sentencia que se siguió a continuación, el Juzgado acordó requerir a la parte ejecutada para que, en el plazo de un mes cesara en el uso de «puerta de la bastida» y, en particular, se procediera a la «cancelación» de un nombre de dominio. Después de diversos trámites, el Juzgado fijó como indemnización coercitiva por el retraso en el cumplimiento de dicha condena la cifra de 37.200 Euros (a razón de 600 Euros por día). El Tribunal estima la apelación interpuesta contra el fallo y revoca la indemnización.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal comienza por establecer la doctrina general sobre la indemnización coercitiva, aquella que procede por cada día que pase sin que el demandado dé cumplimiento a una sentencia de condena. La sentencia advierte al respecto: *“Dos presupuestos son necesarios para que proceda fijar una indemnización coercitiva: a) que la sentencia dictada en el procedimiento por infracción de marca haya condenado a la cesación de los actos de violación de la misma; y b) que los actos infractores no hayan cesado. En tal caso, y promovida la ejecución de la sentencia condenatoria (pues el importe de la indemnización se ha de fijar, según el precepto referido, en fase de ejecución de sentencia), el Tribunal fijará una indemnización (cuyo destino, por tanto, es ser entregada a la parte ejecutante) coercitiva (pues tiene por finalidad impulsar al ejecutado a la cesación de los actos de infracción), con las siguientes circunstancias: a) su importe mínimo no podrá ser inferior a 600 Euros por día; b) el día a quo (día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar) será fijado en ejecución; y c) días a quem será el día que se produzca la cesación efectiva de la violación”*

En el caso enjuiciado la imposición de la indemnización coercitiva había tenido lugar por el retraso por parte de la condenada en la cancelación del nombre de dominio asociado a su signo. Para el Tribunal, sin embargo, concurren varias circunstancias que impiden una indemnización de esta clase: (i) la condena por infracción no contenía un pronunciamiento específico respecto al nombre de dominio (ii) el demandado, al ser requerido a la cancelación del nombre redirigió los contenidos de la web a otro sitio de Internet (iii) el demandado demostró que no podía renunciar al nombre de dominio por cuestiones administrativas ajenas a su voluntad y (iv) durante la tramitación del procedimiento de ejecución, el demandado acordó con la parte actora la cesión del nombre de dominio.

En estas condiciones el Tribunal declara: *“La indemnización coercitiva tiene como finalidad, una vez que los términos de la condena a la cesación de los actos de violación de la marca son claros (o pueden inferirse fácilmente, dados los términos en que el litigio se ha planteado), incitar al ejecutado, que voluntaria y conscientemente los ignora, a respetarlos. Exige, pues, una conducta conscientemente reticente al cumplimiento del fallo condenatorio, en lo que respecta a cesar en los actos de violación de la marca ajena. Y esta conducta no parece, según lo anteriormente razonado, en el caso que nos ocupa, ya que ni el fallo condenatorio contenía referencia alguna a la cancelación del nombre de dominio (cuya existencia constaba, antes de la presentación de la demanda, a la parte actora) ni, con posterioridad, y una vez que en ejecución se dotó de contenido a dicho fallo, ordenando la cancelación, le fue posible obtenerlo, por causas organizativas del servicio, ajenas a su voluntad; habiendo desplegado, no obstante, una conducta diligente a tal fin (pues solicitó, con reiteración, al prestador del servicio, la cancelación del nombre de dominio) y habiendo adoptado además, desde tiempo antes, una actuación tendente a evitar la producción de perjuicios al titular de la marca, vaciando de contenido la página”*.

■ **3. COMENTARIO.** No abundan las sentencias que examinan la aplicación de la indemnización coercitiva. Se trata de una medida de especial importancia para soslayar voluntades remisas al cumplimiento de una condena de cese en las acciones por violación de derechos de marca. La imposición de una indemnización por cada día que pase sin que se dé cumplimiento a la condena refuerza la eficacia de la Sentencia y da sentido al principio de seguridad jurídica. Pero la norma apenas establece la obligación de indemnizar y el importe diario que puede ser reclamado.

Esta Sentencia resuelve algunas interrogantes y revela que la actitud del condenado puede operar como una suerte de “atenuante” a la hora de apreciar la viabilidad de una indemnización coercitiva. **Antonio CASTÁN**

3. Forma del producto y distintividad adquirida. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2015, KIT KAT (C-215/14).

■ ■ 1. **HECHOS.** Nestlé solicitó ante la Oficina de Marcas británica el registro como marca de la forma de los chocolates Kit Kat:



La compañía Cadbury UK, Ltd planteó oposición alegando que la marca carecía de carácter distintivo y que incurría en la prohibición de registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del producto y por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. La Oficina de Marcas admitió la oposición estimando que no se había acreditado suficientemente la adquisición de carácter distintivo por la marca. Además, consideró que la forma para la que se había solicitado el registro tenía tres características:

- la forma básica, de tableta rectangular;
- la presencia, posición y profundidad de las hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta, y
- el número de hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta, determinan el número de «barritas».

La primera de esas características, según la Oficina británica, constituía una forma que resultaba de la propia naturaleza de los productos solicitados (con excepción de los pasteles y la pastelería), y las otras dos eran necesarias para obtener un resultado técnico.

Recurrida esta decisión ante la High Court of Justice británica, ésta elevó una petición de decisión prejudicial.

■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal de Justicia examina en primer lugar la cuestión relativa a la posible aplicación acumulativa de la prohibición de registro de los signos consistentes en la forma del

producto cuando esa forma viene impuesta por la naturaleza del producto y cuando es necesaria para obtener un resultado técnico. A juicio del Tribunal, es irrelevante el hecho de que una forma pueda incurrir simultáneamente en varias de las causas de denegación, siendo suficiente para denegar el registro con que una sola de esas causas se aplique plenamente a la forma en cuestión.

En segundo lugar, el Tribunal resuelve la cuestión sobre si la prohibición de registro de las formas necesarias para la obtención de un resultado técnico se refiere únicamente al modo en que funciona el producto o si se aplica también al modo en que se fabrica. El TJ considera que el punto de vista relevante al respecto es el del consumidor, para quien las funcionalidades del producto son determinantes, pero no así las modalidades de fabricación. Por tanto, interpreta que la prohibición no se aplica al modo en que se fabrica el producto.

Por último, el TJ analiza la cuestión relativa a la adquisición de carácter distintivo por el uso y la prueba que el titular de la marca debe aportar para acreditarlo. A este respecto, el TJ sostiene que para la adquisición de carácter distintivo a través del uso no es necesario que la marca se utilice aisladamente, sino que puede tratarse de un uso como parte de una marca registrada o en combinación con otra marca.

Ahora bien, puntualiza que lo esencial es que como consecuencia del uso la marca pueda indicar a los sectores interesados que los productos proceden de una empresa determinada. Para cumplir con esta exigencia el solicitante del registro de la marca debe aportar prueba de que dicha marca por sí sola, aislada del resto de elementos que en el uso de la misma hayan podido acompañarla, sirve para indicar el origen empresarial del producto.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** En relación a la primera cuestión, el TJ reitera la doctrina fijada en la reciente sentencia Hauck, [C 205/13](#) (el caso de la silla Tripp-Trapp), en el sentido de que las tres causas particulares de prohibición de registro de las formas de los productos tienen carácter autónomo y son de aplicación independiente. Como explica el Abogado General en sus [conclusiones](#), lo que el TJ excluyó en la sentencia Hauck fue la posibilidad de aplicar de forma *combinada* las tres diferentes causas de denegación, pero no la de aplicarlas de manera *acumulada*, siempre que al menos una sola de ellas afecte *plenamente* al signo en cuestión.

Por su parte, la cuestión relativa a la distintividad adquirida por el uso incide en un interesante aspecto que se plantea de forma habitual en el caso de las marcas consistentes en la forma del producto. En casi todas las ocasiones estas marcas se presentan en el mercado acompañadas de marcas denominativas o mixtas. Así ocurre también con el Kit Kat, que siempre se ha comercializado en un envase con un logotipo característico y en el que las propias palabras Kit Kat están grabadas en las cuatro barritas que componen la tableta de chocolate:



Para resolver esta cuestión, el TJ se apoya en el criterio seguido en las sentencias Nestlé, [C 353/03](#), y Colloseum Holding, [C 12/12](#), conforme al cual para que una marca adquiera carácter distintivo a través del uso no es preciso que haya habido un uso aislado de la misma, sino que admite su uso como parte de otra marca o en combinación con ella. Pero pesa sobre el titular de la marca la carga de probar que la marca por sí misma -sin las otras marcas con las que se ha usado en el mercado- es distintiva.

En la práctica, el modo más directo de cumplir con este requerimiento será a través de una encuesta en la que a los encuestados se les exhiba el producto marcado exclusivamente con el signo que se pretende registrar, sin el resto de elementos adicionales con que los que habitualmente se presente en el mercado. Así lo hicieron tanto Nestlé en el procedimiento nacional que ha dado lugar a esta sentencia como Levi Strauss en el correspondiente a la sentencia Colloseum. **Carlos MORÁN**

4. **Ámbito geográfico y económico del renombre. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith (C-125/14).**

■ **1. HECHOS.** El Tribunal de Justicia resuelve una cuestión prejudicial planteada por un tribunal húngaro sobre la eficacia

territorial del renombre de una marca comunitaria a efectos del artículo 4, apartado 3, de la [Directiva 2008/95](#) (denegación de una solicitud de marca por su incompatibilidad con una marca comunitaria renombrada anterior para distintos productos).

En el asunto analizado por el tribunal húngaro que planteó la cuestión prejudicial, la marca comunitaria anterior en la que se basaba la oposición a una solicitud de marca posterior se consideraba renombrada en el Reino Unido e Italia, pero no en Hungría, país de la nueva solicitud. El tribunal húngaro consideraba que la cuestión presentaba ciertas analogías con el debatido tema del uso de la marca comunitaria y de cuál debe ser su extensión territorial para ser considerado suficiente, cuestión resuelta por el Tribunal de Justicia fundamentalmente en el caso Leno ([C-149/11](#)).

En definitiva, en este caso se trataba de determinar si el renombre de una marca comunitaria en algunos países de la Unión Europea puede también ser esgrimido y tener consecuencias jurídicas en otros países de la Unión en los que el signo no es renombrado.

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El tribunal dicta una sentencia bien estructurada en la que afirma con nitidez lo siguiente:

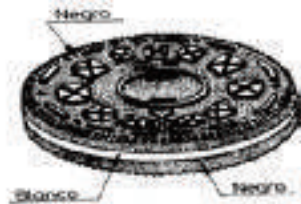
1. Cuando se acredite el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial de la Unión Europea, que puede incluso coincidir con el territorio de un solo Estado miembro, debe considerarse que esa marca comunitaria anterior goza de renombre en toda la Unión Europea.
2. Los criterios establecidos por la jurisprudencia acerca del uso efectivo de la marca comunitaria no son aplicables necesariamente para determinar la existencia del renombre.
3. La marca comunitaria renombrada puede beneficiarse de la protección específica establecida en la directiva para tales marcas incluso en los Estados miembros donde no goce de renombre si se acredita que una parte del público, comercialmente no insignificante, conoce la marca y establece un vínculo entre ella y la marca nacional posterior, y que existe una infracción efectiva y actual contra la marca comunitaria o un serio riesgo de que se produzca en el futuro.

■ **1.3. COMENTARIO.** El Tribunal señala con claridad que la marca comunitaria renombrada anterior gozará de la protección reforzada de las marcas renombradas incluso en aquellos países de la Unión en los que no cabría calificarla como tal, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de riesgo real y perjuicio efectivo que en realidad la jurisprudencia ya venía exigiendo incluso en aquellos territorios donde no había duda del renombre de la marca anterior, por ejemplo en las sentencia de los casos General Motors ([C-375/97](#)) o Royal Shakespeare ([T-60/10](#)).

Por ello, la sentencia ha sido valorada como una buena noticia para los titulares de marcas renombradas, que pueden beneficiarse de la protección reforzada también en aquellos países de la Unión en los que estrictamente su marca no es renombrada, si bien es cierto que el requisito de acreditar el riesgo real y perjuicio efectivo en el territorio correspondiente puede suponer en la práctica una dificultad para hacer valer el renombre. **José Ignacio SAN MARTÍN**

5. *Tradedress* e infracción de marca comunitaria por aprovechamiento indebido de la notoriedad. Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015.

■ **1. HECHOS.** El grupo Kraft ejercita frente a la sociedad Gullón acción por infracción de derechos de marca y competencia desleal. La demanda se basa en un conjunto de marcas comunitarias y nacionales registradas por Kraft en torno a las siguientes formas y envases de galletas:



La acción se dirige contra la comercialización por Gullón de los dos envases de galletas que seguidamente se reproducen:



En su defensa, la demandada formuló diversas excepciones procesales (cosa juzgada y prescripción) así como una reconvencción por falta de uso contra uno de los registros de marca.

La sentencia de apelación estima parcialmente la demanda y condena a Gullón al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados en un importe total de 323.450 Euros. El Tribunal Supremo revoca la Sentencia y absuelve a la demandada.

■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** La sentencia del Tribunal Supremo analiza en primer término la reconvencción por falta de uso que Gullón había interpuesto contra la marca figurativa tridimensional de Kraft consistente en el dibujo de una galleta en forma de sándwich. El hecho es que Kraft venía utilizando esta marca *conjuntamente* con la denominación "Oreo" dispuesta en su interior y este conjunto gráfico denominativo había sido objeto de un registro independiente de marca. Para el Tribunal esta circunstancia revela que la marca estaba siendo usada en forma distinta a como había sido registrada, ya que sin la denominación "Oreo" la forma tridimensional de la marca original encerraba "escasa distintividad".

A continuación el Tribunal examina si el envase de galletas "morenazos" de la demandada supone una infracción de la marca envase de Kraft sobre sus galletas "Oreo" por aprovechamiento indebido de su notoriedad. La Sentencia recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exige que para que apreciar esta modalidad de infracción es necesario que el público pertinente establezca un "vínculo" entre el signo y la marca de renombre.

EL ZABURU

Para el Tribunal, en el caso enjuiciado, la notoriedad de la marca de Kraft reside en el elemento denominativo (Oreo), que aparece muy resaltada en el envase por la dimensión de la letra. De ese modo *“la ausencia de dicha denominación en el envase de la demandada sin que se introduzca alguna que se le parezca o evoque, facilita que el parecido en el resto de los elementos del envoltorio que constituye la reseñada marca tridimensional no sea suficiente para provocar una conexión que permita el aprovechamiento desleal de la marca notoria”*.

A continuación el Tribunal examina si la comercialización por Gullón de sus galletas cookies podía suponer un acto de competencia desleal por confusión con respecto a la presentación *flow pack* de las galletas ChipsAhoy de Kraft.

La sentencia empieza por advertir en este punto: *“una cosa es que, con frecuencia, en la valoración que encierra el juicio de confusión del art. 6 LCD se ponga de manifiesto que el empleo de denominaciones distintas en las formas de presentación, alguna de ellas con gran fuerza distintiva, impide que se genere riesgo de confusión para el consumidor, y otra distinta que con carácter general el empleo de denominaciones distintas evite el riesgo de confusión”*. Sobre este particular la Sentencia es clara: *“Cabe emplear denominaciones distintas, y, sin embargo, que la semejanza de los envases, por su forma, dimensiones y combinación de colores, genere riesgo de confusión al consumidor medio”*

Sin embargo, al aplicar esta doctrina al caso enjuiciado la Sentencia puntualiza: *“Pero este no es el caso, pues la fuerza distintiva de ChipsAhoy! y su posición destacada en el envase de Kraft es tal que, aunque el envase de la demandada pueda asemejarse, la ausencia de la denominación ChipsAhoy! y la mención de una denominación genérica del producto (Cookies) impiden que en el consumidor pueda generarse riesgo de confusión, aunque sea en la modalidad de asociación, respecto del fabricante de ChipsAhoy!”*

Análogas razones sirven al Tribunal para desestimar la acción por competencia desleal basada en los actos de explotación del crédito ajeno que también había ejercitado Kraft contra el envase de cookies de Gullón. Señala el Tribunal en este punto: *“En nuestro caso, para que el acto de competencia desleal se hubiera llevado a cabo por la demandada ...hubiera sido necesario acreditar que el envase sin la*

mención a ChipsAhoy!, que es lo que se asemeja al empleado por la demandante, condensaba la reputación o prestigio de las galletas ChipsAhoy! Y de esto no existe ninguna acreditación. En realidad es el signo ChipsAhoy! el que condensa esta reputación o prestigio, por lo que su empleo o el empleo de otro semejante que permitiera aprovecharse de su prestigio sí justificaría la apreciación de un acto de aprovechamiento de la reputación ajena”.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** Hay sentencias que resultan perniciosas por la interpretación que se puede hacer de ellas antes que por los pronunciamientos que realmente contienen. El mensaje simplista que se puede extraer de algunos pronunciamientos aislados no siempre coincide con la doctrina real que el Tribunal aplica en razón de los hechos concretos que en el caso se debaten. Y no hay que olvidar que el Tribunal está llamado a resolver cada caso en función del material procesal que las partes someten a su consideración y no de un supuesto interés general o de premisas de carácter doctrinal.

Una interpretación simplista de esta Sentencia del Tribunal Supremo pondría en peligro la posibilidad de perseguir las imitaciones confusorias de muchas marcas tridimensionales y productos. Bastaría, simplemente, con modificar el elemento denominativo para asegurarse una respuesta judicial contraria a la imitación. Pero no es esa la reflexión que debe inspirar esta Sentencia.

Si se repara en las imágenes de los envases enfrentados y se leen los pronunciamientos de la Sentencia con la debida ponderación se observará que para el Tribunal este caso se aparta de la doctrina general según la cual un cambio en la denominación entre productos o envases parecidos no exige de una condena por confusión. El problema en el caso enjuiciado es que el elemento denominativo juega un papel extraordinario en el conjunto y es el que aglutina, abstracción hecha de los restantes, la notoriedad del signo. **Antonio CASTÁN**

6. El significado o la pronunciación de una marca comunitaria en una lengua no oficial de la UE también puede tenerse en cuenta. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2015 (C-147/14).

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** Normalmente tenemos claros cuáles son los factores que debemos tener en cuenta a la hora de efectuar un examen del riesgo de confusión entre dos marcas, como, por ejemplo, el grado de similitud entre los signos distintivos o entre los productos o servicios designados. También sabemos que para valorar la similitud entre los signos, la valoración se debe hacer desde una triple perspectiva: la fonética, la visual y la conceptual.

Estos son, en definitiva, factores que todo profesional en la materia conoce y aplica a la hora de examinar el riesgo de confusión. Pero, ¿qué sucede cuando estamos ante dos marcas escritas en una lengua no oficial de la Unión Europea? ¿Se debe tener en cuenta también el significado de sus palabras en la lengua de origen o incluso su modo de pronunciación? ¿Cómo debe interpretarse el artículo 9.1 (b) del [Reglamento de Marca Comunitaria](#) relativo al derecho del titular de una marca comunitaria a prohibir el uso de cualquier signo que implique un riesgo de confusión por parte del público?

En este caso concreto, las marcas comunitarias examinadas contenían palabras árabes escritas tanto en caracteres latinos como también árabes y presentaban un elevado grado de similitud desde el punto de vista visual. Sin embargo, si se comparaban desde el punto de vista de la lengua árabe, las marcas presentaban grandes diferencias fonéticas y visuales al tener significados y pronunciaciones sustancialmente diferentes.



Por otra parte, los productos protegidos por las marcas comunitarias eran productos alimenticios de origen eminentemente árabe, lo cual llevaba a la conclusión de que el público pertinente estaría integrado

principalmente por consumidores musulmanes con conocimientos básicos en la lengua árabe escrita.

El resultado del examen de riesgo de confusión podría variar sustancialmente según se tuviera o no en cuenta el conocimiento en la lengua extranjera, de modo que el Tribunal Mercantil de Bruselas decide suspender el proceso y plantear una cuestión prejudicial al TJ en relación a si debe interpretarse el artículo 9.1 (b) del Reglamento en el sentido de que, para apreciar riesgo de confusión entre una marca comunitaria y un signo, deben tenerse en cuenta elementos tales como el significado y pronunciación de las palabras en una lengua no oficial de la UE en aquellos casos en los que se pudiera deducir que el público pertinente tiene conocimientos básicos sobre dicha lengua.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. A la vista de estas circunstancias, el TJ llega a la conclusión de que *"el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca comunitaria y un signo que abarquen productos idénticos o similares, y que contengan sendos términos árabes dominantes y similares desde el punto de vista gráfico, escritos con caracteres latinos y con caracteres árabes, debe tenerse en cuenta el significado y la pronunciación de esos términos, en un contexto en el que el público pertinente de la marca comunitaria y del signo en cuestión tenga conocimientos básicos de la lengua árabe escrita"*.

Entiende, además, que de no contar con estos elementos, *"la apreciación del riesgo de confusión sería únicamente parcial y, en consecuencia, no tendría en cuenta la impresión global que producen en el público pertinente de las marcas y el signo considerado"*.

■ II 3. COMENTARIO. El [Reglamento de Marca Comunitaria](#) no establece ningún concepto legal de público. Lo más cercano a una definición que se encuentra sobre esta figura está en la jurisprudencia del TJ, según la cual, el público pertinente está conformado por aquellos consumidores destinatarios de los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces. Asimismo, en casos anteriores, el Tribunal ha distinguido entre consumidores relativos a una lengua u otra, considerándose en muchos casos como un componente importante en la apreciación de riesgo de confusión.

De lo anterior, por tanto, no cabe interpretar límite o restricción alguna en la normativa marcaria para que en la apreciación de riesgo de confusión se puedan tener en cuenta elementos tales como el significado o pronunciación de una marca en una lengua no oficial de la UE, si, como ocurre en el presente caso, cabe deducir que en circunstancias normales el público pertinente tendría conocimientos sobre dicha lengua.

A mi juicio, la decisión del TJ se ajusta a la realidad económica y social de la Unión Europea, un mercado en el que concurren consumidores de todas las nacionalidades y etnias. Tener en cuenta el conocimiento del público destinatario, sea o no europeo, era seguramente la decisión más acertada. **Joaquín ROVIRA**

7. El alcance del derecho de exclusividad conferido por las marcas nacionales. Auto del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2015, UH (C-491/14).

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** La petición de decisión prejudicial fue presentada en el marco de un litigio entre Rosa dels Vents Assessoria, S.L. (“Rosa dels Vents”) y U Hostels Albergues Juveniles, S.L. (“U Hostels”), en relación con la acción ejercitada por Rosa dels Vents por la infracción de sus marcas prioritarias mediante la utilización por U Hostels de una marca registrada posterior sobre la representación estilizada del denominativo “UH”.

Frente a la acción ejercitada por Rosa dels Vents, U Hostels alegó que Rosa dels Vents no había ejercitado la correspondiente acción de nulidad contra su registro de marca. Ante ello, y a la vista de las contradicciones existentes entre la jurisprudencia del TS y la del TJ ([sentencia Fédération Cynologique Internationale](#)) el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid decidió suspender el procedimiento y plantear la siguiente cuestión prejudicial:

“¿Debe interpretarse el artículo 5.1 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca?”.

■ II 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** En su Auto, el TJ comienza por analizar la sentencia dictada en el caso *Fédération Cynologique Internationale* (C-561/11) y tras exponer las consideraciones que sirvieron de base a la interpretación del TJ del artículo 9.1 del [Reglamento de Marca Comunitaria](#), afirma que las mismas resultan pertinentes a la hora de interpretar el alcance, tal y como ha sido armonizado por la [Directiva 2008/95](#), del derecho exclusivo conferido por las marcas que hayan sido objeto de registro en un Estado miembro o en la Oficina Benelux de la propiedad intelectual o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.

Tanto el artículo 9.1 del Reglamento como el artículo 5.1 de la Directiva confieren al titular de una marca registrada un derecho de exclusiva y lo habilitan para prohibir “a cualquier tercero”, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan ser lesivos para su marca, sin distinguir si los terceros son titulares de una marca o no.

De acuerdo con el TJ, una normativa como el [artículo 34.2](#) de la Ley de Marcas que prohíbe el uso a “los terceros” está redactada en términos análogos a los actos de la UE de que se trata y, por tanto, el órgano nacional debe aplicar dicho artículo de un modo que resulte conforme con el artículo 5.1 de la Directiva, tal y como ha sido interpretado por el TJ.

Además, el TJ entiende que del contenido del artículo 9 de la Directiva –análogo al artículo 54 del Reglamento– se deriva que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia que prevé, el titular de una marca está facultado tanto para solicitar la nulidad de una marca posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por infracción.

Finalmente, el TJ precisa que no hay ninguna disposición en la Directiva que limite el derecho exclusivo del titular de la marca en favor del tercero titular de una marca posterior.

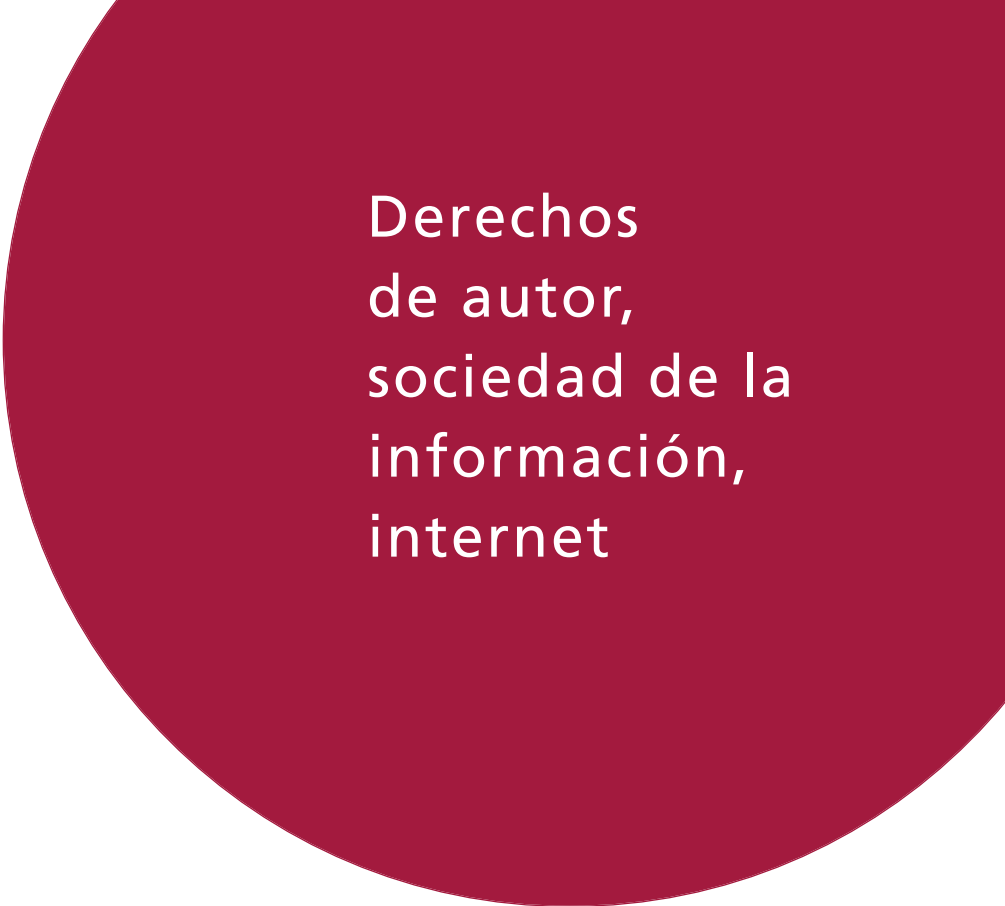
Así las cosas, del artículo 5.1 de la Directiva se deduce que el titular de una marca debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca posterior que haga uso de ella y ello en la medida en que las disposiciones de la Directiva deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual, la marca anterior prima sobre la marca posterior.

EL ZABURU

Por todo lo expuesto, el TJ responde a la cuestión planteada que el artículo 5.1 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** El Auto del TJ confirma la posición adoptada por el TS en su [sentencia](#) de 14 de octubre de 2014 (Denso), en la que el tribunal español se aparta del que venía siendo su criterio hasta la fecha por estar en contradicción con la doctrina sentada por el TJ en su sentencia en el asunto *Fédération Cynologique Internationale*. **Ana SANZ**

Notas



Derechos
de autor,
sociedad de la
información,
internet

8. Comunicación pública por entidades de radiodifusión a través de la técnica de la “introducción directa”. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2015, SBS (C-325/14).

■ **1. HECHOS.** SBS es una entidad de radiodifusión privada que emite en Bélgica bajo una técnica llamada “introducción directa”, que consiste en que las señales portadoras de programas se transmiten a otros distribuidores a través de una línea privada de modo que, durante este proceso de transmisión, ningún usuario puede tener acceso a las mismas. Son los destinatarios de estas transmisiones –las compañías distribuidoras- las que, a través de diferentes técnicas (cable, satélite, línea xDSL), difunden las señales entre sus abonados. Por su parte, SABAM es la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que se encarga de administrar los derechos de los autores de música en Bélgica. El litigio principal es promovido por esta entidad contra SBS al considerar la primera que la actividad llevada a cabo por el organismo de radiodifusión constituye un acto de comunicación público y como tal, está sujeto a la suscripción y abono de la respectiva licencia con los titulares de derechos a través de SABAM. Por el contrario, SBS considera que son los diferentes distribuidores a los que ésta envía la señal, los que llevan a cabo la comunicación al público. El asunto llega al Tribunal de Apelación de Bruselas, quien plantea cuestión prejudicial ante el TJ en torno al posible encaje de la actividad llevada a cabo por SBS dentro del concepto comunitario de comunicación al público.

■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** La sentencia que se comenta viene a profundizar sobre el concepto de comunicación al público del artículo

3.1 de la [Directiva 2001/29/CE](#), de la Sociedad de la Información. Como ya hiciera en asuntos anteriores, el análisis del TJ se articula desgranando los dos conceptos que, hermanados y de forma cumulativa, constituyen la actividad de explotación que regula el precepto citado. (i) Por un lado, el acto de comunicación en sí mismo. A este respecto, la línea seguida por el TJ hasta la fecha ha sido la de entender la comunicación al público en sentido amplio, como el acto de "hacer accesible al público" con independencia de si efectivamente el público accede o no a la obras. Así se desprende, entre otras, de las sentencias del TJ dictadas en los asuntos Football Association Premier League ([C-403/08](#); sentencia de 4 de octubre de 2011), Airfield ([C-431/09](#); sentencia de 13 de octubre de 2011) o PPL ([C-162/10](#); sentencia de 15 de marzo de 2012). (ii) En segundo lugar, el concepto de público. Tal y como ha señalado el TJ en asuntos previos (sentencias SGAE, [C-306/05](#), e ITV Broadcasting y otros, [C-607/11](#)), el concepto de «público» hace referencia a un número indeterminado de destinatarios, telespectadores potenciales, e implica, por lo demás, un número considerable de personas. Cuando la obra o prestación ya ha sido comunicada previamente, para que el nuevo acto de difusión constituya una comunicación al público es preciso que el público al que se dirija sea un público nuevo (asunto Svensson, [C-466/12](#), sentencia de 13 de febrero de 2014). A estos efectos, el TJ ha señalado que un público es nuevo cuando *"no haya sido tenido en cuenta por los autores de la obras/ls protegidas cuando autorizaron su utilización para la comunicación pública de origen"*. Uno de los factores que el Tribunal toma en consideración para determinar si el público es nuevo o no es el papel más o menos activo que desempeña el agente que lleva a cabo el segundo acto de comunicación. Si actúa como un mero intermediario técnico, el TJ considera que esta segunda difusión no constituye una comunicación al público, sino que se trata de una fase más que forma parte del proceso de comunicación iniciado en origen. En este caso, el TJ pone especial énfasis en el hecho de que la actividad que llevan a cabo los agentes a los que SBS distribuye sus señales *"no constituye un simple medio técnico destinado a garantizar o a mejorar la recepción de la emisión de origen en su zona de cobertura"*, sino que se trata de una prestación de servicios autónoma, a través de la cual obtienen un beneficio, y mediante la cual permiten al público acceder a las obras. Es por ello que en el presente asunto el TJ considera que sí hay un público nuevo y que, por tanto, el acto de comunicación al público es llevado a cabo por los distribuidores, que son quienes hacen posible que el

público pueda acceder a las obras, y no por SBS, la compañía demandada en el litigio principal.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** En esta sentencia el TJ continúa profundizando en la conceptualización y alcance del derecho de comunicación pública, que es de todos los derechos de propiedad intelectual, si no el más problemático, sí el que ha sido objeto de un mayor número de cuestiones prejudiciales ante el TJ. Si bien la argumentación del Tribunal en este caso es absolutamente coherente con las resoluciones dictadas por él mismo sobre esta materia hasta la fecha, lo cierto es que precisamente con base en estas resoluciones anteriores quizá ni siquiera hubiera sido necesaria la segunda parte del análisis en torno al concepto de público. De acuerdo a la propia doctrina del TJ, la utilización de diferentes técnicas de comunicación por los distintos agentes que intervienen en un proceso de comunicación al público determina, por sí sola, la existencia de dos actos de comunicación dirigidos a públicos diferentes (asunto TVCatchup, [C-607/11](#); sentencia de 7 de marzo de 2013). En todo caso, qué duda cabe de que la presente resolución contribuye a arrojar luz sobre el controvertido concepto de comunicación al público. **Patricia MARISCAL**

9. Libertad de la legislación de los Estados miembros para determinar quiénes pueden ser acreedores del derecho de remuneración por copia privada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2015, Reprobel ([C-572/13](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** El artículo 2 de la [Directiva 2001/29/CE](#) contempla una lista de titulares del derecho de reproducción en la que no están incluidos los editores. Y el artículo 5.2 del mismo cuerpo legal, al regular el derecho a recibir una remuneración compensatoria por copia privada, indica que sus beneficiarios serán los titulares del derecho de reproducción. La ley Belga del derecho de autor hace acreedores del derecho de remuneración por copia privada a autores y editores a partes iguales.

En el caso Reprobel, Hewlett Packard cuestiona, apoyándose en lo resuelto por el Tribunal de Justicia en el caso Luksan ([C-277/10](#)), que una ley nacional pueda sancionar al editor como acreedor del derecho de remuneración por copia privada.

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** En este caso, el abogado General emitió su [opinión](#) el 11 de junio de 2015 e indicó que *“la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que los Estados miembros instauren una remuneración específica en beneficio de los editores, destinada a compensar el perjuicio que estos últimos puedan sufrir como consecuencia de la comercialización y utilización de equipos y aparatos de reprografía, siempre que la percepción y el abono de esa remuneración no se hagan en detrimento de la compensación equitativa debida a los autores en aplicación de las letras a) y b) del artículo 5, apartado 2, de la Directiva.”*

La Sentencia adoptada el 12 de noviembre afronta la cuestión de forma más directa que el Abogado General. No se detiene a explicar la posibilidad de una remuneración compensatoria para el editor, sino que se limita a indicar que los editores *“no pueden beneficiarse de una compensación por [las] excepciones [de reprografía y cualquier otra] cuando tal beneficio tenga como consecuencia privar a los titulares del derecho [autores] total o parcialmente de tal compensación equitativa a la que tienen derecho por estas mismas excepciones”*.

■ **II 3. COMENTARIO.** La Sentencia deja sin contestar la posibilidad contemplada por el Abogado General de que las legislaciones de los Estados miembros reconozcan un derecho de compensación “extra” en favor del editor o la posibilidad de que existan acuerdos entre autores y editores permitidos por las legislaciones nacionales. **Pablo HERNÁNDEZ**

10. Normativa nacional que amplía los derechos de propiedad intelectual contemplados en las Directivas comunitarias. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2015, *C More Entertainment* ([C-279/13](#)).

■ **II 1. HECHOS.** C More Entertainment es una compañía de capital noruego que, entre otras emisiones de carácter deportivo, retransmite por internet partidos de hockey sobre hielo a sus abonados. El Sr. Sandberg, de nacionalidad sueca, incluyó en una página web enlaces a través de los cuales los internautas podían acceder al visionado de dichos partidos eludiendo el pago de cantidad alguna.

La negativa del Sr. Sandberg a suprimir esos enlaces dio lugar a un procedimiento penal por infracción de derechos de autor ante la jurisdicción sueca que dio lugar a una primera sentencia condenatoria al pago de multa y abono de una indemnización. En segunda instancia el tribunal penal sueco rectificó la primera resolución, entendiendo que las emisiones no tenían la originalidad necesaria para merecer protección por derechos de autor. La resolución sostuvo, sin embargo la condena al entender que las emisiones estaban protegidas por los derechos afines a la propiedad intelectual que corresponden al organismo radiodifusor.

El asunto alcanzó el Tribunal Supremo sueco quien decidió plantear varias cuestiones que tenían que ver con la consideración del enlace como acto de comunicación pública, pero fueron retiradas a la luz de la Sentencia Svensson (C-466/12). Se mantuvo únicamente una cuestión prejudicial en la que el Tribunal pedía a la Corte europea que determinara si los Estados miembros pueden *“otorgar al titular de derechos de propiedad intelectual un derecho exclusivo más amplio [...] que los derivados del artículo 3, apartado 2 de la Directiva 2001/29”*.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal manifiesta que su interpretación va a estar guiada por las finalidades que justifican la armonización en materia de propiedad intelectual. En este sentido la Sentencia afirma que el objetivo de crear un mercado interior que opere con las reglas de la libre competencia exige que el derecho de autor se adapte y complete en la medida necesaria para lograr esa finalidad. Por ello, el Tribunal entiende que deberán reajustarse las diferencias de protección jurídica de las legislaciones nacionales que *“dificulten el correcto funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en Europa”*. Esto es, si los problemas señalados no se producen, el Tribunal entiende que opera la libertad regulatoria de los Estados miembros, puesto que la Directiva *“no tiene como finalidad suprimir o evitar aquellas diferencias entre normativas nacionales que no repercutan negativamente en el funcionamiento del mercado interior”*.

En el caso concreto enjuiciado, la conclusión expuesta conlleva el reconocimiento de que el Estado sueco puede conceder a las emisiones de los organismos de radiodifusión una protección más ampliada sobre sus emisiones que la que deriva estrictamente de los mandatos de la norma comunitaria.

■ ■ 3. **COMENTARIO.** La Sentencia examina el grado de armonización que exigen la [Directiva 2001/29](#) y la [Directiva 2006/115](#) que sustituye a la 92/100 sobre alquiler y préstamo. En su opinión, la Directiva de la sociedad de la información no pretende evitar o suprimir diferencias si se refieren a actos que no han sido regulados por lo que habrá que entender que no deja margen en aquellos que han sido objeto de regulación. Y la [Directiva 2006/115](#), sin embargo, permite que los Estados miembros puedan ampliar la protección concedida a los titulares de derechos, indicando que, en relación con los derechos afines, estas ampliaciones tienen su límite en que resulte afectada la protección otorgada a los derechos de autor. **Pablo HERNÁNDEZ**

11. Examen del sistema nacional danés que regula el régimen de la copia privada en aspectos tales como el reembolso, la determinación de la cuantía, la diferenciación de soportes o la propiedad del dispositivo con el que realizar la reproducción privada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 2015, Copydan (C-463/12).

■ ■ 1. **HECHOS.** Copydan es la entidad de gestión danesa encargada de recaudar el canon por copia privada y cuya reclamación a Nokia del pago del canon por las tarjetas de memoria de los teléfonos móviles que esta compañía vende en Dinamarca es la causa de las cuestiones prejudiciales que aquí se examinan.

Con ocasión de este procedimiento, el órgano judicial danés planteó al Tribunal de Justicia una larga batería de cuestiones prejudiciales cuya resolución es reordenada por la Corte en una Sentencia inspirada fundamentalmente por un criterio esclarecedor de la regulación de la copia privada.

■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal de Justicia aborda, en primer lugar, la cuarta cuestión relativa a la conformidad a Derecho comunitario de una disposición que sujeta al canon de copia privada soportes multifuncionales en los que la función principal puede no ser la realización de copias para uso privado. El Tribunal señala que no es relevante *“que un soporte sea monofuncional o multifuncional ni que la función de reproducción sea, en su caso, secundaria con respecto a*

otras funciones” ya que se presume que los usuarios finales explotan todas las funciones disponibles. Ahora bien, naturalmente la cuantía de la remuneración debe fijarse “a la luz de la importancia relativa de la capacidad del soporte para realizar reproducciones de obras para uso privado”.

Seguidamente, el Tribunal trata la quinta cuestión relativa a la legalidad de un sistema de remuneración que grava las tarjetas externas pero exime a las memorias internas de los reproductores MP3. La corte aplica el principio de igualdad, consagrado en el artículo 20 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión](#), para señalar que el Derecho comunitario exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables. Pero corresponderá al tribunal nacional examinar si las memorias en cuestión son comparables y si la diferencia de trato está justificada.

A continuación, el Tribunal examina la cuestión sexta en la que se somete a estudio el sistema danés de reembolso del canon por copia privada a los profesionales. La Sentencia formula su respuesta con carácter orientador de los principios que deben guiar al tribunal danés para decidir en el caso concreto.

La resolución señala que es posible imponer el pago del canon a profesionales que adquieren y posteriormente venden dispositivos grabadores siempre que existan dificultades prácticas para cobrar a los usuarios finales, y siempre que los profesionales con carácter general y no sólo limitado a los que reconozca COPYDAN queden exentos del pago si acreditan que sus clientes son igualmente profesionales con fines manifiestamente ajenos al de la reproducción por uso privado.

La cuestión prejudicial que afronta posteriormente el Tribunal es la tercera y versa sobre la interpretación que debe darse a la posibilidad de no establecer compensación por un límite, cuando el daño causado mínimo tal y como explica el considerando 35 en relación al artículo 5 de la [Directiva 2001/29/CE](#). El Tribunal explica que la fijación del umbral por debajo del cual el perjuicio puede calificarse de mínimo a estos efectos forma parte del margen de apreciación que se reconoce a los Estados miembros. En todo caso, esta discrecionalidad tendrá como límite el principio de igualdad de trato.

EL ZABURU

Resueltas las anteriores cuestiones, el Tribunal responde a los siete apartados en que se descompone la primera de las cuestiones prejudiciales. El primero y segundo tratan sobre la incidencia sobre la remuneración compensatoria de una potencial autorización otorgada por el titular para que los usuarios realicen copias privadas. El Tribunal considera que, cuando la Ley ha excluido el derecho del titular a autorizar las copias privadas, un acto de este tipo no tiene repercusión en la compensación equitativa.

Al responder a los apartados c y d de la primera cuestión, el tribunal aborda también la segunda cuestión prejudicial relativa a la incidencia que las medidas tecnológicas pueden tener sobre la compensación equitativa por copia privada. El Tribunal declara que la aplicación de medidas tecnológicas es de carácter voluntario y el hecho de que no se apliquen no conlleva la eliminación de la compensación equitativa como ya había dicho en VG Wort ([C-457/11](#)). Ahora bien, los Estados miembros sí pueden tener en cuenta la aplicación o no de tales medidas para fijar el nivel concreto de la compensación *"a fin de incentivarlos a adoptarla y de que contribuyan a así voluntariamente a la correcta aplicación de la excepción relativa a la copia privada para uso privado"*

El apartado f) de la primera cuestión prejudicial plantea una cuestión ya resuelta como es la aplicación de la copia privada a reproducciones efectuadas a partir de fuentes ilícitas. La Resolución del Tribunal repite en este punto lo ya decidido en la sentencia ACI Adam ([C-435/12](#)). La Directiva se opone a una legislación nacional que no distingue la situación en la que la fuente a partir de la que se realiza una reproducción para uso privado es lícita de aquella en la que dicha fuente es ilícita, puesto que *"en semejante régimen, todos los usuarios que adquieren equipos, aparatos o soportes gravados por el canon se ven penalizados indirectamente"* y, de este modo, quienes no realizan reproducciones de fuentes ilícitas, *"han de asumir un coste adicional nada desdeñable por poder realizar las copias para uso privado cubiertas por la excepción previstas"* por la Directiva.

En el apartado e) se examina si la copia privada ampara la realización de copias, usando el dispositivo de un tercero. El Tribunal señala en este punto que la descripción de los elementos que componen la copia privada no contempla la vinculación jurídica entre el "copiador" y el aparato con el que realiza la copia por lo que entiende que el legislador

no ha considerado pertinente regular qué tipo de relación debe existir. Por ello concluye que la normativa europea no se opone a *“una normativa nacional que establece una compensación equitativa por las reproducciones de obras protegidas efectuadas por una persona física a partir o mediante un dispositivo que pertenece a un tercero.”*

■ ■ 3. **COMENTARIO.** Ante el gran número de cuestiones formuladas por el tribunal danés, la Corte de Justicia Europea realiza en esta Sentencia una auténtica recopilación de la doctrina que ya había pronunciado sobre copia privada a fin de dictar una suerte de guía de principios que permita al Tribunal del caso aplicar correctamente la ley comunitaria a su caso concreto. Hay, no obstante algún pronunciamiento novedoso como es el referido a la no exigencia de que el dispositivo que se use para realizar la copia pertenezca a la persona física que realice la reproducción privada. **Pablo HERNÁNDEZ**

12. El derecho de participación de los artistas plásticos en la reventa de sus obras, ¿Quién lo paga? Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2015, Christie’s (C-41/14).

■ ■ 1. **HECHOS.** Christie’s France SNC es una compañía francesa dedicada a la subasta de obras de arte. Entre sus condiciones generales de funcionamiento del año 2008 había una cláusula en la que se estipulaba que en las ventas realizadas a través de esta casa de subastas, y que se encontrasen sujetas al pago del derecho de participación (*droit de suite*), el comprador quedaba obligado a abonar a la firma una cantidad equivalente al importe del mismo. Así, Christie’s France SNC percibía el dinero en nombre del vendedor y lo entregaba posteriormente a la entidad de gestión encargada de su recaudación. La SNA, una asociación competidora, estimó que las ventas realizadas por Christie’s France a las que se había aplicado la cláusula controvertida constituían un acto de competencia desleal y eran contrarias a la normativa nacional de propiedad intelectual reguladora del derecho de participación. La cláusula fue declarada nula por la Cour d’Appel de París, y Christie’s recurrió ante la Cour de Cassation, que decidió suspender el procedimiento a fin de plantear al TJ si la regla del artículo 1.4 de la [Directiva 2001/84/CE](#) debía ser interpretada en el sentido de que es al vendedor a quien corresponde soportar definitivamente el pago del derecho.

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, más conocido como *droit de suite*, es, como su propio nombre indica, un derecho de remuneración que corresponde a los autores de obras plásticas y que consiste en una participación económica en las sucesivas reventas de sus obras. Si bien este derecho fue objeto de armonización comunitaria en el año 2011, la [Directiva 2001/84/CE](#) no contempló todos los aspectos relativos a su funcionamiento, dejando algunos flecos, como es el de la identidad de la persona que deba soportar definitivamente el coste del canon. Según su artículo 1, apartado 4: "*El pago del derecho (...) correrá a cargo del vendedor. Los Estados miembros podrán disponer que una de las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado 2 (profesionales del mercado del arte) que no sea el vendedor tenga responsabilidad exclusiva o compartida con el vendedor para el pago del derecho*". Para resolver esta cuestión, el Tribunal parte de la necesidad de diferenciar entre la persona obligada al pago y la persona que definitivamente lo soporta. Según el TJ, la Directiva se limita a fijar la primera de las cuestiones, pero no se pronuncia sobre la segunda. En este sentido considera que no es contraria al Derecho comunitario una cláusula como la contenida en las cláusulas generales de Christie's France por la que el coste del derecho es repercutido al comprador final.

■ **II 3. COMENTARIO.** La razón de ser del *droit de suite* es única y exclusivamente la de hacer partícipe al autor del éxito económico de sus obras, compensando así la desproporción que pudiera existir entre el precio por el cual el autor se desprendió de su obra y aquel que pudiera llegar a alcanzar en posteriores ventas en las que intervengan profesionales del mercado del arte. En línea con ello, lo que viene a decir el TJ en esta sentencia es que el objetivo de la armonización comunitaria del *droit de suite* debe limitarse a garantizar la efectiva percepción de la remuneración por parte del autor, dejando al arbitrio de los Estados la decisión sobre quién puede o debe soportar en última instancia el pago. **Patricia MARISCAL**

13. Competencia judicial internacional en materia de infracción de derechos de propiedad intelectual que tiene lugar a través de internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2015, Art & Allposters (C-441/13).

■ ■ 1. **HECHOS.** La Sra. Hejduk, fotógrafa profesional de arquitectura, realizó diversas obras fotográficas a partir de los trabajos arquitectónicos del austriaco Georg W. Reinberg. Éste, con el consentimiento de la primera, utilizó sus fotografías en el marco de una ponencia organizada por la empresa alemana EnergieAgentur en el año 2004. Posteriormente, la compañía alemana, sin recabar autorización alguna, tomó las fotografías y las puso a disposición del público en su sitio de internet. La Sra. Hejduk, al tener conocimiento de ello, interpuso una acción por vulneración de sus derechos de propiedad intelectual ante los tribunales austriacos. EnergieAgentur presentó una excepción de incompetencia internacional sobre la base de que el sitio de internet en el que se encontraban accesibles las obras no estaba destinado a un público austriaco, sino alemán, como se ponía de relieve en el hecho de que el dominio del sitio fuera “.de”. Por su parte, la actora en el litigio principal consideraba que el hecho de que las fotografías pudieran ser consultadas desde Austria bastaba para atribuir competencia a los tribunales austriacos en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.3 del [Reglamento 44/2001](#). En tal tesitura, el Handelsgericht Wien decide plantear cuestión prejudicial ante el TJ.

■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El apartado 3 del artículo 5 del Reglamento 44/2001 permite que, en materia delictual o cuasidelictual, una persona domiciliada en un Estado miembro sea demandada en otro Estado miembro en el que se haya producido o pudiere producirse el hecho dañoso. Tal y como ha señalado en TJ con anterioridad, la previsión del artículo 5.3, como excepción a la norma general, ha de interpretarse de forma restrictiva. Es por ello que, para que esta norma pueda operar, ha de existir un vínculo de conexión particularmente estrecho entre la controversia y el órgano jurisdiccional del lugar en el que se ha producido o puede producirse el hecho dañoso que justifique la atribución a este último de la competencia para conocer del asunto. Este vínculo de conexión puede darse, bien con el hecho causal u originador del daño, bien con la materialización o el riesgo de materialización de ese daño. En este caso el hecho causal es el proceso

técnico consistente en poner a disposición del público en internet las fotografías, lo cual tiene lugar en Alemania. Sin embargo, la materialización del daño se produce tanto en Alemania como en Austria, desde donde también es posible acceder a las obras. A estos efectos, el Tribunal señala que no es preciso que el sitio de internet controvertido “se dirija al” o “esté destinado al” Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se ha ejercitado la acción. Por ello, y como quiera que los derechos de autor de la Sra. Hejduk sobre sus fotografías se encuentran igualmente reconocidos en Austria, el Tribunal estima que son competentes los tribunales austriacos para conocer de una infracción de derechos de propiedad intelectual originada en Alemania pero que despliega sus efectos en Austria al ser accesibles las obras en este Estado a través de internet.

■ **II 3. COMENTARIO.** La cuestión prejudicial que resuelve el TJ ya había sido planteada en términos prácticamente idénticos en el asunto Pinckney ([C-170/12](#)). En la sentencia de 3 de octubre de 2013, el Tribunal de Justicia afirmó que el riesgo de materialización en un concreto Estado miembro de un daño derivado de la infracción de derechos de autor depende exclusivamente de que los derechos cuya infracción invoca el demandante estén protegidos en el territorio de ese Estado miembro y de que sea posible acceder desde ese Estado miembro, a través de internet, a la obra en cuestión. **Patricia MARISCAL**

Notas

Patentes

14. Cambio de doctrina en la aplicación del ADPIC a patente europea de procedimiento reconvertida en patente de producto. Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2015.

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** Astrazeneca AB, titular de una patente europea sobre la quetiapina y de su certificado complementario de protección, interpone acción por infracción contra Alter y otros laboratorios en relación con el ofrecimiento y venta de un medicamento genérico de dicho principio activo.

La patente, con fecha de prioridad anterior a la [Ley](#) de 1986, había sido validada en España sólo con reivindicaciones relativas al *procedimiento* de preparación de tal compuesto, pero no con reivindicaciones de producto. En enero de 2007 Astrazeneca AB presentó ante la OEPM una revisión de la traducción al español de la patente, cuyo texto contenía las reivindicaciones de producto. La petición fue rechazada y la decisión de la OEPM fue recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Aunque la revisión de la patente no había sido publicada en el BOPI, en julio de 2008 Astrazeneca interpuso su acción por violación, basada en las *reivindicaciones de producto*, después de que diversos laboratorios farmacéuticos obtuviesen las autorizaciones de comercialización para el genérico de la quetiapina. El asunto es objeto de fallos contrapuestos en instancia y apelación antes de llegar al Tribunal Supremo.

■ ■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal Supremo empieza por recordar que la revisión de la traducción de una patente europea no

EL ZABURU

puede surtir efecto mientras no sea publicada en el BOPI y que la decisión que adopte la OEPM al respecto debe ser objeto de control por los tribunales del orden contencioso-administrativo. Mientras no se resuelve el recurso no puede plantearse una acción civil por infracción.

A continuación la Sentencia examina si la patente europea de Astrazeneca, pese a la denegación de la revisión de la traducción, podía beneficiarse de la aplicación de los artículos [27.1](#) y [70.2](#) del ADPIC, habida cuenta que las reivindicaciones de producto estaban en el texto original de la patente europea. El recurrente invocaba la propia jurisprudencia de la Sala primera del Tribunal Supremo que había *bendecido* la aplicación del ADPIC y hecho posible la conversión de patentes de procedimiento en patentes de producto.

La Sentencia reconoce, en efecto, que el Tribunal Supremo se había decantado en su jurisprudencia por la tesis de la aplicabilidad plena del ADPIC a aquellas patentes europeas que por mor de la reserva española al Convenio de la Patente Europea eran concedidas para España como patentes de procedimiento y no de producto. Desde la entrada en vigor del ADPIC cabía interpretar que las reivindicaciones de producto de estas patentes adquirirían plena vigencia.

Sin embargo el Tribunal Supremo añade que esta valoración no puede ser ya la misma después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase en su Sentencia de 18 de julio de 2013, asunto Daiichi ([C-414/11](#)) Sankyo/Demo. En esta Sentencia el Tribunal de Justicia considera que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de obtención de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, no protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico.

Así las cosas el Tribunal Supremo concluye: *"también en nuestro caso, si la patente europea de producto fue validada en España mediante la publicación de un pliego de reivindicaciones de procedimiento, porque al tiempo de la solicitud regía la reserva de patentes farmacéuticas de producto, la posterior entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, no justifica que, a partir de entonces, por virtud de los arts. 27.1 y 70.2 del ADPIC*

aquella patente proteja en España la invención de producto farmacéutico”.

■ **3. COMENTARIO.** La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de julio de 2013 en el asunto Daiichi Sankyo/Demo ([C-414/11](#)), y los Autos posteriores de 30 de enero de 2014, en los asuntos Warner-Lambert v Minerva ([C-462/13](#)) y Warner-Lambert v SiegerPharma ([C-372/13](#)) han *echado por tierra* la doctrina jurisprudencial acuñada por los tribunales españoles sobre la aplicabilidad del ADPIC y la transformación de patentes de procedimiento en patentes de producto.

Se recordará, por pasadas ediciones de este mismo Anuario, que durante casi dos décadas la litigiosidad en España entre la industria farmacéutica innovadora y la del genérico ha estado marcado por esta polémica. La [sentencia](#) del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, favorable a la aplicabilidad del ADPIC, había sido interpretada como el punto de inflexión definitivo que despejaba cualquier duda al respecto. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenía la última palabra y el Tribunal Supremo español así lo corrobora con esta Sentencia.

Antonio CASTÁN

15. Sobre la “fecha de la primera autorización de comercialización en la UE” a efectos de la determinación de la duración del CCP. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, Seattle Genetics ([C-471/14](#)).

■ **1. HECHOS.** El conflicto que dio lugar a esta resolución versa sobre la interpretación del concepto “fecha de la primera comercialización en la UE” previsto en el art.13.1 del [Reglamento 469/2009](#) relativo al CCP para los medicamentos; del producto objeto de la solicitud de CCP. Los hechos que originaron la controversia se resumen a continuación. La Comisión Europea concedió una autorización de comercialización (“AC”) para el medicamento Adcetris el 25 de octubre de 2012. Dicha AC se notificó a su solicitante el 30 de octubre de 2012. El 2 de noviembre de 2012, Seattle Genetics solicitó ante la Oficina de Patentes austriaca un CCP para el producto Adcetris, que fue concedida. La Oficina consideró que la fecha a tomar en cuenta para el cómputo de

la duración del CCP del medicamento era el 25 de octubre de 2012, fecha de la decisión de la Comisión Europea relativa a la AC y, por tanto, fijó la fecha de expiración del CCP el 25 de octubre de 2027.

Seattle Genetics interpuso un recurso contra la anterior decisión para pedir la rectificación de la fecha de expiración del CCP de modo que quedase fijada el 30 de octubre de 2027. En su contestación al recurso, la Oficina de patentes austriaca declaró que las oficinas de patentes nacionales no aplican un criterio uniforme a la hora de determinar el periodo de validez del CCP.

En estas circunstancias, el tribunal austriaco suspendió el procedimiento para remitir una cuestión prejudicial al TJ con la finalidad de aclarar el concepto de la “fecha de la primera AC en la UE” previsto en el art.13.1 del [Reglamento 469/2009](#). Las cuestiones planteadas al TJ fueron dos. La primera, si el concepto de “fecha de la primera AC en la UE” debe interpretarse con arreglo al Derecho de la Unión. Y la segunda, en caso de respuesta afirmativa a la anterior pregunta, a qué fecha se debe atender, si a la de la concesión de la AC o a la de la notificación de la concesión.

2. PRONUNCIAMIENTOS. En relación con la primera de las cuestiones, el TJ alude a la interpretación uniforme del Derecho de la Unión y declara que si una norma europea no remite al Derecho de los Estados miembros en relación con la interpretación de un concepto en concreto, éste deberá ser interpretado de manera autónoma y uniforme en toda la Unión. Así, dado que el concepto “fecha de la primera AC en la UE” del Reglamento 469/2009 no remite a los Derechos nacionales, se trata de un concepto autónomo del Derecho de la Unión que deberá interpretarse de manera uniforme en todo su territorio. Por lo que el TJ concluye que el concepto de “fecha de la primera AC en la UE” se determina con arreglo al Derecho de la Unión.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, el TJ señala que el concepto de “fecha de la primera AC en la UE” debe interpretarse a la vista del objetivo perseguido por la normativa que regula la concesión del CCP, que no es otro que “restablecer un periodo de protección efectiva y suficiente de una patente de base”. En este sentido, recuerda que el titular de un CCP no puede empezar a comercializar su producto hasta que es notificado de la decisión por la que se concede la AC. Por

lo tanto, concluye que el concepto de “fecha de la primera AC en la UE” debe interpretarse como la fecha de la notificación al destinatario de la decisión que concede la AC y no la fecha en la que se adopta la decisión por la que se concede dicha AC.

■ **3. COMENTARIO.** La interpretación del concepto de “fecha de la primera AC en la UE” es clave para los titulares de CCPs dado que dicha fecha se tendrá en cuenta a efectos de calcular el periodo de validez de su CCP. Esta sentencia ha sido sin duda muy esperada en el sector farmacéutico pues, como se observa en el caso del procedimiento principal, una extensión de tan solo cinco días en el plazo de protección de un CCP puede tener un valor económico determinante para la compañía titular del medicamento patentado. Tras la publicación de esta sentencia del TJ, la OEPM publicó en el BOPI una comunicación en la que indica que, en relación con las solicitudes de CCP que se hallen en trámite de concesión, la OEPM tomará en consideración como “fecha de la primera AC” la fecha de la notificación a sus destinatarios de la decisión de concesión de dicha AC. A priori, no parece que este criterio vaya a ser aplicado a CCPs ya concedidos. Los tribunales tendrán la última palabra en este punto. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI y María CADARSO**

16. Plazo para cumplir con la obligación de pago de la remuneración justa al titular de la protección de una obtención vegetal. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2015, Saatgut-Treuhandverwaltungs (C-242/14).

■ **1. HECHOS.** Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (STV) es una asociación de titulares de variedades vegetales protegidas. Una de las especies que gestiona es la cebada de invierno “FINITA”. La entidad solicita cada año a los agricultores información acerca de la eventual siembra de las variedades cuyos derechos administra, enviándoles impresos de declaración de cultivo. La asociación tuvo conocimiento de que durante la campaña comercial 2010/2011 la sociedad agrícola Gerhard und Jürgen Vogel GbR, y los señores G. y J. Vogel, como socios personalmente responsables (Vogel) habían cultivado cebada de invierno “FINITA”. Los agricultores, que no mantenían ninguna relación contractual con la actora, no respondieron ni a la solicitud de

información remitida por STV en mayo de 2012, ni a la reclamación de pago realizada en junio.

El 18 de marzo de 2013 STV demanda a Vogel, exigiendo una cantidad como reparación del perjuicio sufrido. Los demandados se oponen a dicha indemnización, alegando que al estar legitimados para el cultivo (amparados por el art. 14.1 del [Reglamento n° 2100/94](#) relativo a la protección comunitaria de las variedades vegetales) debían pagar, como máximo, un importe reducido en concepto de remuneración justa. El Landgericht Mannheim plantea dos cuestiones prejudiciales en relación con el nacimiento de la obligación de pago de la remuneración justa antes de la siembra y el plazo temporal para su cumplimiento.

■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal de Justicia resuelve ambas cuestiones de manera conjunta. Recuerda, en primer lugar, el principio de autorización contenido en el art. 13.2 del [Reglamento \(CE\) n° 2100/94](#), en cuya virtud los agricultores deben recabar el permiso del titular de la protección de una variedad vegetal para realizar ciertas operaciones con su material, entre ellas la producción o reproducción. El art. 14.1 excepciona esta obligación, autorizando expresamente a aquellos agricultores que utilicen el producto obtenido del cultivo de material de propagación cumpliendo con las condiciones previstas, lo que se conoce como “excepción agrícola” o “privilegio del agricultor”. Uno de los requisitos para su aplicación, contenido en el apartado 3°, exige pagar una remuneración justa al titular, eximiendo de su abono a los pequeños agricultores. La sentencia gira en torno al plazo del que disponen para efectuar dicho pago y, por tanto, acogerse a la excepción del art. 14 para no obtener la autorización. Ahora bien, si no ha existido tal remuneración, debe considerarse que el agricultor no estaba autorizado y realizaba una de las operaciones prohibidas por el art. 13, lo que permitiría al titular emprender las correspondientes acciones judiciales de cese e indemnización contempladas en el art. 94 para los casos de infracción. En los casos de dolo o negligencia, la indemnización comprende el perjuicio causado.

El TJ aplica el [Reglamento \(CE\) n° 1768/95](#) de adopción de normas de desarrollo de la excepción agrícola del art. 14.3 del [Reglamento 2100/94](#) para determinar este plazo. Con apoyo en el art. 6, fija el momento a partir del cual la remuneración justa es exigible: la resiembra. El titular puede determinar las circunstancias del pago, pero nunca puede

establecer una fecha de abono anterior a la utilización efectiva del producto de la cosecha por parte del agricultor.

Para los casos en que el titular no fije el plazo, el TJ niega que tenga un carácter temporal ilimitado y aplica el previsto en el art. 7 que, aunque se refiere al ámbito de los pequeños agricultores, señala como periodo de pago de la remuneración la campaña de comercialización, que comienza el 1 de julio y finaliza el 30 de junio del año natural siguiente.

En resumen, para que un agricultor pueda acogerse a la excepción del art. 14 del [Reglamento n° 2100/94](#) y no esté obligado a conseguir el permiso de su titular para utilizar el producto de la cosecha de una variedad vegetal protegida, debe abonar la remuneración justa antes del 30 de junio siguiente a la fecha de la resiembra.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** La excepción del art. 14 del [Reglamento n° 2100/94](#) persigue salvaguardar la producción agrícola en atención al interés público. Sin embargo, no debemos olvidar que este título de propiedad industrial trata de fomentar el fitomejoramiento en beneficio de toda la sociedad, concediendo un derecho de exclusiva a quien ha invertido tiempo y recursos en investigar variedades que aumenten la productividad y calidad de las ya existentes.

La decisión del Tribunal de Justicia sin duda pretende el equilibrio entre estos dos objetivos, mientras cubre una aparente laguna del Reglamento: los agricultores están legitimados para utilizar el producto de la cosecha de una variedad protegida sin recabar la autorización de su titular, pero garantiza a este último la obtención de una remuneración justa en un plazo razonable, que no puede ser ilimitado porque vaciaría de contenido las acciones judiciales que le amparan ante un supuesto de infracción. No obstante, si ese plazo fuese indeterminado, los agricultores podrían tratar de retrasar el pago indefinidamente, sin que el titular pudiese ejercitar acciones judiciales.

Patricia GARCÍA

17. Compatibilidad del Reglamento 1257/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente con el Derecho de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2015, España contra Parlamento Europeo y Consejo (C-146/13).

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** La [Decisión 2011/167/UE](#) del Consejo, de 10 de marzo de 2011, autorizó una cooperación reforzada *"en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria"* en la medida en que a) estuviere basada en el art. 118 [TFUE](#), b) tuviera por objeto *"la creación de una patente unitaria, que proporcione una protección uniforme en todo el territorio de los Estados miembros participantes y que será concedida por la OEP"* y c) su régimen lingüístico se inspirara en el propuesto por la Comisión el 30 de junio de 2010. España e Italia solicitaron al TJ que anulara la Decisión del Consejo y el Tribunal concluyó ([C-274/11](#) y [C-295/11](#)) el 16 de abril de 2013 a) que las cooperaciones reforzadas eran posibles en todos los supuestos de competencias compartidas –como era el caso, pues, según el Tribunal, la propiedad industrial se inscribía en el marco del mercado interior y no en el de la libre competencia- en los que el Tratado exigiría la unanimidad y b) que, en este caso, la creación de tal cooperación reforzada contribuía al proceso de integración (vid. [Anuario ELZABURU](#), 2013, nº 29).

El 17 de diciembre de 2012 el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el [Reglamento 1257/2012](#) por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. España solicitó al TJ la anulación del reglamento alegando siete motivos, a saber: infracción de los valores del Estado de Derecho, falta de base jurídica del reglamento impugnado, desviación de poder, infracción del art. 291.2 [TFUE](#), violación de los principios enunciados en la [Sentencia Meroni](#) y violación de los principios de autonomía y uniformidad del Derecho de la Unión.

■ ■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ desestima completamente todas las alegaciones de España y concluye lo siguiente:

- a. El Reglamento 1257/2012 constituye un *"acuerdo especial en el sentido del art. 142 CPE"*.

- b. Un acto de las instituciones de la UE –en este caso, un reglamento– puede carecer de contenido material y no por ello resultar anulable.
- c. Es posible crear un título de la UE que carezca de autonomía, es decir, cuyos derechos y limitaciones no vengan directamente proclamados por la autoridad creadora –en este caso, la UE– sino por la legislación de un Estado, fuere el que fuere. Tal es el caso de los arts. 5 a 7 del Reglamento 1257/2012.
- d. La base jurídica del art. 118 TFUE es correcta aunque no haya armonización alguna ni produzca una *“protección uniforme de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la Unión”* sino tan sólo una *“protección uniforme”* de una concreta patente europea con efecto unitario.
- e. El importe de las tasas anuales de renovación de patentes europeas con efecto unitario no tiene necesariamente que ser uniforme para todos los Estados miembros contratantes.
- f. No existe problema de delegación de competencias de ejecución de la Unión Europea a la Oficina Europea de Patentes puesto que son los Estados miembros los que han llevado a cabo tal delegación.
- g. La aplicabilidad de un reglamento no puede hacerse depender de factores externos, salvo que el propio reglamento habilite para ello, lo que ocurre en este caso, dado que el Reglamento 1257/2012 habilita a los Estados miembros para crear el Tribunal Unificado de Patentes (TUP).
- h. En el momento en el que entre en vigor el [Acuerdo TUP](#) el Reglamento 1257/2012 se aplicará a los veinticinco Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, si bien a los que no hayan ratificado todavía el TUP no les resultarán aplicables los preceptos relativos a la patente europea con efecto unitario.

■ **II 3. COMENTARIOS.** La Sentencia de 5 de mayo de 2015 (C-416/13) abre una caja de pandora cuyas consecuencias trascienden sin duda el marco de la patente europea con efecto unitario. En general, se trata de una Sentencia decepcionante desde un punto de vista técnico-jurídico y que plantea más problemas de los que resuelve, si bien

elevando el problema al sustraerlo del asunto concreto desde la especie –el Derecho de patentes y, en concreto, la patente de la Unión Europea como título específico de propiedad industrial– hasta la categoría –el Derecho de la Unión Europea–, abriendo de este modo no pocos flancos para futuros conflictos de mayor calado. Sorprendentemente, no parece incidir en el meollo de la cuestión, a saber, si la patente europea con efecto unitario es o no un verdadero título de propiedad industrial.

Por otra parte, el discurso es pobre, repetitivo y parece en ocasiones predeterminado por el resultado: en cualquier caso, se encuentra muy alejado de los notables razonamientos a los que el Tribunal nos tiene acostumbrados. No sería de extrañar que, por una vía u otra, volvieran a aflorar gran parte de los temas –vinculación entre los Reglamentos impugnados y el CPE, exégesis del art. 118 TFUE, concepto de “título” de propiedad industrial, delegación de las tareas de ejecución de actos de las instituciones de la UE a los Estados miembros o a organizaciones internacionales, valor de los considerandos en los actos de las instituciones y distinción entre la no aplicabilidad de un acto y la no aplicabilidad de sus consecuencias ...- que el Tribunal ha cerrado en falso- en estas sentencia. **Manuel DESANTES.**

18. Régimen lingüístico de la patente europea con efecto unitario. Compatibilidad del Reglamento 1260/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción con el Derecho de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2015, España contra Parlamento Europeo y Consejo ([C-147/13](#)).

■ **1. HECHOS.** Tras la mencionada [Decisión 2011/167/UE](#) del Consejo, de 10 de marzo de 2011, el 17 de diciembre de 2012 el Consejo adoptó el [Reglamento 1257/2012](#) por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. España solicitó al TJ la anulación del reglamento alegando cinco motivos, que pueden resumirse del modo siguiente: a) el reglamento introduce una vulneración del principio de no discriminación por razón

de la lengua al consolidar un régimen lingüístico que perjudica a las personas cuya lengua no sea una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes y b) toda excepción al principio de igualdad entre las lenguas oficiales de la UE debe justificarse con criterios que no sean estrictamente económicos.

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ desestima completamente todas las alegaciones de España y concluye que el Reglamento a) tiene un objetivo legítimo (establecer un régimen de traducción uniforme y simplificado para la PEEU, facilitando así el acceso a la protección que ofrece la patente, especialmente para las pequeñas y medianas empresas), b) hace más fácil, menos costoso y jurídicamente más seguro el acceso a la patente europea con efecto unitario y al sistema de la patente en general, c) y es proporcionado porque mantiene el equilibrio necesario entre los intereses de los solicitantes de la patente europea con efecto unitario y los de otras empresas en lo que respecta al acceso a las traducciones de los documentos que conceden derechos o a los procedimientos en que intervienen varias empresas. Esta proporción se consigue a través de diversos mecanismos: así, un sistema de compensación para el reembolso de los costes de traducción, un período transitorio hasta que esté disponible un sistema de traducción automática de alta calidad en todas las lenguas oficiales de la UE y una traducción completa de la patente europea con efecto unitario para los operadores sospechosos de infracción en caso de litigio.

■ ■ ■ **3. COMENTARIOS.** La Sentencia de 5 de mayo de 2015 (C-147/13) tiene consecuencias que sin duda trascienden nuevamente al derecho de patentes en la medida en que el Tribunal viene a consagrar por primera vez que es acorde con el Derecho de la Unión Europea una discriminación lingüística amparada en criterios puramente económicos. A partir de ahora, bastará con razonar en cualquier acto de la Unión que conlleve una discriminación lingüística que el objetivo perseguido –sea cual fuere, porque el Tribunal no entrará a valorarlo– es legítimo –y el ahorro de los costes de traducción sin duda lo es– y que el régimen lingüístico propuesto es ponderado –sea cual fuere tal ponderación, que no se evalúa– para que tal discriminación quede justificada. Malos tiempos para la pluralidad lingüística y argumentos de oro para la progresiva imposición –no *de facto* sino ya de *iure*– de un sistema trilingüe en la Unión Europea. **Manuel DESANTES**

19. Infracción de patente europea. Test de equivalencia. Valor de la jurisprudencia extranjera. Valor de las Directrices de la EPO. Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2015.

■ ■ 1. **HECHOS.** Lundbeck A/S interpone demanda por infracción de patente/ certificado complementario de protección contra diversos laboratorios farmacéuticos en relación con el lanzamiento de ciertos medicamentos genéricos.

La patente, en su reivindicación primera, protege un método para la preparación de escitalopram. El escitalopram era un producto nuevo en la fecha en la que se solicitó la patente europea, por lo que disfrutaba de la inversión de la carga de la prueba.

Las demandadas se agruparon en su defensa en torno a dos posiciones: aquellas que alegaron que el fabricante del principio activo era la empresa Reddy's (cuyo procedimiento no infringía la patente, según reconocía la propia actora) y aquellas que declararon como fabricante a Natco (cuyo procedimiento sí infringía la patente en opinión de Lundbeck).

La demanda fue desestimada y el recurso de casación, entre otros extremos, centra su análisis en la cuestión de determinar si el procedimiento de Natco infringe o no la patente. El recurso es también rechazado.

■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** *La regla de la simultaneidad.* La Sentencia, después de delimitar el ámbito de protección de la patente, viene a recordar que para decidir si ha existido infracción de la patente hay que valorar si la realización cuestionada cae dentro del ámbito protegido por la patente. A estos efectos ha de hacerse una comparación entre la invención patentada y la realización cuestionada "*elemento por elemento*". Sólo cuando "*todos*" los elementos de la invención patentada sean reproducidos por la realización cuestionada se habrá producido una vulneración del derecho conferido por aquélla.

El Tribunal advierte que esta regla -denominada de la *simultaneidad* ha sido aceptada por la moderna doctrina, y se desprende de la previsión del art. 2º del Protocolo de interpretación del art. 69 del [Convenio de](#)

la Patente Europea. Consecuencia de lo anterior –añade la Sentencia– es que bajo la normativa vigente “no es aceptable la doctrina de la «esencialidad» y la jurisprudencia anterior de la propia Sala, que hacían mención a las «condiciones esenciales» o a que se «modifiquen sustancialmente las cualidades».

El test de la equivalencia. Llegados a este punto, la Sentencia añade que la reproducción de todos los elementos de la invención patentada, necesaria para que la realización cuestionada sea considerada infractora, puede producirse por *identidad* (infracción literal) o por *equivalencia* (infracción por equivalencia). En el caso enjuiciado el debate se circunscribe a la infracción por equivalencia.

El Tribunal supremo se suma a los tribunales de instancia al considerar adecuado *utilizar* el test de las tres preguntas acuñado en la jurisprudencia británica en materia de equivalencia, fundamentalmente en los casos «Catnic» e «Improver”. Los tres pasos son estos:

i) Si el procedimiento de la demandada altera sustancialmente el funcionamiento de la invención descrita en la patente de la actora. En caso afirmativo, no hay equivalencia. Si es negativo (no altera el funcionamiento), debe responderse a la pregunta siguiente.

ii) Si la alternativa propuesta por el procedimiento de la demandada era obvia para el experto en la materia que leyera la patente a la fecha de la publicación. Si la variante no era obvia, es decir, es inventiva, no hay equivalencia. Si la respuesta es afirmativa, todavía es necesario hacerse la tercera pregunta.

iii) Si este mismo experto en la materia, a la vista del texto de las reivindicaciones y de la descripción de la patente, habría entendido que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los términos de la reivindicación fuera un requisito esencial de la invención.

El núcleo de la controversia se encontraría en la segunda pregunta, esto es, en la obviedad de la alternativa utilizada en el procedimiento empleado por Natco para la obtención del principio activo, y en concreto, si la utilización como producto de partida del bromo-diol enantiopuro era una alternativa obvia para el experto en la materia que leyera la patente a la fecha de la publicación

EL ZABURU

El valor de los precedentes extranjeros. La Sentencia advierte que la doctrina de los tribunales extranjeros puede ser útil en ciertos casos, como pueden serlo otros elementos doctrinales. Pero el recurso de casación no puede fundarse en que exista una divergencia entre lo afirmado por el tribunal español y el británico, pues solo puede basarse en la infracción de la ley aplicable, en este caso, el Convenio de la Patente Europea y la Ley de Patentes. Por otra parte, los propios tribunales ingleses matizan la aplicación de las diversas reglas o test establecidos en casos anteriores, adaptándolos a las exigencias de los supuestos objeto de cada litigio, *"por lo que carece de sentido insistir en esa divergencia"*.

El valor de las Directrices EPO. La sentencia añade que las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes *"no son más que eso"*, directrices que esa oficina da a sus examinadores, por lo que no vinculan a los tribunales de justicia. Las resoluciones de la Cámara de Recursos emanan de un organismo de la Oficina Europea de Patentes, y no puede olvidarse que pese a que dicha Oficina pueda aceptar la patentabilidad de una determinada invención, *"son los tribunales de cada Estado los que deben decidir, con plena independencia de lo resuelto por la Oficina Europea de Patentes, sobre la validez de una patente cuando se plantea su nulidad, por vía de acción, excepción o reconvencción, y que cuando declaran la nulidad de una patente contradicen el criterio de la Oficina Europea de Patentes que la ha otorgado"*.

El examen de la obviedad a efectos de la patentabilidad no es el mismo que a efectos de la infracción. El examen de la actividad inventiva necesaria para reconocer la patentabilidad de una variante es diferente del examen de la obviedad en el juicio de infracción por equivalencia de esa misma variante. Son valoraciones que persiguen finalidades distintas y que, en consecuencia, utilizan parámetros diferentes.

El examen de la actividad inventiva que se realiza para determinar la patentabilidad de una invención no se realiza elemento por elemento, sino sobre la invención como tal, considerada de modo conjunto, y es respecto de este conjunto del que debe decidirse si resulta o no del estado de la técnica (en la que se integra la patente prioritaria, pero también otras divulgaciones) de un modo evidente para el experto en la materia. Esto es, no se enjuicia la actividad inventiva de sus características técnicas tomadas de forma aislada, sino de la solución global en que la invención consiste.

En el juicio de infracción por equivalencia, el examen y la comparación han de realizarse elemento por elemento, por lo que la obviedad de un elemento de la variante ha de referirse al elemento pretendidamente equivalente de la invención prioritaria.

Por tanto, puede suceder que una realización posterior, en el juicio de patentabilidad, supere el nivel exigible de actividad inventiva, pero infrinja una patente prioritaria; y en sentido inverso, puede suceder también que una realización posterior no supere el umbral de actividad inventiva necesario para ser patentable porque, en su conjunto, para un experto en la materia, resulte de un modo evidente del estado de la técnica más próximo al momento determinante de su prioridad, pero que sin embargo no infrinja la patente anterior porque la alternativa empleada para sustituir una de las características técnicas de las reivindicaciones, pese a no alterar el funcionamiento de la invención, no pudiera haber sido considerada obvia por un experto en la materia en el momento determinante de la prioridad de la patente supuestamente infringida.

Las perspectivas de éxito a efectos de la obviedad. La Sentencia se refiere seguidamente al requisito de obviedad necesario para realizar el enjuiciamiento de la infracción por equivalencia. El Tribunal se decanta por un alcance de la obviedad que, sin exigir una certeza absoluta por parte del experto en la materia de que la variante empleada respecto de un elemento técnico de las reivindicaciones funcionaría adecuadamente, considera que no basta con que dicho experto tenga una expectativa razonable de que funcionará, *"pues es necesario que concurra la nota de predecibilidad"*.

En un caso como el enjuiciado, en el que la sustitución del producto de partida (ciano-diol por bromo-diol) no hacía predecible para el experto en la materia que pudiera obtenerse el principio activo de escitalopram por el carácter empírico e impredecible del proceso experimental de resolución de un racemato, y porque la ruta que utilizaba el bromo-diol racémico para la obtención de citalopram planteaba algunos problemas a escala ampliada a producción comercial.

■ ■ ■ **3. COMENTARIOS.** Más allá del resultado que arroja sobre un caso particular, que siempre es susceptible de valoraciones encontradas, la Sentencia del Tribunal Supremo representa un paso adelante decisivo

en la creación por fin de una jurisprudencia española en materia de infracción de patentes que pueda *rivalizar* con la de otras jurisdicciones vecinas. Ante todo, el Tribunal Supremo consagra de modo definitivo una doctrina tan elemental como la regla de la simultaneidad, corrigiendo algunas *desviaciones* que se habían producido por parte de la misma Sala en fechas no muy lejanas.

Además, la Sentencia viene a reconocer que la *equivalencia* es una cuestión *jurídica*, antes que fáctica, por lo que puede ser susceptible de revisión por la vía del recurso de casación. Esta era la *llave* necesaria para que el Tribunal Supremo pudiese *secundar* la buena labor realizada, sin ir más lejos, por la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid o por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Se echaban en falta Sentencias del más alto tribunal que abordasen en detalle instituciones tan complejas como la infracción por equivalencia o la actividad inventiva.

En el proceso de enjuiciamiento el Tribunal reconoce el valor – orientativo, pero no vinculante- de las sentencias de los tribunales de otros países y de la jurisprudencia de las Cámaras de Recurso de la EPO. Y por si esto fuera poco, la Sentencia realiza una aproximación, rigurosa en sus planteamientos, a la siempre compleja cuestión de determinar la equivalencia en el caso de las patentes sobre procedimientos farmacéuticos. Estamos por tanto, tal vez, ante el comienzo de una nueva etapa en la jurisprudencia española en materia de patentes.

Antonio CASTÁN

20. El examen de la claridad en procedimientos de oposición ante la EPO. Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 24 de marzo de 2015 (G 0003/14).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes emitió el 24 de marzo de 2015 una decisión muy importante sobre el examen de la claridad de las reivindicaciones en los procedimientos de oposición ante dicha Oficina.

La falta de claridad de las reivindicaciones ([Art. 84](#) del Convenio de la Patente Europea) no es un motivo de oposición de los comprendidos en

la lista cerrada del [Art.100](#) de dicho Convenio. Sin embargo, cuando durante el procedimiento de oposición el titular ha realizado modificaciones en su patente, el [Art. 101\(3\)](#) indica que la División de Oposición debe examinar si la patente modificada cumple con los requisitos del Convenio (incluyendo el requisito de claridad del Art. 84), y, por tanto, debe decidir si la mantiene con las modificaciones introducidas o si la revoca.

De manera recurrente las Cámaras de Recursos de la EPO se han planteado la cuestión de si la EPO debe examinar la claridad de las reivindicaciones modificadas durante una oposición o un recurso, y se han emitido decisiones contradictorias al respecto.

A la vista de la situación, se pidió a la Alta Cámara de Recursos que emitiera una opinión sobre la cuestión de si era permisible examinar la claridad de las reivindicaciones modificadas en aquellos casos en los que uno o varios elementos de una reivindicación dependiente fueran añadidos a una reivindicación independiente, y, de ser así, se le pidió aclarar el alcance de dicho examen de claridad.

■ || 2. PRONUNCIAMIENTOS. En su decisión G 3/14 la Alta Cámara de Recursos contestó que, de cara al examen previsto en el [Art. 101\(3\)](#), las reivindicaciones de la patente pueden ser examinadas con el objeto de cumplir con los requisitos del [Art. 84](#) (claridad de las reivindicaciones) sólo cuando la modificación introduzca una supuesta falta de claridad, y el alcance del examen de claridad estará limitado al estudio de si la modificación introduce una supuesta falta de claridad.

Por tanto, no es posible que la EPO plantee objeciones por falta de claridad en reivindicaciones modificadas en un procedimiento de oposición si dichas objeciones no tienen su origen en las modificaciones realizadas.

■ || 3. COMENTARIOS. La decisión G3/14 confirma de manera explícita la línea "*convencional*" de decisiones seguida por la decisión [T 301/87](#) y desaprueba la línea "*divergente*" seguida por las decisiones [T 1459/05](#) y [T 459/09](#), las cuales justificaban la realización de un examen de claridad con menos restricciones. Por tanto, a partir de la decisión G3/14 el examen de la claridad de las reivindicaciones en procedimientos de oposición deberá tener un alcance mucho más limitado que el que habían establecido las decisiones de la línea "*divergente*".

Una consecuencia práctica de esta decisión es que, en los procedimientos de oposición ante la EPO, no podrán impugnarse por falta de claridad las reivindicaciones concedidas de una patente, al no ser la falta de claridad un motivo de oposición. Por lo tanto, si en el procedimiento de oposición se modifica una patente eliminando reivindicaciones completas o restringiendo una reivindicación concedida con alcance más amplio, no será posible realizar el examen de claridad, ya que las reivindicaciones que quedarían no serían reivindicaciones nuevas.

En el caso de que en el procedimiento de oposición se limite una reivindicación incorporando algunas (pero no todas) de las características de una reivindicación dependiente, la reivindicación así limitada podría ser examinada para comprobar su claridad, pero solamente si la falta de claridad fuera introducida por primera vez por la propia modificación, es decir, por la introducción de las nuevas características.

Será interesante ver cómo el futuro Tribunal Unificado de Patentes aplicará las conclusiones de esta decisión y también si tendrá repercusiones en el examen de la claridad durante el procedimiento de concesión en la EPO. **Pedro SATURIO**

21. Imposibilidad de conceder CCP para una combinación de productos no recogida en el texto original de la patente. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2015, Boehringer (C-577/13).

■ ■ 1. **HECHOS.** La farmacéutica Boehringer obtiene un primer CCP para el principio activo "telmisartán", que forma parte del medicamento Micardis. Posteriormente, Boehringer obtiene una AC para una combinación del telmisartán con hidroclorotiazida (molécula que forma parte del dominio público), para comercializar su medicamento MicardisPlus. Basándose en esa AC, Boehringer solicita un segundo CCP sobre la combinación de los dos principios activos, telmisartán e hidroclorotiazida. La patente de base solo tenía una reivindicación sobre el principio telmisartán pero no sobre la combinación de los dos principios activos. La oficina de patentes de Reino Unido sugiere a Boehringer modificar la patente de base para

incluir una reivindicación de la combinación de telmisartán e hidroclorotiazida. Se suspende el procedimiento de obtención del CCP, Boehringer modifica la patente de base incluyendo la citada combinación y solicita de nuevo el CCP y esta vez sí, la oficina de Reino Unido concede el segundo CCP sobre la base de la patente modificada.

La compañía de genéricos, Actavis, interpone un recurso contra la concesión del segundo CCP alegando que en la fecha en que se solicitó inicialmente éste, la patente de base de Boehringer no contenía el principio activo de la combinación. Boehringer alega que, de conformidad con la normativa nacional y europea, la patente puede modificarse después de su concesión y argumenta que ésta, una vez modificada, protege retroactivamente el producto para el que se había solicitado el CCP de la combinación.

En este contexto, el tribunal inglés suspende el procedimiento y plantea varias cuestiones prejudiciales al TJ. Las cuestiones planteadas se pueden resumir en dos puntos: (i) posibilidad de que pueda modificarse una patente, una vez concedida, para introducir nuevas reivindicaciones de forma que cumpla con los requisitos para que se conceda un CCP; y (ii) posibilidad de que un titular que ya ha obtenido un CCP sobre un principio activo contenido en una reivindicación de la patente de base, pueda solicitar un segundo CCP respecto de una combinación de dicho principio activo en conjunción con otro principio activo, estando esta combinación contenida en una reivindicación introducida con posterioridad a la concesión de la patente.

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ sólo se pronuncia sobre la segunda de las cuestiones planteadas. El debate se centra en la interpretación de los artículos 1, 3 y 13 del [Reglamento n° 469/2009](#) relativo al CCP para los medicamentos. En concreto, a la interpretación que debe darse a la expresión contenida en la letra c) del art.1 que establece que la patente de base debe proteger el producto "*propiamente dicho*".

Actavis sostiene que la citada expresión debe entenderse en el sentido de que el producto sobre el que se solicita el CCP debe constituir el verdadero objeto de la invención de la patente. Esto es, el producto debe constituir el núcleo de la actividad inventiva, y no un producto derivado de la combinación de un principio activo ya protegido por la

patente de base y por un CCP en combinación con cualquier otra sustancia ajena al objeto de la invención, pues, de otro modo, la ampliación del monopolio que confiere el CCP no estaría justificada. Por su parte, Boehringer afirma que bastará la mera mención de la combinación de los productos en las reivindicaciones de la patente de base para considerar que están protegidos.

El TJ parte de la consideración de que, como quedó probado en el procedimiento principal, de los dos principios activos que componen la combinación (el telmisartán y la hidroclorotiazida), únicamente el telmisartán constituye el objeto de la invención protegida por la patente, puesto que la molécula hidroclorotiazida forma parte del dominio público. Después de referirse a los principios que han de tomarse en consideración y a los distintos intereses en juego, el TJ concluye que no es admisible que el titular de una patente pueda obtener un CCP para un medicamento que incluya una combinación de, por un lado, un principio activo que constituye por sí solo el objeto de la invención patentada y sobre el que ya ha obtenido un CCP, y por otro, otra sustancia que no constituye el objeto de la invención.

■ **3. COMENTARIO.** El TJ justifica su decisión en este asunto en razón del equilibrio que debe mantenerse entre los intereses de la industria farmacéutica y los de la salud pública, que se verían desbordados en beneficio de los primeros si se admitiera sin limitación la obtención de múltiples CCPs para sucesivas comercializaciones de un principio activo protegido a base de la combinación de éste con cualquier otro principio o sustancia que no fuera objeto de la invención original protegida.

De este modo, el TJ confirma su doctrina ya fijada en anteriores sentencias en materia de CCPs sobre combinaciones de productos (ver asuntos *Actavis vs Sanofi* [[C-443/12](#)] y *Georgetown University II* [[C-484/12](#)]). Aunque la sentencia no se pronuncia de forma explícita sobre la cuestión relativa a la posibilidad de que, una vez concedida la patente, la misma pueda ser modificada con el objeto de incluir entre sus reivindicaciones una combinación de productos que pueda cumplir con los requisitos exigidos para la obtención de un CCP, el TJ parece rechazar de forma implícita esta posibilidad. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI y María CADARSO**

22. Interpretación del “mecanismo específico” previsto en el Acta de adhesión a la UE de 2003 relativo a la importación paralela de productos desde los nuevos Estados miembros. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2015, Merck ([C-539/13](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La sentencia del TJ responde a una cuestión prejudicial que versa sobre la interpretación del “*mecanismo específico*” previsto en el capítulo 2 del anexo IV del [Acta](#) relativa a las condiciones de adhesión a la UE de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (“Acta de adhesión de 2003”).

El aludido “*mecanismo específico*” faculta a los titulares de patentes o certificados complementarios de protección (CCPs) sobre productos farmacéuticos a oponerse a la importación de dichos productos desde los nuevos Estados miembros (los arriba referidos) en los que, en el momento de solicitarse la patente o CCP, tal protección no podía obtenerse. Lo que establece esta norma es una excepción al principio de agotamiento de patente. Dicha excepción se concreta en la exigencia de que quienes vayan a importar o comercializar productos farmacéuticos desde los nuevos Estados miembros en un Estado miembro donde tal producto esté protegido por una patente o CCP, notifiquen al titular o beneficiario de dicha patente o CCP su intención de hacerlo con un mes de antelación.

Pues bien, los hechos que originaron el procedimiento principal se pueden resumir como sigue. Merck Canadá es titular de una patente europea y de un CCP en Reino Unido sobre el medicamento Singulair. Por su parte, Merck Sharp and Dohme (“MSD”) es titular de una licencia exclusiva sobre la citada patente y CCP. La compañía Pharma XL Ltd (“Pharma XL”) (vinculada a Sigma) solicita la autorización de importación paralela en Reino Unido de Singulair desde Polonia, y una vez se le concede, notifica en varias ocasiones a MSD su intención de llevar a cabo dicha importación. A continuación, empieza a importar el Singulair. Con posterioridad a las anteriores notificaciones, Merck Canadá y MSD manifiestan su oposición a la importación de Singulair

por Sigma en Reino Unido e inician un procedimiento de infracción de patente ante los jueces ingleses.

El núcleo de la controversia versa sobre la forma en que debe aplicarse el "*mecanismo específico*" previsto en el Acta de adhesión de 2003. A este respecto, por un lado, Sigma mantiene que la previsión de la norma sobre la obligación del importador de notificar al titular de la patente o CCP con un mes de antelación su intención de importar el producto protegido, implica que, efectuada la notificación y transcurrido el plazo de un mes sin que el titular o beneficiario de la protección invoque sus derechos, el importador tendrá derecho –una vez obtenida la autorización de las autoridades competentes- a importar y comercializar dicho producto en el Estado miembro de que se trate. Entiende Sigma, en consecuencia, que el plazo impuesto por la norma conlleva la obligación implícita del titular o beneficiario de la patente de ejercitar sus derechos lealmente y notificar su intención de invocarlos en el mencionado plazo, pues lo contrario comportaría para el importador una situación de inseguridad jurídica lesiva para sus intereses y expectativas legítimas.

En cambio, Merck sostiene que el repetido mecanismo específico no impone ninguna obligación al titular o beneficiario de la patente o CCP de notificar previamente su intención de prohibir la importación paralela, obligación que, para existir, debería haberse previsto expresamente, tanto en su exigibilidad como en la modalidad o modalidades de su cumplimiento.

En estas circunstancias, el órgano remitente suspende el procedimiento para preguntarle al TJ sobre la forma de aplicación del "*mecanismo específico*" previsto en el Acta de adhesión de 2003.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. El TJ declara lo siguiente. En primer lugar, el titular o beneficiario de una patente que, conforme al mencionado mecanismo específico, quiera prohibir una importación paralela de un producto farmacéutico, no está obligado, para poder invocar sus derechos sobre ese producto, a manifestar su oposición a la importación en el plazo de un mes. No obstante, si en ese plazo de un mes, el titular o beneficiario no expresa su oposición a la importación, el importador paralelo –una vez obtenida la correspondiente autorización de las autoridades competentes- podrá proceder a su

importación y comercialización. De modo que, el titular o beneficiario de la patente o CCP no podrá invocar sus derechos respecto de la importación y comercialización del producto farmacéutico en cuestión que se haya efectuado antes de que haya manifestado su intención de prohibirla.

■ **3. COMENTARIO.** Se puede concluir que la sentencia contribuye a fijar el significado y alcance de la norma reguladora del mecanismo específico previsto en el Acta de adhesión de 2003 sobre la base de un ponderado equilibrio entre los derechos conferidos por las patentes y CCPs y el principio de libre circulación de mercancías en la UE. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI y María CADARSO**

23. Imposibilidad de conceder un CCP para productos cuyos efectos terapéuticos no están contemplados en la AC. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2015, Forsgren (C-631/13).

■ **1. HECHOS.** La sentencia resuelve una cuestión prejudicial que se plantea en el marco de un litigio entre el titular de una patente europea que reivindicaba la proteína D y la Oficina austriaca de Patentes. La proteína D estaba presente en una vacuna pneumocócica para uso pediátrico denominada Synflorix que había sido objeto de la correspondiente autorización de comercialización (AC). La proteína D no estaba contenida en cuanto a tal en el Synflorix sino que estaba presente mediante un *enlace covalente* con otros principios activos. Al margen del referido efecto covalente de la proteína D en el Synflorix, la proteína D tenía asimismo un efecto inmunógeno propio contra la bacteria *Haemophilus influenzae*. No obstante, la AC del Synflorix sólo se refería a la proteína D en calidad de proteína transportadora y en la AC no se hacía ninguna referencia explícita a sus efectos terapéuticos propios (como vacuna contra la *Haemophilus influenzae*).

Las preguntas planteadas al TJ por el Tribunal austriaco se pueden resumir así: (i) si se puede conceder un CCP para un principio activo que esté presente en un medicamento en enlace covalente con otros principios activos; (ii) si se puede conceder un CCP para un principio activo cuyo efecto terapéutico no esté comprendido en las indicaciones terapéuticas cubiertas por los términos de la AC; y (iii) si puede

calificarse como “principio activo” una proteína transportadora que carece de un efecto farmacológico o inmunológico propio cubierto por los términos de la AC.

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal austriaco señalando:

Primero, que el Reglamento comunitario no se opone a que un principio activo pueda dar lugar a la concesión de un CCP en aquellos casos en los que el referido principio se halle en *enlace covalente* con otros principios activos integrados en la composición de un medicamento.

Segundo, que el Reglamento comunitario se opone, por el contrario, a la concesión de un CCP para un principio activo cuyo efecto terapéutico o inmunológico no esté comprendido en las indicaciones terapéuticas cubiertas por los términos de la AC. En el caso que nos ocupa, el TJ argumenta que en el marco del expediente de evaluación de la solicitud de AC del Synflorix, no se incorporó ningún ensayo ni dato sobre los efectos terapéuticos de la proteína D contra la *Haemophilus influenzae* que pudiera haber retrasado la explotación comercial de la patente base. Por ello, la concesión de un CCP en estas circunstancias hubiera resultado contraria al objetivo perseguido por el Reglamento comunitario consistente en compensar parcialmente el retraso sufrido en la explotación comercial de una invención patentada debido a la duración innecesaria de la obtención de la primera AC en la Unión.

Y tercero, el Reglamento comunitario debe interpretarse en el sentido de que una proteína transportadora conjugada con un antígeno polisacárido por medio de un enlace covalente únicamente podrá calificarse de principio activo si se determina que la mencionada proteína produce un efecto farmacológico inmunológico o metabólico propio cubierto por las indicaciones terapéuticas de la AC. La comprobación de este último extremo corresponderá en todo caso al órgano jurisdiccional remitente a la vista de las circunstancias del caso.

■ **II 3. COMENTARIO.** Esta sentencia se suma a las ya numerosas sentencias dictadas por el TJ sobre la interpretación de los arts. 1 y 3 del [Reglamento 469/2009](#) relativo al CCP para los medicamentos. En este caso, el TJ precisa el significado y alcance del concepto de “producto” que puede ser objeto de un CCP. En esencia, el TJ determina que para

que un producto o principio activo pueda dar lugar a la concesión de un CCP es necesario, primero, que éste produzca un efecto farmacológico, inmunológico o metabólico propio. Y segundo, que ese efecto farmacológico, inmunológico o metabólico propio esté comprendido en las indicaciones terapéuticas cubiertas por los términos de la AC. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI y María CADARSO**

Notas

Diseños

24. La relación de la denominada “cláusula de reparación” con el derecho comunitario de marcas. Auto del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, Ford Motor (C-500/14).

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** La cuestión prejudicial se plantea al hilo de un nuevo enfrentamiento entre dos segmentos históricamente enfrentados, el de los fabricantes de automóviles y el de los fabricantes de piezas de recambios para automóviles. En este caso, la disputa se produce entre la multinacional estadounidense Ford Motor Company y el fabricante italiano de piezas de recambios Wheeltrims, que es demandado por la estadounidense ante el Tribunale di Torino por la comercialización de unos tapacubos en los que figura sin autorización la marca gráfica registrada por Ford.



Por un lado, Ford Motor Company alega que dicha conducta constituye una infracción de marca y que, en todo caso, no se ve justificada por las excepciones que contempla al respecto la normativa comunitaria (art. 12 del [Reglamento 207/2009](#)) en la medida que la inclusión de la marca FORD en los mencionados tapacubos no es necesaria para indicar el destino de las piezas ni para asegurar tampoco otras funciones descriptivas.

EL ZABURU

Por el contrario, la demandada defiende su derecho a reproducir las piezas de recambio de un producto complejo, marcas incluidas, sin autorización del titular de los derechos, con base a la denominada “cláusula de reparación” prevista en el art. 14 de la [Directiva 98/71/CE](#) sobre dibujos y modelos y el art. 110 del [Reglamento 6/2002](#), según la cual no se prohíbe el uso por terceros de piezas destinadas a reparar un producto complejo si es para devolverle su apariencia inicial.

El Tribunale di Torino considera que el comportamiento de la demandada constituye una infracción de marca a la luz de la normativa marcaria, si bien, le surgen serias dudas sobre si la citada “cláusula de reparación” prevista para dibujos y modelos repercute también en la protección conferida por las marcas. Así pues, suspende el proceso y plantea la oportuna cuestión prejudicial ante el TJ en relación a si cabe interpretar que dicha cláusula suponga también un límite al derecho de marcas para aquellos casos en los que el uso de una determinada marca constituya el único medio para restablecer por completo la apariencia inicial de un producto complejo.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. Pues bien, partiendo de la base de que la [Directiva 98/71](#) y el [Reglamento 6/2002](#) tan sólo establecen limitaciones con respecto a la protección relativa a los dibujos y modelos, sin referirse a la protección relativa a las marcas, y que de los propios textos normativos se puede desprender que dichas limitaciones se aplican sin perjuicio de otras disposiciones de Derecho comunitario o de los Estados miembros, y en concreto, de la normativa marcaria, el TJ concluye en su auto de fecha 6 de octubre de 2015, que el art. 14 de la Directiva 98/71 y el art. 110 del Reglamento 6/2002, por los que se regula la llamada “cláusula de reparación”, no constituyen ninguna excepción al derecho de marcas y, en consecuencia, no autorizan a los fabricantes de piezas de reparación a incluir en dichas piezas un signo idéntico a una marca registrada sin el consentimiento de su titular con base al argumento de que dicho uso es necesario para devolver la apariencia inicial al producto complejo.

■ II 3. COMENTARIO. Esta decisión del TJ supone una importante victoria para los fabricantes de productos complejos en su guerra constante contra los fabricantes de piezas de repuesto. Cabe recordar que la primera disputa entre ambos segmentos se produjo en territorio marcario, en relación a cuál era el ámbito de la excepción del art. 6.1 de la Directiva

89/104/CEE ([caso Gillette](#)) relativo al uso de una marca ajena cuando fuera necesario para indicar el destino de las piezas de recambio, y aquello se resolvió con una interpretación restrictiva, estableciendo que el uso de una marca ajena se consideraba necesario cuando no hubiese otra manera de transmitir al público dicha información.

En esta nueva batalla, el TJ opta una vez más por una interpretación restrictiva basada en la literalidad de la norma y fija una nueva línea roja en la protección de los derechos de propiedad industrial, en este caso, negando la posibilidad de que los fabricantes de piezas de repuesto puedan recurrir a la “cláusula de reparación” para utilizar las marcas de los fabricantes de productos complejos sin su autorización bajo la justificación de que dicho uso tenga por finalidad restituir completamente la apariencia inicial del producto. **Joaquín ROVIRA**

25. El usuario informado en la infracción de diseño comunitario registrado. [Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 30 de septiembre de 2015.](#)

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** La sociedad Fun Factory GmbH interpone demanda por infracción de varios diseños comunitarios registrados para vibradores.



La acción se dirige contra la comercialización por parte de la empresa Life is Short de ciertos vibradores con las formas siguientes:



EL ZABURU

La actora era titular, además, de una marca comunitaria mixta "LOVE YOURSELF!" que estaba siendo usada por la demandada en el packaging de sus productos:



La demanda es estimada en instancia, posponiéndose a ejecución de sentencia la cuantificación del daño.

■ ■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. La Sentencia de apelación gira en torno a la comparación entre los diseños registrados y los productos infractores para determinar si las diferencias que presentan son cualitativamente escasas y cuantitativamente poco significativas como para causar una impresión distinta en el usuario informado.

El tribunal empieza por denunciar el error de principio cometido por la demandada al centrar su juicio comparativo en la forma en que la actora comercializaba sus productos, cuando debía haberlo hecho sobre la que resulta de la representación gráfica de los vibradores que constaba en el registro.

A continuación el Tribunal rechaza la idoneidad del perito usado por la demandada para sostener la inexistencia de infracción de los modelos comunitarios. Según la sentencia, un ingeniero industrial no reúne la condición de usuario informado según la jurisprudencia comunitaria para un análisis comparativo sobre vibradores.

Para la Sentencia, el usuario informado *"es el referente subjetivo de la singularidad del diseño que necesariamente ha de predeterminarse al proceso comparativo"*. Y seguidamente recuerda la propia

jurisprudencia comunitaria establecida al respecto: *“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su [Sentencia](#) de 20 de octubre de 2011 señala, desde un punto de vista negativo, que: no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, y en la misma línea añade que tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto. A continuación, especifica: De este modo, el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos y, además destaca: De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate”.*

La sentencia admite a continuación que la parte apelante tiene razón cuando indica la dificultad de considerar al Magistrado de instancia como *«usuario informado· para valorar la impresión general que produce la comparación en una clase de productos “que no son de consumo masivo ni ordinario o habitual”* Pero añade inmediatamente: *“Ahora bien, lo que no puede pretender es considerar como «usuario informado» a un técnico o experto”.*

Frente al criterio de un ingeniero industrial y del propio del Juez de instancia, el Tribunal se decanta en apelación por la declaración de una testigo, la distribuidora exclusiva de los productos de la actora en España, que había intervenido en el acto del juicio explicando las similitudes entre los vibradores.

■ || 3. COMENTARIO. La naturaleza de ciertos productos pone a prueba a veces a las instituciones y revela que las nociones jurisprudenciales no siempre sirven para todo.

La infracción de un diseño comunitario registrado exige la determinación previa de quién es el usuario informado conforme a cuyo

criterio deberá realizarse el juicio comparativo. A falta de otra referencia, el Juez de instancia o los magistrados que integran el tribunal de apelación pueden ponerse en el lugar de “usuario informado” para realizar el juicio y decidir si producen o no idéntica impresión general. Pero ¿qué pasa si el diseño se refiere a un producto tan atípico como un vibrador? La sentencia revela que la técnica procesal en los pleitos por infracción de diseño no puede descuidarse: la comparación debe ser efectuada entre la representación gráfica del objeto registrado y el producto infractor, no con respecto al producto de la actora presente en el mercado; y la idoneidad del perito debe estar en consonancia con la noción de “usuario informado” acuñada jurisprudencialmente. **Antonio CASTÁN**

26. Necesidad del titular de un diseño comunitario no registrado de acreditar su novedad y carácter singular. [Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 25 de marzo de 2015.](#)

■ **1. HECHOS.** Las compañías Tous, S.L. y Tous Franquicias, S.A.U interpusieron demanda por infracción de marca y diseños comunitarios no registrados contra Arturo Rodríguez e hijos, S.L. y don Lázaro. El diseño no registrado se refería a una pieza de joyería aplicada a pendientes, colgantes y pulseras.

La demanda es íntegramente estimada en primera instancia y contra la misma interpone recurso de apelación don Lázaro.

■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal de Marca Comunitaria examina en su sentencia los requisitos legales de protección de los diseños comunitarios no registrados y las condiciones para el ejercicio de la acción de infracción de los mismos.

Respecto estos últimos, y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 85.2 del [Reglamento sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios](#), el tribunal exige que el titular del diseño -el demandante en las acciones de infracción- acredite que el mismo cumple con los requisitos de validez de la novedad y el carácter singular. Además, debe también indicar en qué posee carácter singular su diseño, esto es, habrá de alegar qué circunstancias son las que motivan que su diseño produzca,

en los usuarios informados, una impresión general diferente a la de los diseños hechos públicos con anterioridad al suyo.

La falta de prueba de la novedad y el carácter singular del diseño o la ausencia de la indicación de por qué posee esa singularidad debe motivar, según el tribunal, que se tenga por no válido y, por ende, carente de protección.

Aplicando esta doctrina al caso enjuiciado, el tribunal discrepa de la decisión de primera instancia, al considerar que los demandantes no habían articulado prueba alguna tendente a demostrar la novedad y el carácter singular de su diseño no registrado, ni habían realizado tampoco en la demanda ninguna indicación acerca de por qué poseía carácter singular. Por contra, se habían limitado a describirlo de un modo sencillo y afirmar simplemente que era nuevo y poseía carácter singular.

Al constituir la falta de novedad y carácter singular del diseño no registrado uno de los motivos del recurso de apelación, el tribunal estima por tanto el mismo y revoca el pronunciamiento correspondiente de la sentencia de instancia.

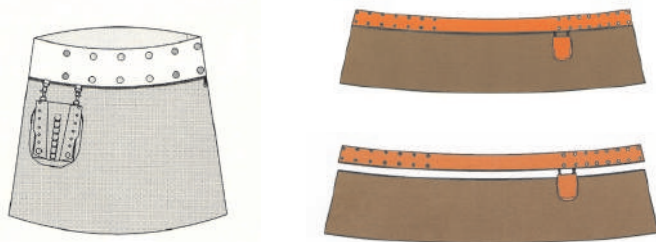
■ **3. COMENTARIO.** En la decisión que comentamos el Tribunal de Marca Comunitaria realiza una aplicación estricta de la disposición establecida en el artículo 85.2 del [Reglamento](#) sobre los Diseños y Dibujos Comunitarios. Ese precepto impone al demandante por infracción de un diseño no registrado una carga probatoria adicional que exige un esfuerzo especial en la preparación de la demanda.

Esta exigencia contrasta con la presunción de validez que el mismo art. 85 otorga en su apartado primero al diseño comunitario registrado, y que traslada la carga de la prueba de la ausencia de novedad o carácter singular al demandado en caso de impugnación de la validez del diseño.

De todos modos, no parece que la exigencia legal relativa a los diseños no registrados se pueda llevar al límite de imponer a su titular que demuestre que su diseño es diferente a todos y cada uno de los diseños divulgados anteriormente, puesto que esto se constituiría en un auténtica *probatio diabolica* que menoscabaría la protección real de este tipo de diseños. **Carlos MORÁN**

27. La descripción del diseño escapa del ámbito de protección. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios de 5 de febrero de 2015.

■ **1. HECHOS.** La sentencia del Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios de 5 de febrero de 2015 viene a resolver el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia del Juzgado núm. 2 de Dibujos y Modelos Comunitarios de fecha 12 de septiembre de 2014. La sentencia recurrida estimaba la demanda interpuesta por Don Serafín y Don José Enrique frente a la mercantil Smash 2005 por infracción del modelo comunitario núm. 001720145-0001 aplicable a artículos de vestir de señoras, prendas y faldas por la comercialización por esta última de unos modelos de falda que producían, a su juicio, la misma impresión general que el diseño invocado. A su vez, el Juzgado desestimaba la reconvenición de nulidad formulada de contrario por la demandada Smash 2005 frente al referido diseño comunitario basándose en que los modelos de falda divulgados con anterioridad no eran reversibles ni permitían varias combinaciones como así era en el caso del modelo impugnado, según aparecía explicado en la descripción del registro. En estas circunstancias, la demandada alza recurso de apelación ante el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios de Alicante.



■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal de apelación comienza su análisis incidiendo en la importancia de diferenciar el diseño del producto, recordando que el objeto del derecho de exclusividad no es el producto sobre el que se asienta el diseño sino el registro en cuestión. Este inciso da pie al Tribunal a realizar un análisis en profundidad de cuáles son los elementos a considerar a la hora de realizar un examen comparativo para la determinación de la existencia de una infracción y, en definitiva, de cuál es el verdadero ámbito de protección de los diseños registrados.

En este sentido, para determinar cuáles son los elementos a considerar para determinar aspectos tales como el carácter singular de un diseño, el Tribunal parte de la base de que los requisitos más importantes del diseño registrado son la representación gráfica y la identificación del producto a que haya de aplicarse el diseño. Asimismo, señala, que mientras la identificación tiene como propósito *"permitir a terceros que realicen búsquedas en las bases de datos de dibujos y modelos registrados"*, la representación gráfica tendría por objeto *"permitir que los terceros identifiquen con exactitud todos los pormenores del dibujo"*, precisando que elementos como la indicación del producto o la descripción en el registro no deben afectar al alcance de la protección del diseño, que quedará limitado a la apariencia del producto, *"tal cual resulte de su representación gráfica"*.

Estos argumentos conducen al Tribunal a la conclusión de que la descripción del diseño escapa del ámbito de protección, de modo que rechaza así el razonamiento vertido en la sentencia recurrida, según el cual, los diseños divulgados con anterioridad diferirían del modelo comunitario impugnado porque no había constancia de que aquellos modelos de falda fuesen reversibles ni permitiesen varias combinaciones, tal y como se precisaba en la descripción contenida en el registro del modelo comunitario.

De este modo, la sentencia termina concluyendo que *"lo relevante es la confrontación entre la representación gráfica de los dos diseños registrados, que revela su identidad; o entre la representación gráfica del diseño por el que se acciona y el diseño incorporado"*. Y en vista de todo ello, estima el recurso y por ende la reconvención planteada.

■ III 3. COMENTARIO. La idea principal que se puede extraer de esta sentencia es que, sin perjuicio de que cabe la posibilidad de realizar aclaraciones por medio de una sencilla descripción en la solicitud, el ámbito de protección del diseño registrado quedará limitado finalmente a su apariencia y, en definitiva, a la representación gráfica que consta en el registro. No obstante, esta lectura puede resultar arriesgada, pues cabe preguntarse si el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios de Alicante hubiese llegado a la misma conclusión si, en lugar de tratarse de una descripción técnica o funcional del diseño, como sucede en el presente caso, hubiese sido en su lugar una descripción más bien estética, como por ejemplo, en diseños

ELZABURU

representados gráficamente en blanco y negro en los que la descripción puede incluso revelar los colores concretos del diseño. Existen casos, por tanto, en los que la descripción, a mi juicio, puede llegar a adquirir un papel trascendental en la determinación del ámbito de protección del diseño. **Joaquín ROVIRA**

Notas

Piratería

28. Límites al secreto bancario en la investigación de ventas online de productos con marcas falsificadas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2015, Coty Germany (C-580/13).

■ II 1. **HECHOS.** Coty Germany, licenciataria en exclusiva de la marca comunitaria DAVIDOFF HOT WATER, adquirió en enero de 2011, a través de una plataforma de subastas por Internet, un frasco de perfume con dicha marca, ingresando su importe en la cuenta bancaria abierta en el Stadtparkasse Magdeburg indicada por el vendedor. Tras comprobar que el perfume comprado era falso, Coty Germany pidió a la plataforma de subastas que le comunicara el verdadero nombre del titular de la cuenta de usuario de la plataforma que había vendido el perfume utilizando un seudónimo. La persona designada admitió ser el titular de esa cuenta de usuario pero negó haber vendido el perfume, negándose a dar más información al amparo de su derecho a no declarar.

Coty Germany solicitó al banco Stadtparkasse Magdeburg que le facilitara el nombre y dirección del titular de la cuenta bancaria en la que se había ingresado el importe del perfume falsificado, negándose este banco a facilitar esa información acogiéndose al secreto bancario.

Ante esta situación, Coty Germany ejerció una acción civil ante el Tribunal Regional de Magdeburgo y éste conminó a dicho banco a comunicar la información solicitada. Posteriormente, la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior Regional de Naumburgo al estimar que el banco podía negarse a testificar en un proceso civil en base a la ley

civil alemana. Coty Germany interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo Federal, que suspendió el procedimiento y planteó la cuestión prejudicial ante el TJ sobre la eventual compatibilidad de su ley nacional de secreto bancario con la [Directiva 2004/48/CE](#) relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ establece los límites a las leyes nacionales que protegen el secreto bancario. El TJ declara que la [Directiva 2004/48/CE](#) se opone a una disposición nacional que permita, de forma ilimitada e incondicional, a una entidad de crédito ampararse en el secreto bancario para negarse a facilitar a la autoridad judicial información relativa al nombre y dirección del titular de una cuenta bancaria en el marco de un procedimiento por violación de la propiedad industrial e intelectual.

El TJ viene a declarar que la disposición del derecho nacional, aisladamente considerada, que permita a un banco denegar de forma ilimitada, al no contener su redacción condición ni precisión alguna, la información relativa al nombre y dirección de la cuenta de las personas envueltas en actividades infractoras de la propiedad industrial e intelectual, no respeta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la propiedad industrial e intelectual, impidiendo la aplicación por las autoridades nacionales competentes de la posibilidad de ordenar la comunicación de los datos prevista en el art. 8.1, c), de la citada Directiva.

■ **II 3. COMENTARIO.** La cuestión pone en evidencia la necesaria conciliación, por una parte, del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad industrial e intelectual y, por otra, del derecho a la protección de los datos personales.

Aunque esta sentencia constituye un claro apoyo a las legislaciones nacionales que garantizan un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales en juego, a la vez supone una seria limitación al secreto bancario en la investigación de las infracciones de la propiedad industrial e intelectual.

Teniendo en cuenta la opacidad del vendedor de productos falsos a través de Internet, la identificación del titular de la cuenta bancaria en la que se efectúan los pagos resulta de extraordinaria importancia para

el descubrimiento del autor de la infracción. Como señala el propio Abogado General en sus [conclusiones](#) de 16 de abril de 2015, en Alemania resulta imposible incoar un procedimiento civil contra una persona indeterminada, por lo que, tratándose de una violación manifiesta, la identificación del autor está claramente justificada.

En nuestro país, hay que esperar que esta sentencia tenga mayor trascendencia en la jurisdicción civil, al limitar el secreto bancario invocable en ese orden, y algo menos en la jurisdicción penal, en la que el Juez de Instrucción ya dispone de amplias facultades en la investigación de delitos y de privación de derechos fundamentales. En cualquier caso, la sentencia supone un gran paso para hacer frente a un fenómeno descontrolado como son las ventas por Internet de productos con marcas falsificadas. **Juan José CASELLES**

29. Productos designados con una marca que se despachan a libre práctica y se incluyen en el régimen suspensivo de impuestos especiales sin el consentimiento del titular de la marca. Derecho del titular a oponerse a esa inclusión. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2015, Bacardi (C-379/14).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La petición de decisión prejudicial fue presentada en el marco de dos litigios sustanciados entre TOP Logistics BV y Van Caem International BV por un lado, y Bacardi por otro, en relación con productos elaborados por Bacardi.

En año 2006 a instancias de Van Caem (una empresa dedicada al sector del comercio internacional de productos de marca) se transportaron varias partidas de productos elaborados por Bacardi a los Países Bajos desde un tercer Estado y se depositaron, posteriormente, en las instalaciones de Top Logistics (compañía dedicada a la prestación de servicios de depósito y transbordo de mercancías) en el Puerto de Róterdam.

La totalidad de la mercancía fue incluida inicialmente en un régimen de tránsito externo o depósito. Posteriormente, una parte de dichas mercancías fue objeto de despacho a libre práctica y con inclusión ulterior en el régimen suspensivo de impuestos especiales, por tanto,

EL ZABURU

dichas mercancías salieron del régimen aduanero suspensivo y pasaron a depósito fiscal.

Bacardi, alegando la vulneración de sus derechos de marca, promovió ante un Tribunal de Róterdam el decomiso de las mercancías alegando, por un lado, que no había prestado su consentimiento para su introducción en el EEE y, por otro, que se habían borrado los códigos de producto de las botellas que componían las partidas afectadas.

El Tribunal de Róterdam en 2008 declaró la vulneración de los derechos de marca de Bacardi pero Top Logistics recurrió al Tribunal de Apelación de La Haya donde también se admitió la intervención en el procedimiento de la compañía Van Caem.

El Tribunal de Apelación declaró en 2012 que las mercancías que estuvieron en régimen de tránsito externo o depósito no vulneraron los derechos de marca de Bacardi, pero dicho Tribunal planteó la cuestión prejudicial respecto a las mercancías que se despacharon a libre práctica y posteriormente a régimen de impuestos especiales, ya que, aunque dichas mercancías adquirieron el estatuto de mercancías comunitarias, el Tribunal tenía dudas sobre si se podía deducir que con la inclusión en ese régimen aduanero se producía un uso en el tráfico económico que pudiera ser prohibido por el titular de la marca por el menoscabo en las funciones de la misma, todo ello en el sentido recogido en el art. 5 de la [Directiva 89/104](#).

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del mencionado artículo 5 de la Directiva 89/104/CE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 que fue la primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y que precisamente estaba en vigor en el momento en el que se produjeron los hechos, aunque posteriormente fue sustituida por la [Directiva 2008/95/CE](#) del Parlamento y del Consejo de 22 de octubre de 2008

El mencionado artículo se refiere al derecho exclusivo del titular de la marca de prohibir a cualquier tercero el *uso en el tráfico económico* de signos idénticos o similares a la marca que pudiera implicar por parte del público un riesgo de confusión, específicamente, las acciones de importar, poner a la venta, comercializar o conservar los productos a tales fines sin su consentimiento.

El TJ indica en su sentencia que las mercancías al ser despachadas a libre práctica liquidaron los derechos de importación correspondientes y, por tanto, a partir de ese momento pasaron a ser mercancías importadas según se recoge en artículo 5 de la [Directiva 92/12](#) de 25 de febrero de 1992 relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (ahora sustituida por la [Directiva 2008/118/CE](#) de 16 de diciembre de 2008).

Es opinión del TJ que el titular de la marca no está obligado a esperar a que las mercancías designadas con su marca sean puestas a consumo para poder oponerse a determinados actos realizados sin su consentimiento antes de tal puesta en consumo (concretamente, la importación de mercancías y su almacenamiento con fines comerciales).

La sentencia recoge que los términos “*uso*” y “*en el tráfico económico*” (en relación al art. 5 de la Directiva 89/104/CE) no pueden interpretarse solo en el sentido de relaciones directas entre un comerciante y un consumidor, sino que deben tenerse en cuenta las comunicaciones comerciales y la propia actividad comercial con ánimo de lucro.

Por todo lo anterior, el TJ mantiene que la compañía Van Caem efectuó un *uso* de la marca BACARDI en el tráfico económico al importar los productos sin consentimiento del titular de la marca. También efectuó uso con la inclusión de dichos productos en el régimen suspensivo de impuestos especiales y su almacenamiento en un depósito fiscal.

No obstante, el TJ indica que no puede deducirse que con la prestación de servicios de almacenaje de la compañía Top Logistics se esté produciendo un uso, sino simplemente, su actuación permite a Van Caem el mencionado uso.

Por último, el TJ indica que la función esencial de indicación del origen sirve para identificar el producto o servicio designado por la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada que corresponde a la empresa bajo cuyo control se comercializa dicho producto.

Por tanto, todo acto de un tercero que impida al titular de una marca ejercer su derecho a controlar la primera comercialización de productos, menoscaba la citada función esencial de la marca.

■ **113. COMENTARIO.** El TJ está de acuerdo con el Tribunal de Apelación de La Haya en la sentencia de apelación que se dictó en el asunto, de que la inclusión de la mercancía en un régimen suspensivo de tránsito externo o depósito, no vulnera por sí mismo el derecho exclusivo del titular de la marca tal y como indicó la sentencia de Philips y Nokia ([C-446/09](#) y [C-495/09](#)), ya que para ello tienen que existir además actos comerciales o publicidad dirigidos a los consumidores de la UE. No haciendo ninguna distinción entre productos falsos o genuinos (llamada “importación paralela”).

Distinta apreciación se encuentra en las mercancías que son despachadas a libre práctica que ya no se encuentran en situación de régimen aduanero suspensivo y, por tanto, a todos los efectos son consideradas mercancías comunitarias, aunque las mismas pudieran no ir dirigidas a consumidores de la Unión porque vayan a ser objeto, por ejemplo, de una exportación posterior.

Asimismo, aunque la sentencia del TJ no hace mención expresa, el borrado de códigos de las mercancías supone por parte de Van Caem un menoscabo claro de la indicación del origen empresarial, ya que con dicha actuación se pretende la eliminación de rastros que impidan al titular de la marca acreditar el origen de los productos.

Con esta sentencia queda aún más claro el derecho de los titulares de marca registrada al control de la primera comercialización de sus productos originales tras el despacho a libre práctica de la mercancía, efectuada por tercero. **M. Tránsito RUIZ**

Notas

Datos
personales

30. Protección de datos y derecho a la intimidad y honor. Listas negras. Carga de la prueba. Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2015.

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** En noviembre de 2009, D. Humberto fue despedido por “Cotronic, S.A.” (en lo sucesivo Cotronic), empresa subcontratista de «Telefónica, S.A.» (en lo sucesivo, Telefónica), acusado de haber cobrado indebidamente cien euros a un cliente por una actuación que era gratuita. D. Humberto interpuso demanda contra dicho despido y fue declarado improcedente por no estar probados los hechos que se le imputaban y, finalmente, Cotronic optó por indemnizar al trabajador y extinguir el vínculo laboral.

D. Humberto realizó varias entrevistas de trabajo en el sector de las telecomunicaciones, sin conseguir ser contratado. Finalmente, fue entrevistado en la empresa «Instalaciones de Tendidos Telefónicos, S.A». (en lo sucesivo, Itete) e incluso le llegaron a realizar el reconocimiento médico, pero dicha empresa le manifestó que no podía contratarlo. D. Humberto fue informado por el Comité de empresa de Telefónica que estaba vetado a petición de Cotronic y que eso imposibilitaría su contratación en empresas que trabajaran para Telefónica.

D. Humberto interpuso una demanda contra Cotronic, en la que solicitaba que se declarasen vulnerados sus derechos al honor y a su propia imagen, así como a la protección de sus datos personales. Asimismo, solicitaba que se cancelasen todos los datos personales referido a su persona de los archivos de Cotronic y se condenara a esta empresa a indemnizarle en 653.319’56 Euros.

Cotronic se opuso a la demanda, alegando que una vez finalizada su relación laboral con el demandante, lo comunicó a Telefónica para que cancelaran la tarjeta expedida por ésta a favor de D. Humberto, y negó que hubiera comunicado los datos relacionados con las causas del despido u otros datos personales a Telefónica.

■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** La sentencia que se comenta aborda primeramente el principio de facilidad probatoria en determinados litigios sobre vulneración de derechos fundamentales.

El TS apoya la doctrina del TC, respecto a que el demandante en litigios sobre vulneración de derechos fundamentales no queda libre de realizar actividad probatoria, puesto que ha de probar lo que es conocido como “indicios racionales” o “principios de prueba”. Una vez el demandante haya realizado lo anterior, el demandado deberá destruir la presunción o el principio de prueba, efectuando una “contraprueba” o justificando que existe una causa justificadora de su actuación ajena a cualquier vulneración de derechos fundamentales.

En el presente caso, la demandante había aportado al proceso indicios de que el demandado había realizado una conducta lesiva para sus derechos fundamentales mediante la cesión por parte de Cotronic de los datos personales del demandante que inciden en su reputación. Esos indicios eran la declaración de un miembro del Comité de empresa de Telefónica que afirmó su convicción de la existencia de una lista negra y el hecho de que el demandante no encontraba trabajo en dicho sector y en Itete no fuera contratado habiendo superado las entrevistas y habiéndole realizado incluso el reconocimiento médico. Sin embargo la parte demandada, teniendo cercanía a la prueba, ya que alegó que no había metido a D. Humberto en ninguna lista negra y que se hizo una comunicación limitada a los datos personales (nombre, apellidos, DNI y fechas de alta y baja) necesarios para que se cancelara la tarjeta facilitada por Telefónica, no presentó dicha comunicación para destruir la presunción del demandante.

En segundo lugar, la sentencia analiza la vulneración de los derechos fundamentales del demandante.

El TS confirma la opinión del [informe jurídico núm. 0201/2010](#) elaborado por la AEPD y el [documento de trabajo](#) sobre las listas negras

realizado por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre “listas negras”, estableciendo que al tratarse de ficheros de datos personales formados sin el consentimiento de los afectados no les es aplicable ninguna de las excepciones del [art. 11.2](#) de la LOPD y que por lo tanto la cesión de dichos datos es ilícita y vulneraría el derecho fundamental de protección de datos personales, y al ser datos que pueden dañar al honor del afectado, también constituiría una vulneración de dichos derechos fundamentales.

■ **II 3. COMENTARIO.** Por un lado, la sentencia pone de relieve las dificultades que entraña para el demandante probar las vulneraciones de sus derechos fundamentales, atribuyendo al demandante la obligación de presentar unos indicios de infracción y al demandado la obligación de mostrar una actividad probatoria suficiente para la destrucción dichos indicios.

En el presente caso, el demandado no acreditó de modo suficiente y adecuado que no tuvieron lugar los hechos constitutivos de vulneración de los derechos fundamentales.

Por otro lado, el TS estima que la cesión incontestada de los datos personales del demandante constituye una infracción de protección de datos personales y una vulneración del derecho al honor del mismo, ya que los datos no cumplían el requisito de veracidad y afectaban negativamente a la reputación del demandante. **Cristina ESPÍN**

31. Derecho al olvido digital. [Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2015.](#)

■ **II 1. HECHOS.** Los hechos traen causa de una noticia publicada por el periódico “El País” en 1985 relativa a la detención de A y B por tráfico de drogas, aludiendo también a su drogodependencia y al tratamiento médico que recibieron en prisión para mitigar su síndrome de abstinencia.

Con el acceso público y gratuito a la hemeroteca digital del periódico en el año 2007, al utilizar como palabras clave los nombres y apellidos de los afectados en los buscadores generales de Internet, el enlace a la web que contenía la noticia aparecía en los primeros resultados de la búsqueda.

Al rechazar el periódico la petición de cesar en el tratamiento de datos de A y B, la posibilidad de sustituirlos por sus iniciales y/o adoptar medidas tecnológicas para evitar la indexación de la información sobre hechos ocurridos muchos años antes en los motores generales de búsqueda de Internet, se interpuso la primera demanda que da origen a este proceso.

La Sala Primera del TS resuelve el recurso de casación interpuesto por “Ediciones El País, S.L.” contra la sentencia de la AP de Barcelona dimanante de las actuaciones de juicio ordinario reservado del JPI núm. 21 de Barcelona.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. La Sala pone de relieve el ámbito de responsabilidad de los editores de páginas web, en concreto las hemerotecas digitales en las que se incluyen datos personales que permiten la indexación de la noticia en los motores de búsqueda, afirmando que éstas realizan un tratamiento de datos con el consiguiente deber de cumplir con las exigencias de la normativa, en concreto el “principio de calidad de los datos” (art. 6 de la [Directiva 1995/46/CE](#) y art. 4 de la [Ley 15/1999](#)). Considera el TS que el transcurso del tiempo hizo inadecuado el tratamiento en relación con su finalidad siguiendo la línea fijada por la Sentencia del TJ de 13 de mayo de 2014, Google ([C-131/12](#)) en el asunto relativo al “Derecho al Olvido”.

Asimismo, establece que la denegación por el periódico de la cancelación del tratamiento de los datos personales de las personas demandantes, supuso una vulneración del derecho a la protección de sus datos personales que trajo consigo la intromisión ilegítima en sus derechos al honor y a la intimidad, teniendo en cuenta que la indexación automática de la información contenida en la hemeroteca digital, aunque veraz, causa un daño desproporcionado a la reputación de los afectados, por carecer A y B de relevancia pública y los hechos de interés histórico, lo que no estaría amparado por la libertad de información de las hemerotecas digitales cuyo ejercicio, según ha declarado el TEDH, podría considerarse menos intenso al cumplir éstas una función secundaria.

Reconoce también la necesidad del editor de la página web de adoptar medidas tecnológicas, haciendo uso de los correspondientes protocolos de exclusión, para evitar la indexación y archivo de los datos personales

de los afectados en las bases de datos de los motores de búsqueda. Sin embargo, revoca la decisión de la AP de no publicar datos identificativos (ni sus nombres, ni las iniciales) y la prohibición de indexar los datos personales para su uso por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca digital, reconociendo así la integridad de los archivos digitales protegida por el artículo 10 del [Convenio para la Protección de los Derechos Humanos](#) y amparada por el TEDH, que excluye la posibilidad de alterar su contenido eliminando o borrando datos. Pondera esta última cuestión distinguiendo entre la audiencia más activa en la búsqueda de la información que debe tener acceso a las noticias a través del buscador de la hemeroteca y la audiencia general, esto es los usuarios de los motores de búsqueda, para los que la noticia sería invisible. Finalmente mantiene el derecho a la indemnización de los afectados.

■ **II 3. COMENTARIO.** Se trata de la primera sentencia del TS que recoge el llamado “derecho al olvido digital” estableciendo su alcance y limitaciones. Si bien reconoce la relación entre el paso del tiempo y la privacidad, acogiendo la oposición al tratamiento de datos de los afectados, precisa que este derecho no ampara que “cada uno construya un pasado a su medida”. Confirma la responsabilidad de los medios de comunicación en relación a las noticias albergadas en sus hemerotecas digitales realizando una adecuada ponderación entre intereses públicos y privados. La sentencia constituye un avance relevante en el logro de una protección plena y eficaz de los derechos de la personalidad en el entorno digital. La necesidad de preservar la privacidad en la era de la hiperconexión encuentra paradójicamente la solución a través de las propias herramientas tecnológicas. El reconocimiento normativo del “derecho al olvido” podría materializarse si se aprueba finalmente la propuesta de Reglamento general de protección de datos que en su artículo 17 regula su contenido y sería directamente aplicable en los Estados miembros. **Carolina GARCÍA DE LA RASILLA**

32. La Decisión de Puerto seguro es inválida y atenta contra los derechos fundamentales de los habitantes de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, Schrems ([C-362/14](#)).

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** Maximillian Schrems, un ciudadano austriaco, es un usuario de la plataforma Facebook desde 2008. Como resulta habitual en relación con los usuarios residentes en la Unión Europea, una parte o la totalidad de los datos que facilitan a Facebook es transferida desde la filial irlandesa de Facebook hacia servidores localizados en los Estados Unidos, donde son tratados.

El 25 de junio de 2013, el señor Schrems formuló una demanda ante la autoridad supervisora irlandesa (el Comisario de Protección de Datos) con base en el hecho de que a la luz de las revelaciones realizadas por Edward Snowden en 2013, sobre las actividades de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos (NSA, y otros), la ley y las prácticas vigentes en dicho país no ofrecían protección suficiente contra la vigilancia de los datos transferidos desde la Unión Europea por parte de las autoridades públicas.

El supervisor irlandés rechazó la demanda basándose en la decisión de 26 de julio de 2000, en la que se señalaba que bajo el “esquema de puerto seguro” los Estados Unidos aseguraban un nivel de protección de los datos de carácter personal transferidos adecuado y satisfactorio (la “[Decisión de puerto seguro](#)”).

El señor Schrems recurrió ante la High Court de Irlanda, que consideró que la cuestión planteada en esta acción estaba estrechamente vinculada con la normativa comunitaria ya que, en su opinión, la Decisión de Puerto seguro no cumplía con los principios considerados en las sentencias dictadas en los asuntos [C-293/12](#) y [C-594/12](#).

El 17 de Julio de 2014, la High Court de Irlanda, remitió las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia (TJ) para obtener una respuesta aclaratoria al respecto:

“1) En el marco de la resolución de una reclamación presentada ante el comisario, en la que se afirma que se están transmitiendo datos personales a un tercer país (en el caso de autos, Estados Unidos) cuya

legislación y práctica no prevén una protección adecuada de la persona sobre la que versan los datos, ¿está vinculado dicho comisario en términos absolutos por la declaración comunitaria en sentido contrario contenida en la Decisión 2000/520, habida cuenta de los artículos 7, 8 y 47 de la Carta y no obstante lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE?

2) En caso contrario, ¿puede o debe realizar dicho comisario su propia investigación del asunto a la luz de la evolución de los hechos que ha tenido lugar desde que se publicó por vez primera la Decisión 2000/520?"

De acuerdo con la [Opinión](#) del Abogado General (Yves Bot), una compañía, por el mero hecho de contar con una certificación de Puerto seguro, no cumple de forma automática con los requisitos para transferencias de datos establecidos en la directiva comunitaria en materia de protección de datos.

Este argumento ya estaba presente en la Comunicaciones [COM\(2013\) 846](#) y [COM\(2013\) 847](#).

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. El 6 de octubre de 2015, el TJ falló que la Decisión de Puerto seguro es inválida, y que la autoridad supervisora irlandesa debería haber analizado la reclamación del señor Schrems de forma detallada y diligentemente para determinar si la transferencia de datos por parte de la filial europea de Facebook a servidores de Facebook en Estados Unidos era conforme con los principios de protección de datos y con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos comunitarios, habida cuenta la existencia de pruebas que sugerían que las prácticas seguidas en aquel país no garantizaban un nivel de protección adecuado de los datos de carácter personal del señor Schrems.

■ II 3. COMENTARIO. Considerando que la High Court de Irlanda fue el tribunal que planteó la cuestión prejudicial que ha dado lugar a esta decisión, seguramente será el primer órgano judicial que decida si las compañías estadounidense deberán (a) recopilar y procesar todos los datos de carácter personal de los ciudadanos comunitarios dentro de la Unión Europea; o (b) comprometerse a proteger efectivamente los datos de carácter personal de los ciudadanos comunitarios, evitando

cualquier acceso o injerencia por parte de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos.

Las conclusiones alcanzadas por el TJ en relación con el Puerto seguro también serían aplicables a las compañías que operan bajo un sistema de BCR (Binding Corporate Rules) o esquemas de contratos modelo.

Por otro lado, el artículo 26 de la [Directiva 95/46](#) establece las excepciones en las que las compañías estadounidenses podrían ampararse a la hora de seguir tratando datos de ciudadanos comunitarios (ej.: el consentimiento del sujeto del tratamiento, la necesidad de transferir los datos para ejecutar un contrato suscrito con el sujeto del tratamiento, etc.).

Esta resolución del TJ es una llamada de aviso a las compañías extranjeras que tratan datos de carácter personal de ciudadanos comunitarios, para que protejan dichos datos de conformidad con estándares razonables desde el punto de vista de la normativa comunitaria en la materia. **Cristina ESPÍN y Alba M^a LÓPEZ**

33. Libertad de expresión y responsabilidad de sitios web. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de junio de 2015, Delfi ([64569/09](#)).

■ **1. HECHOS.** Los Tribunales Estonios consideran responsable a Delfi As, el principal portal de noticias web nacional, respecto de los comentarios difamatorios publicados por sus usuarios.

Delfi decide acudir al TEDH, pues considera que, al contar con medidas de supresión de comentarios en su portal (filtros automáticos y un sistema de detección y retirada) el pronunciamiento del tribunal infringe su derecho a la libertad de expresión.

En [primera instancia](#) el TEDH ratifica la sentencia estonia, considerando que se trata de una restricción a la libertad de expresión justificada y proporcionada.

Frente a esto, Delfi apela ante la Gran Sala del TEDH.

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** La fundamentación jurídica de la Gran Sala aborda como aspectos esenciales la cuestión de la legalidad y las restricciones de la libertad de expresión.

Así, el Tribunal procede a comprobar que, en virtud de la legislación estonia sea previsible concebir que se pueda proceder a limitar la libertad de expresión, ya que, es sólo al conocer las consecuencias de un acto cuando un sujeto puede modelar su conducta acorde.

A colación de ello, Delfi alegaba la inexistencia de ninguna norma a este respecto, ya que la legislación europea prohíbe la imposición de responsabilidad a los intermediarios en virtud de la [Directiva 2000/31/CE](#) de Comercio Electrónico.

Sin embargo, el TEDH destaca que Delfi, al ser uno de los mayores portales de noticias de Estonia, debería estar familiarizado con la normativa nacional, según la cual sí que se podría concebir una eventual responsabilidad.

A continuación, para analizar las restricciones a la libertad de expresión, el TEDH atiende a la naturaleza comercial y profesional del portal, así como a su interés comercial en que hubiera el mayor número de comentarios posibles.

Teniendo en cuenta esto, así como el grado de control con el que contaba Delfi, no se le puede considerar como mero intermediario. Es por ello que cobra relevancia el que, si bien Delfi sí contaba con medidas de filtrado de comentarios, éstas demostraran ser insuficientes tanto en un plano previo (detección de palabras inapropiadas) como posterior (posibilidad de denunciar como contenido inapropiado) pues se tardaron 6 semanas en proceder a su efectiva retirada.

En caso de no haber mediado dicha tardanza el Tribunal considera que no habría conflicto. Interesa destacar que el Tribunal califica los polémicos comentarios como manifiestamente ilícitos, tildándolos de discurso de odio.

En virtud de todo ello la Gran Sala considera que la medida estonia no es una restricción desproporcionada al ejercicio de la libertad de expresión.

EL ZABURU

De este modo la Gran Sala ratifica la Sentencia, usando en esencia argumentos muy similares a los de la primera instancia. Mención especial merece el detalle de que, en contraposición a la anterior, esta Sentencia no ha sido unánime.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** La Sentencia del Caso Delfi merece una atención especial ya que se trata de la primera de su tipo donde se analiza la posible vulneración de la libertad de expresión de los portales de noticias on-line.

De lo expuesto en el razonamiento del TEDH se deduce una *culpa in vigilando* de los portales de noticias, pudiendo ser responsables de los comentarios de los lectores aun sin haber recibido reclamación previa al respecto.

De ello se deriva que los comentarios en estos portales deban pasar a ser monitorizados desde el momento en el que son publicados, permitiendo igualmente, desactivarlos desde un principio.

No se debe perder de vista que esta resolución no es extrapolable a otros casos de una manera genérica, pues la Sentencia se limita a contemplar los casos de comentarios de manifiesta ilicitud que hayan sido realizados en el contexto de un portal gestionado de forma profesional y con ánimo comercial.

De ahí que no sea aplicable a otros foros de internet donde se difundan comentarios de terceros, donde los internautas pueden expresar libremente sus ideas sobre cualquier tema, sin que el administrador del foro aporte nada al debate para dirigirlo (por ejemplo, un foro de debate, o un tablón de anuncios electrónico; o una plataforma de medios sociales donde el proveedor de plataforma no ofrezca ningún contenido y donde el proveedor de contenidos puede ser un particular que opera otra página web u otro blog como pasatiempo). **Fernando DÍAZ**

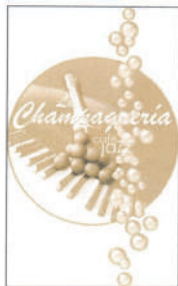
Notas

Denominaciones de origen

34. El uso del término Champagne para identificar un bar de copas constituye infracción de la denominación de origen protegida Champagne. Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 28 de octubre de 2015.

■ ■ ■ 1. **HECHOS.** El Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C.I.V.C.), entidad francesa encargada de velar por los intereses de los productores de Champagne y defender la denominación de origen en todo el mundo, interpuso demanda contra el dueño de un establecimiento denominado “Café Jazz La Champagnería”, por infracción de la denominación de origen Champagne.

El establecimiento era un bar de copas especializado en champán, donde además se expedían todo tipo de bebidas, incluidos cavas y otros vinos y licores. El demandado había obtenido el registro de una marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir “servicios de restauración”, consistente en el distintivo “CAFÉ JAZZ LA CHAMPAGNERÍA”, junto con un gráfico en el que se representaba un teclado de piano, una botella de Champagne y las burbujas características de este tipo de vino:



EL Z A B U R U

En la demanda entablada por el C.I.V.C. se solicitaba la nulidad de esa marca, la declaración de infracción de la denominación de origen Champagne y la condena al cese en el uso del distintivo "LA CHAMPANERÍA". La demanda fue íntegramente estimada en primera instancia y el demandado interpuso recurso de apelación contra la misma.

■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El demandado alegó en su recurso que la protección otorgada a las denominaciones de origen por el [Reglamento \(CE\) núm. 1234/2007](#) - actualmente sustituido por el [Reglamento \(UE\) núm. 1308/2013](#)- se circunscribía exclusivamente a productos y no alcanzaba a servicios como los de restauración ofrecidos en su establecimiento. Frente a esta interpretación de la norma el tribunal considera que la protección de la denominación de origen no sólo alcanza al producto en sí mismo sino que abarca también al servicio que pueda prestarse usando comercialmente una denominación de origen o un término similar o directamente derivado de la misma. Ese era el caso del establecimiento del demandado, distinguido con el término CHAMPAGNERÍA, que en español significa "*el establecimiento donde se vende o sirve Champagne*".

Por tanto, el tribunal concluye que el uso de una marca similar a una denominación de origen como nombre de un establecimiento, usada para aprovecharse de la fama de dicha denominación para atraer la atención de potenciales clientes, ofreciendo no solamente productos propios de la denominación de origen sino otros diferentes y un servicio de restauración, es un acto ilegítimo prohibido por el art. 118 quaterdecies del Reglamento (CE) núm. 1234/2007. Dicho precepto protege a la denominación de origen frente a todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido, en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica.

En consecuencia, el tribunal confirma la declaración de nulidad de la marca "CAFÉ JAZZ LA CHAMPAGNERÍA", por infringir la denominación de origen Champagne y por ende incurrir en la prohibición de registro de los signos contrarios a la ley, y prohíbe a su titular el uso de la misma. La sentencia es firme.

■ ■ 3. **COMENTARIO.** La cuestión de la posible extensión de la protección de la denominación de origen Champagne frente a su uso

no solamente para identificar productos directamente competidores de los designados por la denominación de origen, sino también servicios de bar y restaurante, había sido ya considerada en la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Alicante de 17 abril de 2008 en el asunto del "Bar Champagne". En esa sentencia, el Juzgado consideró que el uso de la denominación geográfica para distinguir establecimientos no está permitido al ser susceptible de provocar debilitamiento de la fuerza de la denominación e implicar un aprovechamiento indebido de su aura de prestigio y distinción.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 28 de octubre de 2015 resuelve en el mismo sentido en un caso de análogas características. De esta forma, las tesis que tratan de restringir la protección de las denominaciones de origen exclusivamente al mismo tipo de productos que los designados por la denominación de origen han sido explícitamente rechazadas por los tribunales españoles, evitándose así que la imagen de calidad y prestigio de denominaciones de origen como la de Champagne pueda ser usurpada por cualquier empresario para promocionar entre el público productos o servicios sin ninguna relación.

En definitiva, como se afirma en la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, el aprovechamiento de la fama de una denominación de origen para atraer a la clientela hacia productos o servicios no amparados por la misma en ningún caso puede constituir un acto legítimo. **Carlos MORÁN**

Notas

Nombres de dominio

35. Cancelación de un nombre de dominio por incumplimiento de normas relativas al procedimiento de registro. Resolución de Red.es de 14 de diciembre de 2015, VOGUE.

■ **1. HECHOS.** La editora internacional Condé Nast, dueña de la conocida revista de moda VOGUE, tuvo conocimiento de que un tercero estaba operando una página web bajo el nombre de dominio voguezapatillas.es. A través de esta página web se explotaba un negocio de venta online de zapatillas deportivas de distintas marcas conocidas. Sin embargo, en la página no se facilitaba ningún dato de contacto que permitiera localizar a la persona que operaba la página. La impresión era la de un negocio de venta de productos falsificados. Por otra parte, los datos que figuraban en el “Whois” del dominio registrado eran escasos y extraños: como titular aparecía un nombre extravagante y una dirección de correo electrónico; el agente registrador era una compañía ubicada en India y el proveedor de servicios de alojamiento era una compañía situada en China.

VOGUE

La única vía de contacto con el titular de la página y del dominio era, por tanto, la dirección de correo electrónico que figuraba en la base de

datos Whois. Así pues, Condé Nast dirigió al titular del dominio una carta-requerimiento por email para informarle de su derecho exclusivo sobre la marca VOGUE y advertirle de la infracción que la explotación del dominio voguezapatillas.es podía suponer respecto de sus derechos de marca; asimismo, instaba al titular del dominio a cancelar de inmediato su registro de nombre de dominio o a modificarlo por otro que no incluyese el término VOGUE. Este requerimiento, como era de prever, fue ignorado.

Pese a ello (o tal vez precisamente por ello), la aparente naturaleza ilícita de la actividad que se desarrollaba en la página web voguezapatillas.es y la práctica ausencia de información acerca de su titular, hacían suponer que la persona o personas que se *escondían* tras la página y el dominio en cuestión estaban tratando de ocultar su identidad y que la escasa información que figuraba en la base de datos Whois era o podía ser falsa. A este respecto, hay que advertir que el [Plan Nacional de Nombres de Dominio \(PNND\)](#) –norma aplicable al procedimiento de asignación de nombres de dominio– contempla una serie de obligaciones derivadas de la asignación de los nombres de dominio. En concreto, su art.13.1 establece que “los solicitantes de un nombre de dominio deberán facilitar sus datos identificativos siendo responsables de su veracidad y exactitud”.

Teniendo en cuenta lo anterior, Condé Nast decidió presentar ante Red.es (autoridad de asignación y gestión de los dominios territoriales “.es”) una solicitud de cancelación del registro de nombre de dominio voguezapatillas.es por incumplimiento por parte de su titular de la obligación prevista en el art.13.1 del PNND de facilitar datos identificativos veraces y exactos.

Red.es dio traslado de la solicitud de cancelación al titular del dominio para que en el plazo de 10 días formulara las alegaciones oportunas. El interesado, no obstante, no presentó alegaciones.

■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. La resolución comienza señalando que la utilización del nombre de dominio está condicionada a las obligaciones y condiciones establecidas en el PNND. Advierte que, en efecto, una de las obligaciones de los solicitantes de un nombre de dominio es la de facilitar sus datos identificativos siendo responsables de su veracidad y exactitud. Y recuerda que el incumplimiento de estas

obligaciones determinará la cancelación del nombre de dominio por Red.es (de oficio o a instancia de parte).

Red.es continúa indicando que el solicitante de la cancelación del dominio voguezapatillas.es había cumplido con los requisitos formales necesarios para la iniciación del procedimiento de cancelación, y que el titular del dominio no había formulado ningún tipo de alegación con respecto a la solicitud de cancelación presentada. Así pues, Red.es concluye que no había quedado acreditado de forma fehaciente el cumplimiento por parte del titular del nombre de dominio de la condición de asignación alegada en la solicitud de cancelación presentada por Condé Nast.

A partir de las anteriores consideraciones, la Autoridad de asignación estima que el registro del nombre de dominio voguezapatillas.es incumplía lo dispuesto en el art.13.1 del PNND y acuerda su cancelación. Asimismo, Red.es concede a Condé Nast un plazo de 10 días para solicitar con carácter preferente la transmisión del nombre de dominio en cuestión.

■ II 3. COMENTARIO. Los conflictos derivados del registro por un tercero de un nombre de dominio que incluye una marca registrada anterior son habituales en el Derecho de marcas. Para recuperar el dominio, el titular de la marca puede acudir, en esencia, a tres vías distintas: la vía administrativa (iniciando un procedimiento UDRP, administrado por la ICANN), la vía arbitral, o la vía judicial. Cada una de estas vías presenta sus ventajas e inconvenientes, en función del interés del demandante y del caso concreto de que se trate; lo cierto es que todas ellas suponen un coste y un tiempo.

En el caso aquí comentado, la dificultad a la hora de formular una u otra reclamación radicaba en la imposibilidad de identificar y localizar al titular del dominio –circunstancia no infrecuente en casos de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual e industrial en Internet–. En estas circunstancias, Condé Nast utilizó una vía distinta no basada directamente en su derecho de marca sino en el incumplimiento de normas procedimentales relativas al registro de nombres de dominio. Acudió, en efecto, al [procedimiento de cancelación](#) que regula la entidad Red.es. Este procedimiento puede iniciarse mediante una simple solicitud que se presenta online en la

ELZABURU

página de Red.es, consignando en un conciso formulario las alegaciones y causas de incumplimiento de la normativa procedimental en que incurre el dominio que se impugna.

La solicitud se resolvió favorablemente en el breve plazo de 15 días.

Más allá de su concreta singularidad, el caso muestra cómo, en ocasiones, la solución práctica de los problemas puede lograrse por vías colaterales no menos eficaces que el empleo directo y frontal (no siempre fácilmente practicable) de las acciones y remedios típicos.

María CADARSO

Notas



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 Patentes Europeas

EEE: Espacio Económico Europeo

EPO: Oficina Europea de Patentes

LCD: Ley de la Competencia Desleal

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

PEEU: Patente Europea con Efecto Unitario

PNND: Plan Nacional de Nombres de Dominio

RMC: Reglamento de la Marca Comunitaria

ELZABURU

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TJ: Tribunal de Justicia

TG: Tribunal General

TS: Tribunal Supremo

TMC: Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios

TUP: Tribunal Unificado de Patentes

ELZABURU

Estab 1865

Abogados y Consultores
P. Industrial e Intelectual

Por quinto año consecutivo nuestra Firma se complace en compartir con sus clientes y con sus compañeros de profesión el **Anuario Elzaburu de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual.**

El común denominador en todos los casos comentados no es otro que el carácter supranacional de los intereses y derechos en liza y la perspectiva europea que subyace en los litigios analizados. El formato acuñado por este Anuario, con un lustro ya de bagaje a sus espaldas, permite aproximarse a la realidad práctica de la jurisprudencia de una manera sencilla y carente de ambiciones científicas.

ELZABURU es una firma compuesta por profesionales de distintas áreas del conocimiento que pone al servicio de sus clientes todo su saber y esfuerzo para proteger y defender su innovación, imagen y creaciones.

ELZABURU, S.L.P.

Abogados y Consultores P. Industrial e Intelectual

Miguel Ángel, 21 - 28010 Madrid - España

T. +34 91 700 9400

F. +34 91 319 3810

www.elzaburu.es

Madrid-Alicante-Valencia-Beijing-Munich