

ELZABURU

Estab 1865



ANUARIO
ELZABURU 2016

JURISPRUDENCIA EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

6

6



AE-2016

ANUARIO ELZABURU 2016

JURISPRUDENCIA EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

© ELZABURU, S.L.P. Madrid 2016





AE-2016

ANUARIO ELZABURU 2016

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.



Palabras de presentación

El Anuario que el lector tiene en sus manos recoge una selección de sentencias, hasta 39 nada menos, que pretenden reflejar el estado actual de la jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual.

Las sentencias proceden esencialmente del Tribunal de Justicia, que sigue mostrando su querencia por esta clase de derechos y sigue sorprendiéndonos con pronunciamientos que nunca dejan indiferente. Pero el Anuario incorpora también sentencias del Tribunal Supremo Español o del Tribunal Español de Marcas y Diseños de la Unión Europea que revelan la forma en que en España se interpreta y aplica el Derecho de corte europeo.

Por sexto año consecutivo un amplio grupo de profesionales de nuestra Firma se involucran de forma desinteresada en esta aventura que esperemos redunde en beneficio de nuestros clientes, colegas y amigos.

A unos y a otros vaya nuestro agradecimiento por su trabajo y por la atención que puedan prestar al Anuario.

ALBERTO ELZABURU
Presidente

ANTONIO TAVIRA
Consejero Delegado

COMITÉ EDITORIAL DE ELZABURU

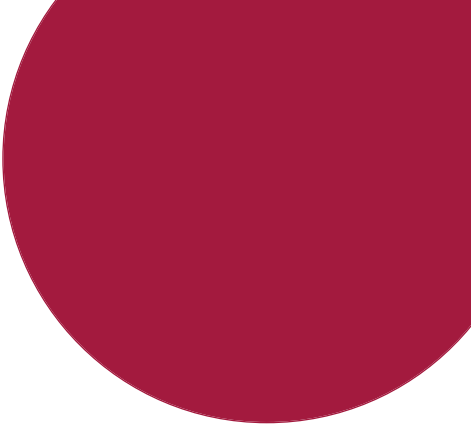
Manuel Desantes (Presidente), Antonio Castán, Jesús Gómez Montero, Carlos Morán, Elisa Prieto Castro.

COLABORADORES EN ESTA EDICIÓN

Enrique ARMIJO CHAVARRI, Martín BELLO, Soledad BERNAL, María CADARSO, Ramón CAÑIZARES, Juan José CASELLES, Antonio CASTÁN, Manuel DESANTES, Javier FERNÁNDEZ-LASQUETTY, Jesús GÓMEZ MONTERO, Patricia MARISCAL, Miguel Ángel MEDINA, Carlos MORÁN, Joaquín ROVIRA, Tránsito RUIZ, Patricia SALAMA, Ana SANZ.

Traducción: Emma J. TWEEDALE, Peter BARRACLOUGH (comentarios 3, 8, 10, 15, 25, 35 y 36)

Sumario



MARCAS

1. El derecho de exclusiva de la marca abarca todos los productos designados en el registro durante los primeros cinco años, independientemente de su uso. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, *Länsförsäkringar* (C-654/15) 17
2. Importaciones paralelas: reenvasado de un producto en otro embalaje en el que se ha vuelto a poner la marca. Condiciones de la oposición del titular de la marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, *Ferring* (C-297/15) 19
3. El Cubo de Rubik: ¿resultado técnico o signo distintivo?. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, *Simba Toys* (C-30/15 P) 22
4. Infracción de marca y competencia desleal por parte del distribuidor. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 10 de octubre de 2016, *Breezair* (ECLI:ES:APA:2016:2938) 25
5. Limitación territorial de los efectos de la declaración de infracción de una marca de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2016, *combit Software* (C-223/15) 28
6. Infracción de marca europea por eliminación de los códigos de trazabilidad: excepción al agotamiento del derecho. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 25 de julio de 2016, *Bulgari* (ECLI:ES:APA:2016:1966) 31

EL Z A B U R U

7. Nulidad de marcas solicitadas de mala fe. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 15 de julio de 2016, Ray-Ban (ECLI:ES:APA:2016:1969) 34
8. Relación entre el Reglamento 44/2001 (Reg. Bruselas I) y la Convención del Benelux sobre propiedad intelectual de 2005. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2016, Brite Strike Technologies (C-230/15) 36
9. Revocación del consentimiento y medidas cautelares. Auto del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 07 de julio de 2016, Culdesac (ECLI:ES:APA:2016:110A) 39
10. El Tribunal de Justicia obliga a la EUIPO a aceptar renovaciones parciales sucesivas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2016, Nissan (C-207/15 P) 41
11. Daños y perjuicios en infracción de solicitud de marca de la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2016, Nikolajeva (C-280/15) 43
12. Infracción de marcas notorias. Registro y uso de nombre de dominio y denominación social. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 10 de junio de 2016, Orange (ECLI:ES:APA:2016:2017) 47
13. La posibilidad de adoptar medidas cautelares cuando el demandado es titular de un registro de marca. Auto del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 12 de mayo de 2016, Hartford (ECLI:ES:APA:2016:65A) 50
14. Excepción al principio del agotamiento del derecho de marca cuando se perjudica su imagen de lujo y prestigio. Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:1669) 52
15. Contratos que prevén la obligación de una empresa domiciliada en un Estado miembro de la UE de ceder los derechos sobre una marca a una empresa domiciliada en un tercer Estado. Cláusula atributiva de competencia judicial internacio-

nal, prórroga tácita de competencia y calificación de la obligación de cesión como derecho real o contractual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2016 (C-175/15) .	55
16. Uso no autorizado de una marca en anuncios publicados en Internet sin el consentimiento del anunciante. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2016, Daimler (C-179/15)	58
17. Criterios jurisprudenciales para determinar la licitud del uso de una marca ajena como palabra clave (“keywords”) en un motor de búsqueda. Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:620)	61
18. El ámbito de protección de las marcas gráficas vs marcas tridimensionales. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:627)	63
19. No es necesaria la inscripción de la licencia sobre una marca de la Unión para que el licenciatario pueda ejercitar acciones de infracción de la misma. Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 2016, Hassan (C-163/15)	65

DERECHOS DE AUTOR

20. La armonización del plazo de protección de los derechos de autor en la UE no tiene como efecto el rescate de obras que se encuentran en el dominio público. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2016, Montis (C-169/15) . . .	71
21. Un sistema de canon por copia privada debe recoger mecanismos de exención efectivos para los supuestos no sujetos al mismo a armonización del plazo de protección de los derechos de autor en la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2016, Nokia y otros (C-110/15)	73
22. El conocimiento del carácter ilícito de un enlace como parámetro determinante de su consideración como un acto de comunicación pública. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2016, GS Media (C-160/15)	76

ELZABURU

23. La financiación del canon con cargo a los presupuestos generales del Estado es contraria a Derecho comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2016, EGEDA (C-470/14) 78
24. La indemnización por daño moral y la licencia hipotética, como criterios acumulativos en la acción de resarcimiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2016, Liffers (C-99/15) 80

PATENTES

25. El problema de las prioridades tóxicas en la EPO. Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 29 noviembre de 2016 (G 0001/15) 87
26. Duración de un CCP relativo a un producto cuya fecha de la primera AC se concedió en un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2016, Hoffmann-La Roche (C-572/15) 89
27. Alcance expansivo de la reclamación de las costas procesales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de julio de 2016, United Video Properties (C-57/15) 92
28. La exigencia de un canon acordado en un acuerdo de licencia a pesar de la anulación de derechos de propiedad industrial. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2016, Genentech (C-567/14) 95
29. Nulidad de patente europea por falta de actividad inventiva. Actos propios. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2016, Quetiapina (ECLI:ES:TS:2016:2139) 97

DISEÑOS

30. Derecho del licenciataria de un dibujo o modelo comunitario a ejercitar acciones por infracción sin haber inscrito la licencia.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2016, Thomas Philipps (C-419/15)	105
31. La interrupción de la prescripción de las acciones civiles en materia de propiedad industrial. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 6 de junio de 2016, Kokido (ECLI:ES:APA:2016:1939)	107

VARIEDADES VEGETALES

32. Infracción de obtenciones vegetales: naturaleza de la indemnización y criterios para su cálculo. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2016, Hansson (C-481/14)	113
---	-----

PIRATERÍA

33. Condena penal a web de enlaces. Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2016, Youkioske (ECLI:ES:TS:2016:5309)	119
34. El arrendador de un local como intermediario en la venta de productos falsificados. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 2016, Delta Center (C-494/15)	121

DENOMINACIONES DE ORIGEN

35. Evocación. Criterios relevantes para determinar la existencia de evocación de una indicación geográfica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2016, Verlados (C-75/15)	127
--	-----

COMPETENCIA DESLEAL

36. Directiva sobre prácticas comerciales desleales: Ventas conjuntas; omisiones engañosas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de septiembre de 2016, Sony (C-310/15)	133
--	-----

DATOS PERSONALES

- 37. La legislación europea no permite una normativa nacional que recopile datos de tráfico y localización de manera indiscriminada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Tele2 Sverige (C-203/15 y C-698/15) 139
- 38. Una dirección IP dinámica también puede considerarse un dato personal. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2016, Breyers (C-582/14) 141
- 39. Derecho al olvido. Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:1280) 143

Marcas

1. El derecho de exclusiva de la marca abarca todos los productos designados en el registro durante los primeros cinco años, independientemente de su uso. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar (C-654/15).

■ ■ 1. HECHOS. La compañía sueca Länsförsäkringar AB, dedicada a los seguros y la banca, es titular de un registro de marca de la Unión que designa diferentes servicios, incluyendo la construcción, reparación y mantenimiento y los servicios de instalación en clase 37 del Nomenclátor internacional de marcas. La marca consiste en el siguiente signo gráfico:



La compañía de Estonia Matek A/S, dedicada a la fabricación y montaje de casas de madera, utilizaba una marca, registrada a nivel nacional para distinguir materiales de construcción no metálicos y otros productos relacionados de la clase 19 Nomenclátor, consistente en el signo gráfico siguiente:



EL ZABURU

Länsförsäkringar interpuso una acción de infracción de su marca de la Unión contra Matek, solicitando la prohibición de uso de su marca gráfica en Suecia, que fue estimada en primera instancia. Esta decisión fue sin embargo anulada en apelación por el tribunal de apelación de Estocolmo, que consideró que pese a la semejanza de los signos no existía riesgo de confusión puesto que la similitud de los productos y servicios no había de examinarse basándose en el registro formal de la marca de Länsförsäkringar, sino en la actividad en el sector financiero realmente ejercida por esa compañía.

Matek interpuso recurso de casación contra esta decisión ante el Tribunal Supremo sueco, alegando que durante los primeros cinco años de registro de la marca el derecho de exclusiva abarca todos los productos y servicios designados en su registro.

El Tribunal Supremo sueco decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 9.1. b) del [Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea](#) en relación con su aplicación durante los primeros cinco años de registro de una marca.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal de Justicia interpreta en su sentencia el enunciado literal del artículo 9.1. b) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria poniéndolo en relación con el contenido del art. 15, que establece la carga legal de uso de la marca una vez transcurridos cinco años desde su registro, y del art. 51, que establece la consecuencia del incumplimiento de esa carga legal de uso.

Del examen conjunto de estos dos últimos preceptos el TJ deduce que no puede declararse que los derechos del titular de la marca hayan caducado, ni para una parte ni para el conjunto de los productos y servicios designados en su registro, hasta que no haya expirado el plazo de los cinco años establecido en la norma. El Tribunal considera que esos dos artículos establecen un “período de gracia” a favor del titular de la marca para iniciar el uso de la misma, durante el cual puede hacer efectivo el derecho de exclusiva otorgado por el registro en relación con todos los productos y servicios designados, sin tener que demostrar el uso de la marca.

En conclusión, el TJ considera que para la aplicación del art. 9.1.b) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea es irrelevante la actividad real que realice la empresa titular de la marca en el mercado durante los primeros cinco años del registro y el uso que haya podido efectuar de la misma en ese periodo, por muy diferente que sea esa actividad de la llevada a cabo por los posibles infractores de la marca.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** La sentencia que nos ocupa viene a avalar la práctica continuada de los tribunales nacionales de los Estados de la Unión respecto al alcance del derecho de exclusiva del titular de una marca. El plazo inicial de cinco años contados desde la concesión del registro, que se establece tanto en el Reglamento sobre la Marca de la Unión como en la [Directiva de Marcas](#), constituye, como señala la sentencia, un “periodo de gracia” durante el cual el derecho de exclusiva del titular de la marca no encuentra ninguna limitación en lo que respecta al uso de la misma.

De este modo, únicamente una vez que haya transcurrido ese plazo de cinco años pueden operar los mecanismos de defensa establecidos en la norma a favor del tercero usuario de un signo idéntico o semejante para productos y servicios que no tengan similitud con aquellos para los cuales la marca invocada esté siendo efectivamente usada. Las alegaciones relativas a las diferencias en la actividad mercantil de las compañías implicadas resultan, por tanto, ineficaces como medio de oposición a una acción de infracción de marca antes de que haya transcurrido íntegramente ese periodo temporal. **Carlos MORÁN**

2. Importaciones paralelas: reenvasado de un producto en otro embalaje en el que se ha vuelto a poner la marca. Condiciones de la oposición del titular de la marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, Ferring (C-297/15).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía Ferring, comercializa un medicamento bajo la marca KLYX en varios Estados miembros del Espacio Económico Europeo (“EEE”), en los que lo vende en dos tipos de embalajes: cajas de una unidad y de diez unidades. La compañía Orifarm compra el medicamento KLYX en Noruega en cajas de diez unidades, y lo importa

EL ZABURU

a Dinamarca después de haberlo reenvasado en embalajes de una unidad, en los que vuelve a poner la marca KLYX. Ferring se opone al reenvasado controvertido aduciendo que no es necesario para comercializar el producto importado y que sólo responde al ánimo de Orifarm de obtener una ventaja comercial. Por su parte, Orifarm defiende que el reenvasado es necesario para acceder al mercado danés.

El TJ tiene declarado que el titular de una marca tiene derecho a oponerse al reenvasado del producto siempre y cuando ello no suponga una “restricción encubierta” que contribuya a “compartimentar artificialmente” los mercados entre los Estados parte del EEE. Y se entiende que tal compartimentación se produce cuando dicho reenvasado es “necesario” para comercializar el producto en el Estado miembro de importación.

Así pues, en el litigio que enfrenta a Ferring y a Orifarm se trata de determinar si el reenvasado del medicamento KLYX en cajas de una unidad es “necesario” para su comercialización en el Estado de importación.

A este respecto, el tribunal nacional que conoce del litigio decide plantear una cuestión prejudicial al TJ para preguntarle sobre la interpretación del apartado 2 del art. 7 de la [Directiva 2008/95/CE](#) de Marcas. Este precepto establece como límite al agotamiento del derecho de marca la facultad del titular de la marca de oponerse a ulteriores comercializaciones del producto -que ha sido puesto en el mercado del EEE por el propio titular o con su consentimiento- cuando existan motivos legítimos y en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización (como es el caso del reenvasado). Lo que el tribunal remitente plantea al TJ, en concreto, es si dicho precepto debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a que un importador paralelo comercialice un medicamento cuando dicho importador ha reenvasado el medicamento en un nuevo embalaje y ha vuelto a poner la marca en él.

■ ■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. Para responder a la cuestión planteada, el TJ parte de las siguientes premisas:

El reenvasado de un producto por un importador paralelo sin autorización del titular de la marca, supone, de entrada, un riesgo para

el derecho de marca en tanto que su función principal es la de garantizar la procedencia del producto. De ahí que se reconozca al titular de la marca la facultad de oponerse a dicho reenvasado cuando existan motivos legítimos.

Ahora bien, el referido derecho de oposición, en tanto que excepción al principio de libre circulación de mercancías, no es absoluto: la oposición del titular de la marca no podrá admitirse cuando constituya una “restricción encubierta” del comercio entre los Estados parte del EEE. Y se entenderá que la oposición constituye una “restricción encubierta” si contribuye a “compartimentar artificialmente” los mercados entre los Estados parte del EEE cuando el reenvasado se ha efectuado de manera que se respetan los intereses legítimos del titular de la marca. En este sentido, se considera que la oposición del titular de la marca al reenvasado en casos en que éste es “necesario” para que el producto importado pueda comercializarse en el Estado de importación contribuye a una “compartimentación artificial” de los mercados entre los Estados del EEE.

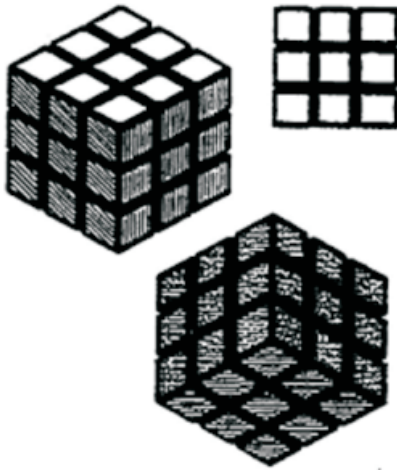
En el caso considerado se trata de determinar si el reenvasado posterior en el que se ha vuelto a poner la marca es “necesario” para comercializar el producto en el Estado de importación. Pues bien, el TJ responde a la cuestión declarando que el titular de una marca puede oponerse a que un importador paralelo comercialice un producto que ha reenvasado en un nuevo embalaje en el que ha vuelto a poner la marca siempre que el medicamento en cuestión pueda comercializarse en el Estado de importación en el mismo embalaje en el que es comercializado en el Estado de exportación. Ello, a menos que en el Estado de importación exista una normativa que sólo permita un tipo determinado de embalajes; o si, aun no existiendo esa normativa, el importador sólo pueda comercializar el producto en una parte limitada del mercado del Estado de importación. En todo caso, la prueba de tales excepciones corre a cargo del importador paralelo.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** La Sentencia consolida la doctrina del TJ en materia de importaciones paralelas y reenvasado de productos, ya sentada, entre otros, en los asuntos *Boehringer Ingelheim* (C-348/04) y *Orifarm* (C-400/09 y C-207/10). Así, por un lado, ratifica el derecho del titular de la marca de oponerse al reenvasado de productos siempre y cuando ello no implique una “restricción encubierta” dirigida a

“compartimentar artificialmente” los mercados entre los Estados parte del EEE (lo que ocurriría, en particular, cuando el reenvasado sea necesario para comercializar los productos en el Estado importador). Y, por otro lado, confirma que corresponde al importador paralelo acreditar la concurrencia de las circunstancias que permitirían impedir al titular de la marca oponerse legítimamente al reenvasado en cuestión. **María CADARSO**

3. El Cubo de Rubik: ¿resultado técnico o signo distintivo?. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, Simba Toys (C-30/15 P).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La sociedad británica Seven Towns Ltd obtuvo en 1999 el registro de la marca de la Unión Europea tridimensional no. 162784 consistente en la forma del cubo de Rubik para distinguir en clase 28 “Puzzles tridimensionales”:



Marca de la UE n° 162784 objeto de la controversia

En 2006, el productor de juguetes Simba Toys GmbH & Co. KG presentó una solicitud de nulidad de esta marca. La EUIPO desestimó su solicitud, por lo que Simba Toys interpuso un recurso ante el Tribunal General.

El Recurso se basaba fundamentalmente en el argumento de que la marca incorpora un resultado técnico consistente en la capacidad de rotación del propio producto, incurriendo por tanto en una de las prohibiciones absolutas de registro.

El Tribunal General, confirmando la decisión de la EUIPO de mantener el registro, consideró lo siguiente (asunto [T-450/09](#)):

- Las líneas negras no aluden en absoluto a la capacidad de rotación de los elementos individuales del cubo, de modo que no cumplen ninguna función técnica.
- La capacidad de rotación del cubo (el resultado técnico) se debe a un mecanismo interno del cubo que no puede verse en sus representaciones gráficas.
- El registro de esta marca no permite que su titular prohíba comercializar a terceros todo tipo de puzzles tridimensionales con capacidad de rotación, sino que el monopolio de comercialización se limita a los puzzles tridimensionales con forma de cubo en cuyas caras figure una estructura cuadrículada.

Así, el TG declaraba que la representación del cubo poseía suficiente distintividad para ser marca afirmando, entre otras, que de la estructura cuadrículada de la imagen del cubo no se podía percibir el mecanismo interno del mismo.

Ante esta decisión, Simba Toys decidió recurrir en casación (C-30/15 P).

■ ■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. El TJ establece que *las características esenciales de la forma cúbica* (el cubo y la forma cuadrículada) *deben apreciarse a la luz de la función técnica del producto representado por la referida forma* (un cubo cuadrículado), teniendo en cuenta igualmente elementos no visibles en la representación gráfica de dicha forma y la capacidad de rotación de los elementos individuales de un puzzle tridimensional del tipo “Cubo de Rubik”.

En efecto, al no contener elementos arbitrarios o decorativos, la forma del cubo de Rubik no puede ser registrada como marca, toda vez que dicho registro limita de forma significativa la libertad de otros

operadores económicos de introducir en el mercado otros productos caracterizados por el mismo o similar resultado técnico, esto es, *un puzzle tridimensional o rompecabezas que consiste en ordenar de forma lógica elementos que se pueden desplazar en el espacio.*

Ahora la EUIPO deberá adoptar una nueva resolución tomando en consideración lo dispuesto por el TJ.

■ **3. COMENTARIO.** La apariencia externa de los productos se está convirtiendo en un aspecto cada vez más determinante para los consumidores a la hora de tomar una decisión de compra. A esto se debe el creciente intento de registrar marcas tridimensionales, constituyéndose como práctica frecuente a efectos de proteger una forma determinada lo suficientemente influyente en la compra del consumidor.

Sin embargo, la marca tridimensional no puede ni debe ser un sistema de protección para resultados técnicos. Para este fin existen otros instrumentos legales más adecuados, tales como las patentes o los modelos de utilidad, cuya limitación temporal es esencial para el funcionamiento del sistema de protección de las invenciones.

La protección de este tipo de marcas que consisten en la forma de un producto sin ningún otro tipo de añadido ha sido siempre una cuestión controvertida. La problemática que se plantea en este caso es la de buscar un equilibrio entre la concesión de un derecho de exclusiva a sus titulares y el intentar evitar un monopolio sobre la comercialización del producto.

Sin embargo, a veces no resulta fácil definir qué representaciones tridimensionales buscan distinguir el origen empresarial de un producto, y no proteger las especificaciones técnicas del mismo.

La prohibición de registro sobre la que versa la sentencia busca delimitar el derecho de marcas, impidiendo la concesión de un derecho de exclusiva ilimitado en el tiempo sobre una forma técnicamente necesaria como es la del famoso "Cubo de Rubik", pues ello supondría perpetuar un monopolio sobre una solución técnica consistente en la capacidad de rotación derivado de la forma que presenta.

Para resolver esta cuestión, el TJ se apoya en el criterio seguido en los casos que dieron lugar a las sentencias *Philips* (C-299/99), *Lego Juris/OAMI* (C-48/09 P) y *Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry* (C-337/12 P a C-340/12 P, no publicada en español) en los cuales los órganos competentes no habrían podido analizar la forma controvertida basándose únicamente en su representación gráfica sin recurrir a información adicional relativa al producto concreto. **Soledad BERNAL**

4. Infracción de marca y competencia desleal por parte del distribuidor. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 10 de octubre de 2016, *Breezair* (ECLI:ES:APA:2016:2938).

■ ■ 1. HECHOS. La demandante, titular de las marcas de la UE BREEZAIR e ICON, registradas para productos de calefacción y refrigeración, suscribió un contrato de distribución en exclusiva con las demandadas en relación con varios productos BREEZAIR e ICON. Una vez finalizada la relación de distribución, las demandadas continuaron utilizando las marcas BREEZAIR e ICON, a pesar de haber transcurrido los plazos previstos en el contrato de distribución sobre el cese de su uso y de haber sido requeridas por la titular para que cesaran en tales usos. En concreto, los usos que las ex distribuidoras siguieron haciendo de las citadas marcas tenían por objeto no sólo vender el stock sobrante de los productos BREEZAIR e ICON sino además –según alega la demandante– utilizar tal publicidad como señuelo para captar clientela a la que ofrecerían –a propósito de la información solicitada por los clientes sobre los productos BREEZAIR e ICON– productos propios de las demandantes que serían equivalentes a aquellos (como el climatizador evaporativo BIOCOOL). Ante esta situación, la titular de las marcas BREEZAIR e ICON demandó a las distribuidoras por infracción de marca (art. 9.2 [RMUE](#)) y, con carácter subsidiario, por competencia desleal por infracción de la cláusula general que impone la buena fe concurrencial ([art. 4 LCD](#)).

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, tanto por infracción de marcas como por competencia desleal. El juez de instancia se apoyó en las siguientes consideraciones:

Acción marcaría. En la medida en que los productos comercializados por los ex distribuidores habían sido adquiridos de su titular, que los había comercializado en el EEE, el derecho de marca se habría agotado.

Asimismo, el juez apreció que no concurriría la excepción al agotamiento marcario del art. 13.2 RMUE -que invocó la demandante- en relación con el uso publicitario de las ex distribuidores de las marcas BREEZAIR e ICON con el objeto de ofrecer las marcas propias, al entender que dicho uso no provocaría dilución de las marcas de las demandantes ni aprovechamiento de su prestigio.

Acción de competencia desleal. La publicidad por las demandadas de los productos BREEZAIR e ICON junto con el ofrecimiento a los clientes de los productos BIOCOOL propios, en tanto que no excluían la oferta de las marcas de las demandantes, no generaría una imagen distorsionada ni excedería los ámbitos de una diligencia empresarial media.

Frente a esta resolución, la demandante recurrió en apelación. En esencia, el recurso sostuvo que, en relación con la acción marcaria, la sentencia de instancia habría aplicado incorrectamente el principio de agotamiento de marca porque: en primer lugar, las demandadas no habría probado poseer stock de los productos de las marcas de las actoras que estarían publicitando, por lo que no se cumpliría el presupuesto objetivo del agotamiento; y segundo, porque en todo caso, dicho uso no se estaría haciendo conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial. Y en lo que se refiere a la acción de competencia desleal, el recurso defendió que la sentencia habría aplicado incorrectamente dicho precepto pues la conducta denunciada no se refería a prácticas comerciales con los consumidores –como erróneamente entendió la sentencia- sino entre profesionales.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. La AP de Alicante desestima el recurso interpuesto en su integridad. El pronunciamiento del tribunal se apoya en las siguientes consideraciones:

Acción marcaria. Primero, las demandadas habían acreditado que disponían de stock de los productos de las marcas BREEZAIR e ICON que anunciaban, por lo que se cumpliría el presupuesto objetivo del agotamiento de las marcas. Segundo, no cabría la limitación por vía negocial o contractual del principio de agotamiento marcario. Y, tercero, no cabría incluir dentro del concepto de “motivo legítimo” que justificaría la excepción al agotamiento de la marca en virtud del art. 13.2 RMUE, el concepto de que el uso marcario debe ser conforme a las

“prácticas leales en materia industrial o comercial” previsto en el art. 12 RMUE. Este segundo concepto solo se aplicaría para los casos concretos previstos en el art. 12 RMUE (uso del nombre, dirección, indicaciones descriptivas, y uso de marca ajena en relación con accesorios y recambios). Por otra parte, tampoco concurriría *“motivo legítimo”* para oponerse al agotamiento sobre la base de una supuesta mala fe de las demandadas por hacer un uso publicitario de las marcas, pues el agotamiento de la marca se extiende también a dichos usos.

Acción de competencia desleal. El tribunal examina, en primer lugar, la compatibilidad entre las acciones marcarias y de competencia desleal, a partir de la doctrina de la complementariedad relativa, sentada por el TS en varias sentencias. Esta doctrina sostiene, en esencia, que cabría la aplicación complementaria de la legislación de competencia desleal cuando la conducta denunciada al amparo de dicha legislación no esté cubierta o sancionada por la normativa de propiedad industrial. El tribunal confirma que es posible aplicar la normativa de competencia desleal al caso considerado en tanto que la acción ejercitada al amparo del art.4 LCD estaría dirigida a examinar una conducta *“claramente de mercado”* y no cubierta por la normativa de marcas; a saber: si la utilización de marcas ajenas - que se tiene derecho a usar desde la perspectiva de marcas- con el objeto de difundir y ofertar los propios productos vulnera objetivamente las exigencias de la buena fe concurrencial.

Pues bien, el tribunal entiende que la conducta de las demandadas tampoco podría prohibirse al amparo de la cláusula general del art. 4 de la LCD que prohíbe conductas objetivamente contrarias a la buena fe. A este respecto, el tribunal considera que la oferta de productos propios con ocasión de la publicidad de marcas ajenas (teniendo derecho a utilizar y publicitar éstas), constituye una estrategia comercial válida siempre que dicha práctica no constituya un aprovechamiento de la reputación ajena ni genere riesgo de confusión respecto de los productos de unas y otras marcas, circunstancias que no concurrirían en el caso examinado.

■ ■ ■ 3. COMENTARIO. La sentencia resulta interesante desde dos perspectivas: por un lado, desarrolla la interpretación de los *“motivos legítimos”* que puede invocar el titular de una marca para oponerse al agotamiento de la marca (art. 13.2 RMUE): el titular podrá oponerse no

sólo cuando “*el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización*” (motivo expresamente previsto en el precepto) sino también cuando concurren otros “*motivos legítimos*”, siempre y cuando, eso sí, se justifique que la ulterior comercialización puede generar confusión o implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo de su prestigio o notoriedad. Por otro lado, porque confirma la posibilidad de examinar los usos en torno a una marca en el mercado - que se tiene derecho a utilizar según la normativa de marcas- desde la perspectiva de la cláusula general de la LCD (que prohíbe conductas objetivamente contrarias a la buena fe concurrencial).

Se confirma, en todo caso, que la presente sentencia opta por un análisis restrictivo de las dos cuestiones mencionadas. En este caso, tanto la desestimación de la acción marcaria como la desestimación de la acción por competencia desleal parecen responder a un mismo fundamento: favorecer la libre competencia en el contexto del mercado único europeo e impedir que haya operadores que, sobre la base de derechos de exclusiva, puedan provocar una compartimentación artificial de mercados o restringir injustificadamente la libertad de los competidores. Ciertamente, la libre competencia tiene sus límites y una determinada conducta en el mercado podrá ser objeto de prohibición, en particular, si vulnera derechos de exclusiva o infringe las reglas que imponen una competencia leal y honesta. En el caso considerado, sin embargo, a juicio del tribunal, la conducta de las demandadas consistente en publicitar las marcas de las demandantes para ofertar no sólo los productos de las demandantes sino también productos propios equivalentes a aquellos, entraría dentro de lo permitido tanto por la normativa de marcas como por la normativa de competencia desleal.

María CADARSO

5. Limitación territorial de los efectos de la declaración de infracción de una marca de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2016, *combit Software (C-223/15)*.

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía alemana *combit Software*, titular de unos registros de marca alemana y de la Unión Europea “COMBIT”, demandó a la compañía israelí *Commit Business Solutions* ante los

tribunales alemanes, por la infracción de esas marcas cometida mediante la comercialización de programas informáticos bajo la marca "COMMIT", que podían adquirirse desde Alemania a través de su página web.



En primera instancia, el Landgericht Düsseldorf desestimó la petición principal consistente en la orden de cese del uso del signo "COMMIT" en toda la Unión Europea, pero estimó la petición subsidiaria de orden de cese del uso del signo en Alemania.

La actora interpuso recurso de apelación ante el Oberlandesgericht Düsseldorf solicitando que se estimara su petición principal. El tribunal consideró que el uso del signo denominativo "COMMIT" por la demandada creaba en el consumidor medio germanoparlante un riesgo de confusión con la marca de la Unión "COMBIT". Sin embargo, a su juicio tal riesgo no existía para el consumidor medio angloparlante, puesto que éste podía comprender con facilidad la diferencia conceptual entre el verbo inglés *to commit* y el término "combit", compuesto por las letras "com", por *computer*, y "bit", por *binary digit*.

En esta situación, el Oberlandesgericht Düsseldorf plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de cuál de los dos grupos de consumidores debe ser tenido en cuenta para valorar el riesgo de confusión, y si ha de apreciarse una violación de la marca de la Unión en todo el territorio de la Unión o se debe diferenciar entre los distintos Estados miembros.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal de Justicia responde a las cuestiones planteadas considerando en primer lugar que cuando exista riesgo de confusión en una parte del territorio de la Unión Europea – en el caso examinado, en la parte de lengua alemana de la Unión- debe

declararse la existencia de una violación de la marca de la Unión, aunque en otros territorios de la Unión no exista ese riesgo.

Además, el Tribunal de Justicia va un paso más allá de las cuestiones planteadas por el tribunal remitente y entra a valorar las consecuencias de esa declaración de infracción. A este respecto, concluye que en una situación como la planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf el tribunal de marca de la Unión debe dictar un mandamiento de cese de uso del signo infractor en todo el territorio de la Unión Europea, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión.

Ahora bien, del Tribunal de Justicia puntualiza que corresponde al demandado acreditar la inexistencia del riesgo de confusión en una parte de la Unión. En esta situación, el tribunal de marcas de la Unión deberá identificar con precisión en su resolución esa parte de la Unión excluida de la orden de cese de uso del signo infractor. A este respecto, el TJ señala que en el caso examinado la expresión “zonas angloparlantes” empleada por el tribunal alemán remitente no es lo suficientemente precisa.

■ II 3. COMENTARIO. La respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión relativa a la declaración de infracción de la marca de la Unión es coherente con la solución adoptada en supuestos análogos en el ámbito de las oposiciones a solicitudes de marcas de la Unión, donde basta que exista riesgo de confusión con una marca anterior únicamente en una parte de la Unión para que se acuerde la denegación del registro.

En punto a la orden de cese derivada de esa declaración de infracción y la posibilidad de limitar su ámbito territorial, el TJ encuentra apoyo en la doctrina enunciada en su anterior sentencia de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, [C-235/09](#). En esa sentencia el Tribunal de Justicia había resuelto que una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación dictada por un tribunal de marcas de la Unión Europea debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión. Ahora bien, establecía la salvedad –apartado 48 de la sentencia– de que el demandado acreditara que el uso del signo infractor no podía menoscabar, especialmente por motivos lingüísticos, las funciones de la marca en una parte del territorio de la Unión, en

cuyo caso el tribunal de marca de la Unión debía limitar el alcance territorial de la prohibición que impusiera.

Esta solución parece a primera vista contradictoria con el principio del carácter unitario de la marca de la Unión. El Tribunal de Justicia es consciente de esta aparente contradicción, y por este motivo se afirma en la sentencia que la interpretación adoptada no vulnera dicho principio porque se preserva el derecho del titular de la marca a instar la prohibición de cualquier uso que perjudique las funciones propias de la misma. El razonamiento lógico a través del cual el TJ vincula uno y otro concepto no se explicita, sin embargo, en la sentencia. **Carlos MORÁN**

6. Infracción de marca europea por eliminación de los códigos de trazabilidad: excepción al agotamiento del derecho. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 25 de julio de 2016, Bulgari (ECLI:ES:APA:2016:1966).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La firma italiana BULGARI, S.p.A. demanda a la compañía española VICINANZA TRADING, S.L por distribuir sin autorización perfumes originales de la marca BVLGARI tras haber eliminado el código de trazabilidad de los productos.



El Juzgado de Marcas de la Unión Europea de Alicante estima íntegramente la acción al considerar que la venta de perfumes BVLGARI efectuada por la demandada infringe la marca comunitaria de la actora por no ser de aplicación el principio del agotamiento, toda vez que se habían eliminado los códigos de trazabilidad de los productos.

El Juzgado consideró que la supresión de los códigos afectaba directamente al prestigio de la marca, *"en tanto revela una*

comercialización defectuosa", y, por otro lado, era un indicio importante de que los productos procedían de fuera del Espacio Económico Europeo ("EEE") y que, por tanto, no habían sido puestos en él por el titular de la marca ni por un tercero autorizado.

No obstante, el juez de instancia no apreció que hubiera infracción de los derechos marcarios de la actora por la comercialización de los productos fuera del sistema de distribución selectiva, ya que no había quedado acreditado que los establecimientos de las empresas minoristas a las cuales vendía los productos de la marca BVLGARI la demandada no reuniesen las condiciones de venta exigibles para conservar el prestigio de la marca.

Contra dicha sentencia se alzan, vía recurso de apelación, ambas partes.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. En primer lugar, el Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea confirma los pronunciamientos de condena relativos a la infracción de los derechos marcarios de BULGARI por la eliminación de los códigos de trazabilidad de los productos comercializados.

En este sentido, el Tribunal de Apelación coincide en que la regla del agotamiento no era aplicable, pues aunque la actora no acreditó que los productos fuesen procedentes de fuera del EEE, hubo una importante deficiencia probatoria por parte de la demandada para probar lo contrario y, además, la eliminación de los códigos de trazabilidad constituía un indicio importante de que hubo importaciones paralelas.

A mayor abundamiento, el juez añade que la supresión de los códigos de trazabilidad supondría, en cualquier caso, una excepción a la regla del agotamiento y sería constitutiva de infracción, toda vez que afecta al valor de la marca, perjudicando la imagen de seriedad y calidad inherente a los productos, y a la confianza que pueda inspirar al público pertinente (v. sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea núm. 116/16 de 6 de mayo) ([ECLI:ES:APA:2016:1272](#)).

En segundo lugar, el Tribunal discrepa con el criterio mantenido en la instancia respecto de la inexistencia de infracción por la comercialización de productos fuera del sistema de distribución selectiva. A este respecto, señala la sentencia que la demandada no

puede soslayar su responsabilidad sobre los productos que suministra derivándola hacia sus minoristas bajo el argumento de que son éstos los que en última instancia deben cumplir con las condiciones de venta impuestas por el sistema de distribución selectiva. En efecto, considera el Tribunal que como mayorista le correspondía adoptar *“un comportamiento activo de exigencia a los minoristas, so pena de no suministrarles, de observancia de las condiciones propias de la venta selectiva”* (v. sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de octubre de 2014) ([ECLI:ES:APB:2014:11516](#)).

Así pues, concluye la sentencia que la comercialización de los productos fuera del sistema de distribución selectiva constituye un acto de infracción de los derechos marcarios de la actora, toda vez que fueron suministrados sin control alguno y sin exigencia de medida de salvaguardia del prestigio y valor de la marca BVLGARI.

■ **3. COMENTARIO.** Se pueden extraer varias lecturas de esta sentencia. La primera de ellas es que el Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea confirma definitivamente el criterio adoptado en anteriores sentencias conforme al cual la eliminación de los códigos de trazabilidad supone un indicio claro de que los productos proceden de importaciones paralelas y que, salvo prueba en contrario, es constitutivo de un acto de infracción.

Una segunda lectura que podemos extraer de la sentencia es que la eliminación de los códigos de trazabilidad puede considerarse como una alteración del estado de los productos a los efectos de poder aplicar la excepción a la regla del agotamiento del artículo 13.2 del [Reglamento \(CE\) 207/2009](#) sobre la Marca de la Unión Europea, y que basta con que afecte la imagen, prestigio, seriedad o calidad inherente a la marca para que sea constitutivo de infracción.

Por último, también podemos concluir que, aunque no es posible afirmar de un modo general que la venta efectuada a minoristas que no están integrados dentro del sistema de distribución selectiva de una determinada marca sea, *per se*, constitutivo de infracción, nada impide para que al mayorista le sea imputada cierta responsabilidad sobre el deterioro de la imagen de la marca si se observa que no ha actuado con la debida diligencia para tratar de salvaguardar el valor y prestigio de las marcas que comercializa. **Joaquín ROVIRA**

ELZABURU

7. Nulidad de marcas solicitadas de mala fe. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 15 de julio de 2016, Ray-Ban (ECLI:ES:APA:2016:1969).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía Luxotica Group SpA es titular de una marca de la UE y dos marcas españolas sobre el distintivo RAY-BAN, en clase 9, que cubren las siguientes representaciones:



El demandado es titular de un registro español de marca, en clase 9, que cubre la siguiente representación:



Si volteamos el anterior distintivo, el signo que se obtiene se aproxima a las marcas de Luxotica Group SpA:



Además, el demandado utiliza su marca en el mercado del siguiente modo:



Por ello, Luxotica Group SpA interpuso (i) una acción de nulidad absoluta contra el registro de marca del demandado por haber mediado mala fe en el momento de la solicitud; (ii) subsidiariamente, una acción de nulidad relativa por incompatibilidad de dicho registro con sus marcas notorias RAY-BAN; (iii) una acción de infracción basada en la existencia de riesgo de confusión y en la protección especial de las marcas notorias.

La acción fue íntegramente estimada en primera instancia.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. Primero, la Audiencia examina el recurso de apelación formulado por el apelante/demandado que se dirige, en primer lugar, contra la declaración de nulidad de su marca en base a la mala fe.

Refiriéndose a su sentencia nº 396/12 ([ECLI:ES:APA:2012:3010](#)) de 27 de septiembre, la Audiencia enumera los criterios que permiten apreciar la concurrencia de mala fe. Seguidamente, el tribunal concluye que, a la luz de dichos criterios, debe concluirse que en el presente caso concurría mala fe en el momento de la solicitud de la marca impugnada en la medida en que:

- Aun cuando la marca registrada es aparentemente distinta a las marcas anteriores, al voltearla descubrimos un signo que presenta un elevado grado de similitud con aquellas.
- Para conseguir lo anterior, el apelante utiliza signos de fantasía que impiden que pueda detectarse la posible confusión con otras marcas prioritarias en la fase de oposición;
- Las marcas de la actora son notorias y, por tanto, el hecho de que el apelante las conociera revela su conducta parasitaria contraria a la buena fe; y
- Personas cercanas al apelante (residentes en el mismo domicilio) habían intentado –sin éxito– solicitar marcas similares.

En segundo lugar, la Audiencia examina la alegación del recurso formulado por el demandado en relación con la supuesta incongruencia del pronunciamiento relativo a la indemnización por daños y perjuicios.

En este punto, el Tribunal dictamina que aun cuando la sentencia de instancia no examinaba los presupuestos de la acción por infracción, debe entenderse su estimación implícita en la medida en que los elementos estructurales de la acción de nulidad relativa –que si se examinaban– son extrapolables a la misma por concurrir riesgo de confusión.

En relación con la acción de infracción, la Audiencia confirma el acogimiento de la doctrina sentada por el TJ (sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto [C-561/11](#)) en relación con la posibilidad de ejercitar la acción de violación frente a un tercero titular de una marca posterior y tras ello concluye que la concurrencia en el caso de riesgo de confusión no deja lugar a dudas, por lo que procedía la estimación de la acción de violación.

Por último, la Audiencia hace referencia a la impugnación de la sentencia por parte de la actora en relación con las bases fijadas en la sentencia de instancia para cuantificar la indemnización y concluye que la sentencia de instancia contiene varias incorrecciones.

Así las cosas, la Audiencia acuerda la modificación del pronunciamiento contenido en la sentencia de instancia relativo a la cuantificación de la indemnización que, conforme a lo solicitado por la actora, queda fijada en 101.857 Euros.

■ **3. COMENTARIO.** La propia naturaleza de la marca solicitada/impugnada –el modo en que ésta se representa– puede ser también un factor relevante a la hora de apreciar la mala fe del solicitante en el momento de la solicitud. **Ana SANZ**

8. Relación entre el Reglamento 44/2001 (Reg. Bruselas I) y la Convención del Benelux sobre propiedad intelectual de 2005. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2016, Brite Strike Technologies ([C-230/15](#)).

■ **1. HECHOS.** Brite Strike Technologies SA, sociedad establecida en Luxemburgo y distribuidora de los productos de iluminación táctica de la sociedad Brite Strike Technologies Inc, domiciliada en los Estados Unidos de América, registró a su nombre en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux el signo “BRITE STRIKE”. En septiembre de 2012

la sociedad USA presentó ante el Tribunal de primera instancia de La Haya una demanda de nulidad de la marca de la sociedad luxemburguesa alegando que ésta la había conseguido de mala fe. Formulada por la parte demandada una excepción de incompetencia, el Tribunal entendió que existía un problema de interpretación de los artículos 71 y 22, punto 4, del [Reglamento 44/2001](#) sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales (Reg. Bruselas I) en relación con la aplicación o no al supuesto de la [Convención del Benelux](#) sobre propiedad intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos) (CBPI) en lugar del Reg. Bruselas I: en caso afirmativo resultarían competentes los tribunales de Luxemburgo; en caso negativo, serían los de los Países Bajos.

Dado que el art. 71 Reg. Bruselas I establece que *“el presente Reglamento no afectará a los convenios en que los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones”*, la primera cuestión pretende dilucidar si el art. 4.6 CBPI resulta o no aplicable en esta ocasión, es decir, si se trata de un convenio anterior o posterior al Reg. Bruselas I. Si no resultare aplicable el CBPI, la segunda cuestión se pregunta si se desprende del art. 22, punto 4, del Reg. Bruselas I que tanto los tribunales belgas como los neerlandeses y los luxemburgueses son competentes; en caso negativo, la tercera versa sobre si es posible aplicar el art. 4.6 de la CBPI para determinar si en un caso concreto son competentes los tribunales belgas, los neerlandeses o los luxemburgueses.

■ ■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. El TJ responde a la primera cuestión afirmando que el art. 71 del Reg. Bruselas I:

- a) no exige que todos los Estados Miembros sean parte del convenio internacional ni que necesariamente hayan de participar Estados terceros,
- b) prohíbe la introducción de nuevas reglas, lo que no se da en este caso porque el art. 6.4 CBPI recoge literalmente el enunciado de la [Ley Uniforme](#) Benelux sobre las Marcas de 1971 y
- c) debe ser interpretado a la luz del art. 350 [TFUE](#), que dispone que el Derecho de la Unión no obsta a la existencia ni al perfeccionamiento

de la Unión Regional entre Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la medida en que los objetivos de tal Unión no sean alcanzados mediante la aplicación de los Tratados.

En consecuencia, las normas sobre competencia judicial internacional contenidas en el art. 4.6 CBPI prevalecen sobre el art. 22, punto 4, del Reg. Bruselas I en la medida en que se cumplen los dos requisitos siguientes: a) la Unión Benelux ha establecido una marca regional sometida a una normativa completamente uniforme que por ello va más allá de la ejecución del mercado interior; b) el art. 4.6 CBPI debe ser calificada como indispensable para el buen funcionamiento del régimen de marcas, dibujos y modelos del Benelux, pues posibilita que en el marco de un sistema descentralizado y multilingüe resulten competentes los tribunales belgas, neerlandeses o luxemburgueses en lugar de serlo con carácter exclusivo los tribunales neerlandeses por aplicación del art. 22, punto 4, del Reg. Bruselas I. Además, el TJ aplica la doctrina *TNT Express* (STJ de 4 de mayo de 2010, [C-533/08](#)) y concluye que el art. 4.6 de la CBPI es conforme con los principios de seguridad jurídica y buena administración de justicia que sustentan el Reg. Bruselas I.

Habida cuenta de la respuesta a la primera cuestión, el TJ deja sin responder las otras dos cuestiones prejudiciales.

■ II 3. COMENTARIO. Es ésta una sentencia relevante en la medida en que pretende clarificar una cuestión extremadamente compleja, a saber, la delimitación entre el respectivo ámbito de aplicación de los actos de la UE y de los convenios internacionales sobre las mismas materias.

A mi modo de ver, el TJ yerra en el planteamiento al asumir como probado que tanto el art. 22.4 Reg. Bruselas I cuanto el art. 4.6 CBPI resultan aplicables a la cuestión debatida: la competencia judicial internacional para resolver sobre una acción de nulidad de una marca Benelux. En el contexto de la Unión del Benelux, el art. 4.6 CBPI no debería ser considerado como una regla de competencia judicial internacional sino de competencia territorial: una vez determinado que los tribunales de los Estados miembros del Benelux tienen competencia judicial internacional exclusiva por aplicación del Reg. Bruselas I, conviene localizar el concreto tribunal competente y para ello se utilizan los criterios del art. 4.6 CBPI, criterios que, lógicamente, nada tienen que ver con el lugar del registro. **Manuel DESANTES**

9. Revocación del consentimiento y medidas cautelares. Auto del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 07 de julio de 2016, Culdesac ([ECLI:ES:APA:2016:110A](#)).

■ II **1. HECHOS.** Dos particulares dueños de la marca de la Unión CULDESAC interponen acción por infracción contra la sociedad CULDESAC COMUNICACIÓN S.L. La acción comprende una petición coetánea para la adopción de las siguientes medidas cautelares:

- 1) La inmediata cesación y prohibición provisional de toda actividad de producción, prestación, oferta, promoción, distribución y comercialización de productos o servicios o actividades en los que se reproduzca el signo infractor "CULDESAC".
- 2) La retirada, retención y embargo judicial de los productos en los que se haya reproducido el signo infractor, así como de todo soporte, documentación, material publicitario, material de oficina en los que se haga uso de esas mismas marcas y de los existentes en el mercado, incluidas páginas web.

Básicamente la situación de hecho que el caso refleja es la del titular de una marca de la Unión Europea que, habiendo cedido su uso a una sociedad en la que participa, revoca la autorización para ello. Los cotitulares del signo CUDELSAC (desde marzo 2006) habían fundado, junto con otras dos personas, en julio del 2006, la sociedad CUDELSAC COMUNICACIÓN, SL, registrando posteriormente el signo como marca de la Unión Europea con el conocimiento y sin oposición de la referida sociedad.

La demandada había venido utilizando la marca en virtud de un acuerdo de colaboración verbal atípico hasta que en julio de 2015, debido a un cambio en la estrategia comercial de la sociedad, los titulares de la marca revocaron el consentimiento mediante el envío del correspondiente requerimiento.

Las medidas son estimadas en instancia y el recurso de apelación es rechazado.

■ II **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal empieza por recalcar que en

EL ZABURU

el procedimiento de medidas cautelares no se puede pretender por las partes (“y este Tribunal comprueba que no son pocos los casos, sobre todo en materia de propiedad industrial, en que ello sucede”) que se resuelva sobre el fondo del asunto, ya que la ley prohíbe al tribunal “prejujgar el fondo del asunto”. El órgano judicial sólo puede, sobre la base de los datos argumentos y justificaciones ofrecidas por el solicitante de las medidas, establecer un “juicio provisional e indiciario”

A continuación, el Auto recuerda que este juicio de probabilidad o verosimilitud en lo que respecta al *fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho descansa en dos presupuestos: El primero, la probabilidad sobre los hechos. Si los hechos relatados aparecen como poco probables, a la vista de la prueba ofrecida, el juicio de apariencia será negativo. El segundo, la probabilidad sobre las consecuencias jurídicas que la parte extrae de tales hechos. Sin prejujgar el fondo del asunto, es preciso analizar si, a primera vista, el derecho aplicable a los hechos abona lo querido por el demandante.

En el caso enjuiciado, para determinar si los demandantes gozaban de buen derecho a efectos de las medidas solicitadas, el Tribunal toma como referencia la STJ de 19 de septiembre del 2013 (asunto [C-661/11](#) Martín y Paz) y la [opinión](#) del Abogado General que le precedió. La doctrina que se infiere de estos referentes es que la Directiva sobre marcas permite revocar el consentimiento y que el derecho de exclusiva debe prevalecer en tal caso salvo que quepa considerar que con la revocación se está ejercitando el derecho de forma abusiva.

Bajo este contexto, desde la perspectiva de la apariencia de buen derecho, la titularidad de la marca por los demandantes, así como la revocación del consentimiento a su uso por parte de la sociedad a la que se le había cedido, basta para considerar que la marca puede estar siendo infringida.

El Tribunal examina también el requisito del *periculum in mora*. En este punto el Auto enfatiza que la finalidad de la tutela cautelar no es estrictamente aseguradora de la ejecución de la sentencia, sino que tiene por objeto cumplir una función anticipadora de la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en aquélla. Y añade que si se da la apariencia de buen derecho, el mantenimiento de la situación denunciada como infractora “constituye un status quo intolerable al

derecho que aparece, en principio, como infringido". Es por eso por lo que existe una correspondencia casi automática entre el *fumus* y el *periculum* en supuestos como esos.

El Auto concluye con este pronunciamiento: "*Que la marca de los actores se haya venido utilizando durante bastantes años, sin perjuicio alguno para ellos, no elimina, a nuestro entender, la existencia de este requisito, pues la continuidad en dicho uso, pese a la negativa de los titulares para ello, podría suponer, por el tiempo que transcurra durante la pendencia del proceso, un daño irreparable a la marca (en cuanto usada en contra de la voluntad del titular) y una disociación entre titularidad y mercantil que la usa en el tráfico económico*".

■ **3. COMENTARIO.** A juzgar por autos como éste parece claro que las medidas cautelares en propiedad industrial han dejado de ser en España una suerte de asignatura pendiente y que existe ahora una mayor sensibilidad del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea hacia la concesión de estas medidas. En condiciones normales, un caso de revocación del consentimiento para el uso de una marca, producido en circunstancias que hacen pensar en las diferencias surgidas entre los socios de la sociedad autorizada, no habría dado lugar a la adopción de medidas. Si se piensa que con ellas se pretende alterar un *status quo* –el uso de la marca en el mercado– muy prolongado en el tiempo.

Pero la argumentación sustantiva –la jurisprudencia del TJ sobre los efectos de la revocación del consentimiento– y procesal –una interpretación sistemática de los presupuestos del *fumus boni iuris* y el *periculum in mora*– resulta impecable. La lección que se extrae de este precedente judicial es obvia: nada puede darse por sentado en el panorama actual de los pleitos en propiedad industrial e intelectual.

Antonio CASTÁN

10. El Tribunal de Justicia obliga a la EUIPO a aceptar renovaciones parciales sucesivas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2016, Nissan ([C-207/15 P](#)).

■ **1. HECHOS.** Nissan tenía una marca registrada en tres clases del Nomenclátor, y dentro del plazo de seis meses anterior a su vencimiento solicitó renovarla, pero parcialmente (sólo en dos clases). Más tarde,

pero dentro del plazo de gracia de seis meses posterior al plazo natural, solicitó la renovación de su marca para esa clase que no había renovado en el plazo natural no prorrogado. La entonces OAMI se negó a renovar la marca para esa tercera clase.

■ II **2. PRONUNCIAMIENTOS.** La EUIPO alegaba, en este caso, que la solicitud de renovación parcial de la marca para sólo dos clases del Nomenclátor constituía una renuncia a la tercera. Para ello argüía razones de seguridad jurídica ya que la renovación parcial de dicha marca ya se había registrado y se había notificado a Nissan y, como consecuencia, había producido efectos *erga omnes*, por lo que no podía permitirse a Nissan revocar su decisión de no renovar la marca para esa tercera clase.

Es decir, la EUIPO había interpretado el artículo 50 del [Reglamento 207/2009](#) sobre la marca de la Unión Europea (relativo a la renuncia de la marca) de manera amplia, y a su vez había interpretado el artículo 47 (relativo a la renovación), de manera estricta. En ambos casos, en contra del interés de Nissan.

Sin embargo, como dice literalmente la sentencia del TJ, *“de estas disposiciones no se desprende que esté prohibido presentar, durante los plazos a los que se refiere el artículo 47, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009, solicitudes de renovación de una marca de la Unión escalonadas en el tiempo y relativas a diferentes clases de productos o servicios”*.

La verdad es que la expresión de este artículo 47 apartado 3 no puede ser más clara, al indicar que:

3. La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección. En ese plazo deberán también abonarse las tasas. A falta de ello, la solicitud podrá presentarse todavía y las tasas abonarse en un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día al que se refiere la primera frase, todo ello condicionado al pago de un recargo en el curso de dicho plazo adicional.

Tampoco parece a priori que el artículo 50 apartado 1 del mismo texto legal deba ser objeto de interpretaciones que se alejen de lo que indica con claridad:

1. La marca de la Unión podrá ser objeto de renuncia para la totalidad o parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

■ **3. COMENTARIO.** Parece extraño que la EUIPO y el Tribunal General no interpretaran la normativa comunitaria en favor del administrado sino en su contra, cuando la controversia ha sido determinada por una laguna legal de los Reglamentos, y el titular y su representante han actuado dentro de la legalidad y cumpliendo los requisitos permitidos por la normativa, (al menos según las versiones lingüísticas del artículo 47. 3 en idiomas alemán, portugués, finés y holandés).

Por último, sorprende que la EUIPO sea tan rigurosa en la defensa de la seguridad jurídica, cuando los representantes sabemos perfectamente que, como una marca de la unión puede renovarse en el plazo de gracia de seis meses, hasta pasado ese plazo no se debe dar por seguro que la marca esté caducada por falta de renovación. No vemos problema en que debamos también ser cautos y esperar ese plazo en los casos que ha habido renovación, pero sólo parcial.

Todos los operadores de este sector buscamos la seguridad jurídica. Pero hagámoslo de una forma coherente. No parece lógico no reconocer derechos a una renovación presentada en período de gracia porque ya se había solicitado la renovación para otras clases de productos y servicios y que, sin embargo, no se aborde con rigor la necesidad de actualizar en las bases de datos de la EUIPO los estados de las marcas, que en ocasiones se retrasan demasiado, con la inseguridad que ello genera.

De hecho, la sentencia apunta a medidas administrativas (informativas) que la EUIPO debería implementar para que los usuarios del sistema de marcas de la Unión no se vean perjudicados ante estas posibles "renovaciones escalonadas". **Ramón CAÑIZARES**

11. Daños y perjuicios en infracción de solicitud de marca de la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2016, Nikolajeva (C-280/15).

■ **1. HECHOS.** En el litigio principal del que derivan las cuestiones planteadas al TJ, la demandante y titular de una marca de la UE

EL ZABURU

interpuso una demanda por el uso ilícito de su marca como “término de búsqueda oculto” en un sitio web. El uso al que se refería la demanda habría comenzado antes de la publicación de su solicitud de marca y se habría prolongado hasta más allá de la publicación de su registro.

Las pretensiones de la actora eran tres: (i) la declaración de existencia de violación de su marca; (ii) la indemnización por la ventaja obtenida indebidamente por medio de la violación calculada a partir de la multiplicación del período de la violación por el canon de la licencia que tenía concedida; y (iii) la indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de la violación.

Ante las pretensiones de la actora, al órgano remitente se le plantean ciertas dudas y decide referir tres preguntas al TJ.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. La primera pregunta planteada al TJ es si el art. 102.1 [RMUE](#) debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la UE debe dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, aun cuando el titular de la marca no formuló una pretensión en ese sentido ante ese tribunal.

El TJ responde que el art. 102.1 RMUE no se opone a que, en aplicación de determinados principios de derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la UE se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca debido a que el titular de la marca afectada no formuló una pretensión en ese sentido.

La segunda y tercera preguntas planteadas por el órgano remitente se refieren al art. 9.3, segunda frase, RMUE sobre indemnizaciones y, en concreto, cuestionan dos aspectos:

(i) Si el titular de una marca de la UE pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata; y

(ii) Si tratándose de hechos posteriores a la publicación de la solicitud de registro de esa marca, pero anteriores a la publicación de su registro, el concepto de “indemnización razonable” que figura en ese precepto

abarca la indemnización por daños y perjuicios dirigida a reparar la totalidad del daño sufrido por su titular, esto es, la reclamación del valor normal obtenido por el tercero de la utilización de dicha marca y la indemnización del daño moral sufrido.

La respuesta del TJ a la primera pregunta es clara: el art. 9.3, segunda frase, RMUE establece una excepción estrictamente delimitada a la norma conforme a la cual una marca de la UE no puede oponerse frente a terceros antes de la publicación de su registro (art. 9.3, primera frase). Por tanto, no cabrá exigir indemnización alguna por hechos que se produzcan con anterioridad a la publicación de la solicitud de registro de esa marca.

Para responder a la segunda cuestión, el TJ lleva a cabo una interpretación del concepto de “indemnización razonable” partiendo de los siguientes extremos:

- Los derechos conferidos por una solicitud de registro de marca de la UE revisten un carácter condicional, pues no existe todavía certeza de que la marca objeto de solicitud vaya a ser concedida.
- La indemnización razonable que puede reclamarse en una acción basada en una solicitud de marca debe tener, por tanto, un alcance menor que aquella que puede reclamar el titular de una marca registrada.
- Las acciones en uno y otro caso aparecen diferenciadas en el art. 96 RMUE: la letra a) se refiere a cualquier acción por violación y la letra b) a cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 9.3, segunda frase RMUE.
- El art. 13 de la [Directiva 2004/48](#) establece reglas en materia de indemnización de daños y perjuicios que prevén, por un lado, un resarcimiento integral del perjuicio sufrido, que puede incluir el daño moral, en casos de actos de violación de marca cometidos de forma consciente; y, por otro, la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecidos cuando los actos de violación no se hayan cometido a sabiendas.

Lo anterior confirma que la “indemnización razonable” prevista en el art. 9.3, segunda frase, RMUE debe tener un alcance inferior a la

EL ZABURU

indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la UE por actos de violación posteriores al registro de la marca y debe limitarse a la recuperación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros infractores con la utilización de la marca durante ese periodo, sin que quepa incluir el daño moral.

A la luz de las anteriores consideraciones, el TJ responde a las preguntas planteadas por el órgano remitente en los siguientes términos:

“1) El artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.

2) El artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión Europea pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el período posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de “indemnización razonable”, recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado período. Por el contrario, este concepto de “indemnización razonable” excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el daño moral.”

■ II 3. COMENTARIO. Constatada la infracción, procederá reclamar una indemnización razonable por los actos ocurridos desde la fecha de publicación de la solicitud de marca y dicha indemnización razonable comprenderá los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros con la utilización de la marca infractora, sin que quepa la reparación de un perjuicio más amplio que comprenda el daño moral. **Ana SANZ**

12. Infracción de marcas notorias. Registro y uso de nombre de dominio y denominación social. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 10 de junio de 2016, Orange (ECLI:ES:APA:2016:2017).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía Orange Brand Services Ltd es titular de varias marcas notorias de la UE y españolas sobre el distintivo ORANGE para servicios en clases 38 y 35. Algunas de dichas marcas son figurativas y cubren las siguientes representaciones:



La compañía demandada, Orange Mobile, S.L. ofrece productos y servicios relacionados con la telefonía móvil como distribuidor de un competidor de la actora (Vodafone) en un establecimiento abierto al público utilizando su denominación social "ORANGE MOBILE" y la página web www.orangemobile.es en la que figura el siguiente signo:



La actora interpone una acción de infracción de sus marcas en base a los apartados a), b) y c) del artículo 9.1 del [RMUE](#) en relación con el [artículo 41](#) de la Ley de Marcas.

La sentencia de instancia estimó la demanda excepto en relación con la declaración de infracción respecto a la adopción del nombre de dominio <orangemobile.es>.

■ II **2. PRONUNCIAMIENTOS.** En primer lugar, la Audiencia rechaza que en el caso que nos ocupa concurra justa causa en el uso del signo infractor por parte de la demandada y ello en la medida en que las marcas de la actora están registradas y son notorias en la UE desde mucho antes de que la demandada hiciera uso del signo ORANGE MOBILE.

En segundo lugar, la Audiencia declara que aún en el caso de que con anterioridad a una determinada fecha, las marcas de la actora no fueran conocidas por una parte del público en España, no cabe excluir que una parte de ese público, comercialmente no insignificante, conociera las marcas, y la demandada, como compañía del sector de las telecomunicaciones, formaría parte de ese público “comercialmente no insignificante” que no podía desconocer la existencia de un vínculo entre las marcas de la actora y el signo utilizado para promocionar sus productos y servicios.

En tercer lugar, en relación con el registro y uso del nombre de dominio <orangemobile.es>, la Audiencia confirma la existencia de infracción de las marcas de la actora por los siguientes motivos:

- El nombre de dominio alojaba una página web en la que se ofrecían productos y servicios relacionados con un competidor de la actora (Vodafone) y esa conducta es incardinable en el riesgo de confusión;
- Durante el período de tiempo en el que la página web estaba en construcción, en ella figuraba el signo infractor y, por tanto, se daba a entender a los usuarios que a través de ese sitio web se ofrecían productos relacionados con la telefonía móvil, con el riesgo de confusión que ello conlleva respecto a los productos identificados con las marcas de la actora.
- La cancelación del nombre de dominio no es una medida desproporcionada para evitar la reiteración de conductas infractoras.
- El hecho de que la demandada renovara el nombre de dominio y contestara al requerimiento de la actora que cualquier modificación que se pudiera producir conllevaría una oferta económica compensatoria pone de manifiesto que se trata de un nombre de

dominio “especulativo” que tiene como única finalidad reclamar una contraprestación económica al titular de la marca si pretende su transferencia.

En cuarto término, la Audiencia se refiere al registro y uso de la denominación social Orange Mobile, S.L. y rechaza que la misma se utilice únicamente para actuar en el ámbito jurídico y al margen de la actuación de mercado de la demandada y ello en la medida en que:

- La página web de la demandada revela que ésta utiliza su denominación social para identificarse en el mercado (prescindiendo de las letras “S.L.”);
- En la página web se utiliza un signo gráfico que coincide con la denominación social;
- En los buscadores sobre establecimientos de telefonía móvil de terceros figura la demandada (bajo su denominación social);
- El uso de la denominación social por parte de la demandada no es conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial: (i) el uso de la denominación social Orange Mobile, S.L. denota un vínculo entre los productos y servicios comercializados por la apelante y aquellos identificados por las marcas de la actora; (ii) la demandada no podía ignorar que con esa denominación social se podría establecer ese vínculo; (iii) la vinculación entre la denominación social y las marcas de la actora se acentúa habida cuenta del carácter notorio de estas últimas.

Finalmente, la Audiencia confirma la procedencia de la condena a la indemnización de daños y perjuicios y al pago de las costas.

■ ■ ■ 3. COMENTARIO. La sentencia analiza un caso claro de infracción de marcas notorias en el que nos encontramos con un nombre de dominio y una denominación social que habrían sido registrados y utilizados en clara vulneración de los derechos prioritarios de la actora.

Ana SANZ

13. La posibilidad de adoptar medidas cautelares cuando el demandado es titular de un registro de marca. Auto del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 12 de mayo de 2016, Hartford ([ECLI:ES:APA:2016:65A](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía IMPALA WORLD Inc, interpone en 2015 una acción por violación de marca de la Unión europea denominativa HARTFORD, para productos de las Clases 9 y 25 del Nomenclátor en relación con la comercialización por parte de DIVARO S.A de gafas bajo la marca HARTFORD. La acción comprendía la reivindicación –o subsidiaria declaración de nulidad- de un registro español de marca mixta que había obtenido la demandada en 2012.

The image shows the word "Hartford" written in a highly stylized, black cursive script. The letters are thick and elegant, with long, sweeping flourishes, particularly on the 'H' and the 'f'. The overall appearance is that of a classic, sophisticated brand logo.

La actora instó al tiempo de la demanda la adopción de las medidas cautelares siguientes: 1) la inmediata cesación y/o abstención y prohibición provisional de los actos de ofrecimiento en el mercado de gafas de sol y monturas para gafas graduadas o de ver y sus accesorios; 2) la retirada de todos los citados productos que se encuentren en los puntos de venta para su distribución aunque se encuentren en posesión de terceras personas; 3) la retención, precinto y depósito de todos los productos con los signos objeto de la demanda y que se encuentren en las instalaciones y almacenes de la demandada y de sus distribuidores; 4) la anotación preventiva de la demanda reivindicatoria en el Registro de la OEPM .

El Juzgado de instancia accede a la primera y a la cuarta de las medidas solicitadas; en apelación se discute únicamente la concurrencia del requisito del *fumus boni iuris* con respecto a la medida de cesación.

■ ■ ■ **2. RONUNCIAMIENTOS.** La cuestión fundamental que analiza el TMUE es si se puede adoptar una medida cautelar de cesación cuando

las demandadas ofrecen en el mercado gafas identificadas con una marca española registrada, a cuya concesión nunca se opuso la actora.

El Tribunal recuerda que el argumento del apelante responde a la llamada tesis de la inmunidad registral en virtud de la cual no puede constituir un acto ilícito la utilización de un signo que está amparado en la concesión de un registro válido y vigente. Sin embargo esa tesis quedó superada por la STJ de 21 de febrero de 2013 ([C-561/11](#)) y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo a partir de la Sentencia de 14 de octubre de 2014 ([ECLI:ES:TS:2014:5089](#)).

La Sentencia concluye que si es posible el ejercicio de una acción de infracción frente a una marca registrada posterior, ningún obstáculo ha de existir para garantizar la efectividad de los pronunciamientos de una eventual sentencia estimatoria de aquella acción mediante la adopción de una medida cautelar que pretende anticipar uno de ellos, como es la cesación de los actos de violación.

La sentencia considera asimismo que existe riesgo de confusión entre los signos en pugna, a pesar de no estar registrados para los mismos productos, por ofrecerse en el mercado los unos como complementos de los otros. De las pruebas aportadas se infiere que las gafas constituyen con frecuencia un accesorio de prendas de vestir y forman parte de la misma línea o tendencia de moda.

Aunque ya no era necesario ningún análisis ulterior, la sentencia examina también el alcance territorial de la notoriedad de la marca de la actora. Al parecer la notoriedad de la marca había sido admitida para Francia, pero se discutía si los efectos de la notoriedad podían extenderse también a España. El TMUE, a la vista de la doctrina contenida en la STJ 3 de septiembre de 2015 (asunto [C-125/14](#)) y de los documentos aportados por la actora, concluye que concurren los presupuestos exigidos para que opere la protección reforzada como marca notoria en España, habida cuenta numerosos distribuidores en España; importante cifra de ventas en el año 2010 y publicidad en revistas especializadas.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** La onda expansiva del tsunami que supuso la Sentencia del TJ en el [C-561/11](#) ha alcanzado por fin las costas de las medidas cautelares. El argumento no puede ser más lógico: si el registro

de la marca no exonera frente a la acción por infracción tampoco puede constituir un obstáculo frente a una medida cautelar cuyo objetivo no es otro que garantizar la efectividad de esa acción.

Queda en el aire, sin embargo, un interrogante. El registro de una marca en la OEPM, aunque no confiera un *ius utendi* que inmune a su titular frente a la acción por violación del titular de una marca anterior ¿no otorga al menos una apariencia de derecho en el demandado que se contraponen al propio *fumus boni iuris* del demandante?

Sorprende además que en un caso en que el registro de marca del demandado se remonta tres años atrás en el tiempo, el presupuesto del *periculum in mora* propia de toda medida cautelar no parezca haber desempeñado ningún papel en la controversia. **Antonio CASTÁN**

14. Excepción al principio del agotamiento del derecho de marca cuando se perjudica su imagen de lujo y prestigio. Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:1669).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Varias compañías del grupo L'Oréal interpusieron acción de infracción de algunas de sus marcas de perfumería y cosmética contra la comercialización no autorizada de productos auténticos a través de unas páginas web denominadas "outletbelleza". Las demandantes sostenían que la venta de sus productos fuera de la red de distribución selectiva de las marcas y en unas condiciones que perjudicaban su imagen de lujo y prestigio justificaban la excepción al principio del agotamiento del derecho de marca.

La demanda fue sustancialmente estimada en segunda instancia. La demandada interpuso recurso de casación, que es parcialmente estimado por el Tribunal Supremo.

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** En su examen del caso, el Tribunal Supremo comienza aclarando que la comercialización de productos fuera de la red de distribución selectiva establecida por el fabricante, incluso si se realiza por Internet, no constituye, por sí misma, un motivo legítimo que justifique la inaplicación del principio legal del agotamiento del derecho de marca. Por contra, será necesario

determinar si las circunstancias concretas en las que se produce la comercialización pueden perjudicar a las marcas.

Por tanto, el Tribunal Supremo entra a analizar esas circunstancias en el caso enjuiciado. La primera de ellas se refiere a la carencia de un punto de venta físico, la falta de servicio de asesoramiento y la falta de venta a prueba mediante *testers* o probadores en la venta *online*. A este respecto, el Tribunal Supremo considera que la imposición de tales requisitos puede suponer, de facto, la prohibición de la venta por Internet de esos productos a los comerciantes que carezcan de establecimiento físico abierto al público. Por tanto, en contra la decisión de la Audiencia Provincial en este punto, el TS considera que esas exigencias no están justificadas por las propiedades de los productos y constituyen una restricción injustificada de la libre competencia. De modo que, a su juicio, no pueden considerarse motivos legítimos que excluyan la aplicación del agotamiento de las marcas.

Por esta razón, el Tribunal Supremo acuerda revocar parcialmente la sentencia de instancia, eliminando la declaración de que la demandada vulnera los derechos de marca de las demandantes por comercializar los productos marcados *"vulnerando los criterios de distribución selectiva"*, así como la condena a cesar y abstenerse en el futuro de comercializar esos productos *"cuya comercialización no se corresponda con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada"*, por considerar esos pronunciamientos excesivamente genéricos.

Por contra, el Tribunal Supremo estima que el resto de circunstancias tomadas en consideración por la Audiencia Provincial, referidas al nombre de la página web, la presentación en ella de los productos por criterios esencialmente alfabéticos junto con otros de inferior calidad, la limitación de la gama de productos, la limitación de estocaje, la falta de novedades y la inadmisión de devoluciones de productos, sí eran objetivamente susceptibles de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las actoras, perjudicando el aura y la imagen de prestigio que confieren una sensación de lujo a los productos.

Por consiguiente, el TS coincide con la Audiencia Provincial en la existencia de motivos legítimos que justificaban la excepción al principio del agotamiento del derecho de marca y la oposición a la comercialización de los productos de las actoras en las páginas web de la demandada.

EL ZABURU

En conclusión, el Tribunal Supremo acuerda modificar el fallo de la sentencia de instancia, dándole la siguiente redacción:

“b) declaramos que la demandada ha infringido el derecho exclusivo de las demandantes al comercializar los productos con las marcas de las actoras en la forma en la que reflejan las páginas web www.outletbelleza.es y www.outletbelleza.com; en consecuencia:

“1) condenamos a la demandada a estar y pasar por tal pronunciamiento.

“2) a cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes utilizando en el nombre del dominio el término “outletbelleza”, en una página web que traslada una débil imagen de las marcas de lujo debido al sistema de localización esencialmente alfabético, con ausencia de productos, limitación de estocaje, falta de novedades y no admisión de la devolución de productos”.

■ II 3. COMENTARIO. Los pronunciamientos contenidos en la sentencia del Tribunal Supremo español que estamos comentando están en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia.

En efecto, en lo que respecta a la imposición de requisitos de comercialización que hacen imposible en la práctica la venta de productos fuera de establecimientos físicos, el TS se apoya en la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2011, *Pierre Fabre*, [C-439/09](#). Aunque esta última sentencia examinaba esas condiciones desde la perspectiva de su posible carácter anticompetitivo, el Tribunal Supremo considera aplicable esa doctrina al ámbito de las excepciones al agotamiento de marca.

Por su parte, la cuestión del perjuicio a la imagen de lujo de las marcas y el menoscabo de la función condensadora del prestigio es examinada conforme a los parámetros fijados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de noviembre de 1997, *Parfums Christian Dior*, [C-337/95](#). Al aplicar esos parámetros, el Tribunal Supremo siente la necesidad de concretar los términos excesivamente genéricos del fallo de la sentencia de instancia, para acotar las concretas

circunstancias del modo de comercialización por la demandada de los productos de las actoras que, a su juicio, justifican la excepción al principio del agotamiento del derecho de marca. **Carlos MORÁN**

15. Contratos que prevén la obligación de una empresa domiciliada en un Estado miembro de la UE de ceder los derechos sobre una marca a una empresa domiciliada en un tercer Estado. Cláusula atributiva de competencia judicial internacional, prórroga tácita de competencia y calificación de la obligación de cesión como derecho real o contractual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2016 (C-175/15).

■ II **1. HECHOS.** Taser international, empresa domiciliada en Estados Unidos, celebró en el año 2008 varios contratos de distribución sin exclusividad con la empresa rumana Gate 4, en los que esta última se comprometía a ceder a aquélla las marcas Taser International registradas o cuyo registro había sido solicitado en Rumanía. Ante la negativa de Gate 4 a ceder las marcas, Taser international interpuso demanda ante el Tribunal de Distrito de Bucarest, pese a que los contratos establecían cláusulas atributivas de competencia a favor de un tribunal situado en Estados Unidos. El demandado compareció sin impugnar la competencia y el juez estimó la demanda ordenando el registro de la cesión.

Confirmada la sentencia por el Tribunal Superior de Bucarest, el Tribunal Supremo rumano entendió que debía conocer de oficio sobre el tema concreto de la jurisdicción de los tribunales rumanos y elevó al TJ tres cuestiones prejudiciales. La primera se pregunta si la existencia de una cláusula atributiva de jurisdicción hacia los tribunales de un tercer Estado es un impedimento o no para la aplicación de la prórroga tácita de competencia contenida en el art. 24 del [Reglamento 44/2001](#) sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales (Reg. Bruselas I), hoy art. 26 tras la aplicación del [Reglamento 1215/2012](#). En caso de que no lo fuera, la segunda cuestión es de extraordinaria relevancia para la propiedad industrial e intelectual: una solicitud de ejecución de una obligación contractual de ceder derechos sobre marcas ¿debe calificarse como comprendida en un derecho real y

por tanto afectada por la competencia exclusiva de los tribunales del Estado donde la marca ha sido registrada de acuerdo con el art. 22, punto 4, del Reg. Bruselas I (hoy art. 24, punto 4, del Reglamento 1215/2012) o como una obligación contractual y por tanto sometida al régimen general del Reglamento?. En fin, y para el caso de que no fuere así, la tercera cuestión preguntaba al TJ si el tribunal de instancia estaba obligado en el caso de autos a declararse competente por sumisión tácita.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. El TJ responde afirmativamente a la primera y a la tercera cuestión interpretando en sentido amplio el art. 24 del Reg. Bruselas I, como ya había hecho en sentencias anteriores (por ejemplo, en la de 20 de mayo de 2010, *CCP Vienna Insurance Group*, [C-111/09](#)): la regla general sobre la prórroga tácita de competencia se aplica siempre, salvo en los casos que figuran expresamente entre las excepciones previstas en el mismo precepto, y la prórroga expresa de competencia, aún realizada a favor de un Estado tercero, no se encuentra entre tales excepciones. En consecuencia, el art. 24 impide al juez ante el que se ha sometido el litigio declararse incompetente de oficio si el demandado no ha impugnado tal competencia. Sin embargo, el TJ nos deja con la miel en los labios al dejar sin contestar la segunda cuestión estimando que carece de relevancia para el caso concreto, puesto que tanto la competencia exclusiva del art. 22, punto 4, cuanto la prórroga tácita de competencia del art. 24 conducen a la competencia de los tribunales rumanos.

■ II 3. COMENTARIO. El asunto comentado presenta dos aspectos relevantes. Por una parte, el valor de la prórroga de competencia judicial internacional tácita a favor de los tribunales de un Estado miembro cuando el contrato contiene una cláusula de competencia expresa a favor de los tribunales de un Estado tercero. Asumiendo que el Reg. Bruselas I resulta aplicable (si la cláusula hubiera sido redactada a favor de los tribunales mexicanos la respuesta debería encontrarse en el [Convenio de La Haya](#) sobre acuerdos de elección de foro de 2005 y no en el Reg. Bruselas I), el TJ no hace sino reafirmar la primacía de la prórroga tácita (posterior) sobre la expresa (anterior), lo que es correcto, y ello con independencia de que el tribunal elegido tácitamente por las partes se corresponda (como en este caso) o no con el del domicilio del demandado y con independencia de que la cláusula expresa se refiera a los tribunales de un Estado miembro o de un Estado tercero.

El segundo aspecto, empero, resulta francamente censurable. El TJ ha dejado pasar una ocasión excelente para concretar el alcance de la norma sobre competencia exclusiva en materia de derechos de propiedad industrial. Lamentablemente, tampoco es posible recurrir como fuente de inspiración a las conclusiones del Abogado General Szpunar porque, a petición suya, el TJ decidió que el asunto fuera juzgado sin conclusiones.

Y el TJ ha escurrido el bulto, a mi modo de ver, con un razonamiento equivocado: la cuestión carece de interés porque, a la postre, los tribunales rumanos van a ser igualmente competentes. Pues bien, ello no es así por dos razones. En primer lugar, porque el art. 22 (competencia exclusiva de los tribunales del Estado del registro) se limita a determinar la competencia judicial internacional mientras que el art. 24 (competencia única del tribunal de un Estado miembro ante el que comparece el demandado) afecta tanto a la competencia judicial internacional cuanto a la competencia territorial interna. Pero sobre todo, en segundo lugar, porque las consecuencias de la declaración de competencia por una u otra vía son bien distintas: por un lado, las competencias exclusivas no admiten excepción alguna, se refieren a supuestos específicos establecidos en una lista cerrada, prevalecen explícitamente sobre cualquier acuerdo entre las partes, sea expreso o tácito, obligan en todo caso al tribunal a valorar de oficio su competencia (art. 25 Reg. Bruselas I, hoy art. 27 tras la aplicación del Reglamento 1215/2012) y constituyen un motivo para oponerse al reconocimiento y a la ejecución de la resolución judicial (art. 33.2 Reg. Bruselas I, hoy art. 45.1.e.ii tras la aplicación del Reglamento 1215/2012); por otro, la competencia fundada en un acuerdo tácito es competencia única (no exclusiva), admite excepciones y matices, tiene carácter general, obliga al tribunal a controlar de oficio sólo cuando el demandado está domiciliado en un Estado miembro (art. 26 Reg. Bruselas I, hoy art. 28 tras la aplicación del Reglamento 1215/2012) y su inaplicación en un asunto concreto no impide el reconocimiento y la ejecución de la sentencia en los otros Estados miembros.

En mi opinión, por tanto, el TJ debería haber contestado a la segunda cuestión prejudicial, y debería haberlo hecho interpretando restrictivamente el art. 22, punto 4, del Reg. Bruselas I y refiriendo la competencia exclusiva de los tribunales del Estado del registro a aquellas cuestiones específicamente relacionadas con los aspectos

registrales, entre las que no se encuentran aquéllas derivadas de una obligación contractual, en este caso, de la obligación de ceder los derechos sobre una marca. **Manuel DESANTES**

16. Uso no autorizado de una marca en anuncios publicados en Internet sin el consentimiento del anunciante. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2016, Daimler (C-179/15).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Daimler AG es titular de la marca figurativa MERCEDES-BENZ para componentes de vehículos automóviles.

En 2007, Mercedes-Benz Hungaria Kft., filial de Daimler, suscribió un contrato de postventa con la compañía Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. ("Együd Garage"), dedicada al comercio minorista de vehículos y a su reparación y mantenimiento, que autorizaba a esta última a utilizar la marca MERCEDES-BENZ y a emplear en sus propios anuncios la mención "*felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz*" ("taller autorizado Mercedes-Benz"). Dicho contrato terminó en marzo de 2012.

Durante la vigencia del contrato, Együd Garage contrató con una compañía la publicación de un anuncio *on-line* en el sitio web www.telefonkonyv.hu que la presentaba como taller autorizado Mercedes-Benz. La publicación de dicho anuncio debía limitarse a los años 2011 a 2012.

Tras la expiración del acuerdo suscrito con la filial de Daimler, Együd Garage se dirigió directamente a la única compañía a la que había encargado la publicación de un anuncio y a varios operadores de sitios web para tratar de suprimir cualquier anuncio publicado en Internet en el que se la mencionara como taller autorizado Mercedes-Benz. No obstante, sus solicitudes no fueron atendidas.

Ante el uso continuado de su marca, Daimler inició las acciones correspondientes.

En su defensa, Együd Garage acreditó que el único anuncio que puso en Internet fue el publicado en el sitio web www.telefonkonyv.hu y que los demás anuncios habían sido publicados con independencia de su voluntad.

En estas circunstancias, el Tribunal de Budapest suspendió el procedimiento y planteó la siguiente cuestión prejudicial al TJ:

“¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la [Directiva \[89/104\]](#) en el sentido de que el titular de una marca está facultado para actuar contra un tercero designado en un anuncio en Internet, en el que figura un signo confundible con la marca, referente a un servicio de dicho tercero idéntico a los productos o servicios para los que la marca está registrada, de tal modo que puede causarse en el público la impresión errónea de que existe una relación comercial oficial entre la empresa de ese tercero y el titular de la marca, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por la persona que figura en él ni por cuenta suya, o pueda accederse a ese anuncio en Internet a pesar de que la persona designada en él haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido?”.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. Para dar respuesta a la cuestión planteada, el TJ comienza por delimitar el objeto de la cuestión y reformularla como sigue:

“(...) si el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva 2008/95](#), debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, hace un uso de ese signo que puede ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o a pesar de que éste haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido.”

Sentado lo anterior, y tras una breve referencia a la interpretación dada al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva hasta la fecha, el TJ, atendiendo a las particularidades del caso, afirma que aunque la publicación en un sitio de Internet de referenciación de un anuncio publicitario que menciona una marca ajena es imputable al anunciante que ha encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador del sitio, no cabe imputar a ese anunciante actos y omisiones del prestador que, deliberadamente o por negligencia, desatiende las instrucciones expresas de dicho anunciante dirigidas, precisamente a evitar ese uso de la marca.

EL ZABURU

De acuerdo con el TJ, no habrá un uso de la marca por parte del anunciante cuando el prestador se abstenga de dar cumplimiento a la solicitud del anunciante de suprimir el anuncio en cuestión o la mención de la marca incluida en él.

En relación con los anuncios publicados en otros sitios web, sin conocimiento ni consentimiento del anunciante, el TJ afirma que no cabe imputar al anunciante actos autónomos de otros operadores económicos con los que el anunciante no tiene relación alguna y que no actúan por cuenta o encargo del anunciante.

El Tribunal justifica su apreciación aludiendo, en primer lugar, al sentido habitual de la expresión *“zu benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”,* empleada respectivamente en las versiones en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y húngara del artículo 5.1 de la Directiva, que implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. Según el TJ, ese comportamiento activo no se da cuando el acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de éste. En este punto, el TJ se refiere también a que el artículo 5.3 de la Directiva, al enumerar los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, menciona únicamente comportamientos activos (*“poner el signo”, “utilizar el signo”, “ofrecer”, etc.*).

Finalmente, el TJ justifica también su respuesta atendiendo a la finalidad del artículo 5.1 de la Directiva que no es otra que ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, por tanto, hacer cesar, cualquier uso de su marca llevado a cabo por un tercero sin su consentimiento. No obstante, sólo un tercero que tiene el dominio del acto que constituye el uso tiene la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición. Por ello, entiende el TJ que si el artículo 5.1 se interpretara de tal modo que, en un caso como el que nos ocupa, el titular de la marca estuviera facultado para prohibir al anunciante el uso controvertido, dicha interpretación sería contraria a la finalidad del artículo 5.1 y al *principio impossibilium nulla obligatio est*.

Por todo lo anterior, el TJ responde a la cuestión plantada en los siguientes términos: *“que el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva 2008/95](#) debe interpretarse en el sentido de que un tercero,*

que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la mención de la marca incluida en él.”

■ **3. COMENTARIO.** Aunque el TJ afirma en su sentencia que su apreciación no afecta a la posibilidad de que el titular de la marca reclame al anunciante la restitución de la ventaja económica que haya podido obtener sobre la base del Derecho nacional, ni a la de dirigirse contra los operadores de los sitios web de referenciación de que se trate, lo cierto es que, en la práctica, parece que las posibilidades de actuación del titular de la marca se verán ciertamente limitadas. **Ana SANZ**

17. Criterios jurisprudenciales para determinar la licitud del uso de una marca ajena como palabra clave (“keywords”) en un motor de búsqueda. Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2016 ([ECLI:ES:TS:2016:620](#)).

■ **1. HECHOS.** La compañía Maherlo Ibérica, S.L., titular de las marcas de la Unión Europea núm. 008729881 MASALTOS.COM y núm. 08729907 MASALTOS, ejercita una acción de infracción contra la compañía Charlet, S.A.M., por seleccionar como palabras clave (“keywords”) en el servicio de enlaces patrocinados de Google AdWords signos idénticos a las marcas registradas por Maherlo Ibérica, S.L. para mejorar el posicionamiento de su página web <bertulli-zapatos.es> en los resultados de búsqueda:



La demanda, sin embargo, es desestimada por el tribunal de instancia por entender éste, en línea con la jurisprudencia del TJ, que el uso realizado por la demandada de signos idénticos a las marcas registradas por la actora como palabras clave (“keywords”) en Google AdWords no menoscaba las funciones de la marca, como son, la función indicadora del origen, la publicitaria ni la económica, y que resultaba por ello un uso atípico.

Más tarde la sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial, y la decisión fue recurrida en casación ante el TS. El objeto del recurso era determinar la licitud del uso de marcas registradas como palabras clave en un motor de búsqueda.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. Esta cuestión ha sido abordada en numerosas ocasiones por el TJ. En esta sentencia, el TS nos ofrece una breve síntesis de la doctrina emanada del tribunal europeo y de los criterios aplicados hasta ahora para determinar la licitud de estos usos.

En primer lugar, nos recuerda el Tribunal, que estos criterios parten de la premisa de que el derecho de exclusiva de marcas no es absoluto, y que por tanto, el uso de una marca como palabra clave sólo podrá ser considerado infractor si tal uso se realiza a título de marca.

Así las cosas, el uso de marcas registradas como palabras clave en motores de búsqueda se podrá considerar lícito siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- (i) Que el uso de la marca no menoscabe la función indicadora de la marca;
- (ii) Que el uso de la marca no menoscabe tampoco la función económica de la marca; y
- (iii) Que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada.

El fin último de estos tres requisitos es impedir que haya riesgo de confusión.

Por otra parte, en lo que respecta a marcas notorias o renombradas, el uso podrá ser considerado también lícito cuando dicho uso no menoscabe el carácter distintivo de la marca o su notoriedad, o sirva para obtener un aprovechamiento indebido de los mismos.

Así pues, con base a los criterios jurisprudenciales del TJ, el TS concluyó que el uso por la demandada de los signos MAS ALTOS y MASALTOS.COM como palabras clave en el servicio de Google AdWords no producía riesgo de asociación y confusión con las marcas de la actora, toda vez que el anuncio al que se redirigía el motor de búsqueda no contenía ninguna de estas expresiones.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** El debate acerca de la licitud del uso de una marca como palabra clave en un motor de búsqueda ha sido ya abordado en numerosas ocasiones por los tribunales españoles y europeos. La sentencia del TS es un ejemplo más de cómo se va cercando el debate y de cómo vamos reduciendo poco a poco el ámbito de la duda, aunque sin llegar a disiparla del todo.

Así las cosas, si en la sentencia del 19 de febrero de 2016 ([ECLI:ES:TS:2016:516](#)) el Tribunal Supremo Español llegó a la conclusión de que el uso de las marcas como palabras clave constituía una vulneración de los derechos de marca porque los signos figuraban en los anuncios patrocinados, y después en la sentencia del 26 de febrero de 2016 concluyó que el uso era lícito precisamente porque los signos no aparecían en el anuncio patrocinado. Eso nos permite inferir que para el TS el uso de marcas registradas como palabras clave en motores de búsqueda no menoscaba por sí mismo las funciones de la marca, y que, para ello, es necesario, al menos, que el signo registrado figure en la publicidad mostrada a partir de la palabra clave. **Joaquín ROVIRA**

18. El ámbito de protección de las marcas gráficas vs marcas tridimensionales. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2016 ([ECLI:ES:TS:2016:627](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía Mery y Celim, S.A. es titular de sendas marcas figurativas, española y de la UE, que cubren la siguiente representación:



EL ZABURU

Esa misma representación está cubierta por el diseño industrial español titularidad de la compañía Robest, S.L.

Ambas entidades iniciaron una acción de infracción de derechos de marca y diseño y de competencia desleal contra la entidad Betis Textil, S.A. que fabrica y comercializa una fregona lila –bajo el denominativo “GENIAL COLOR”– con el siguiente diseño:



La acción fue íntegramente desestimada en primera instancia y en apelación. Ambos pronunciamientos han sido confirmados por el TS en su sentencia.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. El TS analiza, en primer lugar, la infracción marcaria denunciada y a este respecto, señala que en la comparación entre los signos en pugna, lo primero que debe tomarse en consideración es el signo cubierto por los registros de marca que sirven de base a la acción que, en este caso, es un signo figurativo bidimensional que consiste en la vista frontal de un mocho de fregona con una combinación de distintos tonos de lila.

A este respecto, el TS señala que *“el ámbito de protección del derecho de exclusiva que atribuye el derecho de marca viene determinado por su inscripción registral, y, en concreto, por la clase de marca que se registra, (...)”*.

En el caso que nos ocupa, ambas marcas fueron registradas como marcas figurativas y, por tanto, su objeto de protección no es la forma de un mocho de fregona de color lila que, en su caso, podría ser protegido mediante una marca tridimensional.

En cuanto al otro elemento de la comparación, el TS señala que lo que puede infringir el derecho de exclusiva de la demandante no es el

producto comercializado por la demandada, sino el signo que ésta utiliza a título de marca que, en este caso, sería el envoltorio plástico que envuelve la fregona y que contiene elementos denominativos y gráficos.

Pues bien, al comparar ambos elementos el TS concluye que no existe similitud alguna entre el signo protegido por los registros de marca base de la acción y el distintivo mixto utilizado por la demandada para identificar sus productos y, por tanto, descarta cualquier riesgo de confusión.

Seguidamente, el TS hace referencia al diseño base de la acción y confirma tanto la fijación que las sentencias recurridas hicieron del usuario informado, como la comparación efectuada entre los diseños enfrentados, excluyendo cualquier infracción.

■ **3. COMENTARIO.** El análisis del riesgo de confusión entre dos marcas debe partir del signo efectivamente protegido, tal y como ha sido registrado, y del distintivo utilizado por el demandado para identificar su producto, no del producto en sí que no será percibido como marca. **Ana SANZ**

19. No es necesaria la inscripción de la licencia sobre una marca de la Unión para que el licenciataria pueda ejercitar acciones de infracción de la misma. Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 2016, Hassan (C-163/15).

■ **1. HECHOS.** La compañía Breiding Vertriebsgesellschaft mbH es titular de una licencia, no inscrita en el Registro de marcas de la Unión, sobre la marca denominativa ARKTIS, aplicada en particular a ropa de cama y cubrecamas. El contrato de licencia establece que Breiding deberá ejercitar en su propio nombre las acciones por violación de la marca.

Breiding interpuso una acción de infracción contra el señor Hassan en relación con el uso del signo Arktis en edredones de plumas, que fue estimada en primera instancia. El señor Hassan interpuso recurso cuestionando la capacidad de Breiding para ejercitar la acción de infracción de la marca de la Unión, al no haberse inscrito la licencia

conforme a lo exigido por el artículo 23.1 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

El Oberlandesgericht Düsseldorf decidió suspender el procedimiento y plantear la cuestión prejudicial correspondiente ante el Tribunal de Justicia.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. El Tribunal de Justicia comienza admitiendo que el precepto en cuestión, leído aisladamente, podría interpretarse en el sentido de que el licenciatarario no puede, si la licencia no se ha inscrito en el registro, hacer valer los derechos conferidos por la misma frente a terceros, lo que incluiría a los infractores de la marca.

Sin embargo, el TJ continúa afirmando que la interpretación de las normas de la Unión no puede ser exclusivamente literal, sino que debe tener también en cuenta su contexto y los objetivos perseguidos por las mismas. Desde esta perspectiva considera que el objetivo de la regla establecida en el artículo 23.1 del [Reglamento](#) es proteger a quien tiene o puede tener derechos sobre una marca de la Unión en cuanto objeto de propiedad.

Por ese motivo, concluye que la exigencia del registro de la licencia no se debe aplicar a las situaciones referidas a la infracción por un tercero del derecho de marca. De modo que, a su juicio, el artículo 23.1 del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el licenciatarario puede ejercitar las acciones de violación de la marca licenciada aunque su licencia no se haya inscrito en el registro.

■ II 3. COMENTARIO. La cuestión de la posible exigencia de inscripción de la licencia sobre una marca para que el licenciatarario pueda ejercitar en su propio nombre las acciones de infracción de la misma ha encontrado tradicionalmente respuestas divergentes en las jurisdicciones nacionales de los Estados miembros. En España la posición de nuestros tribunales ha sido la de imponer esa exigencia, desestimando las acciones ejercitadas por los licenciatararios no inscritos. En particular, en relación con las marcas de la Unión, la Audiencia Provincial de Alicante, actuando en su función de Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, había resuelto en este sentido en reiteradas ocasiones (por ejemplo, en sus sentencias de 23 de enero de 2009 ([ECLI:ES:APA:2009:425](#)), 22 de enero de 2013 ([ECLI:ES:APA:2013:291](#)) y 30 de enero de 2014 ([ECLI:ES:APA:2014:246](#))).

En estas circunstancias, la decisión del Tribunal de Justicia que estamos comentando será sin duda bienvenida, no sólo por los licenciatarios de marcas, sino también por el resto de operadores jurídicos en razón de la necesaria clarificación de la norma que realiza. Los tribunales nacionales que habían realizado una interpretación contraria de la norma, como los españoles, deberán modificar a partir de ahora su doctrina.

No obstante, hay que tener presente que una vez entre en vigor la nueva [Ley de Patentes](#) española de 24 de julio de 2015, la situación no será la misma para los registros de marca española y los de la Unión Europea. El [artículo 117.1](#) de la nueva Ley de Patentes exige explícitamente el registro de las licencias de patente para que los licenciatarios puedan ejercitar las acciones de infracción; y este precepto será aplicable también a las marcas en virtud de la Disposición adicional primera de la Ley de Marcas española.

Por lo demás, el Tribunal de Justicia ha hecho extensiva la doctrina establecida en la sentencia que venimos comentando a los registros de dibujos y modelos comunitarios, en su posterior sentencia de 22 de junio de 2016, Thomas Philipps, [C-419/15](#). En esta última, el TJ no sólo confirma la capacidad del licenciatario de un dibujo o modelo registrado para ejercitar acciones por infracción del mismo aunque la licencia no se haya inscrito en el Registro, sino que aclara además que, en el marco de esa acción, el licenciatario podrá solicitar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. **Carlos MORÁN**

Notas

Derechos
de autor,
sociedad de la
información,
internet

20. La armonización del plazo de protección de los derechos de autor en la UE no tiene como efecto el rescate de obras que se encuentran en el dominio público. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2016, Montis (C-169/15).

■ ■ 1. HECHOS. El litigio enfrenta a las compañías neerlandesas Montis Design, titular de derechos sobre los diseños de una silla de comedor y un sillón (*Chaplin* y *Charly* respectivamente) y Goossens, propietaria de varias tiendas de muebles en Países Bajos. Goossens habría estado comercializando un modelo de silla (“Beat”) muy similar a los de Montis, motivo por el cual ésta decide emprender acciones judiciales contra la primera.

Chaplin y *Charly* habían sido registrados como diseños internacionales en el año 1988 y bajo este régimen estuvieron protegidos hasta el año 1993, fecha en la que se extingue el plazo de protección. De acuerdo a la Ley de diseño holandesa vigente en aquel momento, un dibujo o modelo que gozara de carácter artístico podía obtener protección simultáneamente por Derecho de autor y como diseño. No obstante, la extinción del derecho sobre el diseño derivada del transcurso del plazo de protección (5 años) llevaba consigo la extinción del derecho de autor si el titular del dibujo o modelo no presentaba una declaración especial para mantener sus derechos de autor.

Montis no presentó nunca una declaración de este tipo, por lo que –en teoría– tanto los derechos sobre el diseño como los derechos de autor habrían quedado extinguidos en el año 1993. Sin embargo, esta

normativa fue derogada en el año 2003 por ser contraria al [Convenio de Berna](#), el cual prohíbe la subordinación de la protección conferida por el Derecho de autor al cumplimiento de formalidad alguna. Según Montis, la derogación de esta normativa habría tenido como consecuencia el sometimiento de estos diseños a lo dispuesto en la [Directiva 93/98](#), de duración, que fija un plazo mínimo de protección para los derechos de autor de 70 años *post mortem auctoris*. Goossens, por su parte, argumentaba que la Directiva de duración no podía aplicarse a obras que, como ocurría con Chaplin y Charly, se encontraban en el dominio público en el momento de su entrada en vigor (esto es, el 1 de julio de 1995).

El pleito resultó desfavorable para Montis en primera y segunda instancia, y es el Hoge Raad quien suspende el procedimiento para plantear cuestión prejudicial ante el TJ.

■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. Desmembrada en tres cuestiones planteadas de forma consecutiva, la cuestión fundamental a resolver por el TJ es si la [Directiva 93/98](#) de duración, que prevé un plazo de duración de los derechos de autor en la UE, puede aplicarse con carácter retroactivo a obras que a fecha de su entrada en vigor ya se encontraban en el dominio público por haberles sido de aplicación una normativa nacional contraria al Convenio de Berna.

Pues bien, según el TJ, el plazo de 70 años *p.m.a.* que fija la Directiva 93/98 no puede ser de aplicación a los asientos objeto del litigio porque no se cumple ninguno de los dos requisitos que exige el apartado 2 del artículo 10, a saber, que las obras se encuentren protegidas en al menos un Estado miembros a fecha de 1 de julio de 1995, o bien que cumplan los requisitos para acogerse a la protección de la [Directiva 92/100](#).

La posición del TJ es tajante: si en virtud de una legislación nacional los derechos de autor sobre una obra se encontraban extinguidos a fecha de 1 de julio de 1995, el plazo de protección de 70 años no es de aplicación a la obra en cuestión, aun cuando la extinción se haya producido como consecuencia de una normativa nacional contraria al [Convenio de Berna](#). A este respecto el TJ argumenta que la Directiva 93/98 no tiene por objeto fijar las condiciones en que una obra ha de protegerse, sino que se limita a armonizar el plazo de protección.

Argumenta, además, que aun cuando el derecho de la Unión ha de ser conforme al Convenio de Berna (por mor del artículo 9.1 del Acuerdo ADPIC), éste no es vinculante para la Unión hasta el 1 de enero de 1996, siendo la Directiva 93/98 anterior en el tiempo.

■ II **3. COMENTARIO.** En ocasiones, una interpretación demasiado estricta y literal de la norma puede conducir a resultados contrarios al fin último que persigue. El objetivo de la Directiva 93/98, además de uniformizar el plazo de protección, es el de lograr un nivel de protección elevado en todos los países de la Unión y ello a pesar de que, como señala el tribunal, el Convenio de Berna no fuera vinculante para el derecho comunitario hasta el año 1996. Por ello, resulta chocante la afirmación de que el Derecho de comunitario no se opone a una norma que -en principio- es contraria al Convenio de Berna por una aplicación estricta de los plazos. De acuerdo a este razonamiento, el fallo sería otro distinto si la Directiva se hubiera dictado 3 años más tarde.

Sin perjuicio de lo apuntado, es obligado poner de relieve que ni siquiera hubiera sido necesario entrar en este debate para resolver la cuestión prejudicial, ya que el artículo 2.7 del Convenio de Berna reserva a las legislaciones de los Estados miembros la facultad de regular todo lo relativo a los requisitos de protección de las artes aplicadas, dibujos y modelos. Esta libertad que se deja a los Estados permite sujetar la protección de estas obras a condiciones que pueden no respetar alguno de los principios que se establecen *iure conventionis*, como es la ausencia de formalidades. Consecuentemente, es posible que la normativa neerlandesa no sea contraria al Convenio de Berna, y por este motivo, tampoco contravenga el Derecho comunitario. **Patricia MARISCAL**

21. Un sistema de canon por copia privada debe recoger mecanismos de exención efectivos para los supuestos no sujetos al mismo a armonización del plazo de protección de los derechos de autor en la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2016, Nokia y otros (C-110/15).

■ II **1. HECHOS.** La normativa italiana de Derecho de autor prevé un sistema de compensación equitativa por copia privada que se financia

EL ZABURU

a través de un canon que grava los aparatos y soportes aptos para la realización de copias privadas. Si bien el sujeto que finalmente soporta el canon es la persona física que realiza las copias privadas, el sistema italiano prevé que sean los fabricantes, importadores, y distribuidores de los aparatos y soportes los obligados al pago de la compensación, la cual se repercute posteriormente al usuario final en el momento de adquirir tales equipos. En el caso de que este adquirente final no vaya a utilizar a los equipos y soportes para la realización de reproducciones para su uso privado, podrá solicitar la devolución del mismo ante la SIAE (sociedad italiana de autores y editores).

De este mecanismo de devolución no se benefician los fabricantes y distribuidores quienes, sin embargo, podrán quedar exonerados del pago si llegan a acuerdos con la SIAE, a quien la normativa encomienda la labor de llegar a acuerdos con asociaciones sectoriales y adoptar “protocolos de aplicación” en los que se determina en qué casos procede la aplicación del canon y en cuáles no.

En este contexto, una serie de compañías fabricantes de soportes de grabación, teléfonos móviles, pc's, y cámaras fotográficas interpusieron varios recursos dirigidos a la anulación de esta normativa. Alegaban que la misma era contraria al Derecho de la Unión porque obligaba al pago del canon a personas que obraban con fines manifiestamente distintos a los propios de la copia privada (personas jurídicas, fundamentalmente) y porque atribuía a la SIAE en exclusiva la facultad de designar a las personas a las que exonerará del pago del canon así como a las que pueden solicitar la devolución del mismo una vez abonado.

El Consejo de Estado suspendió el procedimiento principal para plantear cuestión prejudicial ante el TJ acerca de la compatibilidad del Derecho comunitario con una normativa que (i) permite que la determinación de los criterios de exoneración *ex ante* del pago del canon en aquellos supuestos de soportes y dispositivos adquiridos con fines manifiestamente ajenos a la copia privada sea conferida a una entidad estatal con monopolio absoluto en la gestión de derechos de autor y (ii) únicamente permite la devolución del canon al usuario final y no a los fabricantes y distribuidores.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. La resolución de la presente cuestión prejudicial parte de una serie de principios que el TJ ha ido sentando

en los últimos tiempos en materia de compensación equitativa por copia privada:

- (i) Que si bien incumbe al usuario final, que es quien realiza las reproducciones para su uso privado, reparar al titular el daño causado y, por tanto, financiar la compensación, se permite que los obligados al pago sean los intermediarios que disponen de equipos y soportes (fabricantes, distribuidores, importadores...), siempre que puedan repercutir tal importe al usuario final.
- (ii) Que en todo caso, para que sea ajustado a Derecho de la Unión, un sistema de canon que grava soportes y dispositivos con independencia de cuál sea su destino ha de contar con un sistema de devolución del canon cuando éste no fuera exigible que sea ágil, simple y eficaz.
- (iii) Que no obstante lo anterior, dicho canon no debe aplicarse al suministro de equipos, aparatos y soportes de reproducción a personas distintas de las personas físicas, con fines manifiestamente ajenos al de realizar copias para uso privado.

Pues bien, el sistema italiano no contempla un mecanismo que permita la exoneración del pago en los supuestos en los que el destino de los aparatos y soportes es manifiestamente otro distinto al de la copia privada. Tal exoneración únicamente puede conseguirse a través de acuerdos con la SIAE, lo que implica un trato discriminatorio hacia aquellos fabricantes y distribuidores que no concluyan tales acuerdos. En este sentido, señala el TJ que la exoneración del pago no puede sujetarse a la conclusión de un acuerdo con la entidad de gestión estatal, ya que ello conculca la igualdad de trato que han de recibir los distribuidores y fabricantes que se encuentran en situaciones comparables. Tal sistema de exenciones debería venir regulado, en consecuencia, por una norma de aplicación general de acuerdo a criterios objetivos y transparentes.

Por otro lado, sostiene el Tribunal que un sistema que sólo permite la devolución del canon al usuario final -y no a los intermediarios- únicamente sería conforme a Derecho comunitario si paralelamente se previesen mecanismos objetivos de exención en favor de estos sujetos, lo cual no sucede en el sistema italiano.

■ II 3. **COMENTARIO.** La presente sentencia se une a una ya dilatada lista de resoluciones del TJ en materia de compensación equitativa por copia privada. A través de las sentencias de 21 de octubre de 2010 (*Padawan*) [C-467/08](#), 16 de junio de 2011 (*Stichting de Thuiskopie*) [C-462/09](#), 11 de julio de 2013 (*Amazon Internacional*) [C-521/11](#), 5 de marzo de 2015 (*Copydan*) [C-463/12](#), 9 de junio de 2016 (*EGEDA*) [C-470/14](#), y en ésta que se reseña, el TJ ha ido concretando y reforzando la idea de que el pago de la compensación ha de ir vinculado a la irrogación de un perjuicio y que, por tanto, han de preverse mecanismos que de forma real y eficaz permitan, o bien exonerarse del pago, o bien obtener la devolución de lo pagado a aquellos sujetos que ni realizan copias privadas ni fabrican ni distribuyen aparatos y soportes destinados a tal fin. **Patricia MARISCAL**

22. El conocimiento del carácter ilícito de un enlace como parámetro determinante de su consideración como un acto de comunicación pública. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2016, *GS Media* ([C-160/15](#)).

■ II 1. **HECHOS.** Sanoma, empresa editora de la revista Playboy, tenía la exclusiva para la publicación en su edición *on line* de unas fotografías cuyos derechos había adquirido previamente. La empresa GS Media explota una página web (*GeenStijl*) con formato de blog/revista digital en la que se publican “*novedades, revelaciones escandalosas e investigaciones periodísticas sobre asuntos divertidos y en tono jocoso*”. Con carácter previo a la publicación de las fotografías en la página de Playboy, se colgó un link en la página de *GeenStijl* que conducía a otra página (*Filefactory*) desde donde se podía acceder a las fotografías en cuestión. Sanoma se dirigió a GS Media advirtiéndole de la ilicitud del contenido al que su página estaba enlazando y requiriéndola para que retirara el enlace, pero la requerida hizo caso omiso. Por el contrario, las fotografías fueron suprimidas en *Filefactory*.

Sanoma interpuso una demanda contra GS Media alegando que la colocación de enlaces al contenido ilícito, así como una vista parcial de las fotografías, constituía una vulneración de los derechos de autor del fotógrafo –Sr. Hermés– y de la editorial. Las pretensiones de Sanoma fueron estimadas en primera y segunda instancia. El Tribunal de

Apelación de Amsterdam consideró que aunque las fotos en cuestión ya se habían difundido con anterioridad en Filefactory, la colocación de los vínculos, unida a la publicación de una vista parcial de las fotografías, incitaba a los visitantes de GeenStijl a tomar conocimiento de las mismas. A falta de estos enlaces, no hubiera sido fácil encontrar dichas fotos.

GS Media recurrió en casación y el Tribunal Supremo de los Países Bajos suspendió el procedimiento para plantear cuestión prejudicial ante el TJ al considerar que no era posible deducir con la suficiente certeza, ni de la sentencia *Svensson* [C-466/12](#), ni del auto *BestWater* [C-348/13](#), si existe “comunicación al público” cuando la obra ha sido efectivamente publicada anteriormente, pero sin consentimiento del titular de los derechos de autor.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. A través de tres cuestiones prejudiciales el órgano remitente solicita del TJ se pronuncie sobre si el hecho de colocar en un sitio de Internet un enlace que remite a obras protegidas, disponibles libremente en otro sitio de Internet sin la autorización del titular de los derechos de autor, constituye una “comunicación al público” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2001/29/CE](#) y si el conocimiento por parte del sujeto que coloca el vínculo de que el contenido enlazado no fue autorizado por el titular es relevante para dilucidar tal cuestión.

Pues bien, el TJ llega a la conclusión de que tal conocimiento es determinante para establecer la existencia de un acto de comunicación al público. Para valorar este “conocimiento” el Tribunal distingue dos situaciones que han de recibir diferente tratamiento y que dependen básicamente de si la colocación del hipervínculo se hace o no con un ánimo lucrativo. Cuando se persigue un fin lucrativo, cabe esperar que el sujeto enlazador lleve a cabo las “comprobaciones necesarias” para asegurarse de que la obra enlazada no ha sido puesta a disposición de forma ilegal, estableciendo en tales casos una presunción de conocimiento que deberá ser desvirtuada por el enlazador. Sin embargo, cuando el sujeto que coloca el hipervínculo carece de ánimo de lucro (fundamentalmente particulares) se invertiría la carga de la prueba, ya que puede resultar especialmente difícil y costoso para estos sujetos realizar tales comprobaciones.

En el litigio principal, consta que GS Media actuó con ánimo de lucro al colocar los enlaces a las fotografías de Filefactory y que, en todo caso, fue advertida por Sanoma de la ilicitud de su actuación. En consecuencia, el TJ considera que la colocación de los enlaces por parte de GS Media constituye una comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la [Directiva 2001/29](#).

■ **3. COMENTARIO.** Si en la sentencia *Svensson* [C-466/12](#) el TJ sorprendió con la introducción del concepto de “público nuevo” como elemento determinante a la hora de calificar un enlace como un acto de comunicación pública, ahora lo hace sin duda con las nociones de ánimo de lucro y conocimiento de la ilicitud. Desde un punto de vista técnico, la resolución es criticable por la vaguedad con que se introducen estos nuevos conceptos y las evidentes dudas interpretativas que surgen a partir de ellos. Sin embargo, quizá era ésta la única manera de salvar situaciones injustas sin salirse de la senda previamente marcada en *Svensson* y evitar que herramientas tan fundamentales para el buen funcionamiento de internet y el libre intercambio de información y opiniones como son los enlaces puedan ser utilizadas, al amparo de la ley y de la jurisprudencia, para beneficiarse ilícitamente del trabajo intelectual de otros. **Patricia MARISCAL**

23. La financiación del canon con cargo a los presupuestos generales del Estado es contraria a Derecho comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2016, [EGEDA \(C-470/14\)](#).

■ **1. HECHOS.** En el año 2011 España deroga el sistema de compensación equitativa mediante canon que se venía aplicando hasta entonces e implanta uno nuevo, cuya peculiaridad principal es que se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado. La normativa que regulaba este nuevo sistema fue objeto de impugnación por todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso pretendía la anulación de la norma por ser contraria al Derecho de la Unión. Las demandantes argumentaban que el principio fijado por la jurisprudencia del TJ de que la compensación

equitativa sea sufragada en última instancia por las personas físicas que realizan las copias privadas no se respeta en un sistema como el español en el que la compensación es soportada por todos los contribuyentes sin hacer distinciones. Argumentaban, además, que la financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado no garantizaba el carácter equitativo de la misma.

El Tribunal Supremo suspendió el procedimiento y planteó cuestión prejudicial ante el TJ preguntando, en esencia, si un sistema de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado que no permite asegurar que el coste de la misma sea sufragado por los usuarios de copias privadas, y en el que tal importe es fijado dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio, es conforme al artículo 5.2.b) de la [Directiva 2001/29/CE](#).

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. El razonamiento del Tribunal comienza por afirmar que un sistema de compensación equitativa por copia privada que se financie con cargo a los presupuestos generales del Estado no ha de ser necesariamente contrario a Derecho comunitario. Sin embargo, tal sistema habría de respetar el principio, ya sentado en sentencias anteriores, de que el deudor efectivo del pago de la compensación no puede ser una persona jurídica ya que éstas nunca podrán ser beneficiarias de la excepción de copia privada. Cuestión distinta es que pueda considerárselas sujetos obligados al pago, pero siempre que posteriormente puedan repercutir el mismo a las personas físicas que realizan las copias privadas, que son quienes en última instancia han de soportar la carga real de esta compensación.

Pues bien, según el Tribunal comunitario, comoquiera que no existe en el sistema español una afectación de ingresos concretos a unos gastos determinados, resulta que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa es sufragada por todos los contribuyentes, incluidas personas jurídicas, sin que exista mecanismo alguno que permita a éstas –excluidas en todo caso del ámbito del artículo 5.2.b)– solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación o, al menos, solicitar su devolución. De acuerdo con ello, considera que un sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales como el español ha de considerarse contrario a Derecho

comunitario, y, en concreto, contrario a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, letra b) de la [Directiva 2001/29](#).

■ **3. COMENTARIO.** La sentencia comentada puede considerarse como el colofón a toda una serie de advertencias y pronunciamientos que desde antes de su nacimiento venían anunciando la incompatibilidad del sistema español de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado con lo establecido en la [Directiva 2001/29/CE](#). Es de reseñar que el sistema español de compensación equitativa mediante canon, vigente hasta 2011, fue ya sometido a examen del TJ en el asunto *Padawan* (sentencia de 21 de octubre de 2010, [C-467/08](#)) precisamente porque no aseguraba que fueran las personas físicas, beneficiarias de la copia privada, quienes soportaran efectivamente el pago del canon. Posteriores resoluciones del TJ en esta materia (asuntos *Stichting de Thuiskopie* [C-462/09](#), *Amazon Internacional* [C-521/11](#), o *Copydan* [C-463/12](#)) no hicieron sino poner de relieve que este peculiar sistema de compensación estaba abocado al fracaso. **Patricia MARISCAL**

24. La indemnización por daño moral y la licencia hipotética, como criterios acumulativos en la acción de resarcimiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2016, Liffers ([C-99/15](#)).

■ **1. HECHOS.** El Sr. Liffers, en su calidad de director, guionista y productor de la obra audiovisual titulada *Dos patrias, Cuba y la noche*, demanda a la productora Mandarin y a la cadena de Televisión española Telecinco en relación con un documental audiovisual sobre la prostitución infantil en Cuba, en el que se insertaban algunos pasajes de la obra *Dos patrias, Cuba y la noche*.

La obra del demandante narra seis historias personales e íntimas de diversos habitantes de La Habana (Cuba), cuyo común denominador es su opción homosexual o transexual. El documental por su parte versaba sobre la prostitución infantil en Cuba y en él se reflejaban actividades delictivas grabadas mediante cámara oculta.



La demanda interesaba una indemnización de 6.740 euros por la infracción de los derechos de explotación basada en la licencia hipotética que hubiera debido pagarle de haber autorizado la utilización y en un importe adicional de 10.000 euros por el daño moral que afirmaba haber sufrido.

La cuestión prejudicial plantea al Tribunal de Justicia el problema de determinar si la indemnización por daño moral puede ser reclamada cuando el demandante ha optado para la reparación del daño por el criterio de la licencia hipotética. Tanto en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, como en la ley española la indemnización por daño moral aparece encuadrada sistemáticamente en el contexto del criterio relativo a las consecuencias económicas negativas.

■ II **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal comienza por recordar que el párrafo primero del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 establece la regla general, según la cual las autoridades judiciales

EL ZABURU

competentes deben ordenar al infractor el pago al titular del derecho de propiedad intelectual perjudicado de una indemnización por daños y perjuicios “adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción” y que un daño moral, como el menoscabo de la reputación del autor de una obra, constituye, siempre que se haya demostrado, un componente del daño efectivo que éste ha sufrido.

La Sentencia advierte también que la [Directiva 2004/48/CE](#) tiene por objetivo garantizar, en particular, un nivel de protección de la propiedad intelectual “elevado, equivalente y homogéneo” en el mercado interior y que las medidas, procedimientos y recursos que establece deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas. En consecuencia el cálculo del importe de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio “efectivamente sufrido”, incluido también en su caso el posible daño moral causado.

Bajo estas premisas, el Tribunal llega a la conclusión de que una determinación a tanto alzado del importe de la indemnización por daños y perjuicios adeudada que se base únicamente en las licencias hipotéticas sólo cubre “el daño material” sufrido por el titular del derecho de propiedad intelectual de que se trate, de modo que, para permitir la reparación íntegra, dicho titular debe poder solicitar, además de la indemnización calculada de este modo, la indemnización del daño moral que en su caso haya sufrido.

En suma: el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada, con arreglo al párrafo segundo, letra b), del apartado 1 de este artículo, sobre la base del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor le hubiese solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate, reclamar además la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo.

■ **3. COMENTARIO.** El erróneo encuadramiento sistemático de la indemnización por daño moral en la Directiva 2004/48/CE había originado ciertas interrogantes sobre la posibilidad de reclamarla cuando el titular del derecho infringido optaba por la licencia hipotética como criterio reparador del daño patrimonial.

Este defecto de técnica legislativa ha sido corregido por el Tribunal de Justicia en esta sentencia con un pronunciamiento no por obvio menos relevante. Si la indemnización por daño moral es de naturaleza distinta a la indemnización por daño patrimonial y la Directiva tiene por objeto procurar al titular del derecho una indemnización “adecuada” a los daños “efectivamente” sufridos, ¿por qué no habrían de acumularse criterios relativos a una y otra modalidad del daño?

La importancia de la Sentencia va más allá del derecho de autor: el problema de la acumulación del daño moral junto a la licencia hipotética está presente también en la legislación sobre marcas, patentes y diseños. **Antonio CASTÁN**

Notas

Patentes

25. El problema de las prioridades tóxicas en la EPO. Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 29 noviembre de 2016 ([G 0001/15](#)).

■ ■ 1. HECHOS. La expresión “prioridades tóxicas” se usa en situaciones en que una solicitud de patente con derecho de prioridad reconocido es estado de la técnica que destruye la novedad según el artículo [54 \(3\) EPC](#) para otra solicitud paralela (divisional o madre), a la que se le ha denegado el derecho de prioridad. La denegación del derecho de prioridad viene originada porque las reivindicaciones suponen una ampliación o generalización de lo descrito en el documento de prioridad, y no se reconoce el derecho a una prioridad parcial o a una prioridad múltiple, es decir, a distintas fechas de prioridad para materias alternativas cubiertas por una reivindicación.

El problema de las prioridades tóxicas lleva años generando jurisprudencia contradictoria en la EPO, lo que ha motivado la consulta a la Alta Cámara de Recursos, que se ha resuelto con la decisión G 1/15 emitida el 29 de noviembre de 2016.

■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. La Alta Cámara de Recursos ha concluido que bajo el Convenio de Patente Europea no puede rechazarse el derecho a una prioridad parcial para una reivindicación que incluye materia alternativa mediante una o más expresiones genéricas o de otra forma, siempre y cuando dicha materia alternativa haya sido descrita por primera vez, directa, o al menos implícitamente, sin ambigüedades y de una manera suficientemente completa, en el documento de prioridad.

Para adoptar esta decisión, la Alta Cámara de Recursos ha centrado su análisis en el [Convenio de París](#) y en el [EPC](#), especialmente en los artículos 4F y 4G del primero y los párrafos 2 a 4 del artículo 88 del segundo; pero también ha revisado los trabajos preparatorios para el EPC, concretamente el *Memorandum C*, donde ya se plantea el problema de las prioridades múltiples.

Además, la decisión [G 2/98](#) ha sido especialmente relevante. En particular, la interpretación del punto 6.7, donde se indica: *“El uso de un término o fórmula genérico en una reivindicación para la que se reivindican múltiples prioridades [...] es perfectamente aceptable [...] siempre que dé lugar a la reivindicación de un número limitado de materias alternativas claramente definidas”*.

■ II 3. COMENTARIO. En numerosas decisiones se ha interpretado que la expresión enunciada en el punto 6.7 de la decisión G 2/98 no permitía que se reivindicasen múltiples prioridades en casos de ampliación de una fórmula química, de un rango de valores, de una composición química u otro tipo de generalizaciones. Sin embargo, en otros casos sí se han reconocido múltiples prioridades para una misma reivindicación, principalmente por interpretar que dicha reivindicación podía dividirse en dos grupos: (i) aquella materia descrita en el documento de prioridad y (ii) el resto de la materia reivindicada. De esta manera, puesto que la solicitud de patente paralela, con prioridad válida, describía lo mismo que el documento de prioridad, dicha solicitud paralela no podía anticipar la reivindicación según el artículo 54 (3) EPC.

En el presente caso, la Alta Cámara de Recursos ha fallado tal y como sugerían la mayoría de los *amicus curiae*. De esta manera, se limita la posibilidad de que una solicitud paralela (divisional o madre) pueda quitar novedad a otra solicitud de patente con la que comparte tanto la descripción como la prioridad.

Tras evaluar la relevancia del derecho de prioridad y, en particular, de las prioridades parciales o múltiples, la Alta Cámara de Recursos concluye que el EPC no contiene más requisitos para reconocer el derecho de prioridad que el que se trate de “la misma invención”. Con respecto a este tema, la decisión G 2/98 unifica criterios y es consistente con el enfoque empleado en el análisis de novedad y de adición de materia, al afirmar que dicho requisito se cumple cuando se supera el

llamado “test de divulgación”, es decir, cuando el experto en la materia puede derivar la materia reivindicada de una manera directa y sin ambigüedades, usando el conocimiento general común, de la solicitud anterior en su conjunto.

Por tanto, en futuros casos de posibles prioridades tóxicas, será necesario evaluar la materia descrita en el documento de prioridad y si dicha materia está cubierta por la reivindicación genérica de la solicitud posterior. En caso afirmativo, se tratará sencillamente de dividir la materia reivindicada en dos partes: (i) la parte descrita en la prioridad, que tendrá derecho a la misma, y (ii) la no descrita, que generará un nuevo derecho de prioridad. En caso de haber algún documento del estado de la técnica publicado entre la fecha de prioridad y la de solicitud posterior, deberá evaluarse su relevancia únicamente para la materia no descrita en la prioridad.

Con esta decisión se termina con la paradigmática situación en que dos solicitudes con idéntica descripción y prioridad podían colisionar y ser una destructora de la otra. Ha prevalecido la lógica subyacente al concepto del derecho de prioridad, que protege al solicitante de la divulgación posterior de aquella materia ya contenida en el documento de prioridad. De esta manera, pueden reanudarse numerosos procesos que habían sido suspendidos por depender del resultado de esta decisión. **Patricia SALAMA**

26. Duración de un CCP relativo a un producto cuya fecha de la primera AC se concedió en un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2016, Hoffmann-La Roche (C-572/15).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Estonia en el marco de un litigio de patentes que enfrentaba a F.Hoffmann-La Roche AG (“Roche”) y a Accord Healthcare Limited (“Accord”) por la fabricación por esta última de un medicamento genérico que infringiría derechos de patente de la primera. Los hechos que dieron lugar al conflicto se pueden resumir como sigue:

EL ZABURU

Roche es titular de una patente y un CCP en Estonia sobre su medicamento denominado "Xeloda". Accord inicia los preparativos para lanzar al mercado estonio un medicamento genérico que reproduce el mismo principio activo que el "Xeloda" de Roche. Ante ello, Roche acude a los tribunales estonios para solicitar la adopción de medidas cautelares que impidan que Accord lance al mercado el referido genérico por cuanto que el mismo infringiría sus derechos de patente sobre el medicamento "Xeloda", cubiertos por el CCP antes indicado. Accord se opone a las medidas cautelares argumentando (entre otras razones) que el CCP de Roche no estaría en vigor.

Sobre el periodo de validez de los CCPs, es necesario recordar que el [Reglamento \(CE\) 469/2009](#) (en adelante, "Reglamento CCP de medicamentos") establece que la duración del CCP debe calcularse en atención a la fecha de la primera AC en la UE del producto objeto del CCP. En el caso considerado, Roche había obtenido la primera AC del medicamento "Xeloda" en Estonia cuando ésta no era aún miembro de la UE y una segunda AC en un país miembro del EEE. En este sentido, Roche sostiene que, en la medida en que la primera AC del medicamento se había concedido en Estonia antes de que ésta se hubiera adherido a la UE, el CCP estaba sujeto al Derecho estonio y no al Reglamento europeo CCP de medicamentos. Y es que si se aplicaba el Reglamento europeo, y se tomaba, por tanto, como referencia para el cálculo de la duración del CCP la primera fecha de AC en la UE, el CCP de Roche habría expirado. Sin embargo, si se aplicaba el Derecho estonio, según el cual la fecha de la primera AC a considerar sería la concedida en Estonia, el CCP seguiría en vigor.

El tribunal de primera instancia acoge la tesis de Roche y concede las medidas cautelares instadas contra Accord. En cambio, el tribunal de segunda instancia revoca tal decisión al estimar que el CCP había expirado. El tribunal de segunda instancia considera que resulta de aplicación el Reglamento europeo CCP de medicamentos a tenor de la disposición transitoria prevista en su art. 21.2 que dispone que el Reglamento se aplicará a los CCPs "*concedidos de conformidad con la legislación nacional de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia desde el 1 de mayo de 2004 y con la legislación nacional de Rumanía desde el 1 de enero de 2007*".

Roche recurre la anterior decisión ante el Tribunal Supremo de Estonia. Roche afirma que la interpretación del art. 21.1 del Reglamento CCP de medicamentos que habría hecho el tribunal sería contraria a Derecho pues supondría aplicar el Reglamento europeo retroactivamente a CCPs concedidos en virtud de la legislación nacional y que ello constituiría una vulneración de los principios fundamentales de la UE de protección de los derechos adquiridos y de la irretroactividad.

En este contexto, el Tribunal Supremo de Estonia decide dirigirse al TJ para plantearle dos cuestiones: en primer lugar, si debe entenderse que el art. 21.1 del Reglamento CCP de medicamentos se aplica a un CCP de un medicamento concedido por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE; y, en segundo lugar y para el caso de que la respuesta a la primera pregunta fuera afirmativa, si debe entenderse que tal precepto es válido habida cuenta de los principios generales de la UE relativos a la protección de los derechos adquiridos y a la irretroactividad.

■ II 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ se pronuncia en primer término sobre la validez del precepto que nos ocupa. A estos efectos, el TJ señala que el mencionado precepto trae causa de las adaptaciones incorporadas al [Reglamento \(CEE\) 1768/92](#) con ocasión de la firma del [Acta](#) relativa a las condiciones de adhesión 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 de Eslovaquia a la UE. El TJ agrega que tales adaptaciones fueron objeto de un acuerdo entre los Estados miembros de la UE y el Estado solicitante y no constituyen un acto de una institución de la UE sino que son disposiciones de derecho primario que no pueden ser modificadas, suspendidas o derogadas por procedimientos distintos de los previstos para la revisión de los Tratados originarios. En consecuencia, el TJ concluye que no es competente para conocer ni pronunciarse sobre la validez del referido artículo. Aunque el fallo de la sentencia alude al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia, entendemos que esta remisión es equívoca y que en realidad el TJ alude al Acta relativa a las condiciones de adhesión de las 10 repúblicas a que antes se ha hecho referencia.

En segundo lugar, el TJ señala que el art. 21, apartado 2 del Reglamento (CE) 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que se aplica al CCP

de un medicamento determinado concedido por un Estado miembro (en el caso que nos ocupa en Estonia) antes de su adhesión a la Unión. Esta consideración lleva al TJ a señalar que en el supuesto de que ese medicamento hubiera sido objeto en el EEE de una AC anterior a la concedida en el referido Estado miembro, y, en su caso, a la adhesión de éste a la UE, sólo deberá tenerse en cuenta esa primera AC para determinar la duración de dicho CCP. El TJ subraya en este punto que los efectos de la primera AC concedida en el territorio de un Estado miembro del EEE, son equivalentes a los de la primera AC en la UE en el sentido del art. 13 del Reglamento que nos ocupa.

■ II 3. **COMENTARIO.** Cabe señalar que la sentencia rechaza el alegato de Roche según el cual la aplicación del Reglamento CCP de medicamentos al CCP considerado (concedido en Estonia antes de su incorporación a la UE) vulneraría los principios de protección de los derechos adquiridos e irretroactividad. En el caso considerado, la patente de base caducó con posterioridad a la incorporación de Estonia en la UE, por lo que cuando el CCP empezó a surtir efecto (al caducar la patente), el Reglamento ya estaba en vigor en Estonia.

En definitiva, con esta sentencia el TJ confirma que el objetivo del Reglamento CCP de medicamentos es garantizar una protección uniforme en materia de CCPs en todo el territorio de la UE. En efecto, tal y como señala el TJ en el apartado 38 de la sentencia, la única interpretación que permite garantizar que la extensión de la protección de una patente sobre un medicamento cubierto por un CCP termine en el mismo momento en todos los Estados miembros en que se haya concedido dicho CCP, es que se tenga en cuenta la primera AC concedida en un Estado miembro de la UE (o del EEE). **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

27. Alcance expansivo de la reclamación de las costas procesales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de julio de 2016, *United Video Properties* (C-57/15).

■ II 1. **HECHOS.** *United Video Properties* interpone en Bélgica una demanda por violación de patente contra *Telenet*. Formulada reconvencción de nulidad contra la patente, ésta es estimada y la actora es condenada en costas.

En la reclamación posterior el Tribunal fija las costas procesales en 11.000 Euros, importe máximo contemplado en la normativa de ese país. Telenet, por el contrario, sostiene que para su defensa incurrió en gastos muy superiores y solicita 185.462,55 euros en concepto de honorarios de abogado y gastos de asistencia letrada, así como 40.400 euros en concepto del asesoramiento proporcionado por un agente especializado en materia de patentes.

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. La primera cuestión que analiza la Sentencia es si el artículo 14 de la [Directiva 2004/48/CE](#) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establezca un sistema de tarifas a tanto alzado, en materia de condena en costas, que prevea un límite máximo de reembolso correspondiente a la asistencia letrada.

Para responder a esta pregunta el Tribunal sopesa la doble exigencia que la Directiva impone sobre el cálculo de las costas procesales en materia de propiedad industrial e intelectual: el importe debe ser “razonable” pero también “proporcionado”.

De una lado, la sentencia advierte que una normativa que establezca tarifas a tanto alzado para el reembolso de los honorarios de abogado podría estar justificada en principio, a condición de que tuviera como finalidad garantizar el carácter razonable de los gastos que hubieran de abonarse, habida cuenta de factores tales como el objeto del litigio, la cuantía del mismo o la cantidad de trabajo necesaria para la defensa del derecho de que se trate.

Así sucederá, en particular, cuando la finalidad de la normativa en cuestión sea excluir del reembolso gastos “excesivos” en concepto de honorarios “inusualmente elevados” que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado en razón de la prestación por éste último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate.

En cambio, el imperativo de que la parte vencida deba correr con las costas procesales que sean “razonables” priva de justificación a una normativa que imponga tarifas a tanto alzado “muy inferiores” a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los servicios de los abogados en dicho Estado miembro.

EL ZABURU

De otro lado, la exigencia de “proporcionalidad” no implica que la parte vencida deba reembolsar necesariamente *“la totalidad de los gastos en que haya incurrido la otra parte”*, pero sí, cuando menos, la condena debe comprender el reembolso de *“una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido efectivamente”*.

La segunda cuestión que el Tribunal se plantea es si el artículo 14 de la [Directiva 2004/48/CE](#) debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas nacionales que tan sólo prevean el reembolso de los gastos de un “asesor técnico” en caso de que la parte vencida haya incurrido en culpa.

La Sentencia declara, antes que nada, que para que los gastos de un asesor técnico puedan conceptuarse como parte de las costas deben estar vinculados al pleito. En este sentido, no parece que presenten tal relación directa y estrecha los gastos de identificación e investigación en que se haya incurrido en el marco de actividades destinadas en particular a una observación general del mercado efectuada por un asesor técnico o la detección por éste de posibles violaciones de un derecho de propiedad intelectual imputables a infractores desconocidos en esa fase. En cambio, en la medida en que los servicios de un asesor técnico, con independencia de su naturaleza, resulten indispensables *“para poder ejercitar adecuadamente una acción judicial”* que tenga por objeto garantizar en un caso concreto el respeto de ese derecho de propiedad intelectual, los gastos correspondientes a la asistencia del asesor técnico formarán parte de los “demás gastos” que deben correr a cargo de la parte vencida en virtud del artículo 14 de la Directiva 2004/48.

En este punto el Tribunal señala que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 no contiene ningún elemento que autorice a considerar que, en el marco de un procedimiento destinado a garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual, los Estados miembros puedan supeditar el reembolso de los demás gastos –o de las costas procesales en general– al criterio de que la parte vencida haya incurrido en culpa.

■ III 3. COMENTARIO. Los pleitos en materia de patentes, por el grado de especialización que requieren en el profesional y por la intervención de peritos técnicos, conllevan una inversión económica nada despreciable. Hasta ahora las partes acudían al pleito asumiendo que,

en caso de resultar victoriosas, sólo alcanzarían a recuperar una parte casi simbólica de esa inversión. La existencia de normas limitativas de las costas procesales en no pocos ordenamientos impedía el reembolso de los gastos reales afrontados. La Sentencia del Tribunal de Justicia que se comenta puede cambiar por completo esta visión restrictiva de las costas en los pleitos de patentes y de cualquier otro derecho de propiedad industrial e intelectual

El Tribunal recuerda que las costas procesales cumplen un efecto disuasorio de la infracción y que el importe de la condena debe ser al mismo tiempo razonable y proporcionado. La parte vencedora está llamada a recuperar si no la totalidad de los gastos en que ha incurrido, sí al menos *“una parte significativa”*. El límite parece situarse en la sentencia, antes que en las tarifas a tanto alzado, en aquellos gastos que resulten *“excesivos”* o *“inusualmente elevados”*. El margen de discrecionalidad judicial se ensancha sensiblemente y los criterios restrictivos que subsisten en la Ley española podrían quedar en entredicho. **Antonio CASTÁN**

28. La exigencia de un canon acordado en un acuerdo de licencia a pesar de la anulación de derechos de propiedad industrial. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2016, Genentech (C-567/14).

■ II 1. **HECHOS.** La empresa Genentech es licenciataria no exclusiva de una tecnología protegida mediante patente europea y dos patentes estadounidenses, siendo todas ellas anuladas durante la vigencia del contrato. La tecnología licenciada es utilizada por Genentech para la producción de un medicamento que comercializa tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.

En el contrato de licencia se acuerda el pago de un *“canon corriente”* a pagar por el licenciataria, consistente en un 0,5% de las ventas netas de los productos que incorporen un producto bajo licencia. Genentech pagó el resto de obligaciones dinerarias, pero no el canon corriente citado.

Esto llevó a la emisión de varios laudos arbitrales y un posterior recurso de anulación de laudo arbitral ante la *cour d’appel* de París, que remitió la siguiente cuestión prejudicial al órgano europeo:

¿Es compatible con el artículo 101 del [TFUE](#) el pago de un canon por la utilización de unos derechos protegidos por patente en el caso de que el título que la protege se anule?

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. En primer lugar el tribunal reformula la pregunta considerando que debe referirse también a la inexistencia de infracción de los derechos licenciados, es decir, a si el artículo 101 TFUE se opone a que la obligación contractual de pagar un canon por la utilización de la tecnología patentada durante la vigencia de ese acuerdo en caso de anulación o de falta de infracción de las patentes que protegen esa tecnología.

El Tribunal ya había abordado previamente un tema similar en la sentencia *Ottung* ([320/87](#)), declarando que si el licenciataria puede resolver libremente un acuerdo de licencia mediante un preaviso razonable, la obligación de abonar un canon por la licencia durante la vigencia del acuerdo no está reñida con la prohibición del artículo 101 del TFUE.

Así, en ese caso el Tribunal razonó que el pago del canon es exigible mientras el contrato esté en vigor, independientemente de que los derechos de propiedad industrial del licenciante puedan o no ejercitarse frente al licenciataria.

A partir del antecedente expuesto, el Tribunal considera que, si el pago del canon es exigible con posterioridad a la expiración de los derechos de propiedad industrial en el caso de que el licenciataria tenga la habilidad de resolver el contrato mediante un preaviso razonable, con mayor razón será exigible ese canon durante el periodo de vigencia de esos derechos.

Por tanto, la no infracción de patente alegada por Genentech en el procedimiento arbitral, así como la anulación posterior de la patente no afecta a la exigibilidad de esa regalía durante el periodo de vigencia del acuerdo, ya que el licenciataria tenía la posibilidad de resolverlo, no constituyendo restricción alguna a la competencia.

■ II 3. COMENTARIO. El Tribunal de Justicia no considera el pago de un canon como contrario a la libre competencia en el caso de que el licenciataria pueda resolver el contrato que le obliga a dicho pago libremente.

La libertad de las partes para acordar esas condiciones y la que poseían para terminar con el acuerdo excluye la posibilidad de plantearse una restricción de la competencia, no existiendo un falseamiento de la misma ni una desventaja competitiva.

A su vez, se considera que la anulación de una patente, aunque tiene efecto retroactivo, no afecta a la efectividad del contrato, sobreviviendo en todo aquello que sea posible a los derechos que servían como base del mismo. **Javier FERNÁNDEZ-LASQUETTY y Martín BELLO**

29. Nulidad de patente europea por falta de actividad inventiva. Actos propios. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2016, Quetiapina ([ECLI:ES:TS:2016:2139](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Las entidades Accord Healthcare S.L.U. y Sandoz Farmacéutica S.A., interponen demanda de nulidad de una patente europea validada en España propiedad de Astrazéneca AB. La patente reivindica composiciones farmacéuticas de liberación sostenida que contienen un derivado de dibenzotiazepina (el principio activo llamado “quetiapina”).

La patente presenta una reivindicación independiente de producto, dieciséis dependientes, una reivindicación que protege el uso de la formulación para preparar un medicamento para el tratamiento de estados psicóticos o de la hiperactividad y dos reivindicaciones de procedimiento estándar para la preparación de la formulación.

Las demandantes sostienen que la patente carece de actividad inventiva porque la preparación de una formulación de liberación sostenida de quetiapina con un agente gelificante y, más concretamente, con HPMC (hidroxipropilmetilcelulosa o hipromelosa), resultaba evidente para un experto en la materia, en la fecha de prioridad de la patente, en que eran conocidas tanto la quetiapina como la utilización del HPMC para preparar formulaciones de liberación sostenida.

La acción de nulidad es estimada a partir del método denominado “análisis problema-solución” (*problem-solution approach*). Este método requiere tres pasos: i) determinar el estado de la técnica más cercano; ii) establecer el problema técnico que se pretende solucionar y iii)

examinar si la invención reivindicada habría resultado obvia para el experto en la materia a la luz de sus conocimientos y del estado de la técnica considerado de forma conjunta.

■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. La primera cuestión y la última que analiza la Sentencia de casación es si el Tribunal de apelación erró de forma patente en la valoración de la prueba e infringió el artículo 56 [CPE](#) al basar su juicio contrario a la actividad inventiva en la opinión de un perito en el que no concurría la condición de psiquiatra, *“cuando la premisa que se había establecido para el caso era que el experto medio debía ser un equipo de expertos que incluyera un experto en la formulación de medicamentos y un psiquiatra”*

La sentencia aclara que para que un perito pueda aportar el punto de vista del experto en la materia no es esencial que el perito mismo lo sea, sino que, por su formación y experiencia, esté en condiciones de ponerse en la posición del “experto en la materia”.

Según el Tribunal, el juicio sobre la actividad inventiva ha de hacerse desde el parámetro o punto de referencia del “experto medio”. Este “experto medio” es un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el conocimiento común general sobre la materia. Es más un experto en el campo del problema técnico, que en el de la solución. No es creativo, carece de especial ingenio (no es un inventor) y se ve afectado por los prejuicios entonces existentes en el estado de la técnica.

Pero este experto –continúa el Tribunal– no debe confundirse con el perito que informa en un pleito en el que se juzga sobre la actividad inventiva de una patente. El perito lo que debe hacer es aportar este punto de vista del “experto en la materia” pero no necesariamente ha de ser un experto medio en la materia, para poder informar sobre lo que dicho experto hubiera considerado a la vista de la enseñanza de la patente y del estado de la técnica existente a su fecha de prioridad. Lo relevante no es que el perito sea un experto medio, sino que informe sobre lo que un experto medio en aquellas condiciones hubiera considerado. Lo que importa es que el perito esté capacitado para realizar esta valoración, a la vista del contenido de la invención. Y para ello, ineludiblemente tiene que tener en cuenta el conocimiento común y general sobre la materia, existente al tiempo de la solicitud de la

patente, que con frecuencia, sobre todo en el caso de las patentes químicas y farmacéuticas, se contiene en libros de texto, manuales, enciclopedias, tratados, artículos de revisión y obras generales de referencia.

En el caso enjuiciado la sentencia tiene en cuenta que el equipo en el que consistiría el "experto en la materia" estaría integrado por un experto en la formulación de medicamentos y un psiquiatra, y no obvia el conocimiento propio de un psiquiatra al realizar el juicio de obviedad que atribuye al experto medio, aunque lo haga en muchos casos apoyándose en opiniones vertidas por un perito que no es psiquiatra, pero que tiene en cuenta su visión.

La segunda cuestión que aborda la Sentencia es la doctrina de los actos propios con relación a la descripción del problema técnico en la patente por el propio solicitante. El Tribunal no ignora que las resoluciones de las Cámaras de Recursos de la EPO relativas a la determinación del problema resuelto según la invención sientan la doctrina según la cual: *"cuando se trata de determinar objetivamente el problema resuelto según la invención, conviene normalmente, en un primer tiempo, partir del problema descrito en la patente en litigio. Sólo si del examen resulta que el problema descrito no es resuelto o que el estado de la técnica invocado para definir el problema no es pertinente, habría lugar a examinar qué otro problema se planteaba desde un punto de vista objetivo"*

Sin embargo el Tribunal advierte que resulta contradictorio que fuera el solicitante de la patente quien ciñó el problema técnico a resolver por la invención, en la descripción de la patente, *"y ahora pretenda una ampliación de este problema"*. Y que la referencia al principio de buena fe, la responsabilidad de los actos propios y la seguridad jurídica, lo fue precisamente para determinar que el problema técnico descrito en la patente por el solicitante era correcto.

La tercera cuestión que analiza el Tribunal es el alcance del artículo 56 del [Convenio de la Patente Europea](#), que permite combinar varios documentos del estado de la técnica para determinar la actividad inventiva pero *"únicamente cuando dicha combinación hubiera sido obvia para el experto en la materia o hubiera estado inducida por un elemento del estado de la técnica"*. En desarrollo de esta norma, las

guías de examen de la EPO entienden que al examinar la actividad inventiva sólo cabe combinar dos o más documentos del estado de la técnica si en la fecha de prioridad dicha combinación habría sido obvia para el experto en la materia y el estado de la técnica en la materia inducía al experto a dicha combinación.

El Tribunal admite, en efecto, la matización sugerida por Astrezeneca de que, en el examen de la actividad inventiva, la concreta combinación de anterioridades tiene que resultar sugerida en el estado de la técnica o ser evidente para el experto medio. Pero añade a continuación que la introducción de esta matización con carácter previo al examen de la actividad inventiva, no conlleva que la sentencia deba ser revocada, *"pues una cosa es que no se explicita con este detalle la doctrina sobre el alcance del juicio de obviedad respecto de las anterioridades que componen el estado de la técnica, y otra muy distinta que la sentencia, al realizar su enjuiciamiento, haya contrariado esta doctrina"*.

El Tribunal puntualiza que no ha existido propiamente una combinación de anterioridades, sino una explicación de los conocimientos que tendría el "experto medio" al analizar el estado de la técnica, para juzgar sobre las dos razones por las que, según la sentencia de primera instancia, no era obvia la invención, y, en todo caso, se aporta una justificación de ese conocimiento.

■ ■ 3. COMENTARIO. No deja de ser curioso que la Sentencia dé la razón al titular de la patente en todas las premisas jurídicas que sostienen el juicio sobre la actividad inventiva, para luego negársela en la cuestión de fondo.

El Tribunal, en efecto, parece compartir con el recurrente la tesis sobre la aplicación del método del *problem-solution approach*; la posibilidad de invocar los criterios orientativos de la Cámara de Recursos de la EPO; la referencia al "experto medio" a partir de cuyo criterio debe ser juzgada la actividad inventiva; el valor de los actos propios en la determinación del problema técnico de la patente y la forma de valorar *combinadamente* los documentos que integran el *prior art*. Pero nada de eso lleva al Tribunal a cambiar el fallo contrario a la validez de la patente alcanzado por la sentencia recurrida.

Merece la pena destacar que el Tribunal Supremo demuestra ya cierta *naturalidad* en la aplicación de criterios admitidos internacionalmente para determinar el endiablado requisito de la actividad inventiva de una patente. **Antonio CASTÁN**

Notas

Diseños

30. Derecho del licenciatario de un dibujo o modelo comunitario a ejercitar acciones por infracción sin haber inscrito la licencia. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2016, Thomas Philipps (C-419/15).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía Grüne Welle Wetriebs es titular de una licencia exclusiva para Alemania relativa al modelo comunitario núm. 0008770030-0001. La licencia, sin embargo, no se encuentra inscrita en el Registro de dibujos y modelos comunitarios.

Tras recabar el consentimiento del titular del modelo comunitario, tal y como establece el artículo 32.3 del [Reglamento \(CE\) 6/2002](#), Grüne Welle Wetriebs ejercitó una acción por infracción frente a la compañía Thomas Phillips por distribuir un producto presuntamente infractor del referido modelo.

El órgano de primera instancia declaró responsable a Thomas Phillips y estimó que la actora habría demostrado estar facultada para ejercitar en su propio nombre la acción. Pero la sentencia fue recurrida por la demandada ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal alemán de apelación) por considerar que Grüne Welle Wetriebs carecía de legitimación activa para ejercitar las acciones.

En estas circunstancias, el tribunal alemán decide suspender el procedimiento y plantea al TJ las dos siguientes cuestiones prejudiciales:

- 1) ¿Puede un licenciatario no inscrito ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un diseño comunitario registrado?

- 2) De ser así, ¿puede el licenciatarario exclusivo además ejercitar una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos o solamente puede participar en un procedimiento iniciado por el propio titular?

■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS. Con respecto a la primera de las cuestiones, una interpretación literal del artículo 33, apartado 2, del [Reglamento 6/2002](#) podría llevar a pensar que una licencia no inscrita no permite hacer los derechos frente a terceros pues la primera frase de dicho apartado establece que *“los actos jurídicos indicados en los artículos 28, 29 y 32 [sobre cesiones, derechos reales y concesión de licencias] sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro”*. Sin embargo, el Tribunal nos recuerda que las normas deben interpretarse no sólo teniendo en cuenta su tenor literal, sino también de acuerdo a su contexto y los objetivos que persigue.

Así las cosas, el Tribunal llama la atención al hecho de que tanto el propio apartado 2 del artículo 33 como también el apartado 3 del artículo 33 se refieren expresamente a los terceros que hubieran adquirido derechos, lo que le lleva a pensar que, desde un punto de vista contextual, la norma está pensada para regular los efectos que produce el registro frente a terceros que hubieran adquirido derechos después y no, en cambio, aquellos otros casos en los que el tercero sea simplemente un infractor.

En conclusión, la respuesta a la primera cuestión es que, efectivamente, un licenciatarario puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el diseño comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro.

Con respecto a la segunda de las cuestiones, la duda sobre si pudiendo el licenciatarario no inscrito iniciar acciones por infracción podría además ejercitar una acción indemnizatoria surge del tenor del artículo 32, apartado 4, el cual establece que, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el licenciatarario estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del diseño comunitario, sin precisar si puede reclamar el resarcimiento cuando sea él mismo quien ejercita la acción.

De nuevo, el Tribunal recurre al contexto y señala que habiendo supuestos en los que el Reglamento contempla que el licenciatarario exclusivo pueda ejercitar por sí mismo una acción por infracción (con consentimiento del titular y cuando el titular no haya actuado dentro de un plazo razonable pese a habérselo instado a hacer), no tendría ningún sentido que en cambio no pudiera solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sin adherirse a una acción interpuesta por el titular. Esa interpretación restrictiva sería además, según apunta la sentencia, contraria al objetivo de la norma, el cual consiste en dotar al licenciatarario de vías procesales para actuar contra la infracción y defender así sus derechos.

En definitiva, la conclusión a la que llega el Tribunal en relación con la segunda cuestión es que el licenciatarario, una vez legitimado para ejercitar la acción por infracción, puede asimismo reclamar por sí el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** De este modo, como ya hiciera con la marca comunitaria (asunto [C-163/15](#)), el TJ se posiciona nuevamente a favor de que los licenciatararios también puedan demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro.

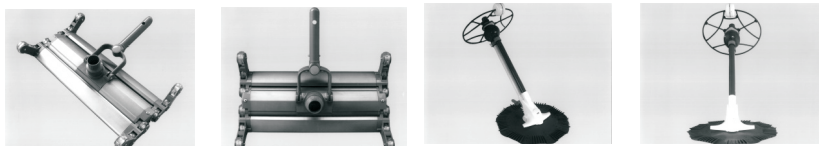
Esta sentencia, además, se sitúa en línea con la interpretación que en su día realizó el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en cuya sentencia de 26 de diciembre de 2011 ([ECLI:ES:JMA:2011:152](#)) señaló que el artículo 33 del Reglamento estaba tan sólo dedicado a regular la posición jurídica del licenciatarario frente a terceros subadquirientes del licenciante titular de la marca. **Joaquín ROVIRA**

31. La interrupción de la prescripción de las acciones civiles en materia de propiedad industrial. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 6 de junio de 2016, Kokido ([ECLI:ES:APA:2016:1939](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** KOKIDO LIMITED, titular de diversos registros de marca y modelos comunitarios relativos al diseño de unos cepillos de limpieza para piscinas, y KOKIDO SERVICES, S.L., distribuidor de los productos sobre los que se asientan los modelos anteriores, interpusieron una demanda frente a las compañías COAMER, S.L. y

ELZABURU

LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. al ver infringidos sus derechos de exclusiva con la comercialización y distribución de los productos “limpiafondos aluminio” y “limpiafondos automático nagore”.



La demanda fue desestimada en primera instancia por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea, Dibujos y Modelos Comunitarios al considerar que las acciones civiles habían prescrito por haber transcurrido más de 5 años desde que pudieron ejercitarse.

Las actoras se alzaron por vía de apelación contra la sentencia y se opusieron a la excepción de prescripción de las acciones de infracción. Los primeros requerimientos dirigidos a las demandadas fueron remitidas el 3 de octubre de 2008, mientras que la demanda se interpuso el 21 de marzo de 2014, de modo que la cuestión no era determinar si había transcurrido o no el plazo quinquenal -lo cual era evidente-, sino si se habían producido actos interruptivos de la prescripción de los previstos en el artículo 1.973 del [Código Civil](#).

■ II **2. PRONUNCIAMIENTOS.** En primer lugar, las apelantes alegaron que con anterioridad al inicio del presente procedimiento judicial habían iniciado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid dos procesos judiciales, con idéntico objeto, frente a COAMER, S.L. y LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. los días 17 de julio de 2009 y 15 de febrero de 2012, respectivamente.

Sin embargo, señala la sentencia que ambos procesos resultaron ser declarados nulos de pleno Derecho por falta de competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid para conocer de las demandas interpuestas al corresponder a los Juzgados de Marca Comunitaria de Alicante. De modo que ambos procedimientos ya no surtían el efecto interruptivo sobre el plazo de prescripción.

En segundo lugar, alegaban las apelantes que en 2009, es decir, casi un año después de que fueran remitidos los primeros requerimientos, se

seguían comercializando los productos infractores en los establecimientos LEROY MERLIN de Portugal.

Pero el Tribunal rechaza esta argumentación por entender que el ofrecimiento en el mercado de esos productos no es un acto de infracción imputable a las actuales demandadas, ni siquiera a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. porque ésta no vende productos en Portugal.

Por último, alegaban las apelantes que el 22 de diciembre de 2011 remitieron un nuevo burofax a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. y que, por lo tanto, el plazo de prescripción se había visto en todo caso interrumpido.

Nuevamente, el Tribunal rechaza los argumentos de las actoras al considerar que el referido burofax no se aproximaba a lo que propiamente debía ser una reclamación extrajudicial. A este respecto, la sentencia señala tres motivos por los que el burofax carecía de la condición de reclamación judicial: i) en primer lugar, porque las apelantes habían permanecido durante más de tres años sin tomar ninguna medida frente a LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.; ii) en segundo lugar, porque el burofax es remitido una vez es conocida la insolvencia de COAMER, S.L.; y iii) en tercer lugar, porque el verdadero propósito del burofax no era “la conservación y protección de sus derechos infringidos”, tal y como sería de tratarse de una reclamación extrajudicial, sino más bien “iniciar relaciones comerciales a cambio de no iniciar una reclamación judicial”.

Por todo ello, el Tribunal rechaza el recurso de apelación y confirma la excepción de prescripción de las acciones civiles.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** El [artículo 1.973](#) del Código Civil establece que la prescripción de las acciones se interrumpe por el ejercicio de las mismas ante los Tribunales y por la reclamación extrajudicial. La norma en sí no especifica que el ejercicio de las acciones deba ser ante los Tribunales competentes, ni tampoco establece condiciones especiales para que una comunicación pueda adoptar la condición de reclamación extrajudicial. Parece más bien, que lo que pretende establecer la norma es la necesidad de que el interesado externalice de modo fehaciente la voluntad de hacer valer sus derechos ante un tercero, con independencia de si las acciones judiciales surten finalmente efectos o

ELZABURU

no, o de si la comunicación a un tercero tiene por finalidad prohibir una determinada conducta o simplemente iniciar una relación comercial tomando como base sus derechos registrales. Sirva en cualquier caso esta sentencia para hacer un llamamiento a la prudencia a la hora de agotar los plazos procesales. **Joaquín ROVIRA**

Notas

Variedades vegetales

32. Infracción de obtenciones vegetales: naturaleza de la indemnización y criterios para su cálculo. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2016, Hansson (C-481/14)

■ ■ ■ **1. HECHOS.** El litigio que dio lugar a la presente sentencia prejudicial enfrentaba al titular de una obtención vegetal con un tercero que cultivó y distribuyó una variedad florar que infringía la referida obtención vegetal. La controversia se centró no en la existencia o no de la infracción sino en la extensión de la indemnización a que tendría derecho el titular de la variedad infringida en virtud del art. 94 del [Reglamento \(CE\) n° 2100/94](#) relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (en adelante “Reglamento de obtenciones vegetales”). Sobre este extremo, hay que tener en cuenta que el art. 94 del citado Reglamento prevé dos tipos de indemnización: el primer apartado establece que, frente a los actos constitutivos de infracción, el titular tendrá derecho a obtener una “indemnización razonable”; y el segundo apartado se refiere a los actos constitutivos de infracción cometidos deliberadamente o con negligencia, frente a los cuales el titular tendrá –además– derecho a obtener una “indemnización por el perjuicio resultante”.

Pues bien, el debate que se planteaba en este conflicto es si, al amparo del referido art. 94 del Reglamento de obtenciones vegetales, cabría la aplicación de un “recargo por infracción” incrementando el importe de la indemnización determinada mediante una cantidad a tanto alzado (en atención a consideraciones propias de la variedad protegida o a las consecuencias dimanantes de la infracción).

En este contexto, el tribunal que conoció del procedimiento principal planteó una serie de preguntas al TJ dirigidas, en esencia, a conocer los principios que rigen la fijación y el cálculo de las indemnizaciones previstas en el art. 94 del Reglamento de obtenciones vegetales.

■ ■ 2. PRONUNCIAMIENTOS. El TJ examina, en primer lugar, la naturaleza de las indemnizaciones previstas en el art. 94 del Reglamento de obtenciones vegetales. A continuación, el TJ aclara las reglas para la fijación de la “indemnización razonable” del apartado 1 del referido art. 94 y la “indemnización del perjuicio sufrido” del apartado 2 del mismo artículo. Así: en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones previstas en el art. 94, el TJ señala que dichas indemnizaciones contemplan un derecho de resarcimiento íntegro y objetivo, que cubre únicamente el perjuicio resultante de la infracción. En ese sentido, el art. 94 no permitiría condenar al pago de una indemnización de carácter punitivo -fijada mediante el pago de un recargo a tanto alzado- pues tal recargo no reflejaría necesariamente el perjuicio sufrido. Asimismo, el art.94 tampoco permitiría solicitar la restitución de las ventajas y ganancias obtenidas por el infractor, pues tanto la “indemnización razonable” como la “indemnización del perjuicio sufrido” deben fijarse en función del perjuicio sufrido por el titular y no en función del beneficio obtenido por el infractor.

En lo que se refiere a las reglas para la fijación de la “indemnización razonable” del apartado 1 del art. 94, el TJ afirma que debe tomarse como base para su cálculo un importe equivalente al canon que se debe pagar bajo licencia. El TJ aclara que este precepto prevé la reparación únicamente de perjuicios íntimamente ligados a la falta de pago de dicho canon (como, por ejemplo, los intereses de demora), y no cualesquiera otros distintos a aquellos. En todo caso, el TJ señala que corresponderá al tribunal nacional determinar las circunstancias que podrían exigir que se incremente dicho canon (teniendo en cuenta que cada una de ellas sólo podría repercutirse una vez, toda vez que rige el principio de resarcimiento íntegro y objetivo del perjuicio).

Por último, en cuanto a la “indemnización del perjuicio resultante” prevista en el apartado 2 del art. 94 , el TJ confirma que el importe de dicho perjuicio debe fijarse en función de los datos concretos presentados por el titular de la obtención infringida, pudiendo fijarse una cantidad a tanto alzado si tales datos no fueran cuantificables.

■ **3. COMENTARIO.** De esta sentencia cabe resaltar que el TJ rechaza la posibilidad de que el derecho de indemnización previsto en el art. 94 del Reglamento de obtenciones vegetales pueda contemplar un resarcimiento en concepto de daños y perjuicios punitivos. Según el TJ, este derecho de indemnización se apoya en el principio de integridad y objetividad del daño, según el cual solo cabría indemnizar el perjuicio resultante de la infracción.

Como señala el TJ, esta interpretación sería conforme con los objetivos de la [Directiva 2004/48/CE](#) relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que en su considerando 26 descarta establecer indemnizaciones punitivas. Recuérdese, no obstante que la citada Directiva es una Directiva de mínimos, por lo que los Estados miembros están facultados para establecer medidas más protectoras.

En el caso de España, resulta interesante destacar que la [Ley 3/2000](#) de obtenciones vegetales, además del daño emergente (pérdida sufrida) y el lucro cesante (ganancia dejada de obtener), contempla como daño indemnizable el perjuicio que suponga el desprestigio de la variedad objeto del título de obtención vegetal (art. 22.3 de la Ley 3/2000 de obtenciones vegetales). **María CADARSO**

Notas

Piratería

33. Condena penal a web de enlaces. Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2016, Youkioske (ECLI:ES:TS:2016:5309)

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La Asociación de Editores de Diarios Españoles y CEDRO, entidad de gestión de derechos reprográficos, ejercitan acción penal contra los responsables de una página web www.youkioske.com cuyo principal objeto era la puesta a disposición, para poder ser visionadas y leídas a través de Internet desde cualquier dispositivo electrónico-informático, de publicaciones periódicas y libros.

La página web ofrecía al usuario la posibilidad de leer en línea mediante la técnica del *streaming* un número superior a 17.000 ejemplares de las más variadas publicaciones españolas, francesas, inglesas, rusas o portuguesas. La web se encontraba alojada en servidor canadiense y las publicaciones a su vez en servidores de EEUU. El dominio estaba registrado a nombre de una sociedad domiciliada en Belize de la que eran administradores los acusados. Las publicaciones eran colgadas en contenedores digitales por ciudadanos de Ucrania.

Los beneficios eran obtenidos a través de la publicidad por el sistema de "*banners*" o de "*videos pre roll*". En las cuentas intervenidas a los acusados se habían registrado ingresos por importes cercanos a los 200.000 euros.

La actividad denunciada se llevó a cabo entre junio de 2009 y mayo de 2012, fecha en que se produjo la detención de los acusados y la intervención de los equipos desde los que operaban y que estaban ubicados en un pueblo de Madrid.

EL ZABURU

Los acusados son condenados por la Audiencia Nacional en Sentencia ([ECLI:ES:AN:2015:435](#)), confirmada por el Tribunal Supremo ([ECLI:ES:TS:2015:4574](#)), a una pena de prisión por el tiempo de tres años por un delito contra la propiedad intelectual y de tres años por otro delito de creación de organización criminal.

■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** La sentencia analiza de forma exhaustiva un conjunto ingente de cuestiones formales atinentes a la técnica del recurso de casación penal, a la instrucción de las causas criminales, al *principio in dubio pro reo* o a la valoración de las pruebas.

Sin embargo el interés de la Sentencia radica en la cuestión propiamente de fondo: si los enlaces constituyen puesta a disposición de obras intelectuales que exige el consentimiento de sus autores y si la violación de ese derecho puede dar lugar a una sanción incluso penal.

Para el Tribunal el enlace a una obra protegida por su titular “rellena la tipicidad del delito contra la propiedad intelectual” porque propicia, en detrimento de los derechos de los titulares, la comunicación de un contenido protegido cuya difusión no ha sido libremente autorizada.

El Tribunal recuerda la Sentencia *Svennson* del TJ de 13 de febrero de 2014 ([caso C-466/12](#)) para señalar que en el caso enjuiciado concurre el requisito de “público nuevo” porque los contenidos protegidos eran de acceso mediante el abono del importe del ejemplar escrito o el abono o suscripción a las plataformas de comunicación.

■ ■ **3. COMENTARIO.** El caso de la web española www.youkioske.com ha dado pie a una pluralidad ingente de pronunciamientos en diversos órdenes jurisdiccionales. Esta sentencia, por la severidad de la sanción impuesta (6 años en total de pena privativa de libertad para cada uno de los acusados), puede poner punto final a un caso que se ha prolongado por espacio de muchos años.

La decisión del Tribunal es consecuencia directa, no nos engañemos, de los pronunciamientos de la Sentencia *Svennson* del TJ de 13 de febrero de 2014 que tanto ha significado para la persecución de las webs de enlaces. Pero era necesario que el Tribunal Supremo Español, a través de su Sala de lo Penal, confirmase la doctrina y lanzase un mensaje rotundo sobre las implicaciones a que puede dar lugar. **Tránsito RUIZ**

34. El arrendador de un local como intermediario en la venta de productos falsificados. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 2016, Delta Center (C-494/15).

■ II 1. **HECHOS.** Delta Center subarrienda a distintos comerciantes los puestos de venta situados en el mercado cubierto de Praga (*Pražská tržnice*) del que ella misma es, a su vez, arrendataria. Delta Center impone a estos comerciantes la obligación de respetar la normativa que regula sus actividades y les entrega un folleto con el título "Aviso a los vendedores", redactado en checo y en vietnamita, subrayando que está prohibida la venta de falsificaciones y que se podría resolver el arrendamiento del puesto de venta.

Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA y Burberry Ltd. observaron que en ese mercado se vendían falsificaciones de sus productos y demandaron a Delta Center ante el Tribunal Municipal de Praga solicitando que se emitiera un requerimiento judicial a dicha compañía para que se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado con personas que infrinjan derechos de marca, para que se abstuviera de celebrar o prorrogar estos contratos cuando sus cláusulas no incluyan la obligación del comerciante de abstenerse de infringir los derechos de propiedad intelectual ni la cláusula de rescisión del contrato en caso de que se infrinjan estos derechos o exista un riesgo de infringirlos, y para que pidiera disculpas por escrito y publicara un comunicado en un periódico. La emisión de este requerimiento fue denegado por el Tribunal de instancia y de apelación, dando lugar al planteamiento por el Tribunal Supremo checo de dos cuestiones prejudiciales ante el TJ.

■ II 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** En primer término, el TJ examina si el concepto de "*intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual*" -art. 11, frase 3ª, de la [Directiva 2004/48/CE](#)- incluye al arrendatario del mercado cubierto demandado.

La sentencia invoca la jurisprudencia del propio TJ en materia de comercio electrónico (Sentencia TJ de 12 de julio de 2011, *L'Oreal y otros*, (C-324/09), según la cual, un proveedor de acceso, que se limita a permitir el acceso a Internet sin proponer otros servicios ni ejercer un

EL ZABURU

control, presta un servicio que puede ser usado por un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual y debe ser calificado de "intermediario".

Asimismo, el Tribunal advierte que el hecho de que la puesta a disposición de puestos de venta se refiera a un mercado electrónico o a un mercado físico, como los mercados cubiertos, carece de incidencia.

La sentencia concluye que el concepto de *"intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual"* incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.

En segundo término, el TJ examina si un requerimiento judicial dirigido a un intermediario que presta un servicio de arrendamiento de puestos de venta en mercados cubiertos son idénticos a los aplicables a los requerimientos judiciales que pueden dirigirse a los intermediarios en un mercado electrónico, llegando a la conclusión de que los requisitos son idénticos.

En este sentido, la sentencia recuerda que, conforme a la Directiva y a la jurisprudencia del TJ, los requerimientos judiciales deben ser *"efectivos y disuasorios"* así como *"equitativos y proporcionados"*. Si bien los requerimientos judiciales no deben *"crear obstáculos al comercio legítimo"* ni pueden exigir al intermediario que lleve a cabo *"un seguimiento general y permanente de sus clientes"*, sí en cambio se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que *"contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante"*.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** No deja de ser curioso que esta sentencia del TJ lleve a cabo un análisis inverso al que ha constituido el caballo de batalla en propiedad intelectual desde la irrupción de Internet: cómo garantizar que el titular del derecho disfrute en el entorno digital de los mismos medios de defensa que en el entorno analógico. En este caso sucede exactamente lo contrario: se discute si un instrumento de defensa concebido inicialmente para perseguir las infracciones

online –la posibilidad de dirigir requerimientos judiciales contra el intermediario– pueda también aplicarse en un entorno analógico.

La respuesta afirmativa del Tribunal –la acción por infracción puede dirigirse contra el arrendatario de un mercado que subarrienda los puestos de venta si en ellos se vende mercancía falsificada– plantea una doble vertiente.

Por un lado, el Tribunal califica al arrendador como un “intermediario” y no como un infractor del derecho, sin perjuicio de la propia responsabilidad que pudiera tener en los hechos. Una cosa es que se puedan imponer sobre el arrendador ciertas medidas y otra muy distinta que quepa conceptuarle directamente como responsable de la infracción.

Por otro lado, el TJ, a la hora de determinar el alcance del requerimiento judicial, esto es, de las medidas de cesación de la infracción y de prevención de nuevas infracciones, apela de nuevo a la necesidad de buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la inexistencia de obstáculos al comercio legítimo. Corresponde al Tribunal nacional determinar, a la luz de estos criterios, el alcance del requerimiento judicial al arrendador de los puestos en un mercado que son usados para vender productos con marcas falsificadas.

Esta sentencia se sitúa, por tanto, en la última tendencia jurisprudencial exigiendo determinados comportamientos a los intermediarios en la comercialización de productos falsificados. **Juan José CASELLES**

Notas

Denominaciones de origen

35. Evocación. Criterios relevantes para determinar la existencia de evocación de una indicación geográfica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2016, Verlados (C-75/15).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía Viiniverla Oy, establecida en la localidad de Verla (Finlandia), venía comercializando en el mercado un aguardiente de sidra con la denominación VERLADOS.



La Comisión Europea llevó a cabo una investigación como resultado de la cual comunicó a Finlandia que consideraba que VERLADOS suponía una evocación de la indicación geográfica francesa CALVADOS,

ELZABURU

protegida en la Unión Europea para aguardiente de sidra y de perada. Ello, en aplicación de la normativa comunitaria reguladora de las indicaciones geográficas relativas a las bebidas espirituosas. Concretamente, se trataba del artículo 16, b) del [Reglamento \(CE\) nº 110/2008](#). Comunicó a ésta su intención de iniciar un procedimiento por infracción contra ella si no se atenía a esa interpretación. Tras ello, la Autoridad reguladora y supervisora de asuntos sociales y sanitarios finlandesa prohibió la continuación de la comercialización.

Contra la decisión recurrió Viiniverla ante el tribunal de asuntos económicos finlandés, quien planteó al TJ unas cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del concepto evocación.

Básicamente, las cuestiones prejudiciales planteadas tienen que ver con cómo es el consumidor al que hay que atender, con si para valorar si existe evocación, además de las semejanza entre las denominaciones deben considerarse otras circunstancias que indiquen que no puede llevar a error al consumidor finlandés (por ejemplo, que la parte VERLA hace referencia a Verla, nombre del pueblo de Finlandia donde se fabrica y está la compañía, y al nombre de ésta, que puede ser conocido por el consumidor finlandés que no pensará que esté hecho en Francia; que se vende en Finlandia y en cantidades limitadas; que VERLADOS y CALVADOS sólo coinciden en una sílaba y cuatro letras –la mitad de las letras–, etc.), y con si, aunque se dé evocación, puede autorizarse el uso de la denominación en caso de falta de riesgo de confusión.

■ II **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ declaró que, para determinar si existe evocación, el Tribunal nacional debe atender a la percepción de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso (algo ya asentado en la jurisprudencia comunitaria, como en las sentencias *Mars*, [C-470/93](#); *Gut Springenheide y Tusky*, [C-210/96](#); *Lidl*, [C-159/09](#); y *Teekanne*, [C-195/14](#)).

Incluso va más allá para precisar que tal consumidor medio debe entenderse como referido a un consumidor europeo y no únicamente a un consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la indicación geográfica protegida. Lógicamente, europeo, debe entenderse en sentido restringido, es decir, como de la “Unión Europea”, dejando fuera a los consumidores de otros Estados europeos no miembros.

Igualmente, manifiesta que el tribunal nacional deberá considerar la semejanza fonética y visual entre las denominaciones y los posibles factores que indiquen que esa semejanza no es producto de circunstancias fortuitas para verificar si se lleva al consumidor medio a pensar como imagen de referencia en el producto que se beneficia de la indicación geográfica protegida. A este respecto señala que debe valorar que el producto VERLADOS se denominaba inicialmente VERLA y que el sufijo DOS no tiene un significado en lengua finesa y fue añadido a raíz de un significativo aumento de las exportaciones de CALVADOS a Finlandia.

Finalmente, también declaró que el uso de una denominación que produzca la evocación de una indicación geográfica no puede ser autorizado a pesar de que no exista el más mínimo riesgo de confusión.

■ II 3. COMENTARIO. La sentencia nos lleva de nuevo al apasionante mundo de la evocación de las indicaciones geográficas y la protección que frente a ella otorga el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que a menudo se cita como uno de los factores diferenciales y de los mayores beneficios de que gozan éstas comparadas con las marcas registradas.

Nos parece un poco confusa la expresión consumidor europeo medio y entendemos que lo que quiere decir el Tribunal es que, estando protegida la indicación geográfica CALVADOS a nivel comunitario, no basta con valorar la percepción según el consumidor del país de la infracción para descartar la evocación, sino que ésta debe considerarse que se produce con que tenga lugar para el consumidor medio de cualquiera de los países de la Unión Europea y no que se refiera a un consumidor europeo medio creado como resultado de la media aritmética de las percepciones de los consumidores de los Estados miembros.

Resulta también interesante la valoración de la eventual existencia de circunstancias no fortuitas (aquí se trata de cambios en la denominación usada que la acercan a la denominación protegida, sin que se conozca una justificación diferente para ello) como un elemento subjetivo que de alguna manera puede contribuir a crear una presunción de intencionalidad de la evocación, que a su vez puede favorecer la determinación por el juez nacional de que la evocación se produce.

ELZABURU

Finalmente, el TJ recuerda que para que se produzca evocación no es necesario que se produzca equivocación en el consumidor, en línea con lo establecido en las sentencias de los casos *Bureau National Interprofessionnel du Cognac*, [C-4/10](#) y [C-27/10](#), *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola*, [C-87/97](#), y *Comisión/Alemania*, [C-132/05](#). Lo importante es que haya evocación, siendo irrelevante si es probable o no que la evocación dé lugar a confusión.

La evocación no es algo que pueda encajarse en formulaciones matemáticas sobre número de sílabas y de letras coincidentes ni en otros hechos meramente objetivos, sino que lo importante es que, independientemente del medio o la manera, la denominación objetada lleve al consumidor a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa denominación, algo que pensamos puede producirse tanto desde el aspecto fonético como del visual o del conceptual. **Miguel Á. MEDINA**

Notas

Competencia desleal

36. Directiva sobre prácticas comerciales desleales: Ventas conjuntas; omisiones engañosas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de septiembre de 2016, Sony (C-310/15).

■ II 1. HECHOS. El Sr. Deroo, adquirió en Francia un ordenador de marca SONY, modelo Vaio, equipado con determinados programas preinstalados. Al hacer el primer uso del ordenador, el Sr. Deroo no quiso suscribir el contrato de licencia de usuario final que aparecía en la pantalla del ordenador y solicitó de Sony la devolución de la cantidad correspondiente a la parte del precio relativo al coste de los programas preinstalados. Sony no accedió a tal petición aduciendo que el ordenador y los programas formaban parte de una oferta única e indisoluble, por lo que no devolvió el dinero; no obstante, otorgó la posibilidad al Sr. Deroo de resolver el contrato, de tal manera que podía devolver el ordenador y Sony le reintegraba la cantidad pagada.



El Sr. Deroo no aceptó ninguna de las propuestas y demandó a Sony. El Tribunal de Distrito de Asnières desestimó la demanda. A su vez, el Tribunal de Apelación de Versailles, desestimó el recurso. Ambos Tribunales consideraron que la práctica de Sony de vender el ordenador con programas preinstalados, no constituía una venta forzosa, ni era

EL ZABURU

una práctica comercial de venta condicionada; ni tampoco una práctica comercial engañosa o agresiva. Recurrida la sentencia, el Tribunal de Casación francés planteó al Tribunal de Justicia determinadas cuestiones prejudiciales que pueden resumirse de la siguiente manera:

La oferta conjunta e indisoluble de venta de un ordenador con programas preinstalados: a) ¿Constituye una práctica comercial desleal por engañosa, si el vendedor aunque facilite información por separado de ambos artículos no especifica el precio de cada uno de estos elementos? b) ¿Constituye una práctica comercial desleal si el consumidor no tiene opción de comprar solo el ordenador sin tales programas o solo se le otorga al consumidor la posibilidad de aceptar la compra completa o la resolución del contrato con la devolución de lo pagado previo reintegro del producto?.

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal de Justicia respondió lo siguiente a cada una de estas cuestiones: a) En el marco de una oferta conjunta consistente en la venta de un ordenador equipado con programas preinstalados, la falta de indicación del precio de cada uno de los programas preinstalados no constituye una práctica comercial engañosa. b) Una práctica comercial consistente en la venta de un ordenador equipado con programas preinstalados, sin que exista la posibilidad de que el consumidor se procure el mismo modelo de ordenador pero desprovisto de los programas preinstalados, no constituye en cuanto tal una práctica comercial desleal... salvo que tal práctica sea contraria a las exigencias de la diligencia profesional y distorsione o pueda distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio; este extremo corresponderá determinarlo al Tribunal nacional teniendo en cuenta las circunstancias específicas del litigio principal.

■ **II 3. COMENTARIO.** Esta sentencia nos da una magnífica oportunidad para recordar la forma en que, a mi juicio, deberá –a la hora de enjuiciar un asunto– abordarse la aplicación de la [Directiva 2005/29/CE](#), relativa a las prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores.

En efecto, y en mi opinión, a la hora de analizar si una determinada conducta puede ser considerada una práctica comercial desleal, se

deberá comprobar, en primer lugar, si la misma figura en la lista exhaustiva del Anexo 1 de la Directiva que establece aquellas prácticas comerciales engañosas y agresivas que, en cualquier circunstancia, se consideran desleales sin tener que analizar otros detalles o pormenores (Sentencia de 19 de septiembre de 2013, *CHS Tour Services*, [C-435/11](#)). Si tal práctica no está recogida en el Anexo, habrá que comprobar posteriormente si la misma incurre en deslealtad por encuadrarse en alguno de los preceptos siguientes: Art. 6 (acciones engañosas); Art. 7 (omisiones engañosas) y Arts. 8 y 9 (prácticas comerciales agresivas).

Finalmente, si tal conducta no se encuadra en ninguno de esos supuestos, habría que comprobar si la misma resulta contraria a lo que se ha catalogado como una auténtica cláusula general europea contra la competencia y publicidad desleal (Art. 5). Este precepto considera práctica comercial desleal una conducta en la que concurra un doble requisito; a saber: que, por una parte, sea contraria a las exigencias de la diligencia profesional; y, por otra parte, que distorsione o pueda distorsionar de manera sustancial con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio (véase la sentencia de 19 de diciembre de 2013, *Trento Sviluppo y Centrale Adriática*, [C-281/12](#)).

En el presente caso, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer término, que las ofertas conjuntas no figuran en los supuestos de prácticas comerciales prohibidas en el Anexo 1, por lo que no deben considerarse como prácticas comerciales desleales *per se*. Además, y por lo que se refiere a la omisión del dato relativo al precio de los programas, el Tribunal de Justicia reitera que no es un dato sustancial y, por tanto, no debe considerarse una omisión engañosa (Artículo 7). Recordemos que solamente se considerarán omisiones engañosas aquellas que omitan información sustancial que necesita el consumidor medio para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa incluida aquella que, de conocerla, le hubiera hecho tomar una decisión diferente. Finalmente, el Tribunal de Justicia no considera que sea una práctica comercial contraria a la diligencia profesional (aunque tal circunstancia tendrá que analizarla el Tribunal Nacional) la que consista en vender un ordenador equipado con programas preinstalados sin que se le otorgue al consumidor la posibilidad de procurarse el mismo modelo de ordenador, pero desprovisto de tales programas. **Jesús GÓMEZ MONTERO**

ELZABURU

Notas

Datos
personales

37. La legislación europea no permite una normativa nacional que recopile datos de tráfico y localización de manera indiscriminada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Tele2 Sverige ([C-203/15](#) y [C-698/15](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Se acumulan dos procedimientos en este caso:

(i) Por un lado, la compañía sueca Tele2 Sverige dejó de conservar los datos de comunicaciones electrónicas a los que se refería la ley nacional sueca tras la sentencia del Tribunal de Justicia “Digital Rights Ireland” ([C-293/12](#)). Ante esto, la dirección general de la policía sueca presentó una queja por el cese en la transmisión de estos datos de telecomunicaciones por parte de la empresa. Un informe de un asesor encargado por el Ministro de Justicia de Suecia consideró que la mencionada sentencia no impedía la conservación generalizada e indiferenciada de datos. TELE2 recurrió esta decisión ante el tribunal contencioso administrativo, que formuló dos preguntas al TJ.

(ii) Varios particulares presentaron recursos contencioso-administrativos frente al *High Court of Justice* británico alegando la incompatibilidad de la normativa británica de retención de datos con los artículos 7 y 8 de la [Carta](#) y con el 8 del [Convenio Europeo de Derechos Humanos](#). Tras una resolución que consideró la regulación nacional incompatible con esos artículos, el Ministerio del Interior apeló esa decisión, siendo el *Court of Appeal* el que planteó las cuestiones prejudiciales.

■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** La primera pregunta del caso TELE2 ocupa la mayor parte del razonamiento del tribunal, y es la siguiente: Una obligación general de conservar datos de tráfico y localización sin ninguna distinción, limitación o excepción en función del objetivo ¿es compatible con el artículo 15, apartado 1, de la [Directiva 2002/58](#)?

La directiva en cuestión permite a los Estados miembros limitar el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos personales siempre que dichas limitaciones tengan por objeto la consecución de unos objetivos tasados en esa misma normativa, y no convierta esa excepción de limitación del derecho en la regla general.

Además, el TJ incide en la necesidad de que cumplan con los principios generales de la Unión, entre ellos el de proporcionalidad.

La normativa sueca discutida obliga a los prestadores de servicios de telecomunicaciones a recopilar todos los datos de tráfico y localización sin establecer un filtro o limitación alguna, amparándose en el objetivo de la lucha contra la delincuencia. El conjunto de estos datos permite extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas, todo ello sin conocimiento o autorización de los usuarios.

Así, al no existir relación alguna entre los datos cuya conservación se establece y los objetivos que pretenden perseguirse, se considera esta normativa contraria a la directiva, puesto que convierte en regla general la excepción.

En segundo lugar el TJ resuelve la segunda cuestión del caso TELE2 y la primera del caso británico, condensándola como la pregunta de si el artículo 15.1 de la misma directiva se opone al acceso sin limitación por parte de autoridades nacionales a datos de tráfico y localización en el marco de la lucha contra la delincuencia.

En este aspecto, el Tribunal enumera los requisitos que debe tener una normativa nacional para permitir el acceso a esos datos a autoridades nacionales con ese objetivo:

- El acceso debe producirse dentro de los límites de lo estrictamente necesario.

- La norma ha de fijar los requisitos materiales y procedimentales a seguir, y las circunstancias en las que se permitirá el acceso a esos datos. En este caso, debe accederse únicamente a datos de personas de las que se sospeche su vinculación con algún delito o de aquellas cuya investigación puede contribuir a la lucha contra estas actividades.
- El acceso estará sujeto a un control previo de un órgano jurisdiccional o entidad administrativa independiente y la decisión de uno de estos órganos debe venir precedido de una solicitud motivada de la autoridad que pretende el acceso.
- Las autoridades que accedan a los datos deberán comunicarles dicho acceso a los afectados, salvo que esta comunicación entorpeciese la investigación que se está llevando a cabo.
- Los proveedores que recojan los datos deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para garantizar un nivel elevado de protección y seguridad.
- Los Estados miembros deberán garantizar el control por una autoridad independiente del respeto del nivel de protección exigido en la Unión Europea a los datos personales.

■ **II 3. COMENTARIO.** La sentencia es un paso más en la limitación de la injerencia de los servicios de telecomunicaciones en la vida privada de los individuos, continuando la línea de las sentencias *Schrems* ([C-362/14](#)) y *Digital Rights Ireland* ([C-293/12](#)).

Además considera los datos de localización y tráfico, en su conjunto, como datos personales, ya que permiten trazar un perfil muy preciso de la persona afectada, llegando casi a la vigilancia continua. **Javier FERNÁNDEZ-LASQUETTY y Martín BELLO**

38. Una dirección IP dinámica también puede considerarse un dato personal. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2016, Breyers ([C-582/14](#)).

■ **II 1. HECHOS.** El Sr. Breyer presentó un recurso ante los tribunales contencioso-administrativos alemanes con la intención de que se

prohibiese a las páginas web de los organismos federales alemanes conservar las direcciones IP de las personas que accediesen a sus sitios web.

En este caso, las direcciones conservadas son IP dinámicas, que no permiten identificar, por sí solas, a una persona física. Sin embargo, en combinación con datos como la fecha de consulta de la web y la identificación del usuario al acceder a la web, sí permiten obtener la identidad del usuario.

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal Supremo Alemán (*bundesgerichtshof*) remitió dos cuestiones prejudiciales al TJ.

En primer lugar el tribunal remitente se pregunta si la IP dinámica de un ordenador obtenida por el titular de la web puede ser considerada un dato personal, en el caso de que el proveedor de acceso a internet tenga los datos adicionales necesarios para identificar a un usuario.

Previamente el TJ ya había determinado que las IP estáticas constituían un dato personal, a diferencia de la IP dinámica, que se considera que no es un dato relativo a una persona identificada. La duda surge en torno a si es un dato de una persona identificable, ya que puede serlo directa o indirectamente.

Esto lleva a considerar que la información necesaria para identificar a un sujeto no debe estar en manos de una sola persona, siempre que los medios a utilizar para llevar a cabo la identificación puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona.

En este caso existen medios legales para que el proveedor de servicios web obtenga la información necesaria del proveedor de acceso a internet, así que dispone de medios razonables para identificar indirectamente a la persona a través de una IP dinámica.

En consecuencia, el TJ establece que una IP dinámica constituye, respecto al titular de una web, un dato personal si dispone de medios legales para identificar al interesado con datos que obran en poder del proveedor de acceso a internet.

La segunda cuestión prejudicial cuestiona que la [directiva](#) de protección de datos se oponga a una normativa nacional que permita a un proveedor de servicios web recoger y utilizar datos sin el consentimiento del interesado solamente para posibilitar y facturar el uso de los servicios prestados.

La normativa alemana recorta la enumeración taxativa de casos en los que el tratamiento de datos personales puede considerarse lícito que realiza la directiva, no permitiendo la conservación tras la consulta con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los servicios.

Por tanto, a ojos del tribunal, al reducir el alcance del principio establecido en el artículo 7 f) de la directiva de protección de datos, esa normativa nacional es contraria a dicha directiva.

■ **3. COMENTARIO.** El aporte fundamental de esta sentencia es la extensión del concepto de dato personal, interpretando las expresiones “identificable” e “indirectamente” para extender ampliamente el concepto de dato personal.

Así, numerosos datos recogidos en la navegación de Internet o en la prestación de servicios web que, siendo combinables con datos que obtiene el prestador de acceso, puedan llegar a identificar a una persona pasarán a considerarse datos personales. Con ello, el concepto de dato personal se ha ampliado enormemente. **Javier FERNÁNDEZ-LASQUETTY y Martín BELLO**

39. Derecho al olvido. Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2016 ([ECLI:ES:TS:2016:1280](#)).

■ **1. HECHOS.** Un particular interpuso demanda contra Google solicitando que se retirase de la indexación del buscador un Real Decreto en el que figura un indulto concedido a aquél. Previa a la presentación de la demanda fue dictada resolución de la Agencia Española de Protección de Datos estimando la reclamación interpuesta contra Google por ese mismo particular.

Tras desestimarse en primera instancia y estimarse en parte el recurso en la Audiencia Provincial, se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** Una vez más se trata la legitimación pasiva de Google Spain, trasladando la responsabilidad a Google Inc. por ser la empresa responsable del buscador y, por tanto, la que indexa los contenidos que se muestran. Dado que la indexación de contenidos por un buscador es un tratamiento de datos personales, es preciso determinar si el responsable de ese tratamiento es la filial española o la estadounidense.

El razonamiento del tribunal, apoyándose en la sentencia del TJ ([caso C-131/12](#)), es la siguiente. Google Spain encaja en la definición de establecimiento que da la [Directiva 95/46/CE](#) de protección de datos. Para que esta normativa se aplique a un establecimiento, el tratamiento de datos debe efectuarse “en el marco de las actividades” del establecimiento, sin necesidad de que sea ese establecimiento el que lo realice.

La utilización del buscador Google Search en España implica la presentación de publicidad dirigida a ese territorio. Google Spain es precisamente el agente de ventas de la matriz estadounidense para la venta de espacios publicitarios en España. Así, es evidente que el tratamiento que supone la indexación mostrada al usar el buscador en España se realiza en el marco de la actividad de la filial española.

El Tribunal Supremo remarca que su interpretación tiene en cuenta la finalidad de la norma, pues no incluir como sujeto pasivo de este tipo de acciones a la empresa española anularía la eficacia de las disposiciones relativas a la protección de datos de carácter personal, dejando desprotegidas a las personas físicas, que son los sujetos de los derechos que protege.

El segundo punto que analiza el Tribunal es la ponderación de los derechos entre la libertad de información y el respeto a los derechos de la personalidad.

La publicación del indulto en el BOE y la indexación de esta información en buscadores de internet es un perjuicio que tiene que asumir el interesado, pues no es contrario a la protección de datos.

La cuestión se focaliza en la proporcionalidad del tratamiento y el principio de calidad de los datos, ya que, una vez transcurrido un “plazo razonable”, el tratamiento de datos, es decir, mostrar esos resultados al realizar una búsqueda con el nombre y apellidos del afectado, deja de ser necesario.

El tiempo a considerar como razonable se reduce al tener en cuenta que el afectado no es una persona de relevancia pública ni los hechos presentan un interés histórico, a lo que hay que sumarle que el riesgo de provocar un daño a la persona es mucho más alto por el poder de difusión que tiene una herramienta como el buscador de Google. Así, el tratamiento que realiza Google no está justificado.

Si bien es cierto que no puede exigirse que un motor de búsqueda depure esos datos por iniciativa propia y que no ampare que cada uno construya una imagen a su medida en internet, sí es exigible que el responsable del buscador dé respuesta al ejercicio de derechos ARCO de los ciudadanos.

Frente al último motivo de recurso de Google el Tribunal aprovecha para aclarar que el derecho al olvido no es una creación del TJ, sino que es una interpretación de normas preexistentes, aplicables al supuesto por estar en vigor en el momento de los hechos.

■ **II 3. COMENTARIO.** La respuesta que da el tribunal al tercer motivo de recurso de Google es especialmente interesante, pues le aclara a la recurrente que el llamado “Derecho al olvido” no es tal, sino una interpretación de la normativa europea de protección de datos. Así, la norma que otorga tales derechos a los ciudadanos proviene de una transposición de una directiva de 1995, no siendo un derecho creado en 2014, como aducía la recurrente.

Junto a esto, el Tribunal Supremo aprovecha para mantener la interpretación del TJ que obliga a los buscadores a permitir el ejercicio de los derechos ARCO, aunque de forma limitada. **Martín BELLO**

ELZABURU

Notas



Lista de abreviaturas

AC: Autorización de comercialización

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

CBPI: Convención del Benelux sobre propiedad intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos)

CCP: Certificado Complementario de Protección

CPE: Convenio de Patentes Europeas

EEE: Espacio Económico Europeo

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

EPO: Oficina Europea de Patentes

LCD: Ley de la Competencia Desleal

RMUE: Reglamento de Marca de la Unión Europea

STJ: Sentencia del Tribunal de Justicia

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

ELZABURU

TMUE: Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea

TJ: Tribunal de Justicia

TG: Tribunal General

TS: Tribunal Supremo

UE: Unión Europea

ELZABURU

Estab 1865

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

El Anuario que el lector tiene en sus manos recoge una selección de sentencias, hasta 39 nada menos, que pretenden reflejar el estado actual de la jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual.

Las sentencias proceden esencialmente del Tribunal de Justicia, que sigue mostrando su querencia por esta clase de derechos y sigue sorprendiéndonos con pronunciamientos que nunca dejan indiferente. Pero el Anuario incorpora también sentencias del Tribunal Supremo Español o del Tribunal Español de Marca y Diseños de la Unión Europea que revelan la forma en que en España se interpreta y aplica el Derecho de corte europeo.

Por sexto año consecutivo un amplio grupo de profesionales de nuestra Firma se involucran de forma desinteresada en esta aventura que esperemos redunde en beneficio de nuestros clientes, colegas y amigos.

A unos y a otros vaya nuestro agradecimiento por su trabajo y por la atención que puedan prestar al Anuario.

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-Barcelona-Alicante-Valencia-Beijing-Munich

