

**ELZABURU**

**Estab 1865**

**ANUARIO**  
**ELZABURU 2017**

**JURISPRUDENCIA EUROPEA**  
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

7



7



**AE-2017**

# ANUARIO ELZABURU 2017

JURISPRUDENCIA EUROPEA

**PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

© ELZABURU, S.L.P. Madrid 2017







**AE-2017**

# **ANUARIO ELZABURU 2017**

**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

Es un orgullo para nosotros compartir un año más con nuestros clientes, amigos y compañeros de profesión el **Anuario Elzaburu de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual**.

Después de seis años consecutivos de edición de este Anuario, podemos constatar que la evolución de la jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual sigue su curso. En esta ocasión la selección de Sentencias abarca un total de 31 asuntos resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de la AELC, el Tribunal Supremo español y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con sede en Alicante.

Los comentarios mantienen el formato acuñado por este Anuario, lo que permite aproximarse a la realidad práctica de la jurisprudencia de una manera sencilla y carente de ambiciones dogmáticas.

El Anuario no sería posible sin la colaboración entusiasta de un amplio número de profesionales de nuestra Firma.

Vaya nuestro agradecimiento al equipo de redactores así como a quienes se adentren en la lectura del Anuario y quieran hacernos llegar sus observaciones.

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**

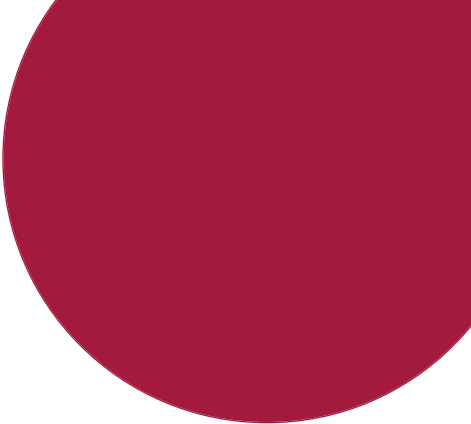
Enrique ARMIJO CHAVARRI, Martín BELLO, Ruth BENITO, María CADARSO, Antonio CASTÁN, Patricia GARCÍA, Jesús GÓMEZ MONTERO, Patricia MARISCAL, Manuel MÍNGUEZ, Carlos MORÁN, Joaquín ROVIRA, Patricia SALAMA, Pedro SATURIO, Ana SANZ.

Traducción: Emma J. TWEEDALE, Timothy WHELAN (comentarios 7, 16, 21 y 24), Peter BARRACLOUGH (comentario 30)



# Sumario





## MARCAS

1. Agotamiento del derecho de marcas en el supuesto de marcas paralelas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes (C-291/16) ..... 17
2. Acción reivindicatoria frente al titular de un registro de marca de la Unión Europea con base en los motivos del art. 2.2 de la Ley de Marcas española. Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 2017, Benjumea Bravo (C-381/16) .... 19
3. Resolución unilateral del contrato de distribución exclusiva por parte del titular de una marca. Sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de 6 de octubre de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:2674) ..... 22
4. Incidencia de la coexistencia de dos marcas enfrentadas en una parte de la UE a efectos de la apreciación del riesgo de confusión entre dichas marcas en otros Estados miembros. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de julio de 2017, Kerrygold (C-93/16) ..... 24
5. Caducidad de una marca individual usada como sello de garantía. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 2017, Gözze (C-689/15) ..... 28
6. El registro de una obra intelectual en el dominio público como marca por ser contrario al orden público o a las buenas costumbres. Sentencia del Tribunal de la AELC de 6 de abril de 2017, Oslo (E-5/16) ..... 31

## EL ZABURU

7. La solicitud de información a un infractor de un derecho de PI puede instarse en un procedimiento distinto del procedimiento principal que conoce de la infracción. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2017, *New Wave* (C-427/15) ..... 34

### DERECHOS DE AUTOR

8. La puesta a disposición de los usuarios de un sistema de grabación en la nube de emisiones audiovisuales transmitidas previamente por vía terrestre por organismos de televisión constituye un acto de comunicación al público que ha de ser autorizado por los titulares y no una copia privada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de noviembre de 2017, *VCAST* (C-265/16) ..... 41
9. Fijación de tarifas por sociedad de gestión de derechos de autor en comparación con las tarifas aplicables en otros Estados miembros. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2017, *AKKA/LAA* (C-177/16) ..... 43
10. Las plataformas que facilitan el intercambio de archivos a través de sistemas peer to peer realizan actos de comunicación al público al indexar y clasificar los ficheros subidos por los usuarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2017, *Pirate Bay* (C-610/15) ..... 46
11. La venta de un reproductor multimedia en el que se han preinstalado extensiones que contienen enlaces a páginas web de terceros donde se ponen a disposición del público obras audiovisuales protegidas sin la autorización de los titulares constituye un acto de comunicación al público no amparado por ningún límite. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2017, *Filmspeler* (C-527/15) ..... 47
12. La comunicación de emisiones televisadas y radiofónicas mediante aparatos de televisión y de radio en las habitaciones de hotel no constituye una comunicación llevada a cabo en un lugar accesible al público a cambio del pago de una canti-

dad en concepto de entrada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2017, Hotel Edelweiss (C-641/15) . . . . .	50
13. Indemnización “punitiva” por daños y perjuicios en derechos de autor conforme al doble del importe de la regalía hipotética. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2017, Olawska (C-367/15) . . . . .	52

## PATENTES

14. Se confirma la posibilidad de que se conceda un CCP con una duración negativa. Sentencia del Tribunal de la AELC de 21 de diciembre de 2017, Merck (E-5/17) . . . . .	57
15. El TJ confirma la facultad de los titulares de CCPs de exigir la rectificación de la duración de CCPs para ajustarla a lo establecido por la sentencia C-471/14, Seattle Genetics, aunque los CCPs se hubieran concedido con anterioridad a la misma y aunque la resolución de su concesión sea firme. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Incyte (C-492/16) . . . . .	60
16. Admisibilidad de características negativas no descritas ante la EPO. Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 18 de diciembre de 2017 (G 0001/16)	64
17. Interpretación de las posibilidades de subsanación de las irregularidades vinculadas a una solicitud de CCP. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 2017, Merck Sharp & Dohme (C-567/16) . . . . .	66
18. Aplicación del artículo 70.7 ADPIC a patente europea de producto validada en España como patente de procedimiento. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2017, (ECLI:ES:TS:2017:3723) . . . . .	68
19. Limitación de patente europea en el contexto de un procedimiento judicial e influencia de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de mayo de 2017, (ECLI:ES:APB:2017:3989)	70

# EL Z A B U R U

## DISEÑOS

20. La cláusula de «de reparación» del artículo 110 del Reglamento nº 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Acacia (C-397/16 y C-435/16) ..... 75
21. Carga de la prueba y la aportación de la prueba en las acciones de nulidad de dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2017, Easy Sanitary Solutions (C-361/15 P y C-405/15 P) ..... 78
22. Relación entre el Reglamento CE 44/2001 y el Reglamento CE 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2017, BMW (C-433/16) 81
23. Nuevos criterios de interpretación sobre la presunción de validez de los dibujos y modelos no registrados - Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 5 de mayo de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:1572) ..... 84
24. Incompatibilidad de un diseño industrial con marcas anteriores. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de febrero de 2017, F.C. Barcelona (ECLI:ES:TSJCAT:2017:4837) ..... 87

## COMPETENCIA DESLEAL

25. La consideración de Uber como servicio de transporte. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Uber (C-434/15) ..... 93
26. La prohibición a los distribuidores de productos de lujo de venderlos a través de Amazon no es contraria a las normas de defensa de la competencia. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2017, Coty (C-230/16) ..... 95
27. Legitimación activa de una compañía extranjera para ejercitar acciones de competencia desleal en España. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3025) 98

28. La denominación “leche” y las denominaciones reservadas exclusivamente a los productos lácteos no pueden utilizarse para comercializar o promocionar un producto puramente vegetal o vegano. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2017, TofuTown (C-422/16) ..... 100
29. Competencia desleal en el uso como Adwords de una marca de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:541) ..... 102
30. Publicidad comparativa de precios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 2017, Carrefour (C-562/15) .... 104

## DATOS PERSONALES

31. Requisitos y alcance de “el interés legítimo perseguido por un tercero” en el tratamiento de datos personales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 2017, Rīgas satiksme (C-13/16) ..... 111





Marcas



## 1. Agotamiento del derecho de marcas en el supuesto de marcas paralelas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes (C-291/16).

■ ■ 1. **HECHOS.** La titularidad de la marca SCHWEPPEES en la UE está dividida entre Schweppes International y el Grupo Coca-Cola. La primera es titular de la marca SCHWEPPEES en la mayoría de los países de Europa occidental (incluido España), mientras que Coca-Cola es titular de dicha marca en la mayoría de los países de la Europa oriental (incluido el Reino Unido). Schweppes, S.A. es licenciataria en exclusiva de Schweppes International sobre las marcas españolas SCHWEPPEES sobre la base de las que se acciona en el litigio principal.



En mayo de 2014, Schweppes, S.A. presentó una demanda contra Red Paralela ante los tribunales españoles por violación de la marca española SCHWEPPEES. La demanda se justificaba por la importación y comercialización por Red Paralela en España de botellas de tónica designadas bajo la marca SCHWEPPEES procedentes del Reino Unido.

# EL ZABURU

Schweppes, S.A. argumentaba que estas conductas serían ilícitas por cuanto que las botellas de tónica no habrían sido fabricadas por ella misma o con su consentimiento sino por Coca-Cola, que sería una entidad *ajena* a la titular de la marca SCHWEPPEES en España.

En su contestación a la demanda, Red Paralela invocó el principio de agotamiento del derecho de marca respecto de los productos SCHWEPPEES procedentes del Reino Unido sobre los que Coca-Cola es titular de marcas SCHWEPPEES paralelas. En concreto, la demandada argumentó que Schweppes International (licenciante de la actora) habría consentido y apoyado la explotación conjunta y coordinada de la marca SCHWEPPEES en la UE por dicha entidad (Schweppes International) y por Coca-Cola.

El Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y solicitar al TJ que se pronunciara sobre la interpretación del art. 7.1 de la [Directiva 2008/95/CE](#) (y sobre el art. 15, apartado 1 de la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) que lo sustituye) a la vista de las circunstancias del caso.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ analiza, en primer lugar, las alegaciones del Grupo Schweppes acerca de la supuesta inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial planteada por el Juez español. En este punto, el TJ señala que la cuestión prejudicial planteada tiene una relación directa con el litigio principal y es pertinente para que el órgano jurisdiccional remitente pueda resolverlo.

En lo que hace al fondo del asunto, el TJ señala que el art. 7.1 de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que impide en supuestos como el que nos ocupa oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca cuando a resultas de los acuerdos de cesión formalizados entre el titular original de la marca y el tercero:

- El titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activamente la imagen de una marca global y única, o
- Existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan

para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca en el territorio de que se trate.

El TJ recuerda que la función de la marca es garantizar que los productos marcados tienen una procedencia empresarial única. Y a estos efectos subraya que cuando concurre una fragmentación territorial de la marca en varias marcas paralelas y el titular original de la marca sigue promoviendo la apariencia de una marca global única, se desnaturaliza la función original de la marca, con la consiguiente pérdida del derecho a oponerse a los actos de comercialización de los productos competidores del titular de la marca paralela.

El TJ agrega que, incluso si pudiera argumentarse que en el contexto descrito la marca cumpliera su función, el derecho del titular original sobre la marca no se vería afectado por la actuación del tercero demandado, cuando pudiera acreditarse que uno y otro están económicamente vinculados de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

Por lo demás, como no podía ser de otro modo, el TJ señala que corresponderá a los jueces nacionales la apreciación de los extremos que anteceden a la vista de las circunstancias particulares del caso.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** Resaldamos la sentencia dictada por el TJ en este asunto. Pensamos que la invocación del *ius prohibendi* inherente al derecho de marca en un caso como el que nos ocupa resultaba artificioso y contrario a Ley. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

## 2. Acción reivindicatoria frente al titular de un registro de marca de la Unión Europea con base en los motivos del art. 2.2 de la Ley de Marcas española. Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 2017, Benjumea Bravo (C-381/16).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** El 24 de enero de 2011 D. Salvador Benjumea Bravo de Laguna solicitó el registro de marca de la Unión Europea núm. 009679093 SHOWER GREEN, figurativa, que fue concedida por la EUIPO –en aquel momento, OAMI– el 29 de agosto de 2011.



D. Esteban Torras Ferrazzuolo ejercitó una acción reivindicatoria ante los Juzgados de Marca de la Unión Europea de Alicante, para reclamar la propiedad de la misma. La demanda, que fue fundamentada en el art. 18 del [Reglamento núm. 207/2009](#) y el apartado segundo del [art. 2](#) de la Ley 17/2001, de Marcas, fue desestimada íntegramente por el Juzgado Mercantil núm. 1 de Alicante.

El juzgador entendió que el art. 2.2 de la Ley de Marcas no era de aplicación, al ser el art. 18 del Reglamento la única base de cualquier pretensión reivindicatoria de una marca de la Unión. Asimismo, y en vista de que el solicitante de la marca no era agente ni representante del demandante, consideró que no se trataba del supuesto establecido en el art. 18 del Reglamento.

La sentencia fue recurrida en apelación ante el Tribunal de Marcas de la Unión Europea, que estimó parcialmente el recurso en lo que se refiere a la acción reivindicatoria, aplicando la ley española y declarando la titularidad del actor del registro de marca objeto del pleito. Siguiendo la doctrina de una sentencia previa, consideró que en virtud de la remisión a las normativas nacionales contenida en el art. 16 del Reglamento núm. 207/2009, el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española puede ser aplicado en los supuestos de registros de marca de la Unión cuyo titular esté domiciliado en España. Para la Audiencia Provincial de Alicante, la solicitud se había realizado con fraude de los derechos del demandante.

El asunto llega hasta el Tribunal Supremo que, considerando que existían aspectos que precisaban la interpretación del Derecho de la Unión, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal de Justicia comienza recordando que, de acuerdo con el art. 16 del Reglamento núm. 207/2009, la marca de la Unión como objeto de propiedad se considera

en su totalidad y para el conjunto de la Unión como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual el titular tenga su sede, su domicilio o, en su defecto, un establecimiento.

El art. 18 del citado Reglamento permite al titular de una marca ejercitar una acción reivindicatoria frente al agente o representante que solicita el registro de la misma sin autorización. Como consecuencia, la acción reivindicatoria ejercitada con base en los motivos establecidos en este precepto se va a regir en exclusiva por el Reglamento núm. 207/2009. Otros supuestos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo y carecen, por tanto, de regulación específica en la norma.

Apoyándose en la remisión que el art. 16 hace a las legislaciones nacionales, el Tribunal de Justicia confirma que, para situaciones que no estén comprendidas en el art. 18 del Reglamento núm. 207/2009, a las acciones reivindicatorias de la propiedad de una marca de la Unión Europea se aplicará la normativa nacional del Estado determinado por las reglas del art. 16 del Reglamento.

**■ II 3. COMENTARIO.** El Tribunal de Justicia, confirmando la doctrina que había aplicado el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante al caso, ha establecido la posibilidad de que se ejerciten acciones reivindicatorias de la propiedad de una marca de la Unión Europea en aquellos supuestos que no estén específicamente contemplados en el Reglamento, siempre que la normativa del Estado miembro en que tenga su sede, domicilio o establecimiento su titular lo contemple.

De esta forma, se ha dotado de una mayor protección jurídica a perjudicados cuyos derechos sobre una marca se hubieran visto menoscabados por la actuación fraudulenta o por la infracción legal o contractual por parte de un tercero, al menos en aquellos casos en que la normativa nacional aplicable sea la Ley de marcas española, que configura la acción para este tipo de supuestos en su art. 2.2.

En la actualidad, con la derogación del Reglamento núm. 207/2009 debido a la entrada en vigor del [Reglamento \(UE\) 2017/1001](#) de marca de la Unión Europea, las previsiones contenidas en los antiguos art. 16 y 18, se encuentran comprendidas en los nuevos art. 19 y 21, respectivamente, por lo que la ampliación de la protección en supuestos

de reivindicación de la propiedad no se ha visto alterada por la vigencia de la nueva normativa. **Patricia GARCÍA**

### 3. Resolución unilateral del contrato de distribución exclusiva por parte del titular de una marca. Sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de 6 de octubre de 2017 ([ECLI:ES:APA:2017:2674](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** Julius Blum GmbH es titular de los registros de marca de la Unión Europea núms. 007014053 BLUM (denominativa), 002332435 BLUMOTION (denominativa), 005391784 BLUM SERVODRIVE y 011695351 BLUM:



La sociedad ejercita una acción de infracción de marca frente a un antiguo distribuidor al que había comunicado el cese de la relación comercial mediante burofax, por comercializar los productos arrogándose la condición de distribuidor oficial y por retirar de las cajas los números y códigos de control. Asimismo, ejercita acciones basadas en la [Ley de Propiedad Intelectual](#), por utilizar la demandada en su página web y documentación comercial algunas fotografías de los catálogos de la actora.

El juzgado de Marca de la Unión Europea de Alicante resuelve estimando parcialmente la demanda pero, en esencia, considera que entre los litigantes subsiste el contrato de distribución comercial, toda vez que la comunicación de cese de la relación comercial no había tenido ningún efecto extintivo porque el distribuidor no había aceptado la resolución.



■ II 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** La sentencia es recurrida en apelación y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea debe pronunciarse sobre la vigencia del contrato de distribución y la posibilidad de que pueda resolverse de forma unilateral, sin que sea necesaria la aceptación de la otra parte ni la obtención de una resolución judicial.

La sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante recuerda, en primer lugar, las características del contrato de distribución comercial, diferenciándolo de otros como el de agencia, con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2014 ([ECLI:ES:TS:2014:5566](#)), que recopila abundante jurisprudencia en la materia.

1. El distribuidor actúa en nombre y por cuenta propia;
2. La retribución del distribuidor consiste en el margen de reventa de los productos;
3. El objeto del contrato consiste en promover la reventa de los productos, colocándolos en el mercado, integrándose generalmente en la red distributiva del concedente;
4. Son contratos mercantiles de duración continuada y, generalmente, de adhesión;
5. Son contratos que, habitualmente, suponen cesión de derechos sobre bienes inmateriales;
6. Son contratos basados en la confianza;
7. Normalmente, rige una exclusividad recíproca.

El Tribunal de Marcas considera que en el contrato de distribución exclusiva, el desistimiento unilateral -incluso *ad nutum* o sin existir justificación-, constituye una causa legítima de extinción del mismo, sin perjuicio de que la parte perjudicada pueda solicitar una indemnización de daños y perjuicios.

Concluye, finalmente, que desde el momento en que se extingue el contrato de distribución por desistimiento del titular de la marca, el distribuidor no está autorizado a utilizar el signo ni puede arrogarse la condición de distribuidor oficial.

Trasladando sus consideraciones al caso, confirma que el uso de la marca por la demandada, tras la resolución unilateral del contrato de distribución por parte de la actora, supone una infracción de los derechos de exclusiva de esta última. A mayor abundamiento, rechaza

# EL ZABURU

que pueda invocarse el principio de agotamiento, toda vez que la demandada se presenta en el mercado como miembro de la red oficial cuando no lo es, lo que supone un motivo legítimo para el titular de una marca para oponerse a la comercialización ulterior de los productos.

Asimismo, una vez resulto el contrato de distribución, carece la demandada de autorización para reproducir en su página web y sus catálogos fotografías sobre las que la actora ostenta derechos de exclusiva con base en el [art. 128](#) de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que se estima que se ha producido una infracción de estos derechos.

■ **3. COMENTARIO.** Los hechos que dan lugar a la presente sentencia se repiten con gran frecuencia en el tráfico. El Tribunal de Marcas de la Unión Europea opta por conceder una protección alta a los titulares de las marcas, que no necesitan esperar a que un juez se pronuncie sobre la resolución del contrato de distribución en exclusiva, pues la mera comunicación fehaciente de resolución al distribuidor pone fin a la autorización para utilizar los bienes inmateriales sobre los que el principal ostente derechos de exclusiva (como marcas o meras fotografías, en este caso). El distribuidor estará facultado para reclamar los eventuales daños que pudiera sufrir por esta decisión, pero en ningún caso podrá continuar arrogándose la condición de distribuidor oficial ni hacer uso ilícito de las marcas u otros títulos. **Patricia GARCÍA**

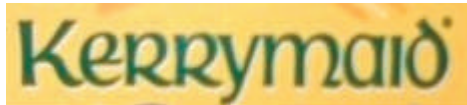
## 4. Incidencia de la coexistencia de dos marcas enfrentadas en una parte de la UE a efectos de la apreciación del riesgo de confusión entre dichas marcas en otros Estados miembros. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de julio de 2017, Kerrygold (C-93/16).

■ **1. HECHOS.** La sociedad irlandesa Ornuu es titular de varias marcas de la UE sobre el distintivo KERRYGOLD para designar mantequilla y otros productos lácteos que comercializa en varios países de la UE, incluido España. Las marcas reivindican, entre otros, los siguientes distintivos.





Tindale & Stanton (“T&S”) es una sociedad española que importa y distribuye en España margarinas con el signo KERRYMAID que seguidamente se reproduce:



Las margarinas importadas por T&S son fabricadas en Irlanda por Kerry Group PLC. Esta última entidad ha obtenido el registro en Irlanda y en el Reino Unido de la marca KERRYMAID.

Los distintivos KERRYGOLD y KERRY MAID han coexistido de forma pacífica en Irlanda y en el Reino Unido durante un periodo superior a 20 años.

En enero de 2014, Ornuá ejerció una acción por violación de marca de la UE contra T&S ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante al amparo de lo dispuesto en el art. 9.1, apartados (b) y (c) del [Reglamento \(CE\) nº 207/2009](#).

El Juzgado de lo Mercantil de Alicante desestimó la acción. El Juzgado entendió que la única similitud entre el signo KERRYMAID y las marcas de la UE KERRYGOLD resultaba de la presencia del elemento *descriptivo* KERRY, que se refería a un condado irlandés reputado por su ganadería vacuna. Además, el Juzgado argumentó que las marcas de la UE KERRYGOLD y la marca nacional KERRYMAID llevaban muchos años coexistiendo de forma pacífica en Irlanda y en el Reino Unido y que dicha coexistencia debía llevar a la conclusión –habida cuenta el carácter unitario de la marca de la UE– que no existiría ni riesgo de confusión ni riesgo de aprovechamiento indebido entre las marcas enfrentadas en España.

Ornuá interpuso un recurso de apelación ante la AP de Alicante solicitando al tribunal español que planteara una cuestión prejudicial

# EL ZABURU

ante el TJ para que se pronunciara sobre la interpretación del art. 9.1, apartados (b) y (c), en el supuesto de autos.

La AP de Alicante accedió a suspender la tramitación del recurso y pidió al TJ que se pronunciara sobre las siguientes cuestiones:

- Si el hecho de que una marca de la UE y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la UE permite concluir que no existe riesgo de confusión entre los distintivos enfrentados en la parte de la UE en la que no concurra coexistencia pacífica de las marcas enfrentadas;
- Si para la apreciación de la anterior cuestión, el Tribunal de Marcas de la UE debe llevar a cabo una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto y, en particular, de las circunstancias geográficas, demográficas, económicas y de otra índole de los Estados en que se ha producido la coexistencia, a efectos de su posible extrapolación a un tercer Estado.
- Y finalmente, si la coexistencia pacífica de la marca de la UE y la marca nacional en una parte de la UE, permite concluir que existe una justa causa que legitime al uso del signo idéntico a la marca nacional en otra parte de la UE, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** La respuesta del TJ a la primera cuestión planteada por la AP de Alicante es afirmativa. En esencia, el TJ declara:

- Que el derecho exclusivo conferido por la marca a su titular en virtud del art. 9.1 del Reglamento CE 207/2009 se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión;
- Que para que el titular de la marca de la UE pueda invocar ese derecho no es necesario que el uso del signo idéntico o similar que crea un riesgo de confusión se produzca en el conjunto del territorio de la Unión;
- Y que cuando el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la UE en una parte de la Unión, mientras que en otra parte

de ésta el mismo uso no crea ese riesgo, existe violación del derecho exclusivo conferido por la marca.

Con ello el TJ corrobora la tesis defendida por Ornuu en la apelación formulada ante la AP. En concreto: que el Juzgado de instancia habría errado en la comparación de los signos en conflicto y en la apreciación del riesgo global de confusión al extrapolar los efectos derivados de la coexistencia de las marcas enfrentadas en Irlanda y en el Reino Unido al conjunto del territorio de la Unión.

La respuesta a la segunda cuestión planteada por la AP de Alicante es, también, en sentido afirmativo. En particular, el TJ señala:

- Que la determinación del posible riesgo de confusión en sede del art. 9.1 (b) del Reglamento CE 207/2009, debe fundamentarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto;
- Que en lo que hace a la comparación de los signos en conflicto, dicha apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto que producen la marca y el signo usado en el tráfico en el público pertinente;
- Y que a los efectos antedichos, será preciso tomar en consideración las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales o de otra índole que contribuyen a la impresión de conjunto producida en el consumidor medio por la marca y el signo usado en el tráfico en los distintos territorios de la Unión.

Interesa subrayar, que la posición del TJ en este punto corrobora, desde esta segunda perspectiva, la tesis de Ornuu en el recurso interpuesto de que los elementos socioculturales y las condiciones de mercado que conducen a la ausencia de un riesgo de confusión entre la marca de la UE KERRYGOLD y el distintivo KERRYMAID en Irlanda y Reino Unido, diferirían significativamente en los países no anglófonos y, en concreto, en España.

Por último, la respuesta del TJ a la tercera cuestión planteada por la AP de Alicante es en sentido negativo. El TJ señala que la justa causa que legitima el uso del signo KERRYMAID en Irlanda y Reino Unido no puede extrapolarse a la parte del territorio de la UE en la que la coexistencia pacífica de las marcas enfrentadas no concurre. De nuevo el TJ da la razón a Ornuu.

■ **3. COMENTARIO.** La respuesta del TJ confirma, como venimos de señalar, la tesis defendida por Ornuá en el recurso de apelación interpuesto. Sin embargo, en el momento de redactarse estas líneas, la AP de Alicante no había dictado aún sentencia en el mencionado recurso y el enfrentamiento entre las marcas KERRYGOLD y KERRYMAID seguía abierto.

Durante la sustanciación del procedimiento ante el TJ, T&S solicitó al juez comunitario que en su respuesta precisara la incidencia que la descriptividad del elemento KERRY pudiera tener a efectos de la valoración del riesgo de confusión o del riesgo de asociación entre los distintivos enfrentados desde la perspectiva del art. 12 (b) del Reglamento 207/2009. Ornuá se opuso a este pedimento por entender que no formaba parte de las preguntas planteadas por la AP de Alicante al TJ. El Abogado General entendió, sin embargo, que la pertinencia de este aspecto del debate podía ser relevante y en sus conclusiones dio respuesta a dicha cuestión. Por el contrario, el TJ no acogió en su sentencia el criterio propuesto por el Abogado General y en la respuesta al Juez nacional sólo aludió a la anterior cuestión de forma incidental (y en términos distintos a los sugeridos por el Abogado General). En todo caso, lo que interesa ahora subrayar es que la supuesta descriptividad del elemento KERRY constituye o constituía un hecho controvertido del procedimiento ante el juez nacional y la AP de Alicante deberá analizar este punto en la sentencia de apelación al margen o con independencia de la respuesta del TJ. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

## 5. Caducidad de una marca individual usada como sello de garantía. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 2017, Gözze (C-689/15).

■ **1. HECHOS.** El VBB es una asociación que lleva a cabo diversas actividades relacionadas con el algodón y es titular de la siguiente marca figurativa de la UE para productos textiles:



El VBB celebra contratos de licencia relativos a su marca (“marca flor de algodón”) con empresas afiliadas a la asociación para acreditar la utilización de fibras de algodón de buena calidad.

La compañía Gözze, no afiliada a la sociedad, fabrica tejidos con fibras de algodón y coloca en ellos la marca flor de algodón desde hace varios decenios. En febrero de 2014 el VBB interpuso contra dicha entidad una acción de violación de su marca por incorporar a la etiqueta de sus toallas el siguiente distintivo:



En el marco de ese procedimiento, Gözze interpuso una demanda reconventional solicitando la nulidad de la marca flor de algodón o, subsidiariamente, su caducidad, aduciendo la falta de distintividad del signo.

Durante el transcurso del procedimiento, el Tribunal Superior Regional y Penal de Düsseldorf decidió suspenderlo y plantear al TJ dos cuestiones relativas al uso de la marca flor de algodón y a su posible caducidad.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta al TJ si puede considerarse la utilización de una marca individual como sello de calidad un uso con carácter de marca en el sentido del artículo 9, apartado 1, y del artículo 15, apartado 1, del [Reglamento nº 207/2009](#) respecto de los productos para los que se utiliza dicho sello.

El TJ contesta en sentido negativo a esta pregunta. El Tribunal entiende que el artículo 15.1 del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que la colocación sobre productos de una marca individual de la UE como sello de calidad no es un uso como marca que esté comprendido

en el concepto de uso efectivo en el sentido de esa disposición. No obstante, la colocación de dicha marca constituirá un uso efectivo si garantiza, asimismo y simultáneamente, a los consumidores que dichos productos proceden de una única empresa bajo cuyo control se fabrican y a la cual puede hacerse responsable de su calidad. Esto es, si la marca cumple su función esencial de indicación de origen.

Mediante la segunda cuestión, el órgano remitente pregunta al TJ si, en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, procedería declarar la caducidad de tal marca, con arreglo al artículo 52.1, letra a), en relación con el artículo 7.1 letra g), o una aplicación *mutatis mutandis* del artículo 73, letra c), del Reglamento nº 207/2009, cuando el titular de la marca no garantice, mediante controles periódicos de calidad a sus licenciatarios, la veracidad de las expectativas de calidad que se asocian al signo en el mercado.

El TJ contesta en sentido afirmativo a esta pregunta señalando que el artículo 52.1, letra a), y el artículo 7.1, letra g), del Reglamento deben interpretarse en el sentido de que no puede declararse la nulidad de una marca individual, basándose en la aplicación conjunta de estas disposiciones, porque el titular de la marca no garantiza la veracidad de las expectativas de calidad que el público asocia con esa marca.

En relación con esta segunda cuestión, el TJ también señala que el ámbito de aplicación de los artículos 66 a 74 del Reglamento, relativos a marcas colectivas de la UE, se halla expresamente delimitado a las marcas así designadas al efectuarse la solicitud y, por tanto, no pueden aplicarse *mutatis mutandis* a las marcas individuales de la UE.

**■ ■ ■ 3. COMENTARIO.** El TJ nos recuerda en esta sentencia la necesidad, en el marco del artículo 15.1 del Reglamento nº 207/2009, de que una marca se utilice en consonancia con su función esencial, consistente en garantizar al consumidor la identidad de origen del producto o servicio designado con la marca.

Cuando el uso de una marca no garantiza a los consumidores que los productos o servicios que identifica proceden de una empresa única bajo cuyo control se fabrican o se prestan y a la que, como tal, puede hacerse responsable de su calidad, ese uso no se efectúa en consonancia con la función esencial de la marca de indicación de origen y, por tanto,



la marca se halla sometida a la sanción de caducidad por falta de uso prevista en el Reglamento.

Asimismo, es importante destacar que las disposiciones relativas a las marcas colectivas contenidas en el Reglamento están limitadas a las marcas así designadas en el momento de su solicitud y, por tanto, será en ese momento cuando proceda analizar si, en función del uso que queremos hacer de esa marca, la marca que queremos registrar es una marca individual o una marca colectiva. **Ana SANZ**

## 6. El registro de una obra intelectual en el dominio público como marca por ser contrario al orden público o a las buenas costumbres. Sentencia del Tribunal de la AELC de 6 de abril de 2017, Oslo (E-5/16)

■ ■ ■ **1. HECHOS.** El caso surge a raíz de las denegaciones por la Oficina Noruega de Propiedad Intelectual (NIPO) de las solicitudes de marca depositadas por el Ayuntamiento de Oslo sobre una serie de obras artísticas del escultor noruego Gustav Selvik, que estaban muy próximas a recaer en el dominio público. La Oficina basó las denegaciones, principalmente, en la falta de distintividad de las obras, en su carácter eminentemente descriptivo y en la prohibición de registrar signos que estén constituidos exclusivamente por formas que den un valor sustancial al producto, motivos todos ellos previstos en la Ley de Marcas noruega tras la implementación del artículo 3.1 de la [Directiva 2008/95/CE](#) sobre Marcas.



No contento con ello, el Ayuntamiento de Oslo recurre las denegaciones ante la Sala de Recursos noruega que, con independencia de los motivos de denegación aducidos por la Oficina Noruega de Propiedad Intelectual en el presente caso, consideró que podían resultar también de aplicación otros, en particular, el párrafo (f) del artículo 3.1 de la Directiva por el cual se establece la prohibición de registrar marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. La duda que se plantea la Sala de Recursos respecto a la posible aplicación o no de esta causa es si debería permitirse que una sola persona se pueda hacer con el derecho exclusivo a utilizar en el mercado una obra artística que forma parte del patrimonio cultural universal, en unas condiciones que ni tan siquiera los propios sucesores del autor tienen.

La Sala de Recursos finalmente traslada la duda al Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA), al cual le plantea, entre otras cuestiones, si cabría la posibilidad de que en un momento dado un registro de marca sobre una obra artística, cuyos derechos de exclusiva han expirado, pueda colisionar con la prohibición establecida en el párrafo (f) del artículo 3.1 de la Directiva referida a marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres; y, en caso afirmativo, si la fama o valor cultural de dichas obras artísticas pueden jugar un papel determinante en esa valoración.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El EFTA comienza por recordarnos que hay determinados motivos de denegación del registro de una marca que pueden ser eventualmente subsanados, como puede ser la falta de distintividad, que puede subsanarse mediante el uso del signo en el mercado y la consecuente adquisición sobrevenida de la distintividad. No sucede así, en cambio, en el caso de la prohibición prevista en el párrafo (f) del artículo 3.1 de la Directiva referida a marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, que no se puede salvar mediante la adquisición sobrevenida de distintividad.

Así, el Tribunal entiende que la cuestión se puede resumir en si la posibilidad de apartar del dominio público una obra artística perteneciente al patrimonio cultural debería estar prohibida por ser contraria al orden público o a los principios de moralidad. En este sentido, el Tribunal nos recuerda que el mero hecho de que las obras hayan gozado en algún momento de protección no significa que puedan ser ulteriormente denegadas con base al artículo 4.4 (c) (iii) de

la Directiva, relativo a la prohibición de registrar marcas que infrinjan derechos de autor de terceros.

En lo que respecta a la posibilidad de denegar el registro de las obras como marcas por ser contrarias a los principios de moralidad, el Tribunal considera que este motivo podría ser aplicable en aquellos casos en los que los signos distintivos pudieran resultar ofensivos para los consumidores, lo que podría suceder si el signo fuese utilizado de forma tal que cause un menoscabo a la obra intelectual.

En cuanto a la segunda posibilidad de denegar el registro de una obra intelectual como marca por ser contraria al orden público, el Tribunal considera que esta prohibición sólo sería aplicable, en todo caso, a aquellos signos compuestos exclusivamente por obras que se encuentren en el dominio público y cuyo registro implique un riesgo real para el interés general de la sociedad.

A este respecto, el Tribunal señala que no serán considerados como supuestos de riesgo, particularmente, aquellos signos que sean concebidos para servir exclusivamente como signos distintivos así como aquellas obras que sean vendidas con el propósito de servir como marcas. También excluye como supuesto de riesgo aquellos signos que aun cuando estén basadas en obras intelectuales se difieran de las mismas de tal manera que no resulten confundibles por el público con la obra original.

En definitiva, el Tribunal admite la posibilidad de aplicar el párrafo (f) del artículo 3.1 de la Directiva en relación con el registro como marca de obras artísticas en el dominio público, aunque advierte que dicha prohibición debe ser aplicada de forma excepcional y atendiendo siempre a las circunstancias particulares del caso que corresponda.

**■ ■ ■ 3. COMENTARIO.** A mi entender no tiene sentido restringir el registro de obras intelectuales en el dominio público como marcas, pues estamos ante dos figuras con fines completamente distintos. La protección del derecho de autor no tiene otra finalidad que la de incentivar a los artistas a la creación de obras que enriquezcan el patrimonio cultural común, mientras que la protección de la marca persigue facilitar a los consumidores la distinción productos y servicios de una empresa de los de otras.

## EL ZABURU

El hecho de que una persona pueda obtener un registro de marca no significa, como apuntan algunos, que la obra artística sea despojada del dominio público, pues dicho registro no supone ningún impedimento para todas aquellas personas que quieran reproducir o comunicar libremente la obra, que es al fin y al cabo lo que podrán hacer una vez entrada la obra al dominio público.

Conviene recordar que el estado natural de las obras es el dominio público, y que el derecho de exclusiva que se le confiere al autor es la excepción a la regla. Por tanto, no se entiende por qué tendría que tener distinto tratamiento un signo compuesto por una obra intelectual, que a razón de su originalidad ha podido recibir protección, de cualquier otro signo distintivo. Todo ello sin perjuicio, además, de que una marca compuesta únicamente por una reconocida obra intelectual será siempre más débil que cualquier otra marca original.

Por tanto, considero justo y razonable que no se haya cerrado la puerta a la posibilidad de registrar obras intelectuales como marca, habida cuenta de que durante el periodo de protección de las obras el autor puede oponerse al registro de la marca y de que una vez en el dominio público hay otra serie de condiciones que deben también cumplirse.

**Joaquín ROVIRA**

### **7. La solicitud de información a un infractor de un derecho de PI puede instarse en un procedimiento distinto del procedimiento principal que conoce de la infracción. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2017, New Wave (C-427/15).**

■ **1. HECHOS.** NEW WAVE, CZ, a.s. inició un procedimiento contra ALLTOYS, spol. s.r.o. por infracción de su marca MegaBabe, al haber ésta utilizado dicha marca para vender mercancías sin su consentimiento.

Mediante sentencia firme, el órgano jurisdiccional nacional decretó que ALLTOYS había infringido los derechos de NEW WAVE sobre la marca MegaBabe, ordenándole que retirara los productos infractores que estaban ya en comercialización y que en el futuro se abstuviera de continuar con la conducta infractora. No obstante lo anterior, este órgano no permitió a NEW WAVE modificar el petitorio de su demanda

a efectos de que se le proporcionara información detallada sobre las mercancías objeto de la infracción.

Tras la conclusión del primer procedimiento, NEW WAVE inició un nuevo procedimiento con el objeto de que se ordenara a ALLTOYS que le comunicara toda la información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías de la marca MegaBabe almacenadas, comercializadas e importadas por ésta última.

El Tribunal Municipal de Praga desestimó la demanda de NEW WAVE, determinando que no era posible invocar un derecho de información mediante una demanda formulada de manera autónoma, ya que el artículo 3 de la Ley 221/2006 (legislación nacional de Rep. Checa) determina que tal derecho sólo puede invocarse a través del procedimiento que conoce de la infracción del derecho.

NEW WAVE apeló dicha resolución ante el Tribunal Superior de Praga, el cual revocó la sentencia dictada y ordenó a ALLTOYS que comunicara a NEW WAVE la información solicitada. Este órgano determinó que se debía tener en cuenta lo establecido en el artículo 8.1 de la [Directiva 2004/48/CE](#) para poder interpretar el artículo 3 de la Ley 221/2006, estimando que un procedimiento relativo a la puesta a disposición de información que no se ha comunicado de forma voluntaria también es un procedimiento relativo a la infracción de un derecho.

ALLTOYS interpuso recurso de casación ante el TS, el cual puntualizó que, pese a que la Ley 221/2006 trasponía lo establecido en la Directiva 2004/48, la cuestión debía analizarse conforme a lo establecido en el texto de la Directiva 2004/48. Asimismo, el TS llamó la atención sobre las diferencias en la traducción del texto a otros idiomas de la Directiva, haciendo aún más compleja si cabe la interpretación correcta del artículo 8.1, relativo al derecho de información.

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

*“¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE en el sentido de que se integra en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual también el supuesto de que, tras la conclusión definitiva del*

*procedimiento en el que se declaró que se infringía un derecho de propiedad intelectual, la demandante solicite en un procedimiento distinto datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen ese derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, para poder cuantificar el daño con exactitud y, posteriormente, solicitar la reparación de dicho daño)?”*

■ II 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ recuerda, antes de entrar de lleno en la cuestión prejudicial planteada, que existe abundante jurisprudencia del TJ que determina que, en lo relativo al Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 17 de marzo de 2016, Liffers, [C-99/15](#))

El TJ dispone que, en cuanto a la expresión “*en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual*” del artículo 8.1 de la Directiva 2004/48, no puede entenderse que afecta exclusivamente a procedimientos que tienen por objeto la declaración de la infracción de un derecho de PI, sino que puede también englobar procedimientos autónomos, entablados tras la conclusión definitiva de un procedimiento mediante el que se declaró la infracción de un derecho de PI.

Por otro lado, el TJ llama la atención sobre el hecho de que la obligación de facilitar información no sólo recae sobre el infractor del derecho en cuestión, sino también sobre terceros que pudieran no ser necesariamente parte del procedimiento principal.

Asimismo, el TJ determina que esta interpretación también es conforme con el objetivo del considerando 10 de la Directiva 2004/48, que es aproximar las legislaciones de los Estados Miembros en cuanto a los medios de tutela de los derechos de PI para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior (sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands, [C-681/13](#)).

Por último, el TJ relaciona el derecho de información de la Directiva 2004/48 con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, permitiendo al titular de un derecho de PI identificar a quien infringe y tomar las medidas oportunas, ya que, sin un conocimiento completo del alcance de la infracción, el titular no estaría en condiciones de

determinar o de calcular con exactitud los daños y perjuicios a los que tendría derecho por tal infracción.

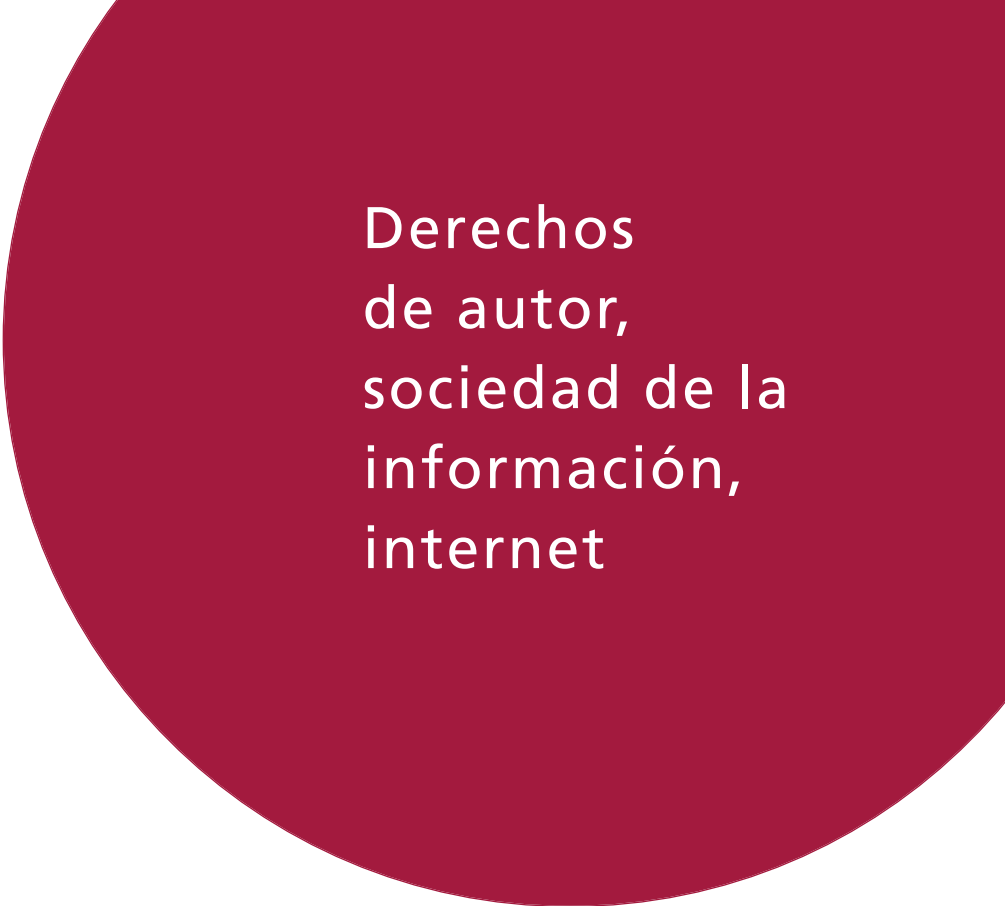
■ **3. COMENTARIO.** Acierta el TJ al concluir que el derecho de información es aplicable a un procedimiento autónomo distinto del principal que conoce de la infracción de un derecho de PI, pues con éste se garantiza que el titular de un derecho de PI infringido pueda recabar los datos necesarios para ver resarcidos sus derechos de forma efectiva.

**Manuel MÍNGUEZ**

*Notas*

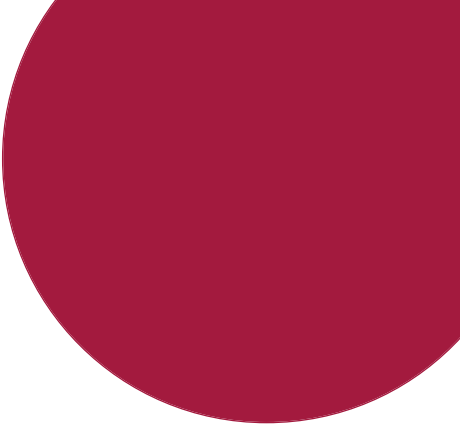






Derechos  
de autor,  
sociedad de la  
información,  
internet





8. La puesta a disposición de los usuarios de un sistema de grabación en la nube de emisiones audiovisuales transmitidas previamente por vía terrestre por organismos de televisión constituye un acto de comunicación al público que ha de ser autorizado por los titulares y no una copia privada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de noviembre de 2017, VCAST (C-265/16).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** VCAST es una sociedad inglesa que pone a disposición de sus clientes un sistema de grabación en la nube de emisiones de cadenas de televisión italianas transmitidas por vía terrestre. La parte demandante en el litigio principal –RTI– es una de las cadenas de televisión afectadas por el servicio que presta VCAST.

De acuerdo al relato de hechos, el sistema de VCAST permite al usuario elegir las emisiones o la franja horaria que desea grabar. VCAST capta la señal de televisión con sus propias antenas y graba la emisión en un espacio de almacenamiento que el usuario ha adquirido previamente de un tercero.

Según VCAST, el servicio que presta es acorde a la legalidad por cuanto que constituye una copia para uso privado amparada por la legislación italiana.

El Tribunale di Torino entiende que la resolución del litigio depende de la interpretación de los hechos a la luz del Derecho comunitario, y a tal efecto plantea cuestión prejudicial ante el TJ para que se pronuncie sobre si es compatible con el Derecho de la Unión (y más concretamente

con el artículo 5.2.b de la [Directiva 2001/29/CE](#)) una normativa que impide que una empresa ofrezca a los particulares servicios de grabación remota (*cloud computing*) de copias de obras protegidas por el derecho de autor, mediante una intervención activa en su grabación, sin el consentimiento de los titulares. Seguidamente plantea si, en sentido inverso, es acorde a Derecho de la Unión una normativa que permite este tipo de conductas contra el pago de una compensación remuneratoria al titular de derechos estableciendo una suerte de régimen de licencia obligatoria

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** En primer término el Tribunal de Justicia expone cómo se ha configurado el límite de copia privada de acuerdo a la jurisprudencia más reciente. A este respecto, señala que esta excepción al derecho de autor ha de interpretarse y aplicarse de forma restrictiva (sentencia de 10 de abril de 2014; ACI Adam; [C-435/12](#)). Incide además en el hecho de que las copias pueden ser llevadas a cabo por el beneficiario del límite a través de aparatos y equipos de terceros (sentencia de 21 de octubre de 2010; asunto Padawan; [C-467/08](#)).

Sin embargo, la actividad que lleva a cabo VCAST no se limita a organizar la reproducción de obras a petición de usuarios particulares, sino que proporciona, además, un acceso a las emisiones de determinados canales de televisión para que puedan grabarse remotamente. En este sentido, VCAST, más allá de la reproducción de los vídeos, los estaría poniendo a disposición del público en internet, lo que constituiría un acto de comunicación al público que en modo alguno queda afectado por el límite del artículo 5.2.b), limitado exclusivamente a los actos de reproducción.

En este caso, la existencia de un acto de comunicación se da por cuanto que, aunque las obras y prestaciones ya han sido emitidas previamente por las cadenas de televisión, la transmisión que de las mismas hace VCAST tiene lugar a través de una técnica diferente. En este sentido, ni siquiera es preciso entrar a examinar si el público al que se dirige la comunicación de VCAST es o no un público nuevo (sentencia de 7 de marzo de 2013; ITV Broadcasting; [C-607/11](#)).

Las transmisiones de VCAST constituyen por tanto comunicaciones al público diferentes y cada una de ellas ha de recibir la pertinente autorización de los titulares de derechos.

En consecuencia con lo anterior, considera el Tribunal que el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2011/29/CE se opone a una normativa nacional que permite a una empresa ofrecer a los particulares un servicio de videograbación remota en la nube de copias privadas de obras protegidas sin la autorización de los titulares de derechos.

■ II 3. **COMENTARIO.** Del presente asunto sorprende en primer lugar la forma en que el Tribunal remitente plantea la cuestión prejudicial presentando dos hipótesis opuestas: la de que la legislación italiana permita la actividad enjuiciada y la de que la prohíba. La fórmula adoptada por el tribunal italiano pone de relieve que las dudas interpretativas no se le planteaban sólo respecto a la relación Derecho comunitario-Derecho nacional, sino respecto al propio derecho nacional, aisladamente considerado. Por lo demás, la resolución del TJ resulta interesante y muy clarificadora por cuanto que no se limita a argumentar por qué la conducta enjuiciada no tiene cabida dentro del límite de copia privada (que es lo que en definitiva se le pregunta), sino que dedica gran parte de su argumentación a explicar la verdadera naturaleza del servicio prestado por VCAST como un acto de comunicación al público. **Patricia MARISCAL**

## 9. Fijación de tarifas por sociedad de gestión de derechos de autor en comparación con las tarifas aplicables en otros Estados miembros. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2017, AKKA/LAA (C-177/16).

■ II 1. **HECHOS.** La sociedad de gestión colectiva de derechos de autor de obras musicales de Letonia tiene fijadas tarifas para expedir licencias a título oneroso para la ejecución pública de las obras musicales cuyos derechos gestiona. El Consejo de la Competencia de dicho país, después de comparar las tarifas aplicadas en Letonia por el uso de obras musicales en comercios y centros de servicio con las aplicadas en Lituania y Estonia, impuso a la entidad de gestión una multa por abuso de posición dominante al considerar las tarifas excesivas.

La resolución del Consejo de la Competencia fue objeto de un recurso de anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa de ese país que llegó hasta el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidió suspender el recurso de

casación para someter ante el Tribunal de Justicia ciertas cuestiones prejudiciales a propósito de la noción de precio equitativo en el ámbito de la gestión de derechos de autor y la necesidad de efectuar una comparación entre las tarifas establecidas en los diversos Estados.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal de Justicia empieza por recordar que el comercio entre los Estados miembros puede verse afectado por las prácticas tarifarias de una sociedad de gestión de derechos de autor que ostenta un monopolio en su Estado miembro y gestiona en él, además de los derechos de los titulares letones, los de titulares extranjeros. También como cuestión de algún modo preliminar, el tribunal recuerda que una entidad de gestión que disfruta de un monopolio en el territorio de un Estado miembro tiene una posición dominante en una parte sustancial del mercado interior que puede ser explotada abusivamente mediante la fijación de precios, tarifas o cánones excesivos.

Partiendo de esas premisas, la sentencia advierte que, para determinar el posible carácter excesivo de un precio, debe considerarse válido el método basado en la comparación de los precios aplicados en el Estado miembro de que se trata con los aplicados en otros Estados miembros. En este punto, el tribunal puntualiza que no se puede establecer un número mínimo de mercados que deban compararse y que la elección de los mercados análogos apropiados debe hacerse según criterios objetivos, apropiados y comprobables en razón de las circunstancias particulares de cada caso.

El Tribunal admite, a estos efectos, que existan diferencias de precios significativas entre los Estados miembros por servicios idénticos debido a las diferencias en el nivel de vida y el poder adquisitivo de unos Estados y otros; y que corresponde a la autoridad de competencia, bajo un cierto margen de apreciación y sin sujeción a un único método adecuado, establecer cuál es el marco homogéneo para tal comparación.

La sentencia sigue adelante para analizar a partir de qué umbral debe considerarse que la diferencia entre las tarifas comparadas es notable y constituye un abuso de posición dominante y qué elementos de prueba puede aportar la sociedad de gestión para refutar el carácter excesivo de las tarifas.

El Tribunal recuerda que cuando las tarifas son notablemente más elevadas de las que se aplican en los restantes Estados miembros, dicha diferencia debe ser considerada el indicio de un abuso de posición dominante; pero que no existe un umbral mínimo (número de países) a partir del cual una tarifa debe considerarse "*notablemente más elevada*" y que la diferencia debe ser de cierta importancia y persistir durante un determinado periodo, sin ser temporal o episódica.

Por lo demás, la sentencia añade que el indicio de abuso de posición dominante puede ser desvirtuado si la sociedad de gestión justifica la diferencia basándose en la existencia de divergencias objetivas entre la situación de los diversos Estados miembros; y que para justificar esa diferencia, pueden tomarse en consideración, cuando son razonables, los costes de percepción, administración y reparto de la entidad de gestión, en la medida en que afecta a la relación existente entre la cuantía del canon y el importe efectivamente abonado a los titulares.

Finalmente, la sentencia aborda el alcance de la multa impuesta por las autoridades de competencia a la entidad de gestión, recordando que estas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. El hecho de que la entidad de gestión ya había sido condenada anteriormente por precios no equitativos puede ser tenido en cuenta a estos efectos

■ **II 3. COMENTARIO.** La fijación de tarifas por las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor se encuentra desde hace años en el punto de mira de las Autoridades de defensa de la competencia. Las denuncias por parte de los usuarios sobre el carácter excesivo de los cánones fijados por las sociedades de gestión se basan, no pocas veces, en las diferencias que presentan las tarifas en los distintos Estados miembros. Asumiendo que las sociedades de gestión mantienen posiciones dominantes en sus respectivos países y que el comercio entre los Estados miembros puede verse afectado por sus prácticas tarifarias, la sentencia que se comenta recuerda y propone algunos criterios para determinar cómo medir cuantitativa y cualitativamente la diferencia de tarifas en los Estados miembros. Aunque el Tribunal se pronuncia sobre aspectos concretos, a la postre acaba por remitir a las autoridades de competencia correspondientes la tarea de fijar el marco o base homogéneo de referencia, en razón de las circunstancias, para juzgar el carácter excesivo de las tarifas. **Antonio CASTÁN**

## 10. Las plataformas que facilitan el intercambio de archivos a través de sistemas peer to peer realizan actos de comunicación al público al indexar y clasificar los ficheros subidos por los usuarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2017, *Pirate Bay* (C-610/15).

■ ■ 1. **HECHOS.** El litigio principal concierne a la plataforma de intercambio de archivos que más ha dado de qué hablar hasta la fecha en prácticamente todo el mundo. Se trata de la plataforma neerlandesa *The Pirate Bay* (TPB). A través de esta página se facilita a los usuarios el intercambio de archivos mediante un sistema BitTorrent, el cual se caracteriza básicamente por fraccionar los archivos en pequeñas partes para facilitar su transmisión en línea. Los usuarios que deseen intercambiar un fichero a través de este protocolo han de descargar un software específico (que no es ofrecido por TPB), que es el que permite crear los ficheros BitTorrent. Una vez descargado el software el usuario lo sube a la plataforma TPB, donde se indexa para que el resto de usuarios de TPB puedan encontrarlos y para que las obras a las que reenvían esos ficheros puedan descargarse en los ordenadores de los usuarios en varios fragmentos con ayuda del software previamente descargado.

En este caso, la parte demanda no es TPB, sino dos proveedores de acceso a internet -Ziggo y XS4ALL- de cuyos abonados una gran parte son usuarios de la plataforma TPB. La parte demandante -la entidad de gestión de derechos de autor neerlandesa Stichting Brein- solicitaba del tribunal nacional que ordenase a las demandadas el bloqueo de los nombres de dominio y de las direcciones IP de la plataforma TPB.

Después de que los tribunales dieran la razón a la entidad de gestión en primera instancia y se la quitaran en apelación, el asunto llegó al Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) que decide suspender el procedimiento para plantear al TJ la cuestión de si la actividad de TPB constituye o no una comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la [Directiva 2001/29/CE](#).

■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** De nuevo, y como hiciera en la sentencia dictada en el asunto *Filmspeler* ([sentencia](#) de 26 de abril de 2017, más abajo comentada), el Tribunal analiza uno por uno los requisitos que de acuerdo a su propia jurisprudencia han de concurrir para determinar la existencia de un acto de comunicación al público.



Tal y como se puso de manifiesto en el referido asunto Filmspeler, cualquier acto mediante el cual un usuario proporcione a sus clientes, con pleno conocimiento de causa, acceso a obras protegidas puede constituir un acto de comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva.

En el presente asunto, si bien es cierto que son los usuarios de la plataforma los que suben los archivos, también lo es que los administradores realizan una labor activa y con pleno conocimiento de las consecuencias de su actividad al indexar y clasificar los ficheros en la plataforma. El objetivo es que los usuarios puedan localizar fácilmente las obras a fin de descargárselas y compartirlas con otros usuarios. En este sentido, el TJ considera que la plataforma desempeña un papel ineludible en la puesta a disposición de tales obras, constituyendo su actividad un acto de comunicación al público de las mismas

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** La senda jurisprudencial iniciada por el TJ con la sentencia Svensson ([C-466/12](#)) y que ha seguido desarrollando en los asuntos GS MEDIA ([C-160/15](#)) y Filmspeler ([C-527/15](#)) está configurando el derecho de comunicación al público de manera muy amplia. El objetivo perseguido por el TJ es sin duda el de evitar que argucias de tipo técnico permitan a terceros lucrarse a través de actividades dirigidas a hacer accesibles o a facilitar el acceso a obras y prestaciones protegidas sin la autorización de los titulares. **Patricia MARISCAL**

**11. La venta de un reproductor multimedia en el que se han preinstalado extensiones que contienen enlaces a páginas web de terceros donde se ponen a disposición del público obras audiovisuales protegidas sin la autorización de los titulares constituye un acto de comunicación al público no amparado por ningún límite. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2017, Filmspeler ([C-527/15](#)).**

■ ■ ■ **1. HECHOS.** El Sr. Wullens vende a través de varios sitios de internet un reproductor multimedia –el Filmspeler– que actúa de intermediario entre una fuente de señales de imagen y audio y una pantalla de televisión. El reproductor lleva instalado un software en el que se integran extensiones de internet creadas por terceros que

redirigen a páginas web donde se alojan contenidos protegidos que son puestos a disposición del público sin autorización de los titulares. El producto en cuestión funciona de tal manera que el usuario puede acceder a tales contenidos con sólo conectar el reproductor a la televisión y seleccionar el contenido que desea visionar.

En este caso la demandante es Stichting Brein, una fundación holandesa dedicada a la defensa de los titulares de derechos de autor, la cual alega en el procedimiento principal que la comercialización del *Filmspeler* constituye una comunicación al público no autorizada por los titulares de las obras y demás prestaciones afectadas. Frente a ello, el Sr. Wullens alega que su conducta tiene cabida dentro de una de las excepciones al derecho de autor previstas por la normativa holandesa: la relativa a los actos de reproducción provisional a los que se refiere el artículo 5.1 de la [Directiva 2001/29/CE](#).

En esta tesitura, el Tribunal de primera instancia holandés decide plantear cuestión prejudicial ante el TJ para que se pronuncie sobre si la conducta consistente en la venta del *Filmspeler* constituye una comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE y si en tal caso la reproducción provisional de las obras que realiza el usuario final del *Filmspeler* constituye una "utilización lícita" a los efectos del artículo 5.1 de la referida Directiva.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** Antes de entrar a calificar la conducta objeto de litigio el Tribunal de Justicia realiza una clarificadora exposición de los requisitos que han de concurrir en la comunicación pública, sirviéndose para ello de las últimas resoluciones dictadas en la materia.

El concepto de comunicación al público está conformado por dos elementos cumulativos: un "acto de comunicación" de una obra y una comunicación a un "público" (sentencias de 31 de mayo de 2016; Reha training; [C-117/15](#) y de 8 de septiembre de 2016; GS Media [C-160/15](#)). A los efectos de considerar la existencia de un acto de comunicación, la obra o prestación ha de ser comunicada mediante una técnica específica, diferente de las anteriores. En el caso de que la técnica de comunicación utilizada sea la misma, aun puede existir un acto de comunicación al público si el público destinatario (entendiendo por tal un número indeterminado de potenciales destinatarios) constituye un "público nuevo", esto es, un público que no fue tenido en cuenta por

los titulares de derechos cuando autorizaron la comunicación inicial (sentencias de 7 de marzo de 2013; *ITV Broadcasting*, [C-607/11](#) y de 13 de febrero de 2014; *Svensson*, [C-466/12](#)).

Además, el Tribunal señala otros criterios que han de ser tomados en consideración a la hora de apreciar la comunicación al público, como son el papel ineludible del usuario (facilitando con su intervención el acceso a las obras por parte de los clientes) y el carácter lucrativo del acto de comunicación (sentencias de 4 de octubre de 2011; *Football Club Association Premier League*, [C-403/08](#) y la recaída en el asunto *GS Media*, [C-160/15](#)).

Sentadas estas premisas, el Tribunal de Justicia considera que la venta de un reproductor multimedia de las características del *Filmspeler* constituye en sí misma un acto de comunicación al público por cuanto que supone facilitar al público el acceso a los contenidos protegidos. A estos efectos, la actividad del demandado no se limita a la mera puesta a disposición del público de las instalaciones materiales necesarias para efectuar la comunicación, lo que de acuerdo al Considerando 27 de la Directiva no se considera un acto de comunicación, sino que establece una conexión directa entre los sitios de internet donde se encuentran los contenidos pirateados y los usuarios del *Filmspeler*, facilitando así un acceso a los mismos que de otra manea difícilmente se produciría.

En lo que se refiere al público, si bien es cierto que a la fecha del planteamiento de la acción judicial no habían sido muchas las personas que habían adquirido el aparato en cuestión, el TJ señala la importancia de tener en cuenta el efecto acumulativo que genera la puesta a disposición de las obras entre los usuarios, considerando no sólo el acceso simultáneo a las obras sino también el que puede tener lugar de forma sucesiva (sentencia de 15 de marzo de 2012; asunto *Phonographic Performance*; [C-162/10](#)). En todo caso, los adquirentes del *Filmspeler* han de considerarse como un público nuevo.

Por último, la existencia evidente de ánimo de lucro en este caso hace presumir que la colocación de las extensiones se ha realizado con pleno conocimiento de la naturaleza protegida de las obras enlazadas.

Respecto de la posible aplicación del límite del artículo 5.1 Directiva, el TJ considera que la reproducción que llevan a cabo los usuarios del

*Filmspeler* no tiene por finalidad ni facilitar una transmisión en red entre terceras personas ni facilitar una utilización lícita de una obra por cuanto que la misma ni ha sido autorizada por los titulares ni puede considerarse lícita de acuerdo a la legislación aplicable.

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** Esta sentencia viene a sumarse a la ya abultada lista de pronunciamientos del TJ en materia de comunicación pública en el ámbito de la Directiva 2001/29/CE, muchas de ellas citadas en esta reseña. Una vez más, el TJ pone de manifiesto la amplitud del concepto de comunicación al público así como la necesidad de poner coto a la utilización de internet y de la tecnología para sacar provecho del esfuerzo intelectual de otros. **Patricia MARISCAL**

## 12. La comunicación de emisiones televisadas y radiofónicas mediante aparatos de televisión y de radio en las habitaciones de hotel no constituye una comunicación llevada a cabo en un lugar accesible al público a cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2017, Hotel Edelweiss (C-641/15).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La presente resolución del TJ es dictada en el marco de un litigio entre Verwertungsgesellschaft Rundfunk, una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, entre otros los de varias entidades de radiodifusión austriacas, y Hettegger Hotel Edelweiss, una sociedad que explota un establecimiento hotelero situado en Grossarl (Austria).

La entidad de gestión presentó una demanda contra el hotel ante el Tribunal Mercantil de Viena con el objeto de que se le condenase a abonar las cantidades adeudadas en concepto de comunicación pública de emisiones en lugares accesibles al público a cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada. A tal efecto, solicitaba del tribunal que obligase al hotel a proporcionar información sobre los programas de radio y televisión transmitidos en las habitaciones y sobre el número de habitaciones de que disponía el hotel.

Según alegaba la entidad de gestión, el precio de una habitación de hotel ha de considerarse un derecho de entrada a los efectos de la normativa austriaca y del artículo 8.3 de la [Directiva 2006/115/CE](#), en la medida en que la oferta de televisión tiene incidencia directa en el precio de la habitación.

Por su parte, el hotel entendía que la expresión contenida en el referido precepto –“*cantidad en concepto de entrada*” se refiere a una entrada solicitada especialmente por esa comunicación al público y que, por tanto, el precio de una habitación de hotel, que incluye muchos otros conceptos además de la oferta televisiva, no puede entenderse como un “precio de entrada”.

En estas circunstancias el Tribunal Mercantil de Viena decide preguntar al TJ sobre el alcance del concepto “*cantidad en concepto de precio de entrada*” a los efectos de determinar si a la actividad desarrollada por la demandada le era de aplicación el artículo 8.3 de la Directiva y normativa interna correlativa.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** Comienza el Tribunal recordando el famoso asunto SGAE vs. Rafael hoteles (sentencia de 7 de diciembre de 2006; [C-306/05](#)) en el que el TJ declaró que la distribución de una señal de televisión por parte de un establecimiento hotelero a los clientes alojados en sus habitaciones constituye un acto de comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la [Directiva 2001/29/CE](#), con independencia de la técnica empleada en la difusión y del carácter privado de las habitaciones. Recuerda también la resolución posterior recaída en el asunto Phonographic Performance Ireland (asunto [C-162/10](#)), en la que se consideró que la facilitación a los clientes de un hotel de aparatos de reproducción junto con una serie de CD’s constituye también una comunicación al público.

Continúa señalando que el concepto de comunicación al público es un concepto unitario en el Derecho de la Unión, y que tiene el mismo significado con independencia de quien sea en cada caso el titular.

No obstante lo anterior, en el caso enjuiciado, el derecho de comunicación pública de las entidades de radiodifusión se configura de una manera un tanto peculiar y más restringida por cuanto que el artículo 8.3 de la Directiva 2006/115 exige que la comunicación se haga

en lugares accesibles al público a cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada.

Para determinar qué ha de entenderse por “*cantidad en concepto de entrada*”, el TJ sostiene que el precepto de la Directiva ha de interpretarse a la luz de los textos normativos de los que proviene (la [Convención de Roma](#) y el [Convenio Fonogramas](#) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Aunque carece de carácter vinculante, el TJ se apoya en la guía elaborada por la OMPI para la interpretación de ambos tratados, donde se establece que el concepto se refiere a un pago solicitado especialmente como contraprestación de una comunicación al público de una emisión televisada de modo que, por ejemplo, el hecho de pagar una comida o bebidas en un restaurante no se considera un pago de un derecho de entrada a efectos de tal disposición.

En consecuencia con lo anterior, el TJ declara que la comunicación de emisiones televisadas y radiofónicas mediante aparatos de televisión instalados en las habitaciones de hotel no constituye una comunicación al público llevada a cabo en un lugar accesible al público a cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada.

**■ II 3. COMENTARIO.** Este asunto tiene un enorme interés, ya no sólo por la propia cuestión de fondo que se discute –si el abono del precio de una habitación de hotel equivale al pago de una cantidad en concepto de entrada–, sino también y sobre todo por la magnitud de las consecuencias de índole económica a que habría dado lugar un fallo en sentido contrario. Tal escenario hubiera abierto la puerta a reclamaciones en masa por parte de los organismos de radiodifusión de toda la Unión Europea a establecimientos hoteleros, y quién sabe si también a otro tipo de establecimientos de características análogas.  
**Patricia MARISCAL**

## 13. Indemnización “punitiva” por daños y perjuicios en derechos de autor conforme al doble del importe de la regalía hipotética. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2017, Olawska (C-367/15).

**■ II 1. HECHOS.** La entidad de gestión colectiva de derechos de autor autorizada en Polonia para gestionar los derechos relativos a obras

audiovisuales interpone demanda contra OTK en relación con la emisión de programas de televisión a través de la red de cable en el territorio de una ciudad de ese país. La acción reclamaba el pago de una indemnización consistente en el doble de la remuneración tarifada por el uso de los derechos de autor.

Después de diversas vicisitudes procesales, el Tribunal Supremo de Polonia decidió plantear ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial para determinar si la concesión de una indemnización a tanto alzado por daños y perjuicios a partir del doble de la remuneración adecuada es compatible con el objetivo declarado en la [Directiva 2004/48/CE](#) de no instaurar indemnizaciones punitivas.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal de Justicia comienza por recordar que la Directiva 2004/48 pretende una aplicación efectiva del Derecho de Propiedad Intelectual según la cual las medidas, procedimientos y recursos previstos por los Estados miembros deberán ser efectivos, proporcionados y disuasorios. A título de introducción, la sentencia recuerda a continuación que la Directiva 2004/48 establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras.

En segundo lugar, el Tribunal admite que, como se desprende de su Considerando 26, la Directiva 2004/48 no tiene como objetivo imponer una obligación consistente en establecer indemnizaciones punitivas, pero la sentencia puntualiza inmediatamente: el hecho de que la Directiva no conlleve la obligación, para los Estados miembros, de prever indemnizaciones llamadas “punitivas” no puede interpretarse como una prohibición de adoptar una medida de tal naturaleza.

La sentencia, además, advierte que en la indemnización por daños y perjuicios calculada a tanto alzado conforme al canon hipotético no es necesario demostrar el nexo de causalidad entre el hecho que da lugar a la vulneración del derecho de autor y el perjuicio sufrido.

Pese a lo anterior, la sentencia acaba por llamar la atención sobre el hecho de que no puede excluirse que, en casos excepcionales, la indemnización de un perjuicio calculado sobre la base del doble del canon hipotético exceda de forma tan clara y considerable del perjuicio

realmente sufrido que una petición de esta clase podría constituir un abuso de derecho en el sentido prohibido por la propia Directiva

■ ■ ■ **3. COMENTARIO.** De un tiempo a esta parte, el debate sobre la función punitiva o reparadora de la indemnización por daños y perjuicios en propiedad industrial e intelectual se viene agudizando. Hasta ahora los argumentos a favor de las indemnizaciones punitivas chocaban con la declaración contraria explicitada al respecto en la Directiva 2004/48. Esta sentencia del Tribunal de Justicia, sin embargo, abre la puerta con claridad manifiesta a la posibilidad de un giro decisivo en el sistema europeo. El alcance de la sentencia, al estar fundada en una Directiva transversal sobre ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, afecta no sólo al derecho de autor, sino también a marcas, patentes y diseños. Aunque la sentencia no descarta la posibilidad de indemnizaciones punitivas, ofrece también el remedio o cortapisa frente a un ejercicio desmedido de la acción de resarcimiento: el abuso de derecho como límite a la indemnización. **Antonio CASTÁN**

*Notas*



# Patentes



## 14. Se confirma la posibilidad de que se conceda un CCP con una duración negativa. Sentencia del Tribunal de la AELC de 21 de diciembre de 2017, Merck ([E-5/17](#)).

■ ■ 1. **HECHOS.** La sentencia resuelve una solicitud de dictamen consultivo remitida por el Tribunal Supremo de Islandia al Tribunal de la Asociación Europea del Libre Comercio (“Tribunal de la AELC”, también conocido como el “Tribunal de la EFTA”) en relación con la interpretación del [Reglamento CE no. 1768/92](#) relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (“Reglamento relativo al CCP para medicamentos”). A este respecto, conviene recordar que este Reglamento está integrado en el [Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo](#) (“EEE”) y, por tanto, resulta aplicable no sólo en los Estados integrantes de la UE sino también en los países integrantes de la AELC que son miembros del citado EEE (i.e. Islandia, Liechtenstein y Noruega). Y respecto a estos últimos países es el Tribunal de la AELC y no el TJ el órgano competente para garantizar la interpretación y aplicación uniforme del referido Reglamento.

El litigio surgido en Islandia, del que trae causa la solicitud de dictamen consultivo arriba indicada, puede resumirse como sigue:

La farmacéutica Merck Sharp & Dohme Corp (“Merck”), solicitó el registro de una patente el 5 de julio de 2001. El 21 de marzo de 2007, Merck obtuvo una autorización de comercialización para el medicamento JANUVIA cubierto por dicha patente y el 19 de septiembre de 2007 solicitó un certificado complementario de protección para el referido producto ante la Oficina de patentes de Islandia.

## EL ZABURU

La Oficina denegó la anterior solicitud porque, al aplicar las normas sobre el cálculo de la duración del CCP previstas en el Reglamento relativo al CCP para medicamentos, la duración del CCP resultaba negativa. En efecto, el artículo 13.1 del citado Reglamento establece que el CCP tiene efectos *“por un período igual al transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente de base y fecha de la primera autorización de comercialización en la Comunidad, menos un período de cinco años”* y en este caso, al aplicar dicho cálculo, el resultado era que el CCP de Merck tendría una duración negativa en 106 días.

Merck argumentó que la razón por la que había solicitado el CCP a pesar de que en aplicación de la citada norma, la duración resultaba negativa era porque pretendía solicitar la prórroga de seis meses prevista para medicamentos destinados al uso pediátrico prevista en el propio Reglamento relativo al CCP para medicamentos de conformidad con el [Reglamento CE nº 1901/2006](#) sobre medicamentos para uso pediátrico (“Reglamento sobre medicamentos para uso pediátrico”).

El mismo problema se produjo en Alemania y la cuestión terminó resolviéndose por el TJ en la sentencia prejudicial [C-125/10 Merck Sharp & Dohme](#). En esta sentencia, el TJ aclaró que el artículo 13.1 del Reglamento relativo al CCP para medicamentos no se opone a que los medicamentos puedan ser objeto de un CCP aunque la duración sea negativa.

La dificultad en el caso planteado en Islandia era que, en el momento en que Merck presentó la solicitud de CCP, el Reglamento sobre medicamentos para uso pediátrico todavía no había sido incorporado al Acuerdo sobre el EEE y, no estando en vigor la extensión de 6 meses en la duración de los CCPs para ese tipo de medicamentos, no había “razón” para conceder un CCP cuya duración resultaba negativa atendiendo a las reglas sobre el cálculo de la duración previstas en el Reglamento de CCP en vigor.

En este contexto, el Tribunal Supremo de Islandia se dirigió al Tribunal de la AELC para pedirle que aclarase si, aún sin estar en vigor el Reglamento sobre medicamentos para uso pediátrico, podría entenderse que el Reglamento relativo al CCP para medicamentos permite que se conceda un CCP con una duración negativa.

■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal de la AELC confirma que el Reglamento relativo al CCP para medicamentos permite un CCP con una duración negativa y ello con independencia de la aplicación o no del Reglamento sobre medicamentos para uso pediátrico. La sentencia se basa en los siguientes razonamientos:

- El Reglamento relativo al CCP para medicamentos no contiene ningún precepto que regule la duración negativa de un CCP y ni el tenor del artículo que establece la duración del CCP (artículo 13) ni el de ningún otro precepto del Reglamento sugieren nada que indique que un CCP con una duración negativa no sea posible.
- Además, el artículo 3 del Reglamento, que fija las condiciones para la obtención del CCP, no establece el requisito de que la duración del CCP sea positiva. Y tampoco existe tal requisito en las normas sobre las condiciones procedimentales previstas en los artículos 7 a 9 del Reglamento.
- Por otra parte, el artículo 10 del Reglamento dispone que si se cumplen las condiciones del Reglamento, la autoridad competente deberá conceder el CCP, salvo que se dé uno de los supuestos de rechazo de la solicitud que enumera el citado precepto (entre los que no se encuentra la duración negativa).

El Tribunal de la AELC señala que la conclusión alcanzada sería conforme con la finalidad del Reglamento de CCP para medicamentos de que la duración del CCP sea la suficiente para proporcionar al titular una protección efectiva. Además, añade, un CCP con una duración negativa no excedería ninguna de las dos limitaciones relativas a la duración previstas en el Reglamento: que el titular de la patente y CCP disfrute de un máximo de 15 años de exclusividad a partir de la primera autorización de comercialización y que el CCP tenga una duración no superior a 5 años.

■ **3. COMENTARIO.** El Tribunal de la AELC coincide, por tanto, con la interpretación del Reglamento relativo al CCP para medicamentos dictada por el TJ en el asunto C-125/10 Merck Sharp & Dohme, confirmando, así, la posibilidad de que, también en los países de la AELC que son miembros del EEE puedan concederse CCPs con una duración negativa y ello a pesar de que en el momento de solicitud del CCP no

estuviera en vigor el Reglamento sobre medicamentos para uso pediátrico. La posición adoptada por el Tribunal de la AELC era esperable y resulta coherente con el objetivo del Acuerdo sobre el EEE de crear un espacio homogéneo en el que las relaciones económicas entre las Partes Contratantes (Islandia, Liechtenstein, Noruega y los países de la UE) se produzcan en igualdad de condiciones y de conformidad con las mismas normas. Y es que este principio podría ponerse en peligro si el Tribunal de la AELC resolviese sobre la interpretación de un Reglamento de forma divergente a como lo ha hecho anteriormente el TJ. **María CADARSO**

### 15. El TJ confirma la facultad de los titulares de CCPs de exigir la rectificación de la duración de CCPs para ajustarla a lo establecido por la sentencia C-471/14, Seattle Genetics, aunque los CCPs se hubieran concedido con anterioridad a la misma y aunque la resolución de su concesión sea firme. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Incyte (C-492/16)

■ **1. HECHOS.** La sentencia [C-471/14](#), Seattle Genetics, dictada por el TJ el 6 de octubre de 2015, aclaró el concepto de “fecha de la primera autorización de comercialización en la UE” (en adelante, “fecha de la primera AC”) del producto objeto del CCP [v. comentario de la sentencia Seattle Genetics en [Anuario ELZABURU 2015](#)]. La relevancia del concepto de “fecha de la primera AC” radica en que –según dispone el art. 13.1 del [Reglamento \(CE\) n° 469/2009](#)– esa fecha ha de tenerse en cuenta a efectos del cálculo de la duración del CCP.

Antes de la sentencia Seattle Genetics, las oficinas de patentes venían interpretando la “fecha de la primera AC” como la fecha de la concesión de dicha AC. Sin embargo, en Seattle Genetics, el TJ declaró que la “fecha de la primera AC” debía identificarse con la fecha en la que dicha AC se notificó al destinatario –y no con la fecha de su emisión–. Como razonó la repetida sentencia, los titulares de CCPs no pueden, en rigor, empezar a comercializar su producto –explotar su CCP– hasta que se les notifica la AC. Por ello, calcular la duración del CCP en función de la fecha de la emisión de la AC en vez de la de su notificación conllevaba, en última instancia, una reducción injustificada (aunque

fuera solo de unos pocos días) del periodo de protección que la ley confiere a los titulares de CCPs.

Tras la sentencia *Seattle Genetics*, las oficinas de patentes de los Estados miembros de la UE comenzaron a aplicar la doctrina del TJ a las solicitudes nuevas y a las que aún estaban en curso, tomando como referencia para el cálculo de la duración de aquellos CCPs la fecha de la notificación de la AC y no la de su emisión (como había ordenado el TJ). Asimismo, la mayoría de oficinas de los Estados miembros aplicaron la doctrina sentada por el TJ en *Seattle Genetics*, también, a CCPs ya concedidos y firmes, rectificando su duración a instancia del solicitante (así lo hicieron las oficinas de Alemania, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Letonia, Holanda, Bulgaria, República Checa, Croacia, Grecia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia y Rumanía). Hubo, sin embargo, casos excepcionales (como Francia, Hungría o España), en los que las oficinas rechazaron las solicitudes de corrección de la duración respecto a CCPs concedidos con anterioridad a esta sentencia y cuyas resoluciones de concesión habían ganado firmeza. Al entender de estas oficinas, tales resoluciones constituían actos administrativos firmes y eran, por tanto, inmodificables.

Frente a las mencionadas resoluciones denegatorias, los titulares de CCPs interpusieron recurso ante los tribunales de sus respectivos países. Los recurrentes se basaban, en esencia, en una norma prevista en el [Reglamento \(CE\) n° 1610/96](#) de CCP de productos fitosanitarios: el art. 17.2 (aplicable al art. 18 del Reglamento de CCP de medicamentos en virtud del Considerando 17 del aquel Reglamento). Este precepto reconoce a los titulares de CCPs un recurso directo –no sometido a plazo alguno– para pedir la rectificación de la duración de un CCP cuando la “fecha de la primera AC” contenida en la solicitud sea “incorrecta”. Sobre esa base, los recurrentes sostuvieron que el caso en cuestión tenía encaje en el mencionado precepto, puesto que si la denegación de rectificación partía de identificar la “fecha de la primera AC” con la fecha la concesión y no con la de su notificación, se estaba contraviniendo lo decidido por el TJ en la sentencia *Seattle Genetics*, de acuerdo con la cual y de conformidad con el antes citado art. 17.2, la “fecha de la primera AC” debía considerarse “incorrecta”.

Este es el conflicto que se suscitó en el litigio principal que dio lugar a la cuestión prejudicial aquí comentada, planteada por un tribunal

húngaro al TJ. Dicho procedimiento enfrentaba a una compañía farmacéutica –Incyte– titular de un CCP (concedido y firme) con la oficina de patentes de Hungría que había denegado la rectificación de la duración solicitada por aquélla al amparo del citado art. 17.2 del Reglamento de CCP de productos fitosanitarios (art. 18 del Reglamento de CCP de medicamentos). Dado que el debate planteaba cuestiones jurídicas de cierta complejidad –como, por ejemplo, el efecto retroactivo de las sentencias del TJ en procesos prejudiciales–, el tribunal húngaro planteó al TJ la referida remisión prejudicial para asegurarse de la interpretación que había de darse al mencionado art. 17.2 en relación con la doctrina dictada por el TJ en la sentencia *Seattle Genetics*.

La pregunta que, en esencia, dirigió el tribunal húngaro al TJ fue la siguiente: si el art. 17.2 del Reglamento CCP de productos fitosanitarios (art. 18 del Reglamento de CCP para los medicamentos), debe interpretarse en el sentido de que cuando la “fecha de la primera AC” de un CCP se haya determinado de manera no conforme con lo establecido por el TJ en la sentencia *Seattle Genetics*, tal fecha ha de considerarse incorrecta, procediendo en consecuencia la rectificación de la duración de dicho CCP aunque éste se hubiera concedido con anterioridad a dicha sentencia y la resolución de su concesión hubiera ganado firmeza.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** En la sentencia que se reseña, el TJ confirma que el art. 17.2 del Reglamento CCP de productos fitosanitarios –art. 18 del Reglamento CCP de medicamentos–, permite a los titulares de CCPs –ya concedidos y firmes– solicitar la corrección de la duración de su CCP cuando la “fecha de la primera AC” consignada en la solicitud sea incorrecta por haber sido fijada de manera no conforme con lo establecido por el TJ en la sentencia *Seattle Genetics*. El razonamiento seguido por el TJ para llegar a esta conclusión se puede resumir como sigue:

- El TJ comienza recordando que la interpretación que ofreció la sentencia *Seattle Genetics* del concepto “fecha de la primera AC”, tiene, en tanto que dictada en un procedimiento prejudicial, efectos *ex tunc* y debe entenderse que aclara el significado de dicho concepto como debió haber sido entendido desde que el precepto que lo contiene –el que regula la duración de los CCPs– entró en vigor.



- A la vista de lo anterior, el TJ confirma que, en una situación como la del caso de Incyte, en la que en la solicitud de CCP se indicó como “fecha de la primera AC” la fecha de la concesión de dicha AC y no la de su notificación (como indica Seattle Genetics), dicha fecha de la primera AC es incorrecta y, en consecuencia, de acuerdo con el 18 del Reglamento CCP de medicamentos (interpretado a la luz del art. 17.2 del Reglamento CCP de productos fitosanitarios), el titular del CCP tiene la posibilidad de interponer un recurso de rectificación de la duración del CCP directamente ante la autoridad que lo emitió en cualquier momento, mientras éste no haya expirado.
- Por último, el TJ señala que la rectificación de la duración de un CCP –ya concedido por resolución firme– en las condiciones descritas, sirve al doble objetivo perseguido por la normativa sobre CCPs de dar protección suficiente al titular del CCP y de lograr una aplicación uniforme del Derecho de la UE, sin que la rectificación de que se trata suponga menoscabo alguno del principio de seguridad jurídica

■ **3. COMENTARIO.** Este nuevo pronunciamiento del TJ constituye una muy buena noticia para las compañías titulares de CCPs concedidos con anterioridad a la sentencia Seattle Genetics, cuya duración se hubiera calculado contraviniendo la interpretación sentada en dicha sentencia. Ahora, con la aclaración del TJ en la sentencia que se comenta, los mencionados titulares podrán exigir que se rectifique la duración de su CCP aun cuando la resolución de concesión del CCP fuera anterior a la sentencia Seattle Genetics y la misma constituya un acto administrativo firme. La única limitación que el TJ impone a tal solicitud de rectificación es que el CCP no haya expirado.

La sentencia Incyte tiene una especial trascendencia en nuestro país, puesto que, como se ha indicado más arriba, España fue uno de los pocos países de la UE en los que la Administración (la OEPM, en nuestro caso) rehusó aplicar la doctrina Seattle Genetics a CCPs ya concedidos. Tal negativa dio lugar a la incoación de numerosos procedimientos contencioso-administrativos a instancia de los titulares de CCPs, pendientes todavía -a la fecha de la redacción de este comentario- de resolución ante el TSJ de Madrid. A la vista de la nueva sentencia del TJ, es de esperar que el TSJ de Madrid estime los recursos de los titulares de los CCPs y acuerde revocar las resoluciones denegatorias de la OEPM, ordenando a ésta que efectúe las rectificaciones interesadas por los titulares. **María CADARSO**

## 16. Admisibilidad de características negativas no descritas ante la EPO. Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 18 de diciembre de 2017 (G 0001/16).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La Decisión G1/16 se refiere a la aplicación a las características negativas no descritas (*undisclosed disclaimers*) de la norma general que se utiliza para determinar si una modificación de la solicitud cumple con los requisitos del [Artículo 123\(2\)](#) EPC. El problema de la admisibilidad de las características negativas no descritas ya se trató en las decisiones [G1/03](#) y [G2/03](#). En el presente caso, el conflicto es si el estándar de oro general de la decisión [G2/10](#), que se refiere a las características negativas descritas, debería aplicarse también a las características negativas no descritas, y cómo. Más particularmente, en la presente decisión, se pidió a la Alta Cámara de Recursos que aclarase si el estándar de oro se aplica a las características negativas no descritas y, de ser así, si se aplica solo o en combinación con los criterios específicos desarrollados en G1/03, y finalmente, si se combina con estos, si necesita ser aplicado de una forma modificada.

Una característica negativa en una reivindicación de una patente consiste en palabras, términos, fórmulas, compuestos u otros elementos que identifican una materia específicamente no reivindicada. Tal como se emplea en G1/03, una característica negativa típicamente excluye realizaciones específicas de aquello que se reivindica de manera general.

El término «*característica negativa no descrita*» se refiere a la situación en la que ni la característica negativa en sí misma ni la materia excluida por ella han sido divulgados en la solicitud tal y como fue presentada.

El estándar de oro fue establecido por la Alta Cámara de Recursos en las decisiones [G3/89](#) y [G11/91](#) como una definición general de los requisitos para evaluar cualquier modificación para el cumplimiento del Artículo 123(2) EPC. Este estándar o test se ha convertido en el enfoque habitual que se aplica en la evaluación de adición de materia ([Artículo 123\(2\)](#) EPC), de novedad ([Artículo 54](#) EPC) y de la validez de una prioridad reivindicada ([Artículo 87](#) EPC). Esto significa que cualquier modificación a la solicitud de patente debe realizarse dentro de los límites de lo que un experto en la materia entendería directa e

inequívocamente, utilizando el conocimiento general común y de manera objetiva y en relación con la fecha de presentación, de la totalidad de los documentos de la solicitud tal y como fue presentada.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** La Alta Cámara de Recursos ha concluido que, a fin de considerar si una reivindicación modificada con una característica negativa no descrita es admisible en virtud del artículo 123(2) EPC, dicha característica debe cumplir uno de los criterios establecidos en el punto 2.1 de la decisión G1/03.

La introducción de tal característica puede no proporcionar una contribución técnica a la materia descrita en la solicitud tal y como fue presentada. En particular, no puede ser relevante para la evaluación de la actividad inventiva o para la suficiencia en la descripción. La característica negativa no puede eliminar más de lo necesario para restaurar la novedad o para eliminar la materia excluida de la patentabilidad por razones no técnicas.

Para tomar esta decisión, la Alta Cámara de Recursos ha formulado diferentes escenarios que se discutieron con las partes en presentaciones escritas y procedimientos orales.

**■ II 3. COMENTARIO.** La Alta Cámara de Recursos ha confirmado que el estándar de oro de la decisión G2/10 no es el test relevante para examinar si una modificación a una reivindicación mediante una característica negativa no descrita cumple con los requisitos del Artículo 123(2) EPC, sino que debe emplearse el test descrito en G1/03. Sin embargo, para las características negativas descritas, el test adecuado es el estándar de oro de G2/10.

La decisión G1/16 también señala que un aspecto importante es si se mejora la posición del solicitante o titular de la patente con respecto a otros requisitos de patentabilidad. En este sentido, la decisión también explica que la evaluación de la actividad inventiva debe llevarse a cabo sin tener en cuenta la característica negativa no descrita, tal como se propone en [T 710/92](#). De esta forma, se evita cualquier modificación inadmisibles de la enseñanza técnica original en la evaluación de la actividad inventiva.

Es la esperanza de la Alta Cámara de Recursos que estas respuestas sirvan de orientación para un enfoque uniforme para evaluar la

admisibilidad de una modificación de las reivindicaciones mediante la introducción de una característica negativa no descrita en otros casos ante las cámaras de recursos o ante las divisionales de examen y oposición de la Oficina de Patentes Europeas. **Patricia SALAMA**

## 17. Interpretación de las posibilidades de subsanación de las irregularidades vinculadas a una solicitud de CCP. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 2017, Merck Sharp & Dohme ([C-567/16](#)).

■ ■ 1. **HECHOS.** La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice de Inglaterra y Gales en el marco de un litigio que enfrentaba a la compañía americana MSD (integrada en el Grupo Merck & Co. Inc.) y a la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO). Los hechos que dieron lugar al conflicto se pueden resumir del siguiente modo:

- En septiembre de 2014, MSD presentó una solicitud de CCP ante la UKIPO para los dos principios activos que componen un medicamento destinado a reducir la tasa de colesterol llamado *Atozet*. Junto a la solicitud de CCP, se adjuntaba la notificación de finalización del procedimiento descentralizado previsto en el art. 28, apartado 4º, de la [Directiva 2001/83/CE](#) por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, que había sido expedida por el Instituto Federal de Medicamentos y de Productos Médicos alemán. En la solicitud se solicitaba la autorización de la UKIPO para completar la susodicha solicitud cuando se expidiera la AC del producto objeto del CCP en el Reino Unido.
- El examinador de la UKIPO formuló objeción frente a la anterior solicitud de CCP por entender que no cumplía el requisito establecido en el art. 3, letra b) del [Reglamento CCP](#), al no haber acreditado MSD que poseyera una AC vigente en el Reino Unido.
- En noviembre de 2014, MSD presentó a la UKIPO un escrito al que adjuntaba una copia de la AC expedida por la Agencia de Regulación de los Medicamentos del Reino Unido en octubre de 2014. La UKIPO, sin embargo, denegó esta solicitud de subsanación de irregularidades por entender que nos hallaríamos en presencia de una irregularidad no subsanable.

- MSD interpuso un recurso contra la resolución de la UKIPO ante los jueces y tribunales ingleses, y éstos decidieron suspender el procedimiento y plantear al TJ dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 3, letra b) y 10, apartado 3, del Reglamento CCP. En concreto:
  - Si una notificación de finalización del procedimiento emitida por el Estado Miembro de referencia con arreglo al art. 28, apartado 4º de la Directiva 2001/83 antes de la expiración de la patente de base, equivale a una AC, de modo que pudiera ser posible obtener un CCP sobre la base de esta notificación; y
  - Si la respuesta a la anterior pregunta fuera negativa, si la falta de presentación de la AC junto con la solicitud de CCP constituiría una irregularidad subsanable ex art. 10, apartado 3, del Reglamento CCP.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** Sobre la primera cuestión, el TJ contesta en sentido negativo. El TJ señala que una AC válida debe adoptar la forma de un documento que cumpla con los requisitos exigidos por la Directiva 2001/83 en el marco del procedimiento descentralizado. A este respecto, el TJ señala que la notificación de finalización del procedimiento con arreglo al art. 28, apartado 4º de la mencionada Directiva constituiría una fase intermedia del procedimiento y carecería de los efectos jurídicos de una AC válida.

En segundo lugar, el TJ examina la cuestión prejudicial relativa a la interpretación del art. 10, apartado 3, del Reglamento CCP. En este punto el TJ señala que la inexistencia de una AC no constituye una irregularidad que el solicitante pueda subsanar al amparo de este precepto. El TJ subraya que dicha irregularidad está o estaría vinculada al producto, como medicamento, objeto del CCP y no a una irregularidad vinculada a la solicitud de CCP, que es el presupuesto sobre el que el precepto articula las posibilidades de subsanación. El tenor del citado artículo es claro sobre este extremo.

**■ II 3. COMENTARIO.** La interpretación por el TJ de los arts. 3, letra b) y 10, apartado 3 del Reglamento CCP es impecable y no plantea ningún tipo de duda u objeción. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

## 18. Aplicación del artículo 70.7 ADPIC a patente europea de producto validada en España como patente de procedimiento. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2017, ([ECLI:ES:TS:2017:3723](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía LUNDBECK A/S y otras interponen demanda por infracción de Certificado Complementario de Protección sobre cierta patente europea contra un conjunto de empresas farmacéuticas por el lanzamiento de medicamentos genéricos en torno al "*Escitalopram*".

La patente europea que servía de base a la acción había sido solicitada el 1 de junio de 1989 y su concesión fue publicada el 15 de marzo de 1995. Esta patente había sido validada en España mediante la presentación de un juego de reivindicaciones que sólo contemplaban el método para la preparación del principio activo, pero no la propia formulación de ese principio. En fecha posterior, el 24 de agosto de 2006, LUNDBECK depositó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción revisada de la patente europea que incorporaba las reivindicaciones de productos que no se habían incluido en la traducción original. Denegada esta nueva traducción por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo reconoció el derecho de LUNDBECK a la traducción revisada y ordenó su publicación.

El objeto de debate en instancia y apelación versó sobre el alcance de las reservas efectuadas en su día por España al [Convenio sobre la concesión de patentes europeas](#) y la posibilidad de proteger patentes de producto. La evolución de la jurisprudencia española al efecto, manifiestamente favorable a la aplicación retroactiva del [ADPIC](#), se vio afectada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013 contraria a dicha posibilidad ([C-414/11](#)). Pero los demandantes sostienen que esa doctrina del TJ se aplica solamente a las patentes que hubieran sido solicitadas y concedidas antes de la entrada en vigor del acuerdo ADPIC (artículo 70.2) pero no a aquellas que hubieran sido solicitadas antes pero que fueron concedidas después de la entrada en vigor del ADPIC (artículo 70.7). El Tribunal Supremo desestima los recursos y confirma la interpretación contraria a los demandantes.

■ ■ ■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal Supremo comienza por rechazar la presentación de una cuestión prejudicial ante el TJ. La

demandante solicitó del Tribunal Supremo, una semana antes de la deliberación de la sentencia, la formulación de una cuestión prejudicial para determinar si la doctrina del TJ contenida en la sentencia de 18 de julio de 2013 resultaba de aplicación a las patentes que se encontraban amparadas por el artículo 70.7 del ADPIC y no por el 70.2.

Sin embargo, el Tribunal Supremo advierte que la cuestión prejudicial sólo tendría relevancia si se suscitase alguna duda acerca de la aplicación de la doctrina del TJ sólo a los casos del artículo 70.2 pero no a los del 70.7 ADPIC. Cuando el Tribunal se encuentra ante un "*acto aclarado*" en el que la interpretación del Derecho de la Unión Europea se impone con tal evidencia que no deja lugar a dudas, entonces la cuestión prejudicial no es necesaria. Y éste parece ser el caso que se enjuicia, a criterio del Tribunal Supremo.

La sentencia, en efecto, recuerda que en 2015 el Tribunal Supremo se vio obligado a cambiar su jurisprudencia en relación con los supuestos del artículo 70.2 del ADPIC como consecuencia de la doctrina del TJ contenida en la sentencia de 18 de julio de 2013. El Tribunal de Justicia vino a establecer que la entrada en vigor del acuerdo ADPIC no permitía extender la patente ya concedida y validada con un pliego de reivindicaciones de procedimiento a la invención del producto farmacéutico. Y esta doctrina no cambia por el hecho de que la concesión de la patente europea fuese posterior a la entrada en vigor del ADPIC.

Para el Tribunal, el artículo 70.7 ADPIC, legitimaba a la solicitante de la patente europea para cambiar el pliego de reivindicaciones de procedimiento previstas para su validación en España y sustituirlas por las reivindicaciones de producto. Pero si el solicitante de la patente no hizo uso de esa facultad de modificación y la posterior validación de la patente en España se hizo mediante un pliego de reivindicaciones de procedimiento, resulta de aplicación la doctrina del TJ contenida en la sentencia de 18 de julio de 2013.

Es decir, la sentencia observa que la modificación de la solicitud para obviar la reserva y lograr así la validación en España de las reivindicaciones de producto debió hacerse en su momento (antes de la concesión) pero no después de que la patente fuese concedida y validada con las reivindicaciones de procedimiento.

■ **3. COMENTARIO.** La pugna entre la industria innovadora y la industria del genérico en España por la aplicación del ADPIC a patentes de procedimiento reconvertidas en patentes de producto parece estar dando ya sus últimos coletazos. La sentencia del TJ de 18 de julio de 2013 cambió por completo las tornas y propició un cambio jurisprudencial que ha pasado una factura evidente a los titulares de patentes. Paradójicamente, allí donde la posición de los titulares de patente parecía contar con mayor respaldo (el artículo 70.7 ADPIC), los efectos colaterales de la sentencia del TJ se han dejado sentir inexorablemente. Tal vez la inercia y la coherencia con ese cambio jurisprudencial haya podido decantar la balanza en contra de la tesis de la industria innovadora. **Antonio CASTÁN**

## 19. Limitación de patente europea en el contexto de un procedimiento judicial e influencia de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de mayo de 2017, (ECLI:ES:APB:2017:3989).

■ **1. HECHOS.** Las compañías TEVA y RATIOPHARM, como empresas fabricantes y comercializadoras de medicamentos genéricos, interponen demanda de nulidad por falta de novedad y actividad inventiva contra cierta patente europea de ROCHE que tiene por objeto el fármaco *valganciclovir*. En la contestación a la demanda, ROCHE anunció ciertas modificaciones a la patente que fueron formalizadas mediante escrito posterior al amparo de lo dispuesto en el [artículo 138.3º](#) del Convenio de la Patente Europea. La limitación propuesta por ROCHE, a la que no se opuso la parte demandante, fue acordada por el Juzgado en la audiencia previa. Pese a la modificación de la patente, la parte demandante sostuvo que la patente revisada seguía siendo nula por falta de actividad inventiva. La sentencia de instancia estima íntegramente la demanda y declara la nulidad de las reivindicaciones impugnadas de la versión limitada de la patente. El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia es desestimado por la Audiencia Provincial

■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** Aunque el grueso de la sentencia recae sobre las cuestiones técnicas y jurídicas propias del examen de la actividad inventiva, el texto contiene pronunciamientos procesales de interés general.



En primer término, el Tribunal analiza si un informe pericial presentado por ROCHE durante la sustanciación del recurso de apelación y que procedía del experto designado judicialmente en un pleito en Italia, resulta admisible. La sentencia pese a las dudas que la cuestión le suscita por la falta de contradicción para la parte apelada, acaba por admitirlo, pero privándole de todo valor. El Tribunal estima que al tratarse de un informe elaborado en el marco de un procedimiento judicial que se sigue en el extranjero, el informe tiene el mismo carácter que cualquier otro documento, pero no el valor de un dictamen pericial.

En segundo lugar, el Tribunal advierte que la modificación de las reivindicaciones de una patente se presenta como un mecanismo de defensa del demandado en un procedimiento de nulidad. Mediante la limitación del ámbito de protección de las reivindicaciones, el titular de la patente podrá superar la causa de nulidad invocada. Pero es por eso que la modificación de las reivindicaciones implica una admisión implícita de que la patente original incumplía los requisitos de patentabilidad. En el caso enjuiciado la sentencia señala que con la modificación de las reivindicaciones, la demandada superó la falta de novedad de la patente, requisito que también era objetado en la acción judicial. Pero que, una vez modificado el objeto del proceso tras la decisión de ROCHE de modificar sus reivindicaciones, era preciso examinar si la patente limitada cumplía o no el requisito de la actividad inventiva. La sentencia confirma el juicio de instancia acerca de la falta de actividad inventiva. Da la impresión de que en la decisión del Tribunal pudo pesar el hecho de que los informes periciales aportados por ROCHE analizaban la novedad y la actividad inventiva desde la perspectiva de las reivindicaciones originarias de la patente antes que de las modificadas por razón de la limitación acordada.

Por último, la sentencia se sirve, como apoyo para la declaración de nulidad, de una sentencia del Tribunal Federal de Patentes que revocó la parte alemana de la patente europea en cuestión. Para la Audiencia Provincial, aunque las sentencias de tribunales extranjeros no son vinculantes y el Tribunal alemán tuvo en cuenta algún documento distinto a los analizados en el pleito español, el valor probatorio de este precedente extranjero es incuestionable *"dado que ante dicho Tribunal se analizó la validez de la misma patente por las mismas causas y se invocó el mismo estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad"*.

Esta sentencia alemana se refería también de modo expreso a la versión limitada de la patente

■ **3. COMENTARIO.** La limitación de una patente en el contexto de un procedimiento judicial es un resorte procesal de defensa de reciente y creciente utilización en la práctica. En la fecha en que se sustanció el pleito en instancia todavía no había entrado en vigor la [Ley 24/2015](#), de 24 de julio, de Patentes en España, que es la que colmó la laguna existente en nuestro país regulando la tramitación procesal de la limitación. Queda por ver si la limitación es un remedio que facilita la superación de la acción de nulidad o un inconveniente, pues presupone la admisión por el demandado de la nulidad de la patente en su texto original. El cambio de objeto que supone la limitación obliga a cuidar el aspecto probatorio: la patente limitada requerirá su propio sustento pericial para superar el juicio de nulidad si la acción se mantiene.  
**Antonio CASTÁN**

*Notas*

Diseños



## 20. La cláusula «de reparación» del artículo 110 del Reglamento n° 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Acacia (C-397/16 y C-435/16).

■ ■ 1. **HECHOS.** Audi y Porsche son titulares de varios modelos comunitarios de llantas de automóvil de aleación.

La compañía Acacia fabrica y comercializa llantas de automóvil de aleación idénticas a las llantas de aleación de Audi y Porsche que vende únicamente como piezas de recambio destinadas a la reparación. En el caso de Porsche, Acacia también fabrica y comercializa llantas en colores y tamaños distintos a los productos originales.

Audi y Porsche iniciaron sendos procedimientos ante los tribunales italianos y alemanes, respectivamente, para que se declarase que las llantas fabricadas y comercializadas por Acacia infringían sus modelos comunitarios. En ambos casos, las acciones fueron estimadas.

Acacia recurrió en apelación ambas decisiones y en ambos casos los tribunales de segunda instancia apreciaron que existían dudas en cuanto a la interpretación del artículo 110.1 del [Reglamento n° 6/2002](#) y decidieron suspender el procedimiento y plantear varias cuestiones prejudiciales al TJ en torno a la interpretación y los requisitos de aplicación de la llamada cláusula «de reparación» regulada en dicha disposición.

■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** Mediante la segunda cuestión prejudicial en el asunto Audi y la primera en el asunto Porsche, los órganos remitentes

preguntan en esencia si el artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que la cláusula denominada «de reparación» supedita la exclusión de la protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial, al requisito de que el dibujo o modelo protegido dependa de la apariencia del producto complejo.

El TJ contesta en sentido negativo a las preguntas planteadas por entender que tanto del tenor del artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002, como de la génesis de la cláusula denominada «de reparación» se extrae que el hecho de que el dibujo o modelo protegido dependa de la apariencia del producto complejo no es un requisito necesario para que entre en juego dicha cláusula.

Mediante la primera cuestión planteada en el asunto Audi y la segunda del asunto Porsche los órganos remitentes preguntan, en esencia, a qué requisitos supedita la cláusula denominada «de reparación» del artículo 110.1 del Reglamento n.º 6/2002 la exclusión de la protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

La respuesta del TJ es clara. Tres son los requisitos que se extraen del tenor del artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002; a saber:

- La existencia de un dibujo o modelo comunitario;
- La presencia de un *componente de un producto complejo*; y
- La necesidad de una *utilización en el sentido del artículo 19.1 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial*.

En relación con el caso, el TJ confirma que las llantas de Audi y Porsche están protegidas por modelos comunitarios válidos y que las *llantas constituyen un componente de un producto complejo*.

En cuanto al tercero de los requisitos, el TJ señala que la posibilidad de invocar la cláusula «de reparación» exige que la *utilización del*

*componente deba ser necesaria para reparar el producto complejo que se ha estropeado, en particular, a raíz de que no exista el componente original o de que se haya dañado* y excluye de la aplicación de dicha cláusula toda utilización con fines decorativos o de conveniencia.

Además, el TJ hace hincapié en que la reparación debe realizarse para devolver al producto complejo su apariencia «inicial», concluyendo, por tanto, que la cláusula «de reparación» se aplicará únicamente a los componentes de un producto complejo visualmente idénticos a los componentes originales, como ocurre en el caso de piezas de recambio que no coinciden con la pieza original por su color o tamaño, por ejemplo.

Por último, mediante la tercera cuestión prejudicial del asunto Audi y las cuestiones tercera y cuarta del asunto Porsche, los órganos remitentes preguntan, en esencia, si el artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que, para poder invocar la cláusula «de reparación» que establece esa disposición, el fabricante o el vendedor de un componente de un producto complejo debe velar por que ese componente sólo pueda ser adquirido para reparaciones y, en ese caso, cómo ha de hacerlo.

El TJ contesta que, aunque no cabe esperar que el fabricante o vendedor de un componente de un producto complejo garantice, objetivamente y en cualquier circunstancia, que los componentes que fabrica o vende para ser utilizados conforme a los requisitos del artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002, sean utilizados por los usuarios finales cumpliendo dichos requisitos, lo cierto es que para poder acogerse al régimen excepcional establecido por esa disposición, el fabricante o vendedor está sometido a una obligación de diligencia en cuanto al respeto de tales requisitos por parte de los usuarios situados en una fase posterior.

En particular, afirma el TJ que corresponde al fabricante o vendedor:

- Informar al usuario -mediante una indicación clara y visible en el producto, en su embalaje, en los catálogos o incluso en la documentación de venta- (i) de que el componente en cuestión incorpora un dibujo o modelo del que no es titular; y (ii) de que ese componente se destina exclusivamente a ser utilizado con objeto de permitir la reparación del producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

# EL ZABURU

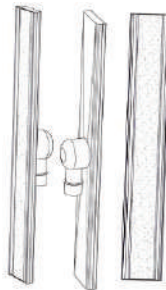
- Velar, sirviéndose de medios adecuados, en particular contractuales, para que los usuarios no destinen los componentes en cuestión a un uso que no sea compatible con los requisitos establecidos en el artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002.
- No vender tal componente si sabe o tiene motivos razonables para saber que no será utilizado conforme a los requisitos establecidos en el artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002.

■ **3. COMENTARIO.** El TJ nos recuerda que el objetivo de la cláusula «de reparación» es liberalizar el mercado de las piezas de recambio y de ahí la interpretación del artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002 que nos ofrece la sentencia analizada.

Siempre que los fabricantes y vendedores cumplan con esa obligación de diligencia a la que se refiere el TJ, la fabricación y venta de piezas de recambio que imiten modelos protegidos estarán amparadas por la cláusula «de reparación» prevista en el artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002. **Ana SANZ**

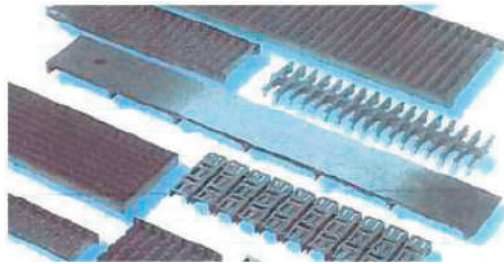
## 21. Carga de la prueba y la aportación de la prueba en las acciones de nulidad de dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2017, *Easy Sanitary Solutions (C-361/15 P y C-405/15 P)*.

■ **1. HECHOS.** El 28 de noviembre de 2003, Easy Sanitary Solutions BV (en lo sucesivo, ESS) presentó la solicitud de diseño comunitario número 000107834-0025 ante la EUIPO, aplicable a un desagüe o sifón de ducha, cuyas representaciones se adjuntan a continuación:





El 3 de septiembre de 2009, I-Drain (a la que sucedió Group Nivelles NV) presentó una solicitud de declaración de nulidad contra dicho diseño, invocando como motivos de nulidad, particularmente, la falta de novedad y de carácter singular, y aportando como pruebas dos extractos de dos catálogos de la empresa Blücher, que incluían la siguiente ilustración:



La División de Anulación de la EUIPO anuló el diseño de ESS mediante resolución del 23 de septiembre de 2010, consideró que el diseño representaba en realidad una placa, una cuba y un sifón de ducha, y que su única característica visible era la parte superior de dicha placa. Según la División de Anulación, dicha placa era idéntica a la que figuraba en el centro de la ilustración de los catálogos de Blücher, por lo que el diseño carecía de novedad.

Dicha resolución fue recurrida por ESS el 15 de octubre de 2010. La Sala de Recursos de la EUIPO resolvió dicho recurso anulando la resolución de la División de Anulación, al considerar que el diseño controvertido era nuevo por no ser idéntico al que figuraba en el centro de la ilustración de los catálogos de Blücher, pues presentaba diferencias no insignificantes.

El 7 de enero de 2013, Group Nivelles interpuso ante el TG un recurso de anulación de la resolución anterior. Mediante sentencia del 13 de mayo de 2015 ([T-15/13](#)) dicho recurso fue estimado, por lo que la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO quedó anulada.

Contra dicha sentencia del TG, ESS presentó un recurso de casación ante el TJ el 11 de julio de 2015 (C-361/15 P) y la EUIPO el 24 de julio de 2015 (C-405/15 P).

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** La EUIPO alegó que el TG vulneró los principios que deben regir la carga de la prueba y la aportación de la prueba en las acciones de nulidad de diseños comunitarios, al exigir que la EUIPO reconstruyera el diseño anterior basándose en extractos de los catálogos aportados con la solicitud de declaración de nulidad.

La EUIPO también adujo que el TG vulneró las reglas que deben regir la apreciación de la novedad de los diseños comunitarios, al exigirle que combinase los distintos elementos de los diseños hechos públicos por separado en distintos extractos de los catálogos que acompañaban a la solicitud de declaración de nulidad, con el fin de obtener toda la apariencia del diseño anterior.

El TJ consideró que el TG incurrió en un error de Derecho al exigir de la EUIPO que, para apreciar la novedad del diseño controvertido, reconstruyera el diseño anterior basándose en los extractos de los catálogos de Bücher aportados con la solicitud de declaración de nulidad.

El TJ también consideró que Group Nivelles no había aportado en su solicitud de declaración de nulidad una reproducción completa del diseño anterior invocado que habría sido necesaria para examinar la novedad del diseño controvertido.

No obstante lo anterior, el TJ no anuló la sentencia recurrida del TG por considerar que su fallo estaba fundado por otros fundamentos jurídicos.

Por su parte, ESS consideró que el TG vulneró el [Reglamento 6/2002](#) al estimar que un diseño anterior incorporado a un producto distinto de aquel al que se refiere o aplica un diseño posterior era, en principio, pertinente para determinar la novedad de éste.

El TJ confirmó la declaración del TG de que la naturaleza del producto al que se incorpora o aplica el diseño anterior es irrelevante para el examen de la novedad el diseño controvertido, es decir, que la novedad de un diseño no se supedita a los productos a los que pueda incorporarse o aplicarse.

■ **II 3. COMENTARIO.** Independientemente de que la sentencia del TJ desestime ambos recursos de casación, resulta muy interesante ya que

corrige algunos errores de la sentencia recurrida del TG, que permiten aclarar conceptos relativos a los diseños comunitarios.

En concreto, la sentencia deja claro en quién recae la carga de la prueba en las acciones de nulidad de diseños comunitarios, al concluir que la EUIPO no puede sustituir al solicitante de la nulidad en la aportación de la prueba ni en investigar qué diseño anterior puede ser pertinente entre todos los que aparecen en los documentos presentados.

Por tanto, de la sentencia se desprende la necesidad de que el solicitante de la declaración de nulidad aporte la identificación y la reproducción concretas y completas de los diseños anteriores en los que se basa. **Pedro SATURIO**

## 22. Relación entre el Reglamento CE 44/2001 y el Reglamento CE 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2017, BMW (C-433/16).

■ **1. HECHOS.** La compañía italiana Acacia, SrL (“Acacia”) fabrica y comercializa réplicas de llantas de aleación para ruedas de automóviles bajo la marca WSP Italy. En enero de 2013 interpuso una acción de jactancia ante el Tribunal de Nápoles para que se declarara la inexistencia de infracción de los dibujos o modelos comunitarios registrados a nombre de Bayerische Motoren Werke AG (“BMW”) que protegían el diseño de algunos de los modelos de las llantas de los automóviles BMW. Acacia también pidió que se declarara que BMW había cometido actos de abuso de posición dominante y de competencia desleal y que se condenara a BMW a cesar en toda actividad que pudiese obstaculizar la comercialización de las réplicas de las llantas de aleación objeto de consideración por parte de Acacia.

Durante el transcurso del procedimiento, el Tribunal de Casación italiano decidió suspenderlo y plantear al TJ distintas cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación conjunta del [Reglamento CE 44/2001](#) (Reglamento Bruselas I) y el [Reglamento CE 6/2002](#) sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta al TJ si el art. 24 del Reglamento CE 44/2001, que regula la prórroga de competencia, debe interpretarse en el sentido de que una excepción basada en la incompetencia del juez que conoce el asunto propuesta en el primer acto de oposición, pero con carácter subsidiario respecto de otras excepciones procesales formuladas en el mismo acto, puede considerarse una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio. En el caso que nos ocupa, se dio la circunstancia de que BMW en su primer acto de oposición ante el Tribunal de Nápoles impugnó no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad del escrito de interposición del recurso y el mandato del representante de Acacia.

El TJ contesta en sentido afirmativo a esta pregunta. En su respuesta, el Tribunal incide en la segunda frase del art. 24 del Reglamento CE 44/2001, que dispone que no hay prórroga tácita de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto si el demandado propone una excepción de incompetencia expresando de este modo su voluntad inequívoca de no aceptar la competencia de dicho órgano jurisdiccional.

Mediante las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano remitente pregunta al TJ si el art. 82 del Reglamento 6/2002, que regula la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de entender que las acciones declarativas de la inexistencia de infracción a que se refiere el art. 81, letra b) del citado Reglamento, únicamente pueden entablarse ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios del Estado miembro en el que el demandado tenga su domicilio (excluyéndose de este modo las disposiciones del Reglamento 44/2001).

El TJ contesta en sentido afirmativo a esta pregunta señalando que el art. 79.3 del Reglamento 6/2002 excluye de forma expresa la aplicación de los arts. 2, 4, 5 (puntos 1, 3, 4 y 5), 16 (apartado 4) y 24 del Convenio de Bruselas, salvo en los casos en que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del art. 23 ó 24 del Reglamento 44/2001. El Tribunal recuerda en este punto que la exclusión arriba reseñada no alcanzaría a los arts. 17 y 18 del Reglamento de Bruselas (sustituidos por los arts. 23 y 24 del Reglamento 44/2001). Sin embargo, en el caso que

nos ocupa, este inciso no sería relevante porque no se habría producido ninguna prórroga de competencia.

Mediante la cuarta cuestión prejudicial el órgano remitente pregunta al TJ si la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción referenciadas en el art. 81, letra b) del Reglamento 6/2002.

La respuesta del TJ es negativa. El TJ recuerda que el art. 5.3 del Convenio de Bruselas no es aplicable a los procedimientos resultantes de las acciones de nulidad e infracción a que se refiere el art. 81 del Reglamento 6/2002, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79, apartado 3, letra a) de este último Reglamento. Esta respuesta es coincidente con las respuestas dadas por el Tribunal a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera antes reseñadas.

Finalmente, mediante las cuestiones prejudiciales quinta y sexta, el Tribunal de Casación italiano pregunta al TJ si las pretensiones de declaración de abuso de posición de dominio y de competencia desleal, conexas a la acción declarativa de inexistencia de infracción del dibujo o modelo comunitario, podrían estar comprendidas en el ámbito de la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 en materia *delictual*.

También en esta ocasión la respuesta del TJ es negativa. El Tribunal señala que ello es así en la medida en que la determinación de la jurisdicción competente debe basarse para el conjunto del litigio en el régimen de competencia establecido por el Reglamento 6/2002 y la estimación de las cuestiones planteadas presupondría forzosamente la estimación previa de la acción declarativa de la inexistencia de infracción.

**■ II 3. COMENTARIO.** El TJ nos recuerda en esta sentencia que la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios para conocer de las acciones en materia de infracciones y de nulidad de esos derechos resulta de las reglas establecidas por el Reglamento 6/2002, las cuales tienen carácter de *lex specialis* en relación con las normas de competencia establecidas en el Reglamento 44/2001 y son, por ende, de aplicación preferente.

Este mismo principio ya había sido empleado por el TJ en materia de marcas de la Unión Europea en sus anteriores sentencias de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, [C-360/12](#) y de 18 de mayo de 2017, *Hummel Holding*, [C-617/15](#). Su aplicación a este tipo de asuntos debe servir para impedir los intentos de sortear las normas específicas de competencia establecidas en el Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea y en el Reglamento sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios a través de la invocación de las normas de carácter general del Reglamento 44/2001 (Bruselas I). **Carlos MORÁN**

## 23. Nuevos criterios de interpretación sobre la presunción de validez de los dibujos y modelos no registrados - Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 5 de mayo de 2017 ([ECLI:ES:APA:2017:1572](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** En 2015 la empresa FRAGA IMPORT EXPORT, S.L. interpuso una demanda frente a la compañía GRAFOPLAST DEL NOROESTE, S.A. en la que se ejercitan, de forma acumulada, acciones fundadas en un modelo comunitario no registrado de un estuche escolar, al amparo del [Reglamento \(CE\) 6/2002](#) sobre dibujos y modelos comunitarios, y acciones basadas en la [Ley de Competencia Desleal](#).



La demanda resulta, sin embargo, desestimada en primera instancia por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios de Alicante al considerar éste, en relación con las acciones ejercitadas sobre la base del modelo no registrado, que la actora no había probado suficientemente ser la autora del modelo, con lo que no ostentaría derecho alguno sobre el mismo; y en lo que respecta a la acción por competencia desleal, por considerar que no se da ninguno de los tipos invocados.

Contra dicha decisión la demandante interpone un recurso de apelación, alegando, en lo que respecta a la acción basada en el modelo

no registrado, que sí había acreditado suficientemente que el modelo no registrado había sido creado por diseñadores integrados en la plantilla de la empresa, con lo que sí ostentaría un derecho sobre el mismo.

■ **II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** La sentencia del Tribunal Español de Dibujos y Modelos Comunitarios comienza por dar la razón a la actora en cuanto a la consideración de que la sentencia de instancia había incurrido en un error en la valoración de la prueba, dado que, a su entender, habría quedado efectivamente acreditado que el modelo no registrado por el que se había accionado en la demanda fue creado por empleados de la actora. Lo cual significa que la actora sí tenía legitimación activa para el ejercicio de las acciones basadas en el RDMC, y que procedía pues analizar si ha existido o no infracción del modelo comunitario no registrado.

En este punto el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios aborda como primera y gran cuestión la protección que confiere el RDMC a los dibujos y modelos no registrados y, en particular, a la interpretación que ha venido realizando el Tribunal en relación con el artículo 85.2 RDMC sobre la necesidad de que el titular del modelo no registrado acredite que el modelo cumple efectivamente los requisitos de protección -entre ellos, el de novedad y carácter singular del diseño- para que opere la llamada presunción de validez del dibujo o modelo no registrado.

Considera, sin embargo, el Tribunal que dicha interpretación debe ser necesariamente revisada, a la luz de la relevante STJ de 19 de junio de 2014 ([C-345/13](#)), que advertía que esa interpretación no era conforme con el objetivo de simplicidad y rapidez que justifica la protección del dibujo o modelo comunitario no registrado y que entraba incluso en contradicción con el segundo apartado del artículo 85 en el cual se le exige al titular *"indicar en qué posee carácter singular su dibujo o modelo comunitario"*.

Así, de acuerdo con los nuevos criterios adoptados por el TJ, el titular no tiene la obligación de probar que se cumplen todos los requisitos de protección establecidos en la sección 1 del título II de dicho Reglamento, entre los que se encuentran la novedad y el carácter singular, sino que debe simplemente acreditar cuándo se hizo público por primera vez el dibujo o modelo no registrado dentro de la Unión

Europea, siendo preciso que dicha divulgación no haya tenido lugar más de 3 años atrás.

Por lo que respecta al segundo requisito del artículo 85, el titular no está obligado a demostrar que posee carácter singular en el sentido del artículo 6 del Reglamento, sino que debe indicar únicamente en qué posee tal carácter dicho dibujo o modelo, es decir, *"debe identificar las características del dibujo o modelo de que se trate que, a su juicio, le confieren ese carácter"*, ya que, con esa indicación, especifica el objeto de la protección reivindicada, acota la comparación con el dibujo o modelo impugnado y permite al demandado, en su caso, sustentar adecuadamente su posible reconvención, excepción o nulidad.

De todo ello siguió que el Tribunal consideró que la actora efectivamente cumplía con las condiciones establecidas en el artículo 85.2 RDMC y que, por tanto, debía operar la presunción de validez, lo que seguido del examen comparativo correspondiente entre el modelo comunitario no registrado y el producto de la demandada, condujo a la conclusión de que, dadas las extraordinarias coincidencias existentes entre los diseños enfrentados, el modelo de la actora había sido copiado y que, en definitiva, habían sido infringidos los derechos de la actora sobre el mismo.

**III 3. COMENTARIO.** Siguiendo los pasos ya marcados por el TJ, el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios accede finalmente en esta sentencia a revisar el criterio de interpretación hasta ahora adoptado con respecto a la presunción de validez de los dibujos y modelos comunitarios no registrados, según el cual, el titular debía acreditar la concurrencia de todos los requisitos de protección contenidos en la Sección I del RDMC, incluidos los de novedad y carácter singular, lo que suponía una carga probatoria desmesurada e injustificada.

No obstante, con este cambio interpretativo, las labores de protección de los titulares de modelos comunitarios no registrados se ven bastante facilitadas ya que sólo deberán probar la fecha en que divulgaron sus diseños en la Unión Europea e identificar en qué parte de sus diseños reside el carácter singular de los mismos, a los solos efectos de delimitar el objeto de la controversia. Como bien indica el propio Tribunal en la sentencia, era una revisión tan lógica como necesaria. **Joaquín ROVIRA**

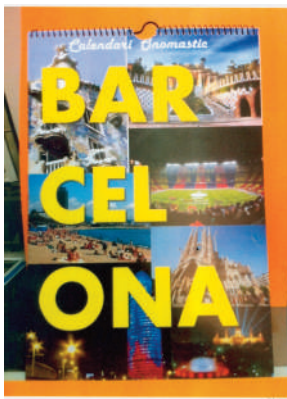


**24. Incompatibilidad de un diseño industrial con marcas anteriores. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de febrero de 2017, F.C. Barcelona (ECLI:ES:TSJCAT:2017:4837).**

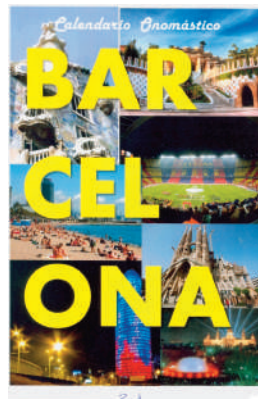
■ ■ ■ **1. HECHOS.** Tras una oposición presentada en nombre del F.C. Barcelona contra los diseños industriales españoles N° 0515626-01, 02 y 04, el 28 de octubre de 2013 la OEPM emitió una resolución desestimándola. El F.C. Barcelona presentó un recurso de alzada contra dicha resolución, que también fue desestimado mediante una nueva resolución emitida el 7 de marzo de 2014.

El club catalán interpuso un recurso jurisdiccional contra la resolución del recurso de alzada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña. La resolución del Tribunal, fechada el 17 de febrero de 2017, esta vez sí resultó favorable para los intereses del F.C. Barcelona, al revocar la resolución anterior con denegación de los diseños impugnados.

Los diseños industriales impugnados consistían en portadas y hojas de calendario con varias fotografías correspondientes a lugares emblemáticos de la ciudad de Barcelona, y con la denominación BARCELONA impresa en grandes letras sobre ellas. En concreto, los productos indicados por el solicitante fueron *"artículos de papelería, oficina, folletos, catálogos, productos de imprenta, calendarios"*, en la clase de Locarno 32-00



D0515626-01



D0515626-02

# EL ZABURU



D0515626-04

Entre dichas imágenes destacaba una fotografía del interior del estadio del F.C. Barcelona (Camp Nou), con una grada en la que se alternaban los colores del F.C. Barcelona (azul y granate) y donde se distinguía la palabra "BARÇA" en color amarillo y grandes caracteres.



Las marcas registradas en las que se basaba el club catalán eran la correspondiente a las imágenes del estadio Camp Nou y las denominativas "FC BARCELONA" y "BARÇA", concedidas para artículos de papelería y calendarios, entre otros productos.

■ **2. PRONUNCIAMIENTOS.** La sentencia del TSJ de Cataluña desestimó el primer motivo del recurso al establecer que los diseños impugnados cumplían con los requisitos de novedad y carácter singular, al tratarse de una composición con una distribución concreta de imágenes que podía considerarse novedosa en su conjunto, y al considerar que la selección de las imágenes y la composición del conjunto aportarían singularidad.

Sin embargo, la sentencia sí estimó el segundo motivo del recurso, basado en el [artículo 13.f\)](#) de la Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial, que establece como motivo de denegación o de cancelación de un diseño que *"el diseño incorpore una marca u otro signo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el díselo registrado"*.

A pesar de que la sentencia reconoce que la fotografía del estadio incorporada al diseño objeto de recurso *"no es la que aparece registrada como marca, ni se le parece"*, el Tribunal destaca *"que no es necesario que la coincidencia sea exacta con el diseño o marca anterior, sino que es suficiente con una coincidencia que suponga un riesgo de confusión en los consumidores o usuarios"*. Asimismo indica que el juicio del riesgo de confusión puede ser más exigente cuanto mayor sea la notoriedad de la marca o signo prioritario, y que también hay que considerar la posibilidad de que el registro pueda dar lugar a un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.

El Tribunal justifica su decisión con varios razonamientos:

- El carácter renombrado del F.C. Barcelona así como de sus marcas y símbolos de identidad.
- El hecho de que la fotografía del Camp Nou adquiera relevancia en el conjunto del diseño al estar ubicada en la parte central, relativamente libre de la denominación BAR-CEL-ONA.
- El hecho de que no se cuestione que la fotografía fuera tomada de la propia página web del F.C. Barcelona, y de que en la misma aparezca claramente la denominación "BARÇA" (marca registrada) en una posición dominante.

# EL ZABURU

Por otro lado, el Tribunal no se pronunció sobre si la reproducción de la fotografía del estadio suponía un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual.

■ **3. COMENTARIO.** Lo más destacable de esta sentencia es la interpretación amplia que realiza el Tribunal del artículo 13.f) de la Ley 20/2003, estableciendo que no es necesaria la coincidencia exacta del elemento incorporado en el diseño con una marca u otro signo anteriormente protegido en España para determinar la cancelación del diseño. Asimismo, destaca la importancia de la notoriedad de la marca o signo anterior, como un factor adicional a tener en cuenta al valorar el riesgo de confusión en los consumidores o usuarios.

También es interesante destacar que esta sentencia puede resultar un precedente para otros casos de diseños industriales que pretenden proteger productos (normalmente *souvenirs*, artículos de papelería u ornamentaciones) con elementos o imágenes emblemáticas que puedan entrar en conflicto con marcas o signos anteriores. **Pedro SATURIO**

*Notas*

# Competencia desleal



## 25. La consideración de Uber como servicio de transporte. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Uber (C-434/15)

■ ■ 1. **HECHOS.** Élite Taxi solicitó al Mercantil nº3 de Barcelona que declarase la deslealtad de la actividad de Uber Systems Spain y que ordenase el cese de sus actividades bajo demanda efectuadas por aparatos móviles y por Internet. Para determinar si existe esta deslealtad, el Juzgado en cuestión debe saber si Uber requiere una autorización administrativa previa para ejercitar su actividad, por lo que debe determinarse si sus servicios son de transporte, de la sociedad de la información o una combinación de ambos.

A tales efectos, el juzgado barcelonés explicita que Uber pone en contacto, mediante aplicaciones y herramientas informáticas a conductores no profesionales con personas que desean realizar trayectos urbanos; todo ello con ánimo de lucro.

■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal comienza por determinar que un servicio como el de las características descritas, que únicamente pone en contacto a dos personas, difiere de un servicio de transporte, siendo en principio calificable como servicio de la sociedad de la información.

Sin embargo, el TJ puntualiza que éste no es el caso de Uber, ya que esta compañía *"crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano, que hace accesible concretamente mediante herramientas informáticas"*. Considera el Tribunal que la aplicación es

indispensable para que los conductores puedan prestar sus servicios y para que los usuarios puedan acceder a dichos servicios. Adicionalmente, Uber influye de manera directa en la oferta de servicios prestada al imponer un precio máximo para la carrera, ejercer un control sobre la calidad de los vehículos y examinar el comportamiento de los conductores, los cuales pueden ser expulsados.

Por todo ello, este servicio de intermediación es parte de un servicio de transportes, no siendo posible calificarlo como servicio de la sociedad de la información, lo cual excluye la aplicación de las [directivas 2000/31](#) y [2006/123](#) y del principio de libre prestación de servicios aplicable a estos operadores.

Como consecuencia de lo anterior, no se le aplicará tampoco el artículo 56 del [TFUE](#) sobre libre prestación de servicios, sino el 58.1 y, con esto, la política común de transportes, que deberá ser respetada por los Estados Miembros a la hora de regular servicios como Uber.

**■ II 3. COMENTARIO.** Es evidente que la sentencia tiene especial trascendencia como consecuencia del reciente auge de las empresas que prestan servicios de intermediación en internet, en el marco de la denominada “economía colaborativa”. Estas compañías han fundamentado su crecimiento en una apariencia de mero intermediador para así evitar la regulación aplicable en el sector en el que en realidad operan.

Hasta el momento estas empresas defendían su carácter de prestadores de servicios de la sociedad de la información, acogiendo al régimen jurídico propio de empresas que prestan sus servicios a través de internet, generando una sensible diferencia entre éstos y el resto de competidores del mercado.

Así, la decisión del TJ refuerza la actual tendencia de regulación de los intermediadores, que han comenzado a ser considerados verdaderos operadores de un sector, debiendo estar sujetos a las condiciones aplicables al resto de actores que participan en el mismo, como también ha ocurrido con Deliveroo en materia laboral.

En relación con Uber, la sentencia únicamente confirma la sujeción al régimen al que la empresa se estaba sometiendo actualmente en



España, ya que venía operando en nuestro país mediante licencias VTC desde la suspensión cautelar del Juzgado nº3 de lo Mercantil de Barcelona, es decir, sujeta a la normativa de transportes.

No obstante lo anterior, la decisión sí constituye un precedente para la aplicación de regulaciones administrativas a intermediarios que operan a través de internet, ya que se confirma el fin de la situación de privilegio legal en la que se habían amparado hasta el momento.

Por último, es preciso matizar que la sentencia excluye la aplicación de la [Directiva 2000/31/CE](#) de servicios de la sociedad de la información sobre la actividad de Uber en su conjunto, lo cual no quiere decir que el funcionamiento de su aplicación no esté sujeto a los preceptos de esta directiva, por lo que Uber sí debe cumplir con las disposiciones de la misma como titular del sitio web y de una App. **Martín BELLO**

## 26. La prohibición a los distribuidores de productos de lujo de venderlos a través de Amazon no es contraria a las normas de defensa de la competencia. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2017, Coty (C-230/16)

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La compañía alemana Coty Germany GmbH («Coty») comercializa productos cosméticos de lujo en Alemania a través de un sistema de distribución selectiva, que justifica en la necesidad de preservar la imagen de lujo asociada a las marcas de los productos.

Entre las exigencias impuestas por Coty a los miembros de su red de distribución selectiva se encuentra la prohibición de venta de los productos por internet a través de terceras empresas que resultan reconocibles para los consumidores.

La compañía Parfümerie Akzente GmbH, que formaba parte de la red de distribución selectiva de Coty, se negó a aceptar esta prohibición. Coty inició una acción judicial contra ella ante los tribunales alemanes a fin de que se le prohibiera vender los productos de la marca a través de la plataforma Amazon.de.

# EL Z A B U R U

En primera instancia, el tribunal alemán consideró que la cláusula contractual que incluía la prohibición en cuestión era nula conforme a las normas de competencia que prohíben los acuerdos restrictivos de la competencia. Coty apeló la sentencia y el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de Frankfurt) decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

■ II 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** La primera cuestión planteada por el tribunal alemán estaba dirigida a determinar si los sistemas de distribución selectiva de productos de lujo dirigidos principalmente a preservar la imagen de lujo de dichos productos son lícitos conforme al art. 101.1 del [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#), que prohíbe los acuerdos restrictivos de la competencia.

El Tribunal de Justicia responde afirmativamente a esta cuestión, confirmando su jurisprudencia anterior, en el sentido de que los productos de lujo pueden necesitar, debido a sus características y su naturaleza, un sistema de distribución selectiva para preservar su calidad y asegurar su uso apropiado. Ahora bien, la elección de los miembros de la red debe hacerse en función de criterios objetivos de carácter cualitativo, establecidos de modo uniforme respecto a todos los revendedores potenciales y aplicados de forma no discriminatoria. Además, los criterios exigidos no deben ir más allá de lo necesario para los fines perseguidos.

La segunda cuestión planteada se refiere ya en concreto a la licitud de la prohibición a los distribuidores autorizados de un sistema de distribución selectiva de productos de lujo de venderlos de forma evidente a través de plataformas de terceros en internet.

La respuesta del Tribunal de Justicia es también afirmativa, remitiéndose nuevamente a los requisitos anteriores. De esta forma, considera que una prohibición de ese tipo es lícita si a través de la misma se pretende preservar la imagen de lujo de los productos, si es establecida de modo uniforme y aplicada de forma no discriminatoria y, por último, si es proporcionada al objetivo perseguido.

El examen de la concurrencia de estos requisitos corresponderá al tribunal nacional, según la sentencia. No obstante, el TJ los analiza en

el caso sometido a su consideración y concluye que la prohibición impuesta por Coty a sus distribuidores es lícita.

Finalmente, las cuestiones tercera y cuarta planteadas por el tribunal alemán se refieren a la posible aplicación a la prohibición examinada de la exención por categorías prevista en el [Reglamento \(UE\) 330/2010](#) de exención por categorías de los acuerdos verticales.

A este respecto, el Tribunal de Justicia puntualiza que el análisis de la posible aplicación de dicho Reglamento solamente sería necesario en el caso de que el tribunal nacional considerase que la cláusula examinada incurría en la prohibición del artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si así fuera, la cláusula en cuestión podría acogerse, a juicio del TJ, a la exención establecida en el Reglamento núm. 330/2010, siempre que no se superasen los umbrales de cuota de mercado del fabricante y del distribuidor fijados en el mismo.

El Tribunal de Justicia considera además que la prohibición examinada no constituye una restricción de la clientela a la que el distribuidor puede vender los productos, ni tampoco una restricción de las ventas pasivas a los usuarios finales, en el sentido del art. 4, letras b) y c) del Reglamento núm. 330/2010.

**■ II 3. COMENTARIO.** El TJ confirma en esta sentencia la línea jurisprudencial marcada en su anterior sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, [C-59/08](#), en relación con la posibilidad para los fabricantes de productos de lujo de establecer redes de distribución selectiva para su venta. En dicha sentencia el Tribunal afirmó que la calidad de productos de lujo no sólo resulta de sus características materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo. Por tanto, un perjuicio causado a dicha sensación de lujo, que se puede provocar a través de una inadecuada comercialización de los mismos, podría afectar a la propia calidad de los productos.

La referencia a la sentencia de 23 de abril de 2009 resulta particularmente interesante puesto que aquel caso estaba referido a un supuesto de infracción de una marca de productos de lujo por un licenciatario que había incumplido los términos de la licencia en cuanto al modo de comercialización de los productos. El razonamiento reseñado ha servido de base en ulteriores sentencias del Tribunal de

Justicia de la Unión Europea para admitir la excepción al agotamiento del derecho de marca en supuestos de reventa de productos de lujo en condiciones que pueden perjudicar su imagen de lujo y prestigio.

**Carlos MORÁN**

## 27. Legitimación activa de una compañía extranjera para ejercitar acciones de competencia desleal en España. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3025).

■ ■ 1. **HECHOS.** La compañía norteamericana Pipe Restoration Technologies, LLC (“Pipe Technologies”) había concedido a una empresa española una licencia exclusiva sobre un novedoso sistema de limpieza de tuberías para su distribución en España. Tras la resolución del contrato de distribución algunos de los antiguos socios y trabajadores de la compañía licenciataria comenzaron a ofrecer un sistema de limpieza de tuberías de las mismas características a través de otras compañías de nueva creación.

Pipe Technologies ejercitó acciones de competencia desleal contra ellos por considerar que estaban incurriendo en actos desleales de violación de secretos y aprovechamiento de una infracción contractual ajena, en relación con la explotación del *know-how* que les había facilitado con carácter confidencial durante la vigencia del contrato de distribución.

■ ■ 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** En su oposición a la demanda de competencia desleal, los demandados plantearon una excepción de falta de legitimación activa de la compañía Pipe Technologies, basada en que se trataba de una compañía extranjera que no tenía intervención directa en el mercado español. La excepción había sido desestimada en primera instancia y apelación, y fue planteada de nuevo en sede de casación.

El Tribunal Supremo desestima el recurso, rechazando una interpretación literalista del requisito legal de la participación en el mercado, y propugnando en contra un análisis del mismo en función de la conducta desleal concreta, para evitar llegar «*al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales*».

En el caso concreto, el Tribunal Supremo considera que la compañía norteamericana Pipe Technologies había participado en el mercado español de forma indirecta precisamente a través del acuerdo de distribución celebrado con una empresa española y, tras la resolución del contrato, a través de una sociedad filial constituida en España para la distribución de su sistema. Por tanto, la sentencia concluye que el hecho de suministrar a un distribuidor español su *know-how* para la reparación de tuberías mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado. La violación del secreto industrial constituido por ese *know-how* perjudicó directamente, a juicio del Tribunal, los intereses económicos de la actora.

■ **3. COMENTARIO.** En esta sentencia el Tribunal Supremo introduce una importante matización a la interpretación tradicional del requisito de la participación en el mercado, exigido en el anterior art. 19 y actual [art. 33](#) de la Ley de Competencia Desleal para ostentar legitimación activa para el ejercicio de acciones contempladas en la Ley.

Hasta ahora, el Tribunal Supremo había considerado que debía tratarse de una participación directa en el mercado *español*, siendo incluso insuficiente la actividad en otros países de la Unión Europea. Esa es la postura que había adoptado en su sentencia de 20 de enero de 2010 ([ECLI:ES:TS:2010:158](#)), en la que había rechazado la legitimación activa para ejercitar acciones de competencia desleal de una compañía danesa cuyo distintivo de marca y nombre comercial había sido registrado en España por un tercero.

En la sentencia que venimos comentando el Tribunal Supremo flexibiliza esa estricta interpretación del precepto, admitiendo la influencia decisiva que deben tener las características del concreto acto de competencia desleal enjuiciado. La posición adoptada en esta sentencia resulta relevante en los casos relativos a conflictos post-contractuales entre fabricantes y distribuidores, que no son en absoluto infrecuentes en la práctica. En efecto, negar la legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal a las empresas extranjeras que hubieran optado por introducirse en nuestro país a través de distribuidores nacionales supondría excluir la aplicación de la Ley de Competencia Desleal a conductas que pueden entrar de lleno en su ámbito objetivo y que de otra forma quedarían exentas de sanción legal. **Carlos MORÁN**

## 28. La denominación “leche” y las denominaciones reservadas exclusivamente a los productos lácteos no pueden utilizarse para comercializar o promocionar un producto puramente vegetal o vegano. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2017, TofuTown ([C-422/16](#)).

■ ■ ■ **1. HECHOS.** La cuestión prejudicial sometida al TJ se refiere a la interpretación de las normas de la UE que regulan las definiciones y denominaciones que pueden utilizarse para la venta y promoción de “leche” y “productos lácteos”. Estas normas están recogidas en el [Reglamento \(CE\) n° 1308/2013](#) por el que se crea la organización común de productos agrarios (en adelante, “el Reglamento sobre productos agrarios”) y, en lo que a este caso interesa, pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Se entenderá por “leche” exclusivamente la secreción mamaria normal obtenida a partir de uno o más ordeños, sin ningún tipo de adición ni extracción.
- El término “leche” podrá utilizarse conjuntamente con términos complementarios que indiquen una modificación en la composición de la misma siempre que dicha modificación no implique la sustitución total de la leche por otro producto con distinta composición.
- Se entenderá por “productos lácteos” los productos derivados exclusivamente de la leche y en los que los componentes propios de la leche no hayan sido sustituidos.
- Sólo los productos que cumplan las características de los productos lácteos podrán ser designados comercialmente con las denominaciones que el Reglamento reserva exclusivamente a tales productos (por ejemplo, las denominaciones “suero lácteo”, “nata”, “mantequilla”, “queso”, etc.).

Pues bien, el litigio que dio lugar a la sentencia del TJ que aquí se comenta enfrentó a VSW, una asociación alemana para la lucha contra la competencia desleal, y a TofuTown, una compañía de productos vegetarianos y veganos que comercializa, entre otros, productos

puramente vegetales bajo las designaciones “mantequilla de tofu Soyatoo”, “queso vegetal”, “Veggie-Cheese”, “Cream” y otras similares. VSW demandó a TofuTown por entender que la promoción por dicha compañía de productos puramente vegetales con las referidas designaciones constituía competencia desleal.

El tribunal alemán que conocía del asunto decidió remitir una cuestión prejudicial al TJ con el objeto de aclarar si, de acuerdo con el Reglamento sobre productos agrarios, está prohibido utilizar la denominación “leche” y las denominaciones reservadas exclusivamente a los productos lácteos para comercializar y promocionar un producto puramente vegetal aun cuando dichas denominaciones se completen con menciones explicativas o descriptivas que indiquen el origen vegetal del producto de que se trate.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ confirma que las reglas antes reseñadas que prevé el Reglamento sobre productos agrarios en relación con las definiciones, denominaciones y designaciones que pueden utilizarse para la promoción y comercialización de “leche” y “productos lácteos” deben de interpretarse en el sentido de que:

- En primer lugar, la denominación “leche”, no puede, en principio, utilizarse para comercializar o promocionar un producto puramente vegetal, toda vez que “leche” es un producto de origen animal.
- En segundo lugar, las menciones explicativas o descriptivas que tengan la finalidad de indicar el origen vegetal del producto en cuestión (como “de soja” o “de tofu”), no pueden tampoco utilizarse junto con la denominación “leche” para comercializar o promocionar un producto puramente vegetal, pues las modificaciones en la composición de la leche que los términos complementarios pueden designar, de acuerdo con las normas antes señaladas, se limitan a la adición o sustracción de sus componentes naturales, pero no a la sustitución total de la leche por un producto puramente vegetal.
- Y, por último, tampoco las denominaciones reservadas exclusivamente a los “productos lácteos” (como “suero lácteo”, “nata”, “mantequilla”, “queso” o “yogur”) pueden, en principio, utilizarse para comercializar un producto puramente vegetal, pues tales denominaciones exigen que el producto designado contenga

los componentes de la leche y un producto puramente vegetal, por definición, no contiene ningún componente de la leche.

■ **3. COMENTARIO.** El TJ señala que la interpretación adoptada sería conforme con los objetivos del Reglamento sobre productos agrarios de mejorar las condiciones de comercialización y calidad de los productos, de proteger a los consumidores y de preservar las condiciones de competencia. Y es que, en efecto, advierte el TJ, si no se previese la limitación relativa a la utilización de la denominación “leche” y las denominaciones reservadas exclusivamente a los productos lácteos, se generaría un riesgo de confusión en el mercado, pues no se podrían identificar con certeza los productos que poseen las características particulares relacionadas con la composición natural de la leche animal. **María CADARSO**

## 29. Competencia desleal en el uso como Adwords de una marca de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2017 ([ECLI:ES:TS:2017:541](#)).

■ **1. HECHOS.** La compañía ORONA, una entidad líder en el diseño y comercialización de ascensores, interpone contra CITYLIFT, S.A. una acción judicial en relación con la promoción de sus propios ascensores a través de Internet mediante la contratación del servicio remunerado de referenciación denominado *Adwords* de Google para un paquete de palabras clave o *keywords* entre las que se incluye “ORONA”. Al introducir “ORONA” en el buscador, aparece un anuncio o enlace patrocinado del siguiente tenor: “Ahorra hasta el 70% Mantenimiento de ascensores”. Al pinchar en la página web indicada a continuación, el usuario era llevado al sitio de Internet del competidor. Ni en el anuncio ni en la web de la demandada figuraba la palabra “ORONA”.

La acción judicial se basaba en infracción de la marca de la Unión Europea “ORONA” y en un acto de competencia desleal. El Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante, aunque consideró que la conducta de CITYLIFT no constituía una infracción marcaria, condenó a la demandada por competencia desleal. Interpuesto el recurso de casación, el Tribunal Supremo revoca la sentencia de apelación y desestima la acción por competencia desleal



■ II 2. **PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal Supremo comienza por recordar que la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un *ius prohibendi* en su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de manera que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

La sentencia a continuación recuerda que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una "*complementariedad relativa*". Básicamente esta doctrina viene a señalar que no procede acudir a la [Ley de Competencia Desleal](#) para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos y dimensiones de esos hechos; que la aplicación de la legislación de competencia desleal en conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo es procedente sólo si presenta una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios e infracción marcaria; y que la aplicación complementaria de la competencia desleal no debe entrañar una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria generando nuevos derechos de exclusiva o sancionando conductas que están expresamente admitidas. En el caso enjuiciado, el Tribunal Supremo advierte que la Audiencia Provincial había considerado que la conducta de CITYLIFT está prohibida por la normativa sobre competencia desleal, por suponer un aprovechamiento indebido de la reputación del signo "ORONA", que es una marca notoria; sin embargo, el Tribunal observa que previamente a esa consideración, la Audiencia había decidido si concurría infracción marcaria precisamente porque la utilización de la marca ORONA como *Adword* podría implicar un aprovechamiento indebido de la notoriedad de dicha marca.

La sentencia recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de infracción de marca por el uso de *Adwords*, donde se concluye que, cuando la publicidad que aparece en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o los servicios del titular de la marca de renombre, sin ofrecer una simple imitación de esos productos,

sin causar una dilución y sin menoscabar otras funciones, ese uso constituye en principio una competencia sana y leal y se realiza con justa causa.

Para el Tribunal eso es justamente lo que ocurre en el caso enjuiciado, en el que la palabra ORONA es utilizada como *keyword* para proponer una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria. Si desde la perspectiva de la [Ley de Marcas](#) ese comportamiento es lícito, no es posible que los mismos hechos constituyan competencia desleal cuando las razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud son las mismas en uno y otro caso

■ **3. COMENTARIO.** La sentencia que se comenta constituye otra vuelta de tuerca en el empeño del Tribunal Supremo español por acabar con la costumbre forense de ejercitar acciones judiciales acumulando la infracción de marcas con los actos de competencia desleal. Son muchas las sentencias en las que el Tribunal Supremo enfatiza la idea de que la acumulación de ambas acciones sólo es posible si cada una de ellas se fundamenta en hechos distintos o en dimensiones distintas de un mismo hecho. Pero hasta ahora el Tribunal Supremo no se había pronunciado en un caso de utilización de marca de la Unión Europea como enlace patrocinado a través del sistema de referenciación denominado “Adwords” de Google. Bien es cierto que en este caso, además de la doctrina jurisprudencial sobre la complementariedad relativa, pesaba demasiado la propia doctrina del Tribunal de Justicia a propósito del uso de marcas como *keywords*. **Ana SANZ**

## 30. Publicidad comparativa de precios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 2017, Carrefour (C-562/15).

■ **1. HECHOS.** CARREFOUR lanzó en 2012 una campaña publicitaria en televisión comparando los precios de 500 productos vendidos en sus establecimientos (hipermercados) con los precios ofertados para esos productos en establecimientos (supermercados) competidores, entre los que figuraba ITM. En la oferta, se apreciaba la diferencia de precios favorable a CARREFOUR y, concretamente, se mostraba que los productos vendidos en los establecimientos de ITM eran sistemáticamente más caros que los de CARREFOUR. No obstante, la información relativa a la distinta dimensión de los establecimientos de

cada una de las partes (hipermercados en CARREFOUR y supermercados en ITM), sólo figuraba en la página de inicio del sitio de Internet de CARREFOUR al mencionarse en letra pequeña que la garantía del precio más bajo sólo era válida en sus establecimientos CARREFOUR y CARREFOUR Planet, pero no en otros, como CARREFOUR Market, CARREFOUR Contact y CARREFOUR City.

ITM demandó a CARREFOUR al considerar que tal publicidad comparativa era ilícita por engañosa al utilizarse –debido al distinto tamaño de los establecimientos– una metodología comparativa desprovista de objetividad. El Tribunal de Comercio de París declaró en la sentencia de 31 de diciembre de 2014 que tal publicidad era engañosa al adoptar un método de selección de puntos de venta que falseaba la representatividad de la comparación de precios; suponía una comparación que no era neutral ni objetiva; y, finalmente, no permitía que el consumidor percibiese con claridad que la comparación se realizaba entre establecimientos de tamaños o formatos diferentes.

CARREFOUR recurrió la sentencia ante el Tribunal de Apelación de París, quien planteó determinadas cuestiones al Tribunal de Justicia que pueden resumirse de la siguiente manera: a) La [Directiva 2006/114/CE](#) sobre publicidad engañosa y comparativa [Art. 4 a) y c)] ¿debe interpretarse en relación con la publicidad comparativa de Precios que tal publicidad solo será lícita si los productos cuyos precios se comparan se venden en tiendas de idéntico formato o tamaño?; b) Las dimensiones o formatos diferentes de tales tiendas ¿deben considerarse una información sustancial y, en consecuencia, se debe poner tal circunstancia, necesariamente, en conocimiento del consumidor? y, si es así ¿cuál sería el modo en que tal información debe llevarse a cabo?.

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El Tribunal de Justicia respondió a estas cuestiones de la siguiente manera: a) Una publicidad que compara precios aplicados en establecimientos de tamaño y formato diferente, puede ser ilícita, a menos que se informe a los consumidores, de manera clara y mediante el propio mensaje publicitario, de que la comparación se ha llevado a cabo entre los precios aplicados en establecimientos de tamaños y formato diferente; b) Incumbe al Tribunal nacional (remitente) comprobar si una publicidad incumple el requisito de la objetividad de la comparación o resulta engañosa, teniendo en cuenta, por un lado, la percepción que de la misma tenga el consumidor medio

de los productos de que se trate y debiendo, por otro lado, apreciar todas las características de la publicidad y, concretamente, las circunstancias relativas a los establecimientos donde se realiza la oferta.

■ **3. COMENTARIO.** No es la primera vez que el Tribunal de Justicia aborda el tema de la publicidad comparativa de precios de productos que constituyen una “cesta de la compra” realizada por establecimientos de grandes superficies (Sentencias de 19 de septiembre de 2006, *Lidl Belgium*, [C-356/04](#), y de 18 de noviembre de 2010, *Lidl*, [C-159/09](#)). El matiz, en el presente caso, es que la comparación se realiza entre precios de establecimientos cuyos formatos o tamaños son diferentes (hipermercado vs. supermercado). El Tribunal de Justicia reitera, en primer lugar, lo ya manifestado en las sentencias en las que había abordado el tema de la publicidad comparativa en general y manifiesta que la publicidad comparativa es una actividad “*per se*” lícita, siempre que cumpla los requisitos impuestos por la Directiva 2006/114; y en particular, que se trate de una publicidad basada en circunstancias objetivas y no sea engañosa.

Pues bien, el Tribunal confirma que una publicidad comparativa de precios de bienes de consumo doméstico tiene carácter objetivo y, es por tanto, lícita. No obstante, también manifiesta que si la comparación se realiza entre establecimientos de distinto tamaño y tal información no se menciona en la publicidad, se puede generar engaño al consumidor, por lo que la publicidad comparativa se convertiría en engañosa, en este caso, por omitir una información sustancial (publicidad engañosa por omisión). Pero, además, el Tribunal recuerda que la información no debe darse –por mandato de la [Directiva 2005/29/CE](#)– de forma poco clara, ininteligible, ambigua o extemporáneamente. Ésta última exigencia resulta trascendental para analizar el presente caso ya que el Tribunal la vincula –siguiendo al [Abogado General](#)– con que la información debe figurar en el propio mensaje publicitario.

En resumen, el Tribunal de Justicia sigue en su línea de considerar a la publicidad comparativa como una figura beneficiosa para la competencia y los consumidores, haciendo hincapié, en el presente caso, en la veracidad que debe imperar en esta publicidad, la cual ya se puede analizar de acuerdo con los preceptos que regulan las acciones y omisiones engañosas (Art. 6 y 7 Directiva 2005/29). Por eso, no basta

con decir una verdad objetiva; es necesario, además, que no se omita ninguna información sustancial y que los parámetros en los que se basa la comparación se proporcionen al público en forma clara, comprensible y en el propio mensaje. Si no se cumplen tales requisitos, la publicidad será ilícita, pues conducirá a error al consumidor e influirá en su comportamiento económico, llevándole a adoptar una decisión basada en una idea errónea que, de conocerla, no hubiera adoptado. **Jesús GÓMEZ MONTERO**

*Notas*



Datos  
personales





### 31. Requisitos y alcance de “el interés legítimo perseguido por un tercero” en el tratamiento de datos personales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 2017, Rīgas satiksme (C-13/16).

■ ■ 1. **HECHOS.** Tras un accidente entre un taxi y un trolebús de Riga (Letonia) que pudo causarse por el pasajero del taxi, Rīgas satiksme, empresa que gestionaba los trolebuses municipales, pidió a la Policía Nacional letona el nombre, apellido, número de identificación y domicilio del pasajero del taxi y otra información del procedimiento sancionador para poder interponer una reclamación por vía civil.

La Policía Nacional le facilitó el nombre y apellido del pasajero, pero no el resto de información. Alegó que a los procedimientos sancionadores sólo acceden las partes en los mismos y Rīgas satiksme, conforme al Código letón de Infracciones Administrativas, no lo era, pues no había reclamado para sí la condición de víctima en el procedimiento.

El Tribunal Contencioso-Administrativo de Primera Instancia estimó la impugnación de Rīgas satiksme, pero la Policía Nacional recurrió en casación al TS letón el cual, ante dudas sobre la interpretación del concepto de “necesidad” del artículo 7. f) de la [Directiva 95/46](#), plantea al TJ las siguientes cuestiones prejudiciales:

*“1) ¿La frase “es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por [...] el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos”, recogida en el artículo 7, letra f), [...] debe interpretarse en el sentido de que la Policía Nacional deba revelar a Rīgas satiksme los*

*datos de carácter personal solicitados por ésta que son necesarios para interponer un recurso en vía civil? 2) ¿Incide en la respuesta que deba darse a esa cuestión el hecho de que [...] el pasajero del taxi cuyos datos intenta obtener Rīgas satiksme fuera menor de edad en el momento del accidente?”*

**■ II 2. PRONUNCIAMIENTOS.** El TJ entiende que el tratamiento de datos personales basado en un interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero, debe reunir los 3 requisitos que fija la Directiva 95/46:

a) Que el interés sea efectivamente legítimo. En este supuesto el TJ no duda de que exista interés legítimo en obtener información personal de quien ha causado un daño para demandarle por daños y perjuicios. Así se pronunció anteriormente en Sentencia de 29 de enero de 2008, *Promusicae* ([C-275/06](#)).

b) Que el tratamiento sea necesario para satisfacer dicho interés legítimo. El TJ mantiene que sólo con el nombre y el apellido no puede identificarse correctamente al causante del daño, necesitándose también su domicilio y/o su número de identificación. En consecuencia, la comunicación de estos datos era necesaria para poder efectuar la reclamación.

c) Que no prevalezcan los derechos y libertades fundamentales de la persona cuyos datos se quieren tratar. A este objeto, el TJ recuerda que deben ponderarse los derechos e intereses en conflicto dependiendo de las circunstancias de cada caso, conforme ya ha fijado en Sentencias de 24 de noviembre de 2011, *ASNEF* ([C-468/10](#)) y de 19 de octubre de 2016, *Breyer* ([C-582/14](#)).

Sobre la minoría de edad del pasajero, el TJ mantiene que es un factor que debe tenerse en cuenta en esa necesaria ponderación. No obstante, aclara que en el presente caso no parece justificado denegar a Rīgas satiksme los datos requeridos por ser menor de edad el causante del daño.

Sin embargo, tras el estudio sobre los requisitos del interés legítimo, el TJ concluye que dicho interés legítimo confiere la facultad de realizar un tratamiento de datos personales, pero en ningún caso obliga a comunicar datos personales a un tercero para que éste pueda

interponer una demanda indemnizatoria en vía civil por los daños que haya causado el interesado.

■ **3. COMENTARIO.** El [Reglamento General de Protección de Datos](#) (RGPD), que deroga a la Directiva 95/46, introduce nuevas exigencias para basar un tratamiento de datos en el consentimiento del interesado. Ante esa perspectiva, se prevé que en adelante se recurra con mayor frecuencia al interés legítimo como base jurídica de ciertos tratamientos de datos.

Por ello, adquiere especial relevancia esta sentencia, al constatar los requisitos que deben concurrir para que el interés legítimo permita un determinado tratamiento de datos, que son igualmente exigibles con el RGPD, pues la figura del interés legítimo no sufre cambios respecto a la Directiva.

Tales requisitos son la existencia de un interés legítimo efectivo, que el tratamiento de datos sea necesario para lograr dicho interés y que el resultado de la ponderación de los derechos en conflicto resulte a favor del interés legítimo.

Finalmente, distingue el TJ que, aunque esta base jurídica faculta para llevar a cabo un determinado tratamiento, no impone la obligación de realizarlo. Por tanto, no se está obligado a comunicar datos personales a un tercero, aunque éste ostente un interés legítimo que lo permita, pero si se comunicaran no sería contrario a Derecho. **Ruth BENITO**

*Notas*





## Lista de abreviaturas

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

**AELC:** Asociación Europea del Libre Comercio

**AC:** Autorización de comercialización

**AP:** Audiencia Provincial

**CCP:** Certificado complementario de protección para los medicamentos

**EEE:** Espacio Económico Europeo

**EFTA:** Asociación Europea del Libre Comercio

**EPC:** European Patent Convention

**EUIPO:** European Union Intellectual Property Office

**PI:** Propiedad Industrial

**RDMC:** Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios

**STJ:** Sentencia del Tribunal de Justicia

# ELZABURU

**TFUE:** Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

**TJ:** Tribunal de Justicia

**TG:** Tribunal General

**TS:** Tribunal Supremo

**UKIPO:** Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido

# ELZABURU

**Estab 1865**

Abogados y Consultores  
P. Industrial e Intelectual

Es un orgullo para nosotros compartir un año más con nuestros clientes, amigos y compañeros de profesión el **Anuario Elzaburu de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual**.

Después de seis años consecutivos de edición de este Anuario, podemos constatar que la evolución de la jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual sigue su curso. En esta ocasión la selección de Sentencias abarca un total de 31 asuntos resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de la AELC, el Tribunal Supremo español y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con sede en Alicante.

Los comentarios mantienen el formato acuñado por este Anuario, lo que permite aproximarse a la realidad práctica de la jurisprudencia de una manera sencilla y carente de ambiciones dogmáticas.

El Anuario no sería posible sin la colaboración entusiasta de un amplio número de profesionales de nuestra Firma.

Vaya nuestro agradecimiento al equipo de redactores así como a quienes se adentren en la lectura del Anuario y quieran hacernos llegar sus observaciones.

## **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](http://www.elzaburu.es)

Madrid-Barcelona-Alicante-Valencia-Beijing