

ELZABURU

Estab 1865

ANUARIO
ELZABURU 2018

JURISPRUDENCIA EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

8

8



AE-2018

ANUARIO ELZABURU 2018

JURISPRUDENCIA EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

© ELZABURU, S.L.P. Madrid 2018





AE-2018

ANUARIO ELZABURU 2018

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 motivo de satisfacción 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.***

Estos siete años ya consecutivos de edición de este Anuario permiten verificar que la evolución de la jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual no acaba nunca. En esta ocasión la selección de Sentencias abarca un total de 24 asuntos resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo español, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con sede en Alicante y algunas Audiencias Provinciales.

El formato acuñado por este Anuario para aproximarse a la realidad práctica de la jurisprudencia de una manera sencilla y carente de ambiciones dogmáticas sigue siendo su verdadera seña de identidad.

Como también lo es la colaboración entusiasta de un amplio número de profesionales de nuestra Firma, a quienes expresamos nuestro agradecimiento. Nuestro reconocimiento también para todos aquellos que 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, Carlos MORÁN, Elisa PRIETO, José Ignacio SAN MARTÍN.

COLABORADORES EN ESTA EDICIÓN

Enrique Armijo CHAVARRI, Agustín ALGUACIL, Martín BELLO, Soledad BERNAL, María CADARSO, Inés de CASAS, Juan J. CASELLES, Antonio CASTÁN, Ana DONATE, Patricia GARCÍA, Fernando ILARDIA, Mabel KLIMT, Miguel Ángel MEDINA, Tránsito RUIZ, Pedro SATURIO, José Ignacio SAN MARTÍN, Sara Isabel TORTOSA, Cristina VELASCO.

Traducción: Tristan BRADSHAW y Timothy WHELAN.

Sumario



MARCAS

1. Carácter descriptivo de un signo solicitado como marca que incluye una denominación geográfica y un término descriptivo, aunque éste forme parte de la denominación social del solicitante. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2018, Adegá (C-629/17) 15
2. Derecho del titular de la marca a oponerse a la importación paralela y comercialización en el EEE de productos en los que se ha suprimido su marca y colocado una distinta. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi (C-129/17) 17
3. Extensión geográfica de la prueba de la adquisición de carácter distintivo en el conjunto de la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, Kit Kat (C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P) 19
4. Prohibición del empleo de marcas ajenas para vender y promocionar productos propios como réplicas o imitaciones. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 11 de julio de 2018, Equivalenza (ECLI:ES:APA:2018:1568)... 24
5. Color y marca de posición. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2018, Louboutin (C-163/16)..... 27

ELZABURU

6. Interpretación del concepto de reenvasado en relación con importaciones paralelas: no todo nuevo etiquetado del embalaje se considera reenvasado. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de mayo de 2018, Junek (C-642/16)..... 29
7. Condiciones en las que una marca nacional que se haya extinguido o que haya sido objeto de renuncia por parte de su titular, que invocaba una reivindicación de antigüedad basada en dicha marca, puede ser declarada nula o caducada a posteriori, con la consiguiente pérdida de la antigüedad. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2018, Peek & Cloppenburg (C-148/17)..... 33
8. Las consecuencias de la falta de colaboración del demandado para la cuantificación de la indemnización. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 12 de marzo de 2018, Carrefour (ECLI:ES:APA:2018:709)..... 38
9. Acción reivindicatoria de un registro de marca de la Unión Europea con base en el art. 2.2 de la Ley de Marcas española. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2018, Shower Green (ECLI:ES:TS:2018:417) 40
10. Riesgo de confusión entre dos marcas enfrentadas en una parte del territorio de la UE. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 6 de febrero de 2018, Kerrygold (ECLI:ES:APA:2018:492) 42
11. El fin de la “inmunidad registral”. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 11 de enero de 2018, Hello Kitty (ECLI:ES:APA:2018:250) 45

DERECHOS DE AUTOR

12. Se rechaza la consideración del sabor de un alimento como «obra» objeto de protección del derecho de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2018, Levola (C-310/17) 51

13. Indemnización en caso de que se intercambien archivos infringiendo los derechos de autor. Conexión a Internet accesible a miembros de la familia del titular. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2018, Bastei Lübbe (C-149/17) 56
14. Puesta en línea en un sitio de Internet, sin la autorización del titular de los derechos de autor, de una fotografía previamente publicada, sin medidas restrictivas y con la autorización de dicho titular, en otro sitio de Internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de agosto de 2018, Renckhoff (C-161/17)..... 58
15. La fijación de tarifas discriminatorias por las entidades de gestión no se considera un ilícito competencial. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2018, GDA (C-525/16) ... 60

PATENTES

16. Los certificados complementarios de protección en el supuesto de sustancias integrantes de productos sanitarios que podrían ser consideradas, por separado, como un medicamento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2018, Boston Scientific (C-527/17)..... 65
17. Nulidad de patente europea por falta de actividad inventiva. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de julio de 2018, Lékué (ECLI:ES:APB:2018:7758). 67
18. El TJ define los criterios de interpretación de las reivindicaciones a efectos de determinar si el producto objeto de un CCP está protegido por la patente. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, Teva (C-121/17)..... 69

ELZABURU

19. Infracción indirecta de patente europea. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de julio de 2018, Kit Bellota (ECLI:ES:APB:2018:7046) 72

DISEÑOS

20. Características de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica en dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2018, Doceram (C-395/16) 79

PIRATERÍA

21. No es posible la extensión del derecho de autor fuera de la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2018, Syed (C-572/17) 85

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

22. El concepto de evocación en una indicación geográfica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2018, Scotch Whisky (C-44/17) 91


DATOS PERSONALES

23. Acceso de las autoridades públicas a datos electrónicos para identificar a titulares de tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído: no limitación a delitos graves. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2018, Ministerio Fiscal español (C-207/16) 97

OTROS

24. Empleo de imágenes representativas de la religión católica en publicidad: moral pública v. libertad de expresión. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de enero de 2017, Sekmadienis (asunto 69317/14). 103

Marcas



1. Carácter descriptivo de un signo solicitado como marca que incluye una denominación geográfica y un término descriptivo, aunque éste forme parte de la denominación social del solicitante. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2018, Adegas (C-629/17).

■ ■ ■ **1. Hechos.** El Tribunal de Justicia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Portugal sobre la expresión *“indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar otras características del producto o de la prestación del servicio”*, que contenía el artículo 3, apartado 1, letra c), de la [Directiva 2008/95](#), en el contexto del examen de la admisibilidad del registro de signos o indicaciones que se pretenden adoptar para designar productos vinícolas.

En el asunto analizado por el Tribunal Supremo de Portugal se valoraba el recurso de anulación interpuesto contra la marca denominativa *“adegaborba.pt”*, compuesta por un nombre geográfico protegido como denominación de origen de vino (*“Borba”*) y el término *“adega”* [bodega], dándose la circunstancia de que la palabra *“adega”* formaba parte de la denominación social de la persona jurídica que pretende obtener el registro de la marca, Adegas Cooperativa de Borba.

La cuestión prejudicial trataba de determinar si el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe implicar la denegación de registro de una marca para productos vinícolas constituida por un signo denominativo que incluye una denominación geográfica y otro término como *“adega”*, que, por una parte, se utiliza corrientemente para designar las instalaciones o locales en los que se elaboran tales produc-

tos y, por otra, es también uno de los elementos denominativos que componen la denominación social de la persona jurídica que pretende obtener el registro de marca.

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

- a. Al emplear, en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, los términos *«la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos»*, el legislador de la Unión ha indicado, por una parte, que esos términos deben ser considerados todos ellos como características de los productos o de los servicios y, por otra parte, ha precisado que esta lista no es exhaustiva y que se puede tener también en cuenta cualquier otra característica de los productos o de los servicios.
- b. El término *«adega»*, controvertido en el litigio principal, conlleva dos acepciones en portugués. La primera corresponde a un local subterráneo en el que se conserva, en particular, el vino. La segunda remite a aquellos locales o instalaciones en los que se elaboran productos vinícolas, como el vino. Debe considerarse, por tanto, descriptivo del producto que designa.
- c. De ello se desprende que, cuando un signo que sirve para designar un producto asocia dos elementos denominativos, esto es, un término descriptivo y una denominación geográfica —como «Borba» en el caso de autos— que remite a la procedencia geográfica de dicho producto, que también es descriptiva del mismo, ha de considerarse que el signo compuesto por esos dos elementos denominativos reviste carácter descriptivo y, como tal, carece de carácter distintivo.
- d. En el examen de su carácter descriptivo es irrelevante que un término que sirve para designar un lugar de obtención de un producto o una instalación en la que se elabora dicho producto forme parte de la denominación social de una persona jurídica, habida cuenta de que ese examen se realiza en relación con el producto para el que se solicita el registro de la marca y con la percepción que de él tienen los sectores interesados

■ ■ ■ **3.Comentario.** El Tribunal señala con claridad que, para determinar el carácter descriptivo de una denominación solicitada como marca, es irrelevante que alguno de los términos que la constituyan forme parte de la denominación social de la solicitante. Lo verdaderamente relevante será que el conjunto como tal tenga la suficiente distintividad como para ser registrado como marca.

El Tribunal nos recuerda que la relación de características descriptivas contenida en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no es exhaustiva y puede cabalmente incluir cualquier otra característica de los productos o de los servicios, como ya había afirmado en las sentencias de los casos Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, [C-51/10 P](#), y BSH/OAMI, [C-126/13 P](#) [*versión francesa*].

Tales características descriptivas pueden también incluir expresiones que, pese a formar parte de la denominación social de la persona jurídica solicitante de la marca, están constituidas por términos habituales en el sector comercial. Es decir, el hecho de que formen parte de la denominación social de la solicitante no es relevante a la hora de valorar la posible inclusión de la marca solicitada en las prohibiciones absolutas de registro.

Por último, puede cabalmente esperarse que esta interpretación sea igualmente aplicable bajo la vigente [Directiva 2015/2436](#), cuyo artículo 4, apartado 1, letra c) reproduce literalmente (salvo un pequeño cambio gramatical irrelevante jurídicamente) el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 a la que sustituye. **José Ignacio SAN MARTÍN**

2. Derecho del titular de la marca a oponerse a la importación paralela y comercialización en el EEE de productos en los que se ha suprimido su marca y colocado una distinta. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi (C-129/17).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La demandante, la compañía Mitsubishi, tiene registradas varias marcas MITSUBISHI en la UE que protegen, entre otros productos, carretillas elevadoras. Las demandadas, las compañías Duma y GSI, se dedican a adquirir fuera del Espacio Económico Europeo (“EEE”) carretillas elevadoras de la marca MITSUBISHI y a introducirlas en dicho

ELZABURU

Espacio, donde las incluyen en el régimen de depósito aduanero. Una vez en este régimen, las demandadas eliminan las marcas MITSUBISHI que exhiben los referidos productos, colocan sus propios signos y, a continuación, importan y comercializan los productos en el EEE. Mitsubishi alega que los actos realizados por Duma y GSI constituyen una infracción de sus marcas de la UE.

El tribunal que conoce el procedimiento principal apunta que, en vista de la jurisprudencia del TJ existente en materia de importaciones paralelas y derecho de marcas, la actividad llevada a cabo por las demandadas sería, *a priori*, susceptible de ser prohibida por el titular de la marca. Sin embargo, advirtiendo que no hay un pronunciamiento específico del TJ sobre el tipo concreto de conducta examinada en este caso, decide suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al Alto Tribunal para pedirle que se pronuncie al respecto.

■ ■ ■ 2. Pronunciamientos. El TJ recuerda, en primer término, que el agotamiento del derecho de marca respecto a ulteriores comercializaciones en el EEE de productos ya puestos en el mercado por el titular de la marca (art. 13.1 del [Reglamento n° 207/2009](#)) se circunscribe a supuestos en los que dichos productos han sido comercializados por el titular en el propio territorio de la EEE, lo que, en otras palabras, significa que el titular de la marca está facultado para controlar la primera comercialización en el EEE de los productos designados con su marca.

En segundo término, el TJ recuerda que las funciones de la marca son, con carácter esencial, servir de indicador del origen empresarial del producto que designa, pero, también, adquirir y conservar la reputación de la empresa en el mercado, así como servir de elemento publicitario e instrumento de estrategia comercial.

Pues bien, partiendo de las anteriores consideraciones, el TJ declara que la conducta llevada a cabo por las demandadas en el caso examinado, consistente en la supresión de la marca y la colocación de nuevos signos en los productos a efectos de importarlos y comercializarlos por primera vez en el EEE, constituye una infracción de marca, y ello por cuanto que:

- En primer lugar, priva al titular de la marca de su derecho a controlar la primera comercialización de los productos designados con su marca en el EEE.

- En segundo lugar, menoscaba la función de indicación del origen empresarial, así como las funciones de inversión y publicidad que cumple la marca.
- Y, en tercer lugar, porque, en la medida en que dicha actividad lesiona el derecho del titular de la marca de controlar la primera comercialización de los productos de su marca en el EEE y menoscaba las funciones de ésta, constituye, asimismo, una conducta contraria al objetivo de preservar una competencia no falseada.

En consecuencia, el TJ concluye que el titular de la marca puede oponerse a la referida actividad. Y confirma que no constituye un obstáculo a dicha facultad de prohibición el hecho de que la supresión de la marca y colocación de nuevos signos en los productos controvertidos se lleve a cabo cuando los productos se hallan todavía en régimen de tránsito aduanero, y ello por cuanto la actividad se efectúa con el fin de importar y comercializar los productos en el EEE.

■ ■ ■ 3. Comentario. La conclusión alcanzada por el TJ era de prever a la vista de su ya abundante doctrina en materia de importaciones paralelas y derecho de marcas (véanse, entre otras, las sentencias de 16 de julio de 1998, *Silhouette*, [C-355/96](#), de 20 de noviembre de 2001, *Davidoff*, [C-414/99 a C-416/99](#), de 18 de octubre de 2005, *Class International*, [C-405/03](#) y de 12 de julio de 2011, *L'Oréal*, [C-324/09](#)). La particularidad que parece aclarar esta nueva sentencia del TJ, respecto a sus anteriores resoluciones, es que la comercialización e importación en el EEE de productos adquiridos fuera del EEE sin el consentimiento del titular de la marca podrá ser igualmente prohibida cuando las marcas se hayan eliminado de los productos que se introducen en el Espacio y cuando dicha actividad de supresión de marcas y colocación de nuevos signos se haya llevado a cabo cuando las mercancías se encontraban en régimen de tránsito aduanero. **María CADARSO**

3. Extensión geográfica de la prueba de la adquisición de carácter distintivo en el conjunto de la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, *Kit Kat* ([C-84/17 P](#), [C-85/17 P](#) y [C-95/17 P](#)).

ELZABURU

■ ■ ■ 1. **Hechos.** La EUIPO concedió a Nestlé el registro en la clase 30 del siguiente signo tridimensional, conocido como KIT KAT:



Cadbury (posteriormente Mondelez) presentó una acción de nulidad basada en la falta de carácter distintivo del signo. La acción fue estimada en primera instancia y luego revocada por la Sala de Recurso al considerar que, si bien la marca carecía de carácter distintivo, se había probado que había adquirido distintividad por el uso en la UE. En particular, la Sala de Recursos admitió que la marca había adquirido distintividad en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido, países que representaban el 90% de la población europea entonces. En cambio, la Sala de Recurso no se pronunció sobre la distintividad sobrevenida en el resto de países que también formaban parte de la UE.

El Tribunal General revisó el caso y concluyó que la Sala de Recursos había entendido, acertadamente, que la marca había adquirido distintividad en los citados diez Estados miembros pero que había incurrido en error al no pronunciarse sobre el carácter distintivo adquirido en el resto de países de la UE. En consecuencia, el Tribunal General anuló la resolución de la Sala de Recurso.

Contra la sentencia del Tribunal General, presentaron recurso de casación todas las partes implicadas. Así, Mondelez solicitó la anulación de los fundamentos de la sentencia donde se recogía que la marca había adquirido distintividad por el uso en diez países de la UE. Por su parte, Nestlé y la EUIPO solicitaron la anulación total de la sentencia.

■ ■ ■ 2. **Pronunciamientos.** El Tribunal de Justicia inadmite el recurso de Mondelez señalando, por un lado, que puede interponer recurso de casación la parte cuya pretensión haya sido desestimada —lo que no

ocurre en este caso pues a instancia de Mondelez la resolución ha sido anulada— y, por otro lado, que la desestimación de una pretensión se contempla en el fallo y no en los fundamentos de una sentencia.

Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia aclara que la fuerza de cosa juzgada se extiende, únicamente, a los fundamentos en los que se basa el fallo y que son indisolubles del mismo. Por eso, la desestimación de las alegaciones de Mondelez —se entiende, aquellas tendentes a negar que la marca hubiera adquirido distintividad en una parte de la UE— no han adquirido fuerza de cosa juzgada y se podrán plantear de nuevo en el marco de un eventual recurso contra la resolución que adopte la Sala de Recurso, tras la anulación de su resolución inicial por el Tribunal General.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia desestima los recursos de Nestlé y de la EUIPO al confirmar que la Sala de Recurso no debería haber reconocido la distintividad sobrevenida en la UE sobre la base de la adquisición de carácter distintivo en diez Estados miembros, sin haberse pronunciado sobre la distintividad en el resto de Estados, en particular, en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal.

Nestlé y la EUIPO habían invocado a su favor la sentencia de 24 de mayo de 2012, en el asunto *Chocoladefabriken Lindt*, [C 98/11 P](#), en la que Tribunal de Justicia había declarado que resultaría excesivo exigir la prueba de la distintividad sobrevenida respecto a cada Estado miembro de la UE. No obstante, en contra de las alegaciones de Nestlé y de la EUIPO, el Tribunal niega que el pronunciamiento de esta sentencia de 2012 signifique que sea suficiente probar la distintividad sobrevenida en una parte significativa de la UE. Aclarado esto, el Tribunal de Justicia interpreta esta sentencia como un simple reconocimiento de que hay pruebas que, en determinadas circunstancias, pueden demostrar el carácter distintivo en varios Estados miembros a la vez, sin que sea preciso que la prueba se presente individualmente para cada uno de ellos. Uno de los ejemplos sería aquel en el que un titular de marca haya agrupado a varios Estados miembros en una misma red de distribución y los trate como un único mercado. En un caso así, la prueba relativa a este mercado podría ser pertinente respecto a varios Estados miembros al mismo tiempo.

Finalmente, el Tribunal de Justicia concluye que cuando una marca carece de carácter distintivo en el conjunto de la UE, la distintividad

sobrevenida debe acreditarse en todo el territorio de la Unión, “y no solo en una parte sustancial o en la mayor parte del territorio de la Unión, de modo que, aunque tal prueba pueda aportarse globalmente con respecto a todos los Estados miembros concernidos, o bien por separado respecto a diferentes Estados miembros o grupos de Estados miembros, no es, en cambio, suficiente que aquel a quien incumba la carga de la prueba se limite a presentar elementos probatorios de tal adquisición que no cubran una parte de la Unión, incluso consistente en un solo Estado miembro.”

■ ■ ■ **3. Comentario.** En materia procesal, la sentencia del Tribunal de Justicia afirma un principio ya conocido, según el cual, pueden interponer recurso las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas, produciéndose tal desestimación en el fallo y no en los fundamentos de la resolución. La consecuencia de este principio es la inadmisibilidad de los recursos que se presenten exclusivamente con la finalidad de modificar los fundamentos de una resolución.

En otras ocasiones, la inadmisibilidad de los recursos presentados contra los fundamentos se ha justificado en las instancias judiciales europeas negando que los recurrentes tengan un interés preexistente, real y actual en la impugnación de la resolución y negando que se pueda justificar dicho interés en hipotéticas situaciones futuras e inciertas.

La cuestión de la inadmisibilidad de los recursos contra fundamentos, que parece estar clara en sede judicial, no lo está tanto en los procedimientos ante la EUIPO ya que hay casos de recursos declarados admisibles, a pesar de haber sido presentados exclusivamente contra los fundamentos de las resoluciones dictadas por la División de Oposición o la División de Anulación. Estos recursos contra fundamentos se vienen articulando por la vía de la adhesión al recurso del artículo 68.2 [RMUE](#) (anteriormente, en el artículo 8.3 [Reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la OAMI](#)) y cabe cuestionar su admisibilidad ya que, estando vedada la presentación de recurso para la parte que haya visto estimada su pretensión, no hay motivo para que, por vía de la adhesión al recurso del contrario, se pueda pedir a la Sala de Recurso que revise un fundamento de la resolución que, en definitiva, le es favorable. No parece razonable que por vía de adhesión al recurso del recurrente se puedan impugnar los fundamentos de una resolución cuando este tipo de impugnación no cabe por vía directa de recurso.

Por otro lado, hay que preguntarse por los medios de impugnación que tendría un recurrente que haya planteado un recurso contra los fundamentos de una resolución si ve desestimada su pretensión de modificación de estos fundamentos, pero la resolución que se adopte le sigue siendo favorable desde la perspectiva del fallo. No es presumible que en sede judicial pueda admitirse una impugnación de estas características.

En cuanto al fondo del asunto, la sentencia del Tribunal de Justicia trata la cuestión relativa al ámbito territorial de la prueba acreditativa de la distintividad sobrevenida en toda la UE. Este tema había suscitado dudas, especialmente, tras la sentencia de 24 de mayo de 2012, puesto que dejaba abierta la puerta a la posibilidad de que no se exigieran pruebas de la distintividad sobrevenida en cada uno de los Estados miembros de la UE. De hecho, esta sentencia vino a respaldar la aplicación del mecanismo conocido como “extrapolación”, definido por la EUIPO en sus Directrices actuales (versión 1 de octubre de 2017) como aquel que, a la vista de determinadas pruebas, permite reconocer la distintividad sobrevenida en Estados miembros no contemplados en dichas pruebas. A partir de la sentencia que ahora comentamos, los procesos de “extrapolación” deberán ser definidos de una manera más estricta en la medida en que el Tribunal de Justicia ha dejado claro que el carácter distintivo adquirido por el uso debe acreditarse en todo el territorio de la UE, y no solo en una parte sustancial de la Unión y que, aunque la prueba pueda aportarse globalmente respecto a varios Estados miembros, no es aceptable que la prueba de la distintividad sobrevenida no cubra una parte de la Unión, incluso si se trata del territorio de un solo Estado miembro.

El Tribunal de Justicia ha puesto el listón de la prueba muy alto, lo que implicará que los procesos de prueba sobre la distintividad sobrevenida de marcas tridimensionales, así como de color, y las demás que sean susceptibles de carecer de carácter distintivo en toda la UE, vayan a ser complejos y muy costosos.

Cabría considerar si la amplia extensión geográfica que se exige a la prueba podría quedar contrarrestada con un requerimiento probatorio cualitativamente menor. A este respecto, será interesante estudiar la resolución que ponga fin a la contienda entre Nestlé y Mondelez ya que tendrá que pronunciarse sobre la adquisición de carácter distintivo

en toda la UE, incluyendo, por tanto, los países respecto a los que la Sala de Recurso guardó silencio y, en relación a los cuales, la prueba aportada no fue tan contundente como en el resto. **Ana DONATE**

4. Prohibición del empleo de marcas ajenas para vender y promocionar productos propios como réplicas o imitaciones. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 11 de julio de 2018, Equivalenza ([ECLI:ES:APA:2018:1568](#)).

■ ■ ■ **1. Hechos.** En el año 2013 Grupo L’Oreal detectó que la franquicia de tiendas Equivalenza se dedicaba a la comercialización de perfumes propios que se promocionaban como imitaciones o réplicas de perfumes exitosos y conocidos, entre los que se encontraban algunos de su titularidad. Concretamente, cada perfume de la marca Equivalenza se diferenciaba con un número que se hacía corresponder, mediante el empleo de tablas de equivalencia, con un perfume de grandes firmas.

Tras las oportunas diligencias de averiguación y constatación, Grupo L’Oreal inició un proceso de solución amistosa previo al ejercicio de acciones judiciales que derivó en la suscripción de un acuerdo entre L’Oreal y Equivalenza de fecha 30 de enero de 2014. En el citado contrato Equivalenza reconocía que su modelo de negocio era ilícito y desleal y se comprometía a cesar en el uso que realizaban de las marcas ajenas durante el proceso de venta, integrando dicha obligación en sus contratos de franquicia y licencia.

Tiempo después de la celebración del acuerdo, Grupo L’Oreal descubrió que al menos cinco tiendas de Madrid y algunas de Portugal continuaban utilizando marcas del grupo para vender y promocionar sus perfumes. Asimismo, confirmó que tanto en la web de la franquicia como en diversas plataformas de comunicación Equivalenza hacía uso de expresiones del tipo *“Equivalenza only essenza”*, perfumes de *“tendencias olfativas”*, *“la alta perfumería al alcance de todos”*, *“la marca blanca del perfume”* o *“te retamos a que busques las diferencias con tu fragancia favorita”*.

Después de la negativa de Equivalenza a cumplir con lo estipulado en el acuerdo, grupo L’Oreal interpuso demanda ante el Juzgado de Marca de la Unión ejercitando como acciones principales las de cumplimiento

contractual y competencia desleal y una subsidiaria de infracción de marca notoria.

El 21 de noviembre de 2017 el Juzgado de Marca de la Unión nº3 de Alicante dictó sentencia estimando en parte la demanda interpuesta por Grupo L’Oreal al declarar por incumplido el acuerdo de 30 de enero de 2014 y condenar a las demandadas a abonar una indemnización de 367.000€. Sin embargo, rechazó las acciones meramente declarativas y la de competencia desleal con respecto al modelo de negocio implementado por Equivalenza.

Contra dicha sentencia Equivalenza interpuso recurso ante la Audiencia Provincial de Alicante invocando la falta de competencia objetiva y territorial del Tribunal de Marca Comunitaria, la nulidad e ilegalidad del carácter indefinido del contrato y el error en la valoración de la prueba sobre el cumplimiento del mismo.

Por su parte, grupo L’Oreal presentó contestación impugnando la Sentencia en lo relativo a la interpretación del acuerdo en lo referente a los actos de competencia desleal incurridos por la demandada.

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** La Audiencia empieza por confirmar que el Tribunal de Marca Comunitaria era competente para conocer del caso porque la infracción marcaria tenía reflejo en el contrato *inter-partes* y, por tanto, el resto de las pretensiones estaban relacionadas.

En lo referente a la nulidad del contrato por daño a terceros (licenciarios o franquiciados), el tribunal matiza que al ser el objeto del contrato la protección de derechos de exclusiva no era ni mucho menos torpe o malicioso transferir esa obligación a los franquiciados o licenciatarios, que eran informados en el mismo contrato de franquicia o licencia.

Asimismo, entiende la sala que el acuerdo no es colusorio ni causa daño a Equivalenza, puesto que está regido por la voluntad libre de las partes y tiene por objeto impedir que una de ellas continúe infringiendo las marcas y acometiendo actos de competencia desleal contra la otra. Por tanto, en opinión del juzgador el contrato no elimina ni restringe la competencia, sino que más bien contribuye a mejorar la comercialización de bienes al permitir que los consumidores identifiquen sin confusión los productos y servicios vinculados a los signos en exclusiva.

ELZABURU

Tampoco acogió el tribunal la petición de ilegalidad del carácter indefinido del contrato bajo pretexto de la supuesta limitación temporal del derecho conferido por una marca, debido a que la marca no está sometida a plazo siempre y cuando se renueve y, en todo caso, podría gozar de una post-exclusividad por protección competencial.

Por último, en lo referente a las pretensiones de Equivalenza, se señala que no existió error en la apreciación de la prueba por parte del tribunal *a quo* desde el momento en que el cumplimiento no tuvo lugar en el plazo establecido en el contrato y se probó que los franquiciados utilizaban las marcas bien de forma oral, por listados o por inducción del propio usuario o consumidor.

Finalmente, también se desestima la impugnación del grupo L’Oreal con respecto a la solicitud de aclaración de la sentencia para que declare expresamente la aplicación del acuerdo a los comportamientos desleales, ya que no figuraba en las pretensiones iniciales del grupo el alcance interpretativo del contrato, que, en su caso, no se vincularía al incumplimiento contractual, sino a la acción de competencia desleal que fue desestimada sin impugnación.

■ ■ ■ 3. Comentario. Si bien la sentencia gira en torno a la validez y cumplimiento de un contrato privado entre dos partes, contiene pronunciamientos muy interesantes relativos a la infracción de marca por vía indirecta, es decir, mediante el uso de la marca ajena no en el propio producto sino en los procedimientos de venta o materiales de apoyo —como son en este caso los listados de correspondencia— y la comisión de actos de competencia desleal en la publicidad y comunicación.

En especial, destacaría la clara distinción que realiza la Audiencia respecto a la infracción marcaria y los actos de competencia desleal cuando dice *“Habrá infracción de marcas cuando se usen en el proceso de compra. Pero en la medida que las demandadas se valgan del conocimiento, prestigio y publicidad de las marcas de terceros para la venta de sus productos, aunque no mencionen expresamente las marcas ajenas, estaremos ante competencia desleal”*.

En definitiva, se trata de una sentencia muy relevante- en línea con lo sostenido por el TJ en su sentencia de 18 de junio de 2009, [C-487/07](#), que sienta las bases para poder actuar frente a los actos parasitarios

de algunas tiendas o cadenas *low cost* cuyo modelo de negocio se basa en la imitación de productos de grandes firmas o emplean alguna evocación a los mismos en su publicidad o procesos de venta.

Cristina VELASCO

5. Color y marca de posición. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2018, Louboutin (C-163/16).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La sentencia trae causa del litigio suscitado en La Haya entre Christian Louboutin y Van Haren por la comercialización por esta última sociedad en su establecimiento de zapatos para mujer de tacón alto con la suela revestida de color rojo.

Christian Louboutin era titular de una marca del Benelux para “zapatos de tacón alto” que se describe de esta forma: «La marca consiste en el color rojo (Pantone 18 1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)». La representación de la marca es la siguiente:



Cuestionada la validez de la marca de Christian Louboutin en el pleito por infracción, el órgano jurisdiccional remitente plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de determinar si un signo consistente en un color aplicado en la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, está constituido exclusivamente por la «forma» impuesta por la naturaleza misma del producto, la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que dé un valor sustancial al producto.

■ ■ ■ **2. Pronunciamentos.** El Tribunal comienza por recordar que al no existir en la [Directiva 2008/95](#) una definición del concepto de forma, la determinación del significado y del alcance de este término debe efectuarse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véase, por analogía, la sentencia de 3 de septiembre de 2014, *Deckmyn y Vrijheidsfonds*, [C-201/13](#), EU:C:2014:2132, apartado 19).

A este respecto, la sentencia advierte que no resulta ni de la Directiva 2008/95, ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni del sentido usual de este término que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma. No obstante, se plantea la cuestión de si el hecho de que un color determinado se aplique en un lugar específico del producto de que se trate significa que el signo controvertido está constituido por una forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95.

A este respecto, ha de precisarse que, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue mediante el registro de la marca no es la protección de dicha forma, sino únicamente la de la aplicación de un color en un lugar específico del producto.

La sentencia acoge las alegaciones puestas de manifiesto por los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido y la Comisión, en el sentido de que la marca controvertida no consiste en una forma específica de suela de zapato de tacón alto, habida cuenta de que la descripción de esta marca indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que sirve únicamente para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro.

En cualquier caso, no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el litigio principal, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando, como ocurre en el presente asunto, su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido.

A la luz de las consideraciones anteriores, la sentencia responde a la cuestión prejudicial planteada señalando que el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido de esta disposición.

■ ■ ■ **3. Comentario.** En la denodada lucha de Christian Louboutin por la protección de su icónico signo —la suela de color rojo en el calzado— esta sentencia del Tribunal de Justicia sólo puede interpretarse por fin como un paso adelante.

El Tribunal de Justicia, habitualmente restrictivo en la aplicación de ciertas prohibiciones de registro a marcas que se apartan de lo ordinario, parece que empieza a abrirse a la realidad de que los signos pueden en la actualidad revestir formas insospechadas y romper con el encorseado panorama de las marcas tradicionales.

El color rojo como marca de posición en la suela de un calzado de tacón alto puede ser percibido por una parte considerable de los consumidores como un signo asociado a un fabricante y ser merecedor como tal de la correspondiente protección. **Antonio CASTÁN**

6. Interpretación del concepto de reenvasado en relación con importaciones paralelas: no todo nuevo etiquetado del embalaje se considera reenvasado. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de mayo de 2018, Junek (C-642/16).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La sociedad alemana Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG (en adelante, el «Fabricante») es titular de la marca de la Unión Europea nº 8852279 DEBRISOFT, registrada en clase 5 para distinguir “productos sanitarios para uso médico”, “esparadrapos” y “material para curas” y comercializa material para curas distinguido con dicha marca.

Por otro lado, la sociedad austríaca Junek Europ-Vertrieb GmbH (en adelante, el «Importador»), comercializa en Alemania, mediante importación paralela, los productos exportados a Austria por el Fabrican-

ELZABURU

te. Es decir, compra los productos que el Fabricante vende en Austria, los importa a Alemania y los comercializa allí.

El Importador, antes de la venta, había colocado en la caja de los productos una etiqueta (en lo sucesivo, la «etiqueta controvertida»), incluyendo información sobre la empresa responsable de la importación, su dirección, número de teléfono, código de barras y un número farmacológico centralizado. La etiqueta controvertida estaba colocada en una parte no impresa de la caja y no tapaba la marca DEBRISOFT del Fabricante.



El Importador no había informado previamente al Fabricante de la reimportación ni había puesto a su disposición el embalaje del producto modificado.

El Fabricante interpuso una demanda ante el *Landgericht Düsseldorf* (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf), pidiendo que se prohibiese al Importador la comercialización, sin su consentimiento, de la marca DEBRISOFT y que se le condenase a recuperar, retirar del mercado y destruir los productos, la cual fue estimada.

El Importador presentó recurso de apelación ante el *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf). Dicho recurso de apelación fue estimado parcialmente, afectando la prohibición de uso de la marca en cuestión únicamente al territorio de Alemania. Esta decisión fue también recurrida por el Importador, quien presentó recurso de casación ante el *Bundesgerichtshof* (Tribunal Supremo Civil y Penal de Alemania).

El Tribunal Supremo alemán expone que, según la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia —en concreto, las sentencias de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros ([C-143/00](#)), y de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros ([C-348/04](#))—, el reenvasado de medicamentos efectuado por un tercero sin la autorización del titular puede crear riesgos reales para la garantía de procedencia y que un nuevo etiquetado del embalaje se incluye también dentro del concepto de reenvasado. Partiendo de esta consideración, el Tribunal Supremo interpreta que la etiqueta controvertida que añade el Importador en el producto consiste en un reenvasado.

En relación con los motivos legítimos que impiden al titular de una marca oponerse a la comercialización de productos reenvasados, el Tribunal Supremo hace referencia a los cinco requisitos establecidos por la jurisprudencia del TJ — sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros (asuntos acumulados [C-427/93](#), [C-429/93](#) y [C-436/93](#), apartado 79), y de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim y otros ([C-348/04](#), apartado 32) en el marco de la importación paralela de medicamentos.

El Tribunal Supremo considera que, tanto los medicamentos como los productos médicos, son productos especialmente sensibles debido a su relación directa con la salud y la elevada responsabilidad del fabricante, por lo que en ambos casos adquiere una especial relevancia la garantía de procedencia que otorga la marca.

El Tribunal Supremo alemán considera que la aplicación de estos principios no se limita a casos de importación paralela de medicamentos alegando que el Tribunal de Justicia declaró que dichos principios son de aplicación también para el comercio paralelo de bebidas alcohólicas (Loendersloot, [C-349/95](#)).

Por ello, el Tribunal Supremo alemán decide plantear al TJ diversas cuestiones para dilucidar si, en un caso como el controvertido, el titular de la marca se podría oponer a la comercialización ulterior.

■ ■ ■ 2. Pronunciamientos. El Tribunal de Justicia indica que los cinco requisitos establecidos jurisprudencialmente que podrían impedir al titular de la marca oponerse legítimamente a la comercialización ulterior del producto, se aplican únicamente cuando el importador ha reenvasado ese producto.

ELZABURU

Aunque existe jurisprudencia que indica que el concepto de reenvasado incluye el etiquetado de los envases de los medicamentos, hay tener en cuenta que los hechos que dieron lugar a las sentencias que fijaron jurisprudencia se diferencian de los hechos que son objeto del asunto en cuestión.

En las citadas sentencias no solamente se colocaba una etiqueta adicional externa, sino que, en todos los casos, se procedía a la apertura del embalaje original para añadirle un prospecto en una lengua diferente a la del país de origen del producto que llevaba la marca en cuestión. En la medida en que el envasado no ha sido modificado y la presentación original del embalaje únicamente se ha visto afectada por la colocación de una etiqueta de pequeño tamaño que no tapa la marca y que incluye información sobre el responsable de la comercialización, sus datos de contacto, un código de barras y un número farmacológico centralizado, no puede considerarse que se produzca un reenvasado.

Por tanto, la colocación de una etiqueta como la controvertida no constituye un motivo legítimo que justifique la oposición del titular de la marca a una ulterior comercialización.

■ ■ ■ 3. Comentario. El Tribunal Supremo alemán parte de una consideración errónea del concepto de reenvasado de productos, a partir de una interpretación estricta de la jurisprudencia existente. El TJ aporta mayor claridad sobre el alcance del concepto de reenvasado de productos, fijando una interpretación que se acerca más al sentido literal del término “reenvasado”.

No cabe interpretar que todo nuevo etiquetado de productos sea considerado reenvasado, sino que habrá que determinar si existe o no reenvasado en función de las circunstancias concretas.

En el caso del litigio principal se confirma que la inclusión de una etiqueta en el envase del producto que no tapa la marca del producto y que incluye meramente los datos necesarios para la comercialización del producto, no consiste en un reenvasado del producto. Asimismo, siguiendo el criterio fijado por esta sentencia, podemos entender que el reenvasado de productos se produciría en aquellos casos en los que: (a) el embalaje se ha modificado; (b) se ha abierto (por ejemplo, para

añadir prospectos o instrucciones dentro); (c) la presentación original de producto se ha visto afectada más de lo estrictamente necesario; o (d) se ha tapado la marca.

La sentencia no entra a valorar si los supuestos en los que el titular de la marca no tendría motivos legítimos para oponerse a la comercialización ulterior de medicamento, fijados jurisprudencialmente, serían también aplicables a productos médicos. Ciertamente, la interpretación en sentido afirmativo del Tribunal Supremo alemán, basada en la relación directa con la salud que ambos tipos de productos tienen y en el elevado grado de responsabilidad que los fabricantes de estos productos comparten, parece acertada; sobre todo, si tenemos en cuenta que el TJ ya confirmó que los criterios relativos al reenvasado de medicamentos también pueden ser aplicables al comercio paralelo de bebidas alcohólicas. **Agustín ALGUACIL**

7. Condiciones en las que una marca nacional que se haya extinguido o que haya sido objeto de renuncia por parte de su titular, que invocaba una reivindicación de antigüedad basada en dicha marca, puede ser declarada nula o caducada a posteriori, con la consiguiente pérdida de la antigüedad. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2018, Peek & Cloppenburg (C-148/17).

■ ■ ■ **1. Hechos.** P & C Düsseldorf es titular de las marcas denominativas y figurativas alemanas PuC, registradas para prendas de vestir, cuya prioridad se remonta al año 1953. P & C Hamburg es titular de una marca de la Unión consistente en la denominación PUC, registrada en 2001 para productos de las clases 18 y 25. Esta marca goza, en Alemania, de la antigüedad de dos marcas alemanas PUC, solicitadas y registradas para prendas de vestir en los años 1978 y 1982.

P & C Düsseldorf invocaba derechos de uso en Alemania anteriores a la marca de la Unión, pero posteriores a las marcas alemanas de P & C Hamburg.

En un litigio anterior, que tuvo lugar en 2005, P & C Düsseldorf presentó una solicitud de caducidad, por falta de uso, de las marcas alemanas PUC, propiedad de P & C Hamburg. Como respuesta a dicha acción, P &

ELZABURU

C Hamburg solicitó voluntariamente ante la DPMA (Oficina alemana de Patentes y Marcas) la cancelación del registro de dichas marcas. En ese momento, P & C Düsseldorf no solicitó la caducidad a posteriori de las marcas alemanas y la consiguiente pérdida de la antigüedad reivindicada por P & C Hamburg en su marca de la Unión.

P & C Hamburg empezó a utilizar posteriormente la marca PUC en Alemania, y P & C Düsseldorf presentó una acción de infracción. En su defensa, P & C Hamburg se basó en la antigüedad de sus marcas alemanas. P & C Düsseldorf alegó que las marcas alemanas habían sido objeto de renuncia porque, antes de que la renuncia se solicitara, no se habían utilizado realmente y eran por tanto vulnerables por falta de uso. P & C Hamburg alegó a su vez que las marcas no podían ser caducadas a *posteriori*, dado que entretanto habían comenzado a utilizarse en Alemania.

En concreto, P & C Düsseldorf interpuso en 2010 un recurso ante el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo) para que se declarase que P & C Hamburg ya no podía invocar la antigüedad de las marcas alemanas PUC, alegando, con carácter principal, que cuando se canceló la inscripción de dichas marcas, por renuncia voluntaria de esta sociedad, las referidas marcas ya estaban sujetas a posible caducidad por falta de uso. Con carácter subsidiario, P & C Düsseldorf alegó que la inscripción de dichas marcas también podría haber sido cancelada en esa fecha debido a la existencia de derechos anteriores de los que era titular.

Este recurso fue estimado, y el recurso de apelación, interpuesto por P & C Hamburg, fue desestimado por el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo. En su resolución, el Tribunal de apelación consideró que la demanda de P & C Düsseldorf estaba fundada, puesto que las marcas alemanas PUC cuya inscripción había sido cancelada y cuya antigüedad se reivindicaba para la marca de la Unión, podrían haber sido canceladas por caducidad tanto en la fecha en la que se procedió a la cancelación de su inscripción por renuncia, como en la fecha de la última vista celebrada ante dicho Tribunal.

P & C Hamburg interpuso entonces recurso de casación contra esta resolución ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal). El Tribunal Supremo afirmó que el Tribunal de apelación consideró

correctamente que los requisitos para la cancelación de la inscripción de una marca por caducidad debían concurrir no sólo en el momento de la renuncia a la marca, sino también en la fecha de la última vista celebrada ante el órgano jurisdiccional ante el que se había presentado la demanda de declaración de caducidad de dicha marca.

Se preguntó, no obstante, si esta interpretación era compatible con el artículo 14 de la [Directiva 2008/95](#), según el cual cuando se alegue la antigüedad, para una marca de la UE, de una marca anterior que haya sido objeto de renuncia o que se haya extinguido, la nulidad de la marca anterior o la caducidad de la misma podrán declararse a *posteriori*, con la consiguiente pérdida de la antigüedad. En segundo lugar, el Tribunal Supremo se planteó la cuestión de si, tras renunciar a sus marcas alemanas, P & C Hamburg podía utilizarlas de manera que se garantizase el mantenimiento de los derechos derivados de ellas. Dado que el Tribunal de apelación estimó que los actos de uso posteriores a la renuncia no podían tomarse en consideración, ya que no tenían «efecto sanador», el órgano jurisdiccional remitente se planteó si ese análisis era correcto y albergaba dudas acerca del efecto de la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior para una marca de la Unión.

En estas circunstancias, el Tribunal Supremo alemán preguntó al TJ si la nulidad o la caducidad de una marca nacional anterior cuya antigüedad se reivindique para una marca de la Unión únicamente pueden declararse a *posteriori* si los requisitos para declarar la nulidad o la caducidad concurrían no sólo en la fecha en la que se renunció a esa marca nacional anterior o en la que ésta se extinguió, sino también en la fecha en la que se adoptó la resolución judicial en la que se procedió a dicha declaración.

■ ■ ■ 2. Pronunciamientos. El TJ declara en la sentencia que los actos de uso de una marca nacional efectuados después de que se haya renunciado a ella no pueden tener un efecto “*sanador*” que permita garantizar el mantenimiento de los derechos que se derivaban de ella.

El uso de la marca sólo debe tomarse en consideración hasta la fecha de presentación de la demanda de caducidad, o eventualmente tres meses antes, por lo que, según entiende el TJ, no sería correcto tomar en consideración, en el marco de un procedimiento con el que se pretenda

obtener una declaración *a posteriori* de la caducidad de una marca, un uso posterior a la fecha en la que el propio titular declaró renunciar a esa marca o la dejó extinguirse.

El único efecto de la antigüedad de una marca nacional anterior reivindicada para una marca de la Unión es que se considerará que el titular de esa marca nacional anterior, que renunció a ella o la dejó extinguirse, continúa disfrutando en el Estado miembro en el que estaba registrada de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada. Esta disposición crea así una ficción con el fin de permitir al titular de la marca de la Unión seguir beneficiándose, en ese Estado miembro, de la protección de la que gozaba la marca nacional anterior cancelada, pero no de permitir a esta última seguir existiendo como tal. De ello se sigue, en opinión del TJ, que el eventual uso del signo en cuestión después de la cancelación de su inscripción deba considerarse, en tal caso, un uso de la marca de la Unión y no un uso de la marca nacional anterior cancelada.

Para reforzar su argumentación, el TJ declara que su interpretación del artículo 14 de la [Directiva 2008/95](#) queda confirmada por el artículo 6 de la Directiva 2015/2436, que entró en vigor después de la fecha en que tuvieron lugar los hechos del litigio principal. El referido artículo 6 establece como único requisito para la declaración *a posteriori* de la nulidad de la marca nacional anterior o de la caducidad de ésta que la nulidad o la caducidad hubieran podido declararse en el momento en que la marca fue objeto de renuncia o se extinguió.

De todo ello deduce el TJ que no cabe una interpretación de la legislación nacional según la cual la nulidad o la caducidad de una marca nacional anterior cuya antigüedad se reivindique para una marca de la Unión únicamente pueden declararse *a posteriori* si los requisitos para declarar la nulidad o la caducidad concurrían no sólo en la fecha en la que se renunció a esa marca nacional anterior o en la que ésta se extinguió, sino también en la fecha en la que se adoptó la resolución judicial en la que se procedió a dicha declaración. Basta por tanto que dichos requisitos se cumplan en la fecha en la que se renunció a la marca nacional anterior o en la que ésta se extinguió.

■ III 3. Comentario. Esta sentencia podría colocar en una posición comprometida a los titulares de marcas de la Unión que, tras reivin-

dicar la antigüedad de marcas nacionales, hayan renunciado o dejado extinguir marcas que, en el momento de producirse el abandono, estaban incursas en causa de caducidad por falta de uso. La renuncia a la marca nacional o su extinción, aun cuando se haya reivindicado su antigüedad, motiva que el uso posterior a su renuncia o extinción no podrá tener un efecto sanador de la causa de caducidad. Ese uso se consideraría así, a partir de ese momento, uso de la marca de la Unión, no de la marca nacional abandonada. Por tanto, la vulnerabilidad de esa marca, por falta de uso, ya no tiene vuelta atrás, no es subsanable por comenzarse o reanudarse su uso. En este sentido, la antigüedad no concede los mismos derechos que los que se derivan de la marca nacional abandonada. Mientras que el comienzo del uso de una marca nacional que todavía exista sí podría tener un efecto subsanador de la causa de caducidad, tal efecto no beneficiaría a esa marca si se renunciara a la misma o se abandonara estando incursa en una causa de caducidad.

La lección que cabe extraer parece clara: antes de abandonar una marca nacional (o la designación nacional de una marca internacional) cuya antigüedad se haya reivindicado en una marca de la Unión, es fundamental asegurarse de que esa marca no va a estar expuesta a una declaración de caducidad a posteriori. Y para ello, su titular debería analizar en profundidad si estaría en disposición de probar que la marca en cuestión se ha usado de forma real y efectiva en los cinco años anteriores a su cancelación voluntaria o extinción. Si abandonara su marca nacional en una situación de vulnerabilidad, quedaría en una situación muy arriesgada y expuesto a que un tercero, quizá en el marco de un pleito por infracción por marca, solicitara su caducidad a *posteriori*, lo que podría significar la pérdida de la antigüedad reivindicada en la marca de la Unión. Es decir, podría estar tirando por la borda la antigüedad de una marca en un determinado territorio —con el desastre económico o comercial que ello podría producir— simplemente por una decisión tomada a destiempo o sin el debido análisis jurídico de las consecuencias que tal decisión podría acarrear.

Pero, al igual que esta sentencia obliga a los titulares de marcas a extremar su cuidado a la hora de abandonar marcas cuya antigüedad reivindicquen, confiere, a los demandados en acciones de infracción, una posible vía de defensa, si tal acción se basa en la antigüedad de una marca que pudiera haber sido vulnerable por falta de uso en el momento en

ELZABURU

el que su titular —y demandante— la abandonó. Una buena estrategia de defensa aconsejará examinar siempre esta posible debilidad de la marca nacional convertida en antigüedad e instar la caducidad a *posteriori* de aquélla, si existen dudas acerca de si se estaba usando o no en el momento en el que se abandonó, lo que podría ser incluso clave para superar con éxito la acción. **Fernando ILARDIA**

8. Las consecuencias de la falta de colaboración del demandado para la cuantificación de la indemnización. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 12 de marzo de 2018, Carrefour (ECLI:ES:APA:2018:709).

■ ■ ■ **1. Hechos.** Carrefour, S.A., titular de las marcas CARREFOUR y CARREFOUR EXPRESS, tuvo conocimiento de la apertura en Madrid de un supermercado denominado CARREFOOD. Asimismo, comprobó que se había solicitado el nombre comercial CARREFOOD AMANA, que fue denegado tras la correspondiente oposición planteada por Carrefour, S.A.



La compañía ejerció una acción de infracción de marca frente a dos demandados, encargados de la dirección del supermercado. En su demanda, la actora solicitó la condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios, cuantificada de la siguiente forma:

- a) Los daños: 560,50€ por los gastos incurridos para la preparación de la demanda y un porcentaje del 3% sobre la cifra de negocio por el daño causado por la dilución y menoscabo a la reputación de las marcas de la actora.
- b) Los perjuicios: los beneficios obtenidos por los demandados.
- c) De forma subsidiaria y, como mínimo, el 1% de la cifra de negocio.

El Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 de Alicante estimó sustancialmente la demanda e impuso las costas a los demandados. El único pedimento que no se acogió fue la condena al 3% sobre la cifra de negocios, dado que la demandante se había visto obligada a desistir del mismo ante la imposibilidad de obtener la información, debido a la nula colaboración de los demandados.

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** Los demandados recurren la sentencia en apelación y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea confirma los pronunciamientos de instancia. En primer lugar, coincide con el juzgador *a quo* en que existe infracción, como consecuencia del aprovechamiento de una marca cuyo renombre había quedado acreditado, recordando los criterios de valoración establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En lo que se refiere a la indemnización, dado que los demandados no habían aportado ninguna documentación para poder cuantificar, de modo directo y preciso, su cifra de negocios ni su beneficio, la resolución confirma que resulta plenamente justificado el sistema indirecto empleado por el perito judicial basado en criterios tributarios de estimación de los rendimientos.

Asimismo, mantiene la condena en costas, pese a que la actora había solicitado inicialmente una indemnización del 3% –o, subsidiariamente, del 1%– de la cifra de negocio y se había concedido un importe fijado como beneficios obtenidos por los infractores. Recuerda una vez más el Tribunal que el cambio de criterio fue consecuencia de la actitud obstruccionista de los demandados, que impidieron obtener los datos sobre la cifra de su propio negocio al perito. En estas circunstancias, en la sentencia se considera justificado la variación de criterio por parte del demandante, suponiendo una estimación sustancial –y no parcial– de sus pretensiones. Razona, finalmente, que no resulta tampoco posible establecer una valoración económica diferencial entre ambos criterios indemnizatorios para decidir si existe o no aproximación de las cuantías debido exclusivamente a la falta de aportación documental de los demandados.

Adicionalmente, la sentencia corrobora la inclusión del precio del informe del detective dentro de la suma indemnizatoria, en concepto de daño padecido por razón de la infracción, con base en el [art. 43.1](#) de la

Ley de Marcas. En efecto, el precepto prevé la compensación de los gastos de investigación para obtener pruebas razonables de la comisión del ilícito. Así, se considera evidente que el informe del detective supone una investigación sobre la realidad de la infracción, de sus autores, participación y alcance, no siendo un gasto procesal sino sustantivo y, por tanto, resarcible dentro de la condena indemnizatoria.

■ ■ ■ **3. Comentario.** Pese a que el demandado tiene obligación de exhibir, a petición del demandante, los documentos que puedan servir para fijar la cuantía indemnizatoria, en virtud del [art. 43.4](#) de la Ley de Marcas y [328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil](#), no es infrecuente que exista una negativa por su parte a colaborar. En la presente sentencia, el Tribunal mantiene la postura que había tomado en ocasiones anteriores, evitando que el infractor pueda beneficiarse de su obstruccionismo o de otras infracciones complementarias –por ejemplo, la del deber de llevar la contabilidad establecida en el [art. 25 del Código de Comercio](#)– al impedir conocer los datos necesarios para la cuantificación del perjuicio, toda vez que la documentación contable, financiera y comercial está en su poder. En consecuencia, se computan en la condena indemnizatoria aquellas cantidades que puedan calcularse de manera razonable, aunque no sea exacta, con los escasos datos de que se disponga. **Patricia GARCÍA**

9. Acción reivindicatoria de un registro de marca de la Unión Europea con base en el art. 2.2 de la Ley de Marcas española. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2018, Shower Green (ECLI:ES:TS:2018:417).

■ ■ ■ **1. Hechos.** El registro de marca de la Unión Europea núm. 009679093 SHOWER GREEN, figurativa, fue solicitada el 24 de enero de 2011 y concedida el 29 de agosto de 2011.



Fue ejercitada frente a su titular una acción reivindicatoria ante los Juzgados de Marca de la Unión Europea de Alicante, reclamando su pro-

propiedad, con base en el art. 18 del [Reglamento núm. 207/2009](#) y el [art. 2.2 de la Ley 17/2001](#), de marcas. El juzgador consideró que el art. 18 del Reglamento era el precepto aplicable a una acción reivindicatoria de una marca de la Unión. Dado que el titular de la marca no era agente ni representante del demandante, la acción fue desestimada.

En sede de apelación, el Tribunal de Marca de la Unión Europea declaró la titularidad del actor del registro de marca objeto del pleito. En la resolución fue aplicado el art. 2.2 de la Ley de marcas, con fundamento en la remisión que el art. 16 del Reglamento efectúa a las normativas nacionales.

Recurrida la sentencia en casación, El Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, en virtud del art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, resuelta mediante sentencia de 23 de noviembre de 2017, asunto [C-381/16](#).

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** El Tribunal Supremo acoge la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia que, en síntesis, admite que la propiedad de un registro de marca de la Unión puede ser reivindicada por los motivos establecidos en el [art. 2 de la Ley](#) de marcas española cuando su titular tenga su domicilio en España.

El [art. 18 del Reglamento](#) faculta al legítimo titular a exigir al agente o representante la cesión de un registro de marca que hubiera sido solicitado sin autorización. Las acciones reivindicatorias fundamentadas en este precepto se rigen exclusivamente por el Reglamento núm. 207/2009. Sin embargo, no están regulados en la norma comunitaria otras circunstancias, que quedan fuera del ámbito de aplicación del art. 18.

Por su parte, el art. 16 dispone que la marca de la Unión en cuanto 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 que el titular tenga su sede, su domicilio o, en su defecto, un establecimiento. Con base en la remisión que el precepto realiza a las normativas nacionales, el Tribunal de Justicia había interpretado que, para situaciones que no estuviesen comprendidas en el art. 18, es posible aplicar a las acciones reivindicatorias de la propiedad de una marca de la Unión Europea la legislación nacional del Estado determinado conforme a las reglas del art. 16.

Dado que el Tribunal de Justicia había considerado que las previsiones contenidas en el art. 2.2 de la Ley de Marcas –solicitud de una marca con fraude de los derechos de su titular o con violación de una obligación legal o contractual– no resultaban incompatibles con los art. 16 y 18 del Reglamento núm. 207/2009, el Tribunal Supremo entiende que no ha existido infracción del art. 16 –único motivo del recurso de casación– en la sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea recurrida.

Asimismo, en la sentencia se realiza una breve síntesis de la doctrina jurisprudencial respecto a las circunstancias que justifican el ejercicio de una acción reivindicatoria basada en el art. 2 de la Ley de Marcas. En concreto, el precepto alcanza a situaciones en que existe una relación previa entre las partes –registro de una marca por el agente o representante, y, en general, incumplimiento de un deber de fidelidad– o, cuando el registro se realice para aprovecharse de la reputación ajena.

■ ■ ■ **3. Comentario.** Como ya había establecido el Tribunal de Justicia, es posible ejercitar una acción reivindicatoria de la propiedad de una marca de la Unión Europea en circunstancias no previstas en el [art. 18 del Reglamento](#) cuando la legislación del Estado miembro en que tenga su sede, domicilio o establecimiento su titular registral lo contemple. En el caso de que la normativa marcaria aplicable sea la española, los perjudicados han visto reforzada su posición, pudiendo exigir la titularidad de un registro no solo frente al agente o representante que actuó sin su autorización, sino también frente a otros operadores que obtengan el registro como consecuencia de una conducta fraudulenta o mediante la infracción de una obligación legal o contractual.

El actual [Reglamento \(UE\) 2017/1001](#) de marca de la Unión Europea también recoge en su art. 19 la asimilación de la marca de la Unión Europea a una marca nacional del Estado miembro donde tenga su domicilio el titular. Por ello, pese al cambio normativo, no existen motivos para pensar que la ampliación de la protección en las acciones de reivindicación de la propiedad haya cambiado. **Patricia GARCÍA**

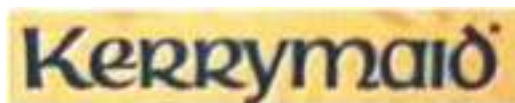
10. Riesgo de confusión entre dos marcas enfrentadas en una parte del territorio de la UE. Sentencia del Tribunal Español

**de Marcas de la Unión Europea de 6 de febrero de 2018,
Kerrygold (ECLI:ES:APA:2018:492).**

■ ■ ■ **1. Hechos.** La sociedad irlandesa Ornuá Co-operative Ltd (“Ornuá”) es titular de varias marcas de la UE sobre el distintivo KERRYGOLD para designar mantequilla y otros productos lácteos (clase 29) que comercializa en diversos países de la UE, entre ellos España. Las marcas reivindican, entre otros, los siguientes distintivos:



Por otra parte, Tindale & Stanton (“T&S”) es una sociedad española que importa y distribuye en España margarina con el signo KERRYMAID reproducido a continuación:



En enero de 2014, Ornuá interpuso 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 artículo 9.1, apartados (b) y (c) del [Reglamento \(CE\) n° 207/2009](#). El Juzgado de lo Mercantil de Alicante desestimó la acción en su integridad por sentencia n° 46/2015 de 18 de marzo de 2015. Posteriormente, Ornuá interpuso recurso de apelación ante la AP de Alicante solicitando a dicho tribunal que plantease una cuestión prejudicial ante el TJ para que se pronunciara sobre la interpretación del mencionado precepto y, en concreto, sobre si la coexistencia pacífica de las marcas en una parte de la UE sería extrapolable al resto de territorios de la UE a efectos de determinar un posible riesgo de confusión y/o de aprovechamiento entre los signos enfrentados. Dicha cuestión fue resuelta mediante Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de julio de 2017, Kerrygold ([C-93/16](#)).

ELZABURU

Tras la reanudación del procedimiento interrumpido por la cuestión prejudicial, la AP de Alicante desestimó el recurso de Ornuá y confirmó la sentencia de instancia.

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** La AP de Alicante empieza recogiendo los principales pronunciamientos vertidos por el TJ. En este sentido y a modo recapitulativo:

- El riesgo de confusión inexistente entre las marcas enfrentadas en cierta parte de la UE (Reino Unido e Irlanda) no es extrapolable a España y dicho riesgo deberá ser analizado específicamente para este último territorio.
- Las circunstancias socioculturales y las condiciones de mercado no pueden ser valoradas de la misma manera en todo el territorio de la UE puesto que en Reino Unido e Irlanda el consumidor medio percibe el elemento “KERRY” como una indicación de procedencia geográfica mientras que en España éste no sería el caso.
- En España no coexisten pacíficamente los signos enfrentados y, por lo tanto, su convivencia pacífica en otro territorio no es justa causa que legitime el uso de los mismos en España.

A continuación, entrando a valorar la posible existencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados, la AP comparte los razonamientos esgrimidos por el juzgador de primera instancia pese a las excepciones y precauciones establecidas por el TJ arriba expuestas. En virtud de ello, tras valorar de manera global la existencia del riesgo de confusión desde la perspectiva del consumidor medio normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, la AP concluye que no existe riesgo de confusión entre las marcas pese a existir elementos comunes en las mismas.

En segundo lugar, en lo que hace la alegación de la actora sobre el aprovechamiento indebido del carácter notorio de la marca KERRYGOLD, la AP señala que: (i) la débil similitud entre los signos enfrentados limita una posible evocación de la marca notoria en la mente de los consumidores; y (ii) las actuaciones comerciales seguidas por la demandada no pueden ser valoradas trivialmente, pues las importaciones y la protección marcaria latente en otros Estados de la Unión deben ser apreciadas como un notable esfuerzo para posicionarse y progresar en el mercado.

■ ■ ■ **3. Comentario.** La sentencia de la AP no es firme ya que Ornuha ha formulado un recurso por infracción procesal y casación contra la misma. En lo que hace al recurso por infracción procesal, Ornuha ha alegado que existiría falta de motivación en la sentencia de la AP puesto que la misma únicamente recoge la jurisprudencia expuesta por el juzgador de instancia en el juicio confusorio y ello no permite conocer la *ratio decidendi* aplicada sobre las cuestiones planteadas. Por otra parte, en lo relativo al recurso de casación, Ornuha ha argumentado, de un lado, que la AP habría vulnerado la jurisprudencia del TS que sostiene que el riesgo de confusión debe determinarse de modo global confiriendo especial protagonismo a las marcas notorias y, de otro, que en sede del art. 9.1.c) del [Reglamento \(CE\) n°207/2009](#), lo determinante no es la mayor o menor similitud entre las marcas en pugna sino tan sólo que el público interesado pueda establecer un vínculo entre ellas. En virtud de ello, el enfrentamiento entre Ornuha y T&S aún no ha llegado a su fin. **Enrique ARMIJO CHÁVARRI**

11. El fin de la “inmunidad registral”. Sentencia del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea de 11 de enero de 2018, Hello Kitty (ECLI:ES:APA:2018:250).

■ ■ ■ **1. Hechos.** SANRIO COMPANY LTD es una compañía japonesa famosa por ser titular de numerosos registros de marca española, de la Unión Europea e internacionales con efectos en España sobre el personaje de ficción, notoriamente conocido a nivel mundial, HELLO KITTY:



En octubre de 2015, esta compañía presentó una demanda contra las mercantiles RIO LUNA, S.L., RIO STAR BISUTERÍAS, S.L., ISABEL BISUTERÍA S.L. y RIO SOL BISUTERÍA, S.L. por infracción de los derechos deri-

ELZABURU

vados de sus marcas HELLO KITTY al haber estado llevando a cabo la comercialización de una serie de productos distinguidos, entre otros, con el siguiente signo:



Hola Gato

Marca española nº 2934333

Las entidades demandadas alegaron en su defensa que el uso de la marca HOLA GATO lo hacían al amparo del registro de marca española nº 2934333.

Así, se planteaba una vez más la cuestión de si el titular de una marca prioritaria puede hacer valer el *ius prohibendi* que se deriva de su registro frente al titular de otra marca registrada posteriormente o si, por el contrario, el ejercicio de la acción por violación de marca está condicionado a la previa o simultánea anulación de la marca registrada con posterioridad.

La sentencia dictada en primera instancia declaraba que la parte demandada había estado infringiendo diversas marcas notorias titularidad de Sanrio, al comercializar una serie de productos con el signo "HOLA GATO" y con figuras muy semejantes con la gatita de las marcas "HELLO KITTY", existiendo riesgo de confusión en el mercado.

Las mercantiles RIO LUNA, S.L., ISABEL BISUTERÍA S.L. y RIO SOL BISUTERÍA, S.L. interpusieron recurso discutiendo la existencia de infracción por existir un registro marcario (de un tercero no interviniente en el procedimiento) que ampararía el uso de este, con lo que, no existiendo mala fe, no debería existir condena al pago de indemnización alguna.

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** El Tribunal de Marcas de la Unión Europea desestima el recurso y confirma la sentencia dictada en primera instancia, afirmando que *“la infracción de la marca puede producirse por la actuación del titular de una marca registrada con posterioridad, confundible con la primera, sin necesidad siquiera de que, previa o simultáneamente, se haya ejercitado acción de nulidad de la misma”*.

Para ello, hace referencia a la interpretación del [Reglamento 207/2009](#) sobre la marca de la Unión Europea llevada a cabo por el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia de 21 de febrero de 2013 ([asunto C-561/11](#)) al afirmar que, en virtud del llamado principio de prioridad, la marca anterior prima sobre la marca posterior, pues se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar, llegando a la conclusión de que el “tercero” infractor al que hace referencia el artículo 9 de este Reglamento puede ser perfectamente el titular de una marca posterior.

Por último, siguiendo el cambio de criterio iniciado con la sentencia núm. 520/2014 de fecha 14 de octubre 2014 del Tribunal Supremo (caso DENSO [ECLI:ES:TS:2014:5089](#)), el Tribunal hace extensible esta interpretación de la norma comunitaria al ámbito nacional español: *“El Tribunal Supremo español, haciéndose eco de dicha doctrina jurisprudencial en la Sentencia 14 de octubre de 2014, la ha considerado extensible al caso de las marcas nacionales, lo que significa que tampoco el titular de una marca española registrada con posterioridad puede oponer a la infracción de la prioritaria el ius utendi derivado de un registro”*.

■ ■ ■ **3. Comentario.** Con esta resolución se confirma el cambio de criterio que se venía aplicando tradicionalmente por los tribunales españoles, que defendían la imposibilidad de demandar al titular de una marca registrada posterior por infracción de una marca anterior mientras no se declarase la nulidad del registro que amparaba tal uso.

A este respecto, procede traer a colación la [reforma](#) de la Ley de Marcas que entró en vigor el pasado 14 de enero de 2019, donde se recoge este cambio de criterio resultando en una total compatibilidad con el principio de protección unitaria buscado por la [Directiva 2015/2436](#) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

ELZABURU

Así, el [artículo 34](#) de la Ley de Marcas recoge expresamente que (1) *el registro de una marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma*, (2) *sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada*.

Además, el [artículo 37](#) referente a las limitaciones del derecho conferido por la marca establece que éste *“no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior”*.

Por un lado, no cabe duda de que el titular de una marca española o de la UE podrá prohibir el uso de otra marca posterior, sin que este registro (posterior) otorgue a su titular una inmunidad frente al demandante, quedando así garantizado el principio de prioridad.

Sin embargo, por otro lado, este giro jurisprudencial (y legislativo) deja en una situación de inseguridad jurídica al titular registral de una marca, quien, aun pudiendo utilizarla conforme a un derecho legítimamente obtenido, correrá el riesgo de poder ser demandado por infracción de una marca anterior idéntica o semejante. Es más, incluso podría verse obligado a pagar una indemnización, aun sin que previa o simultáneamente se haya declarado la nulidad de su marca, pudiendo confiar únicamente en la prescripción de la acción civil por tolerancia de la marca durante cinco años. **Soledad BERNAL**

Notas

**Derechos
de autor,
sociedad de la
información,
internet**

12. Se rechaza la consideración del sabor de un alimento como «obra» objeto de protección del derecho de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2018, Levola (C-310/17).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La presente cuestión prejudicial surge en el marco de un litigio en el que se discute la existencia de infracción de derechos de autor sobre el sabor de un alimento, en concreto el "*Heksenkaas*", un "*queso para untar con nata fresca y finas hierbas*" creado por un empresario neerlandés que había cedido los derechos de propiedad intelectual sobre su "obra" a la empresa Levola Hengelo BV (en lo sucesivo, Levola). Aunque no es objeto de este procedimiento, interesa saber que el método de producción de este queso obtuvo una patente en 2.012.

Es Levola quien, en julio de 2.012, ejercita la acción de infracción ante el Tribunal de Primera Instancia de Gúeldres (Países Bajos) contra la mercantil Smilde Foods BV (en lo sucesivo, Smilde) por la fabricación y comercialización de otro queso, el "*Witte Wievenkaas*" que, a juicio de la actora, reproducía el sabor del Heksenkaas. En su demanda, solicita asimismo que se declare el sabor controvertido como creación intelectual susceptible de recibir protección, como obra, con arreglo al art. 1 de la *Auteurswet* (Ley de Derecho de Autor neerlandesa).

Curiosamente, el tribunal de instancia neerlandés desestima la acción sin entrar a valorar la idoneidad de considerar como "obra" protegible por el derecho de autor el sabor del queso. El fundamento que llevó al juez a rechazar las pretensiones se limitó a la falta, por parte de la actora, de indicaciones sobre los elementos o la combinación de elementos que otorgan al *Heksenkaas* un "*carácter propio y original y una impronta peculiar*".

ELZABURU

La cuestión central que subyace en el asunto principal, no obstante, consistía en dilucidar si el sabor de un alimento puede estar protegido por los derechos de autor. Los argumentos de las partes al respecto fueron antagónicos:

- Levola:

- El derecho de autor sobre un sabor remite a la *«impresión de conjunto producida por el consumo de un alimento en los órganos sensoriales del gusto, incluida la sensación bucal percibida a través del tacto»*.
- El sabor de un alimento puede calificarse de obra literaria, científica o artística protegida por los derechos de autor.

- Smilde:

- El régimen de los derechos de autor comprende únicamente las creaciones visuales y auditivas, sin que el sabor pueda ser objeto de protección.
- Razones de inestabilidad de los alimentos y de subjetividad de la percepción gustativa, impiden reconocer un derecho exclusivo de autor sobre el sabor de un alimento.

Levola apoyaba su posición, por analogía, en una sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos de 2.006 (Lancôme) en la que se reconoció la extensión de la protección de los derechos de propiedad intelectual al olor de un perfume.

Por su parte, el tribunal remitente de esta cuestión prejudicial alude a una sentencia del Tribunal de Casación de Francia de 2.013 que rechaza categóricamente la posibilidad de proteger un olor por la vía del derecho de autor.

Ante esta divergencia de criterios jurisprudenciales en sede de la UE respecto de una cuestión que consideró análoga, el Tribunal de Apelación de Arnhem-Leuwarda (Países Bajos) acordó suspender el procedimiento y activar la vía interpretativa del art. 267 del [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#) (TFUE), con el objetivo de que el TJ estableciera

doctrina uniforme sobre la posibilidad de que el sabor de un alimento quede amparado por el derecho de autor.

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** El Tribunal responde a las dos preguntas que integran la cuestión prejudicial planteada por el tribunal neerlandés remitente.

Nos centramos, sin embargo, en la primera de ellas, puesto que su respuesta lleva al TJ a considerar innecesario responder a la segunda. En lo esencial, plantea si la [Directiva 2001/29](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información debe interpretarse en el sentido de que se opone a la protección del sabor de los alimentos por derechos de autor y a que una normativa nacional se interprete de tal forma que conceda la protección del derecho de autor a ese sabor.

Cuestiones procesales:

No obstante, antes de entrar en el fondo de la cuestión, y aunque no constituye el objeto del proceso, el TJ ofrece unos interesantes apuntes formales y procesales para aquellos juristas (y también justiciables) poco familiarizados con la tramitación de estos procedimientos, a propósito de la oposición a la admisibilidad de la cuestión prejudicial sugerida por la demandada alegando que Levola no ha precisado los elementos del Heksenkaas que lo caracterizan como una creación intelectual propia de su autor.

Recuerda el Tribunal en este punto la reiterada jurisprudencia que sostiene lo siguiente:

- Por una parte, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio apreciar tanto la necesidad y pertinencia de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia. Y, en todo caso, se les atribuye una presunción de pertinencia.
- Por otra, la obligación del TJ a pronunciarse siempre que las cuestiones prejudiciales se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión.

ELZABURU

Cuestiones materiales:

La demandante, Levola, se acogía a una interpretación favorable a la protección del sabor por derechos de autor de los arts. 1 y 10 de la Ley sobre el Derecho de Autor neerlandesa.

En el ámbito de la Unión Europea, señala el TJ que la [Directiva 2001/29](#) no contiene ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar el sentido y alcance del concepto de «obra», limitándose a establecer (i) un conjunto de derechos de autor exclusivos referidos a sus «obras» (arts. 2 a 4), (ii) y una serie de excepciones y limitaciones a tales derechos en su art. 5.

Ante la ausencia de criterios orientativos en la propia norma, y en aras de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión, el TJ delimita los dos requisitos que, simultáneamente, deben concurrir en un objeto para poder calificarse como “obra”. Aplicados al asunto que analizamos, serían:

- Que el objeto en cuestión (el sabor) sea original, en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor.
- La calificación como «obra» contenida en la Directiva alude a los elementos que expresan dicha creación intelectual.

A estos efectos, el TJ, en un repaso a la normativa internacional, alude al art. 2.1 del [Convenio de Berna](#), aplicable en virtud del art. 1.4 del [Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor](#), que considera como obras literarias y artísticas todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión. Se refiere también al art. 2 del mismo Tratado OMPI y al art. 9.2 del [Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio](#) (ADPIC), que establecen como objeto de protección del derecho de autor las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Por razones de seguridad jurídica, el TJ considera imprescindible, tanto para las autoridades encargadas de velar por la protección de los derechos exclusivos inherentes al derecho de autor como para los particulares, en especial, de los agentes económicos, estar en condiciones

de reconocer la existencia de una obra. Ésta es la principal razón que lleva al TJ a exigir que dicha «obra» sea susceptible de identificación *“con suficiente precisión y objetividad, aun cuando esta expresión no sea necesariamente permanente”*, descartando cualquier elemento de subjetividad.

Actualmente, el TJ reconoce únicamente los siguientes factores relacionados con la persona, como medio de identificación del sabor de un alimento, tales como su edad, sus preferencias alimentarias, sus hábitos de consumo, así como el entorno o contexto en que tiene lugar la degustación del producto.

Por la naturaleza de este método de identificación, no es viable una identificación objetiva en los términos fijados en esta sentencia.

En consecuencia, concluye el TJ que un sabor no puede ser calificado como «obra» en el sentido de la Directiva 2001/29, por estar esencialmente basado en sensaciones y experiencias gustativas, subjetivas y variables por definición.

Asimismo, razones de uniformidad y armonización del concepto de «obra» en el seno de la Unión, llevan al Tribunal a rechazar que una normativa nacional pueda ser interpretada de forma que conceda la protección del derecho de autor al sabor de un alimento.

■ ■ ■ 3. Comentario. La impecable interpretación que de la Directiva efectúa el TJ, resulta asimismo categórica: mientras los factores de identificación de un sabor sean eminentemente subjetivos por estar relacionados con la persona que prueba el alimento, se considerará que perjudican la objetividad y precisión exigidas por el TJ.

No obstante lo anterior, destaca en esta sentencia la contextualización que efectúa el Tribunal de su propia decisión, circunscribiéndola al estado de la técnica y desarrollo científico actuales. Este escenario, en un guiño a la evolución tecnológica y en línea con las [conclusiones](#) del Abogado General Wathelet, deja entrever la posibilidad de que en el futuro sea posible distinguir unos sabores de otros e identificarlos precisa y objetivamente, por medios o procesos técnicos, lo que obligaría al legislador a proceder a los ajustes normativos oportunos. **Sara Isabel TORTOSA**

13. Indemnización en caso de que se intercambien archivos infringiendo los derechos de autor. Conexión a Internet accesible a miembros de la familia del titular. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2018, Bastei Lübbe (C-149/17).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La editorial alemana Bastei Lübbe, titular de los derechos de propiedad intelectual de un audiolibro, reclamó una indemnización por haber compartido el fonograma en una plataforma de intercambio de contenidos (*peer-to-peer*) en Internet de la que se lo pudo haber descargado un número ilimitado de usuarios. Concretamente, la editorial demandó ante el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich al Sr. Michael Strotzer por ser el titular de la conexión IP mediante la cual se había compartido el archivo.

El Sr. Strotzer basó su defensa negando haber infringido los derechos de autor de la sociedad alemana alegando que sus progenitores vivían bajo el mismo techo que él y pudieron haber tenido acceso a la conexión de red de igual manera. Hay que resaltar que el Sr. Strotzer no acusó a sus padres de manera directa de haber cometido la infracción, a lo que añadió que su padre y su madre no hacían uso del programa informático de intercambio de archivos en línea y que no tenían conocimiento de la existencia del audiolibro, además de no tener constancia de que lo almacenasen en su ordenador.

En primera instancia la demanda fue desestimada puesto que el Sr. Strotzer no podía ser considerado responsable de la infracción del derecho de autor, al haber alegado que sus progenitores podrían haber cometido la infracción puesto que según la jurisprudencia del *Bundesgerichtshof* (Tribunal Supremo alemán) en defensa del derecho fundamental a la protección de la vida familiar se podría eludir la responsabilidad del titular de la conexión a Internet.

Tras la estimación del recurso de apelación interpuesto por Bastei Lübbe, el *Landgericht München* solicita al TJ que interprete las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** En este contexto, el TJ trata de responder a la cuestión de si la doctrina jurisprudencial del *Bundesgerichtshof*

es conforme con la [Directiva 2001/29/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información y la [Directiva 2004/48/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que imponen a los Estados miembros la adopción de sanciones y medidas efectivas y disuasorias para garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual.

Para ello, el TJ debe tener en cuenta la protección de distintos derechos fundamentales y su necesaria conciliación, de cara a encontrar un justo equilibrio entre los mismos. Por un lado, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la propiedad intelectual y por otro, el respeto a la vida privada y familiar. Pero la realidad es que ese equilibrio no es posible cuando se le concede una mayor protección, prácticamente absoluta, a los miembros de la unidad familiar del titular de una conexión IP a través de la cual se ha cometido una infracción de derechos de propiedad intelectual. De ello se deriva que la normativa alemana no sea suficientemente eficaz como para poder sancionar a quien infringe.

Por ello, el TJ concluye que la normativa alemana y la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán se oponen a la normativa europea en virtud de los artículos 8.1 y 8.2 de la [Directiva 2001/29/CE](#) y los artículos 3.1 y 3.2 de la [Directiva 2004/48/CE](#).

El TJ establece que el respeto a los derechos de propiedad intelectual y su protección establecidos en las Directivas no es compatible con señalar a un miembro familiar como posible infractor sin aportar pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad.

■ ■ ■ 3. Comentario. Esta interesante sentencia se suma a la significativa lista de jurisprudencia del TJ en la que se pondera el derecho a la propiedad intelectual y otros derechos fundamentales como elemento clave a la hora de configurar las medidas necesarias para la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Si bien el TJ ya venía declarando la exigencia del justo equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y otros derechos fundamentales, en este caso pone de relieve la importancia de

combatir las prácticas en Internet que infringen los derechos de propiedad intelectual, como pueden ser la descarga o el intercambio de archivos protegidos sin la autorización del titular de los derechos. **Inés de CASAS**

14. Puesta en línea en un sitio de Internet, sin la autorización del titular de los derechos de autor, de una fotografía previamente publicada, sin medidas restrictivas y con la autorización de dicho titular, en otro sitio de Internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de agosto de 2018, Renckhoff (C-161/17).

■ ■ ■ **1. Hechos.** El Sr. Dirk Renckhoff es un fotógrafo alemán que dio su autorización a una página web de viajes para que publicaran una de sus fotografías. El problema surgió cuando el 25 de marzo de 2009, una escuela de Waltrop (Alemania) colgó en su sitio web el trabajo escolar de una de sus alumnas, que contenía la fotografía realizada por el Sr. Renckhoff y que la alumna se había descargado de la web de viajes, incluyendo la cita de la fuente de donde la había extraído. Es preciso destacar que la fotografía empleada por la alumna en su trabajo estaba disponible sin ningún tipo de restricción para su descarga.

El Sr. Renckhoff decidió presentar una demanda ante los tribunales alemanes, contra el Ayuntamiento de la ciudad de Waltrop por ser el organismo responsable de la escuela y contra el Land de Renania del Norte-Westfalia por ser el encargado de inspeccionar el centro de enseñanza secundaria y la contratación de sus profesores. La pretensión del demandante era que se les prohibiera la reproducción de su fotografía, y se le indemnizara por daños y perjuicios con la cantidad de cuatrocientos euros ya que la alumna se había descargado la fotografía sin el consentimiento de su autor por lo que estaban siendo vulnerados sus derechos de reproducción y puesta a disposición al público de la obra.

La demanda fue estimada parcialmente en primera instancia y ambas partes decidieron interponer recursos de apelación ante el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo. La decisión fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania quien tenía dudas en cuanto al cumplimiento del requisito establecido por la jurisprudencia en los casos Svensson (C-466/12) y GS Media (C-

[160/15](#)) según el cual la comunicación al público pertinente debe haberse realizado a un público nuevo, por lo que decidieron plantear una cuestión prejudicial ante el TJ.

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** En varias ocasiones el TJ ha declarado, que del artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2001/29/CE](#) deriva que el concepto de comunicación al público se compone de dos elementos acumulativos: un *“acto de comunicación”* de una obra y la comunicación de esta a un *“público”*.

Es por ello que el TJ declaró en este asunto que debe considerarse que se cumple el requisito de público nuevo puesto que, pese a que el público potencial era aparentemente el mismo, es decir, todos los internautas, se cumple la diferencia fundamental de que en este caso no se incluía un enlace de la obra en otro sitio web, sino que consistía en una nueva puesta en línea de dicha obra tras su descarga y almacenamiento.

En este sentido, recalca el TJ que para que sea calificada de comunicación al público, la comunicación debe ser efectuada mediante una técnica diferente de las empleadas anteriormente para la misma obra, o, en su defecto, ante un público nuevo, no haya sido tomado en consideración por el titular de los derechos de autor, en este caso el Sr. Renckhoff cuando autorizó la comunicación inicial de su fotografía al público.

■ ■ ■ **3. Comentario.** Del presente asunto resulta destacable una nueva consecuencia. Si no se tuviera en cuenta la idea de que se está produciendo un nuevo acto de comunicación al público, el autor no podría tener control sobre la primera comunicación de su fotografía colgada en Internet por lo que la puesta en línea de la obra en una web supone una nueva comunicación, totalmente independiente de la inicial autorizada por el autor. La presente sentencia es muy clarificadora y vemos como el TJ continúa ampliando la línea jurisprudencial de los casos Svensson ([C-466/12](#)), GS Media ([C-160/15](#)), Filmspeler ([C-527/15](#)) y Pirate Bay ([C-610/15](#)), entre otros y que está ayudando a configurar y definir el concepto de comunicación al público de manera muy amplia, introduciendo en este caso un nuevo elemento sobre el *“control del autor sobre la comunicación inicial de la obra”*. **Mabel KLIMT e Inés de CASAS**

15. La fijación de tarifas discriminatorias por las entidades de gestión no se considera un ilícito competencial. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2018, GDA (C-525/16).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La sentencia del TJ se enmarca en un litigio entre la operadora de telecomunicaciones MEO y la autoridad de competencia portuguesa. El conflicto tiene por origen la denuncia presentada por MEO ante la autoridad de competencia por la supuesta discriminación tarifaria aplicada por la entidad de gestión GDA. MEO denunciaba que GDA había incurrido en un abuso de posición dominante de acuerdo con el artículo 102 del [TFUE](#) al haber cobrado a MEO tarifas más elevadas que a sus competidores por prestar servicios equivalentes.

Tras estudiar la situación descrita, la autoridad portuguesa decidió archivar la denuncia y no imponer sanción alguna, pues consideró que la diferencia tarifaria tenía como fundamento la estructura de costes, ingresos y rentabilidad del servicio de transmisión de señales de televisión proporcionado por MEO y que aquella no afectaba a la posición competitiva de la empresa y, por tanto, no podía falsear la competencia. Señala además la autoridad que la existencia de una práctica discriminatoria por parte de una empresa con posición de dominio no implica que automáticamente exista un ilícito concurrencial.

Esta decisión fue recurrida por MEO ante el *Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão* alegando que la autoridad de competencia había analizado si la distorsión de la competencia causada era significativa, y no si el comportamiento era apto para falsear la competencia. Ante esta petición, el Tribunal decide remitir ocho cuestiones prejudiciales al TJ, no sin antes indicarle al órgano europeo que GDA ostenta una posición de dominio en su mercado, pero que los proveedores de transmisión de señal de televisión de pago disponen de un margen de negociación considerable con la entidad de gestión.

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** El tribunal remitente plantea un total de ocho preguntas, aunque todas ellas se centran en saber si para determinar la existencia de desventaja competitiva exigida por el artículo 102 del [TFUE](#) para que la discriminación tarifaria se considere un abuso de posición dominante, debe tomarse en consideración la gravedad de sus efectos.

El artículo indica que las condiciones desiguales aplicadas deben causar una desventaja competitiva, pudiendo afectar al comercio entre los Estados miembros. El tribunal considera que la finalidad del artículo es evitar que las empresas sufran desventajas o gocen de preferencias en la competencia entre ellas, independientemente de que el comportamiento enjuiciado modifique la posición competitiva de la empresa dominante; por tanto, para que exista el abuso no solamente debe haber discriminación, sino que debe probarse que ésta pretenda falsear la competencia en un mercado.

Aclara el Tribunal que la mera existencia de condiciones desiguales no significa que la competencia haya sido falseada ni que pueda serlo; esta calificación deberá venir precedida de un examen de todas las circunstancias relevantes, entre las que el TJ enumera (i) la posición dominante de la empresa, (ii) la capacidad de negociación sobre las tarifas, (iii) las condiciones y modalidades de aplicación de las tarifas, (iv) su importe y (v) la existencia de una estrategia para expulsar a algún competidor del mercado.

Centrándose en los hechos presentados, el Tribunal considera que (i) MEO dispone de cierta capacidad de negociación con GDA, (ii) que el importe de las tarifas era reducido en comparación con los costes soportados por MEO para prestar sus servicios, no afectando a sus ingresos de forma relevante; y (iii) que no parece factible que GDA tenga interés alguno en expulsar a MEO del mercado.

Por último, y siguiendo la [opinión](#) del Abogado General, el TJ considera que, aunque no procede fijar un umbral mínimo para apreciar el abuso de posición dominante, sí puede afirmarse que un operador no puede ver afectada su posición competitiva en el mercado por una discriminación cuyo impacto es indudablemente no significativo.

Sin perjuicio de todo lo anterior, deja en manos del tribunal remitente la decisión sobre la existencia de la desventaja competitiva en este asunto.

Por todo ello, el Tribunal concluye que puede apreciarse una desventaja competitiva en el caso de que la discriminación provoque una distorsión de la competencia, la cual solamente puede determinarse analizando todas las circunstancias pertinentes del caso y concluyendo que

la discriminación ha afectado a los costes, beneficios u *“otro interés pertinente”* de los afectados.

■ ■ ■ **3. Comentario.** Siguiendo con sus pronunciamientos recientes en la materia (caso *Intel*, [C-413/14 P](#)), el TJ centra los criterios de aplicación del ilícito competencial en los efectos del mismo, haciendo depender la aplicación del artículo 102, en cierto modo, en la gravedad de las consecuencias en el mercado de una conducta en principio anticompetitiva, dejando a un lado la concepción de infracción por objeto.

Teniendo en cuenta que las decisiones del TJ de los últimos años han seguido esta línea, la decisión no marca un punto de inflexión en su doctrina; no obstante, sí confirma la doctrina reciente de análisis basado en los efectos.

Además, supone un refuerzo a la posición de las entidades de gestión en Europa y a sus métodos de fijación, negociación y cobro de tarifas, pues han recibido múltiples decisiones contrarias a sus intereses desde el TJ en los últimos años. **Martín BELLO**

Notas

Patentes



16. Los certificados complementarios de protección en el supuesto de sustancias integrantes de productos sanitarios que podrían ser consideradas, por separado, como un medicamento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2018, Boston Scientific (C-527/17).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht (Tribunal Supremo de Propiedad Industrial alemán) sobre el alcance del artículo 2 del [Reglamento n.º 469/2009](#) en relación con la protección mediante CCP de los productos que sean combinación de productos sanitarios y medicamentos.

Boston Scientific Ltd (“Boston Scientific”) es la mercantil titular de una patente europea que versa sobre la utilización de sustancias medicamentosas para mitigar la restenosis tras la práctica de una angioplastia (la EP’475). La patente reivindica, entre otros, la utilización del paclitaxel (principio activo conocido en el tratamiento de determinados cánceres) para producir un medicamento para el mantenimiento de un lumen vascular dilatado. En enero de 2003, Boston Scientific obtuvo un certificado de conformidad CE para el producto sanitario TAXUS, que es un *stent* revestido de paclitaxel. Posteriormente en marzo de 2011, Boston Scientific solicitó ante la Oficina de Patentes alemana un CCP para el paclitaxel, basándose para ello en la EP’475 y en el certificado de conformidad CE expedido en 2007 para el producto sanitario TAXUS. La solicitud fue denegada por la Oficina, entre otros motivos, porque el producto en cuestión no disponía de una autorización de comercialización (“AC”) a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento n.º. 469/2009.

ELZABURU

La cuestión litigiosa se centra en determinar si el procedimiento de certificación seguido por la Agencia del Medicamento de los Países Bajos para la autorización del paclitaxel podría equipararse al procedimiento de AC contemplado en la [Directiva 2001/83](#).

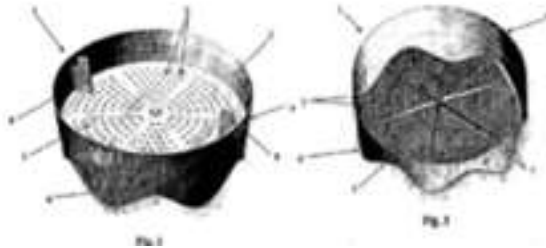
■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** El TJ concluye que una sustancia incorporada como parte integrante de un producto sanitario y que ha completado el procedimiento de autorización previa de la [Directiva 93/42](#), no podrá ser en ningún caso considerado como un procedimiento análogo al procedimiento de AC de un medicamento. La sentencia se basa en los siguientes razonamientos:

- El paclitaxel, como parte integrante de un producto sanitario y que ejerce una función accesoria a la del producto, no puede ser considerado, de manera individual, como un medicamento que pueda ser objeto de una AC en virtud del artículo 2 de la Directiva 2001/83, pues ambos conceptos se excluyen mutuamente y tienen definiciones bien distintas en sus respectivas normativas. En este sentido, el Tribunal aplica un criterio de funcionalidad por el cual concluye que dicha sustancia, aun cuando mereciese la condición de medicamento al actuar por separado, no puede ser considerada como un medicamento puesto que su acción es accesoria a la del producto sanitario.
- No es equiparable el procedimiento de autorización previa del producto sanitario que contiene el paclitaxel con el procedimiento administrativo contemplado en la [Directiva 2001/83](#), por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. El Tribunal precisa sobre este extremo que el procedimiento de verificación de la calidad, seguridad y utilidad de la sustancia se tiene que realizar, según lo dispuesto en el anexo I de la [Directiva 93/42](#) punto 7.4, teniendo en cuenta la finalidad del producto sanitario y la incorporación de la sustancia al mismo.
- Por último, el TJ aclara que, pese a la excepción del artículo 4 del [Reglamento n.º. 469/2009](#) que permite que los CCP protejan a los productos sanitarios que se utilicen como medicamentos, dicha consideración no podrá extrapolarse a una sustancia o producto auxiliar de función accesoria al producto sanitario en cuestión. Por ende, sustancias como el paclitaxel quedarían fuera del ámbito de aplicación de dicha normativa.

■ ■ ■ **3. Comentario.** Aunque la sentencia que nos ocupa podría resultar decepcionante para los productores de los productos sanitarios en los que el efecto terapéutico del principio activo juega un papel secundario en el producto, se trata de una decisión más o menos previsible que, cuando menos, deja a salvo el principio de seguridad jurídica.
Enrique ARMIJO CHÁVARRI

17. Nulidad de patente europea por falta de actividad inventiva. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de julio de 2018, Lékué (ECLI:ES:APB:2018:7758).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La compañía Lékué interpuso demanda contra Critería por violación de derechos de patente en relación con la comercialización de un colador y una vaporera plegables. Lékué se presentaba como licenciataria de dos patentes europeas que reivindicaban respectivamente un escurridor flexible y un recipiente para cocinar al vapor, representados entre otras por estas figuras:



Critería, en su contestación a la demanda plantea por vía de excepción la nulidad de las dos patentes invocadas por falta de novedad y falta de actividad inventiva. La sentencia de instancia, estimatoria de la nulidad de la patente, es confirmada en apelación.

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** La sentencia comienza por recordar la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo según la cual el método válido e idóneo para analizar la concurrencia de actividad inventiva en una patente es el denominado «análisis problema solución» o de los tres pasos: primero hay que determinar el estado de la técnica más próximo, después, establecer el problema técnico objetivo que se pretende resolver; y, finalmente, considerar si la invención reivindicada

ELZABURU

habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico.

El juicio sobre la actividad inventiva (si la solución que enseña la invención, a la vista del estado de la técnica y de los problemas detectados, era obvia), ha de hacerse desde el parámetro o punto de referencia del “experto medio”. Este “experto medio” es un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el conocimiento común general sobre la materia. Tiene acceso al estado de la técnica en su totalidad, en la fecha relevante, y en particular a los documentos del “informe de búsqueda”. Es más un experto en el campo del problema técnico, que en el de la solución. No es creativo, carece de especial ingenio (no es un inventor) y se ve afectado por los prejuicios entonces existentes en el estado de la técnica. Este experto en la materia, además, no debe confundirse con el perito que informa en un pleito en el que se juzga sobre la actividad inventiva de una patente. El perito lo que debe hacer es aportar este punto de vista del “experto en la materia”. El perito no necesariamente ha de ser un experto medio en la materia, para poder informar sobre lo que dicho experto hubiera considerado a la vista de la enseñanza de la patente y del estado de la técnica existente a su fecha de prioridad. Lo relevante no es que el perito sea un experto medio, sino que informe sobre lo que un experto medio en aquellas condiciones hubiera considerado. Lo que importa es que el perito esté capacitado para realizar esta valoración, a la vista del contenido de la invención.

En lo tocante al estado de la técnica más próximo, la Sentencia acoge y reproduce las [Directrices de Examen de Solicitudes de Patentes](#) de la Oficina Española de Patentes, las [Directrices de Examen](#) de la Oficina de Patentes Europea y las Decisiones de la Cámara de Recursos de la EPO. La sentencia advierte que el estado de la técnica más cercano para evaluar la actividad inventiva debe estar representado por un documento que, con respecto a la invención reivindicada y desde el punto de vista de un experto en la fecha de prioridad aplicable, pertenece al mismo o a un campo técnico estrechamente relacionado, revela el objeto, concebido para el mismo propósito, tiene en común el mayor número de características técnicas, es decir, requiere el mínimo de modificaciones, y se relaciona con el mismo o similar problema técnico.

La sentencia recuerda a continuación que la falta de actividad inventiva puede venir dada por que la reivindicación de la patente está comple-

tamente anticipada en la patente que se invoca como anterioridad más próxima ya que pertenecen a un mismo ámbito, con el mismo destino y funcionalidad. Pero la falta de actividad inventiva puede resultar también de la combinación de ese antecedente con otros que hayan sido detectados. A diferencia de lo que ocurre en los supuestos en los que se alega falta de novedad de una patente, en los supuestos de falta de actividad inventiva tanto la doctrina como la jurisprudencia permiten la combinación de distintos antecedentes.

La Audiencia recuerda en este punto la jurisprudencia según la cual al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor. Pero, lógicamente, la procedencia de una determinada combinación está supeditada a la apreciación de que estuviera sugerida o fuera evidente para el experto medio.

Partiendo de estos presupuestos, la Sentencia analiza la concurrencia de falta de actividad inventiva en la reivindicación primera y principal de cada patente y en las reivindicaciones siguientes, para confirmar el juicio anulatorio de los dos títulos de la parte actora. Antes de ello, el tribunal se preocupa de matizar la idoneidad de cierto documento D2 que había sido fijado como antecedente más próximo para el juicio de obviedad y que en opinión de la apelante no había sido alegado como tal.

■ ■ ■ **3. Comentario.** Algunas sentencias, más allá de las singularidades del caso que resuelven, presentan la virtud de ofrecer una recapitulación exhaustiva de la doctrina jurisprudencial aplicable a ciertas materias. Cuando se trata de requisitos de tan compleja aprehensión como la falta de actividad inventiva en las acciones de nulidad de patentes, este gesto del Juzgador merece todo aplauso. **Antonio CASTÁN**

18. El TJ define los criterios de interpretación de las reivindicaciones a efectos de determinar si el producto objeto de un CCP está protegido por la patente. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, Teva (C-121/17).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La sentencia resuelve una cuestión prejudicial remitida por un tribunal inglés en el marco de un litigio de patentes farmacéuticas. Los hechos de los que trae causa el procedimiento principal se resumen a continuación.

La compañía farmacéutica Gilead es titular de una patente y un CCP que protegen el medicamento TRUVADA, un antirretrovírico indicado para el tratamiento de personas infectadas por el VIH. El producto objeto del CCP está compuesto por dos principios activos: el disoproxilo de tenofovir (“DT”) y la emtricitabina. El principio activo DT se menciona expresamente en las reivindicaciones de la patente de base, mientras que el segundo solo podría quedar amparado por la expresión “otros ingredientes terapéuticos” incluida en dichas reivindicaciones.

Varias compañías de genéricos (Teva UK, Accord Healthcare Ltd. y otras) se proponen comercializar versiones genéricas del TRUVADA en el Reino Unido y deciden interponer una demanda instando la nulidad del CCP de Gilead que protege dicho medicamento. La base de la acción es que el CCP no cumpliría con el requisito previsto en el art. 3 (a) del [Reglamento n° 469/2009](#) que exige que el producto objeto del CCP esté protegido por la patente de base, y ello por cuanto que el ingrediente activo “emtricitabina” no figura en el texto de las reivindicaciones de la patente de base de Gilead y, al entender de las demandantes, la expresión “otros ingredientes activos” no se refiere a dicho ingrediente activo de forma *implícita pero necesariamente*.

El tribunal inglés que conoce de la acción de nulidad decide plantear una cuestión prejudicial al TJ para pedirle aclaración sobre los criterios de interpretación de las reivindicaciones de una patente de base a efectos de determinar si un determinado producto está amparado por la misma. En concreto, le pregunta si basta con que las reivindicaciones de la patente mencionen los principios activos del CCP o se refieran a ellos de forma implícita pero *necesariamente*, o si es necesario aplicar un criterio adicional

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** El TJ, remitiéndose a la doctrina sentada en su último pronunciamiento más relevante en relación con la interpretación del art. 3 (a) del [Reglamento n° 469/2009](#) (sentencia de 12 de diciembre de 2013, Eli Lilly, [C-493/12](#)), reitera que solo puede considerarse que el producto objeto del CCP está protegido por la patente

de base cuando esté expresamente mencionado o se haga referencia a él *necesaria y específicamente* en las reivindicaciones de dicha patente. A este respecto, el TJ señala que es necesario garantizar que la protección del CCP se limita a la invención amparada por la patente, tal y como resulta de la descripción y dibujos de la patente, sin ir más allá.

Pues bien, el TJ aclara en esta sentencia que, a tal fin, será necesario comprobar que, desde el punto de vista del experto en la materia y sobre la base del estado de la técnica en la fecha de presentación o de prioridad de la patente, se cumplen las siguientes condiciones:

- Primero, que el producto está *incluido necesariamente* a la luz de la descripción y de los dibujos de la patente de base, en la invención amparada por dicha patente.
- Y segundo, que el producto es *específicamente identificable* a la luz de la totalidad de los elementos divulgados por la referida patente.

■ ■ ■ **3. Comentario.** Aunque la sentencia declara que incumbe al órgano judicial remitente comprobar si se cumplen o no los anteriores requisitos en el caso concreto objeto del procedimiento en Reino Unido, lo cierto es que el TJ acaba emitiendo su opinión sobre dicho caso. Así, el TJ señala que, en este caso, la descripción de la patente de base de Gilead no da ninguna indicación sobre que la invención amparada por dicha patente pueda referirse específicamente a un efecto combinado del DT y la emtricitabina para el VIH y que, por tanto, no parece que sobre la base del estado de la técnica en la fecha de presentación o de prioridad de la patente, el experto en la materia pueda comprender que la emtricitabina esté *incluida necesariamente*, en combinación con el DT, en la invención amparada por la patente.

El pronunciamiento del TJ ha sido acogido por el tribunal remitente (el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido, sección de patentes) que, por [sentencia](#) de 18 de septiembre de 2018, ha declarado la nulidad del CCP de Gilead. Al igual que el TJ, el tribunal inglés ha entendido que, al no decir nada la patente sobre la emtricitabina, no hay base para afirmar que, desde el punto de vista del experto en la materia, dicho principio activo está *incluido necesariamente* en la invención amparada por la patente. Por otra parte, el tribunal inglés ha declarado que tampoco

se cumpliría el requisito de que el principio activo sea *específicamente identificable* a la luz de la totalidad de elementos divulgados por la patente. Sobre este segundo aspecto, el tribunal señala que, aparte de que emitricitabina no se menciona como tal en la patente, tampoco es ni siquiera un miembro de los tipos específicos de compuestos mencionados en la patente, ni hay ninguna evidencia de que en la fecha de prioridad de la patente la emitricitabina era un agente efectivo para el tratamiento del VIH.

Interesa mencionar que en España ha tenido lugar un procedimiento paralelo al de Reino Unido, que ha enfrentado también a Gilead contra Teva y otras compañías de genéricos en relación con las ramificaciones españolas de la misma patente y CCP que fue objeto del conflicto en Inglaterra. Gilead solicitó ante los tribunales de patentes de Barcelona que se prohibiese a Teva (y las otras compañías de genéricos) la comercialización de versiones genéricas de su medicamento TRUVADA en España. Pues bien, los tribunales españoles (v. sentencia de la AP de Barcelona de 18 de diciembre de 2018 - [ECLI: ES:APB:2018:7829A](#)) también han acogido el pronunciamiento del TJ en la cuestión prejudicial comentada; en este caso, desestimando la solicitud de medidas cautelares instada por Gilead por entender que no concurría el requisito de apariencia de buen derecho o *fumus boni iuris* al no cumplir el CCP de Gilead con el requisito del art. 3 (a) del [Reglamento nº 469/2009](#). **María CADARSO**

19. Infracción indirecta de patente europea. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de julio de 2018, Kit Bellota (ECLI:ES:APB:2018:7046).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La sociedad Germans interpuso demanda por infracción indirecta de patente europea validada en España contra la entidad Bellota en relación con la comercialización de un Kit adaptador denominado "Kit Bellota", consistente en un rodel y un adaptador, que se afirmaba que eran aptos y expresamente destinados a reproducir un elemento esencial de la invención.

La patente europea se refería a un método para la reducción de la frecuencia de vibración durante el ranurado en una máquina de corte de piezas de cerámica, que comprendía una serie de elementos descritos en su primera y única reivindicación.

La demanda imputa infracción indirecta a la puesta en común de dos elementos distintos: (i) de una parte, un mango o rodel; (ii) de otra, un adaptador. Y afirmaba que Bellota comercializa el rodel con la indicación de que el adaptador puede ser utilizado en las máquinas de corte de Germans.

Bellota se opuso a la demanda alegando que la patente protege un “método para reducir la vibración en el proceso de rayados en las máquinas cortadoras de cerámica”, pero no el propio aparato o máquina cortadora y que la infracción indirecta requiere que los medios sean aptos para la puesta en práctica de la invención sin que la actora hubiese aportado prueba alguna que sirva para acreditar que el “Kit Bellota” sea útil para reducir la vibración.

Germans había sido previamente titular de otra patente similar, que se encuentra ya en el dominio público y que se cita en la patente de la actora como estado de la técnica más próximo. Además, fueron alegadas las dificultades que puso la EPO al registro de la nueva invención que, si bien inicialmente se intentó por Germans como una patente de producto, finalmente se obtuvo como patente de método para reducir la frecuencia de vibración durante el rayado.

Desestimada en instancia la demanda, la Audiencia Provincial acoge el recurso de apelación, revoca la sentencia y condena a Bellota por infracción de patente.

■ ■ ■ **2. Pronunciamientos.** El Tribunal comienza por delimitar el alcance y la extensión de la patente europea recordando que el sistema español ha incorporado sustancialmente el art. 69.1 del [CPE](#) y su [Protocolo de interpretación](#). A estos efectos, los dos extremos o polos que deben ser evitados son tanto una interpretación que se limite al significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones, como otra basada en un criterio subjetivo o voluntarista, que prime lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. Es necesario encontrar una posición que asegure a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros.

La sentencia da la razón al recurrente cuando afirma que no existe referencia alguna en la invención que justifique el hecho de que la super-

ficie plana se deba extender a toda la superficie del mango o rodel, por lo que resulta indiferente que con la utilización del taco adaptador se extienda o no a toda la superficie del rodel. Era esta una de las premisas de las que partía la oposición. Lo relevante es que el kit, combinado con el mango rodel al que se adapta, incorporan una superficie plana, tal y como se describe en el primer paso del método. Para la sentencia, con la combinación del kit de plástico y el rodel se consigue el mismo efecto técnico descrito en la etapa del método de la patente.

La cuestión esencial para la suerte del recurso, a juicio del tribunal, es la relacionada con la prueba de la reducción de la vibración, en la medida que es el propósito perseguido por el método protegido. Esta cuestión fue abordada por la parte actora con un dictamen pericial aportado cinco días antes de la audiencia previa.

El tribunal considera que este informe pericial fue bien admitido por el juzgado porque pretendía acreditar un hecho cuya relevancia solo resultaba de lo expuesto en la contestación. La parte actora, en su primer informe pericial, se había centrado en la acreditación de que el producto presuntamente infractor cumplía las etapas del método reivindicado, luego de ello se podría derivar la prueba de que también se cumplía con la finalidad del mismo, esto es, la reducción de la frecuencia de las vibraciones. Por ello al tribunal le resulta razonable que para la parte actora no existiera una especial motivación en ampliar el ámbito del informe, inicialmente, a si también se producía el resultado, esto es, la reducción de la frecuencia de la vibración, porque ello era connatural. Por tanto, solo cuando la demandada ha cuestionado ese resultado es cuando existía una verdadera motivación para hacer esa nueva pericial.

La sentencia considera por tanto acreditado que el kit adaptador Bellota es apto para reducir la frecuencia de vibración. La consecuencia es que el producto presuntamente infractor cumple también esta segunda etapa del método, lo que determina que exista la infracción indirecta que la actora imputa a la demandada.

En cuanto a la condena por daños, el tribunal acoge los parámetros fijados por Germans en el sentido siguiente:

- a) Calcular el precio neto de cada una de las unidades que Germans percibe en España con la venta de los rodeles. Tal precio se debe calcular,


afirma, con la diferencia entre el precio medio de venta ponderado, menos los costes de fabricación o compra y todos los costes comerciales directos.

b) Multiplicarlo por el número de kits vendidos por Bellota y adaptadores (para el caso de que también se comercialicen de forma independiente) desde 2014.

■ ■ ■ **3. Comentario.** Las sentencias por infracción indirecta de patentes no abundan demasiado y cualquier ocasión es buena para observar las dificultades que entraña el enjuiciamiento de esta modalidad de infracción. La necesidad de interpretar el alcance de las reivindicaciones, la importancia de la actuación del titular de la patente durante el procedimiento de concesión ante la EPO, la oportunidad de la aportación de dictámenes en un momento u otro, son factores decisivos que pueden inclinar la balanza, con signo variable según la instancia, a favor de una u otra parte. **Antonio CASTÁN**

Notas

Diseños



20. Características de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica en dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2018, Doceram (C-395/16).

■ ■ ■ **1. Hechos.** En el momento de los hechos existía en Europa un debate para determinar cuándo una característica de un producto estaba "*dictada exclusivamente por su función técnica*", de modo que convivían varias interpretaciones del artículo 8.1 del [Reglamento nº 6/2002](#) sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Hasta entonces la teoría predominante en Alemania y en otros países de la UE (entre ellos, España) era la teoría de la "*multiplicidad de las formas*", que defendía que si una misma función técnica podía llevarse a cabo en formas distintas de aquella cuyo diseño se reivindica, esta última no podía considerarse dictada exclusivamente por esa función técnica.

Contrapuesta a ella estaba la teoría de la causalidad ("*no-aesthetic-consideration test*"), seguida por la EUIPO y los tribunales británicos y franceses, entre otros, que indicaba que lo determinante era si las características del diseño fueron escogidas por consideraciones distintas de las puramente funcionales, o, dicho de otra manera, si hubo consideraciones estéticas que también contribuyeron al diseño.

DOCERAM GmbH, fabricante de componentes cerámicos tecnológicos, era titular de varios diseños comunitarios en el expediente 000242730 que protegían la forma de unos pernos de centrado para soldadura, algunos de los cuales se muestran a continuación:

ELZABURU



CeramTec GmbH es una empresa que también fabrica pernos de centro para soldadura.

DOCERAM demandó a CeramTec ante los tribunales alemanes por infracción de los derechos de sus diseños comunitarios. En respuesta a la demanda, CeramTec ejerció una acción de reconversión para obtener la nulidad de los diseños de DOCERAM, al considerar que las características de apariencia de los productos estaban dictadas exclusivamente por su función técnica.

Los diseños comunitarios fueron declarados nulos en primera instancia, por lo que DOCERAM recurrió dicha resolución ante el Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf. Debido a las diferentes teorías que había sobre el artículo 8.1 del Reglamento N° 6/2002 en la jurisprudencia y en la doctrina, este Tribunal suspendió el procedimiento y planteó al TJ las siguientes cuestiones prejudiciales:

- 1.- ¿Están las características de apariencia de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica, en el sentido del Art. 8.1 del Reglamento n° 6/2002, lo que excluye la protección incluso cuando el efecto creativo carece de toda relevancia para el diseño del producto, siendo el factor determinante del diseño únicamente la funcionalidad (técnica)?
- 2.- En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿desde qué punto de vista debe valorarse si las distintas características de apariencia de un producto han sido elegidas atendiendo solamente a criterios de funcionalidad? ¿Debe considerarse el punto de vista de un "observador objetivo" y, de ser así, cómo se define éste?

■ **II 2. Pronunciamientos.** Sobre la primera cuestión, el TJ se posicionó a favor de la teoría de la causalidad, basándose en los siguientes argumentos.

A la luz del considerando 10 del Reglamento n° 6/2002, el artículo 8.1 tiene como finalidad impedir que la innovación tecnológica se vea obstaculizada debido a una protección de las características de apariencia dictadas exclusivamente por la función técnica de un producto.

En opinión del TJ, si la mera existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función que la del producto del que se trate bastase para descartar la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento n° 6/2002, no podría excluirse que un operador económico pudiera registrar, como dibujo o modelo comunitario, varias formas concebibles de un producto que incorporasen características de su apariencia que estuviesen dictadas exclusivamente por su función técnica. Ello permitiría a tal operador beneficiarse en la práctica, en relación con dicho producto, de una protección exclusiva equivalente a la conferida por una patente, sin tener que cumplir sus requisitos, mucho más estrictos.

Por tanto, para determinar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.

En cuanto a la segunda cuestión, el TJ indica que, mientras que el artículo 6.1 y el artículo 10.1 del Reglamento n° 6/2002 disponen expresamente que la apreciación que debe llevarse a cabo a efectos de su aplicación se basa en la impresión general producida por un dibujo o modelo en un "*usuario informado*", el artículo 8.1 no establece que a efectos de su aplicación tenga que tenerse en cuenta la percepción de un "*observador objetivo*".

A ese respecto, el TJ simplemente indica que el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso concreto para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho artículo 8.1, como, por ejemplo:

- El dibujo o modelo del que se trate.
- Las circunstancias objetivas que muestren los motivos que dicta-

ron la elección de las características de apariencia del producto en cuestión.

- Los datos relativos a su utilización.
- La existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica.

Todas esas circunstancias, datos o la existencia de dibujos o modelos alternativos deben estar sustentados en pruebas fehacientes.

■ ■ ■ **3. Comentario.** La sentencia del TJ confirma la [opinión](#) del Abogado General de que las características de un diseño no son protegibles por las leyes de diseño si, desde un punto de vista objetivo, han sido elegidas exclusivamente basándose en consideraciones de funcionalidad. Esta decisión confirma, pues, que el enfoque correcto es el de la teoría de la causalidad, poniendo fin al debate existente entre dicha teoría y la de la multiplicidad de las formas.

Por tanto, la sentencia debe poner fin a la existencia de diferentes interpretaciones por parte de varios tribunales nacionales y de la EUIPO sobre cómo determinar si una característica está *"dictada exclusivamente por su función técnica"*.

Como consecuencia de la aplicación de la teoría de la causalidad es previsible que los diseños de productos funcionales estén más expuestos a poder ser anulados a partir de ahora en relación con el artículo 8.1 del Reglamento nº 6/2002.

En España, en concreto, esta sentencia afectará a la práctica de nuestros tribunales, que hasta ahora venían aplicando la teoría de la multiplicidad de las formas, como, por ejemplo, en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Alicante de 5 de abril de 2012 (caso CEGASA) ([ECLI:ES:JMA:2012:18](#)) o en el Auto de Medidas Cautelares nº 267/07 del mismo Juzgado de 20 de noviembre de 2007 (caso SILVERLIT). **Pedro SATURIO**

Notas

Piratería

21. No es posible la extensión del derecho de autor fuera de la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2018, Syed (C-572/17).

■ ■ ■ 1. **Hechos.** El caso surge a raíz del planteamiento de una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo sueco (*Högsta domstolen*), en un procedimiento penal contra el Sr. Imran Syed, empresario dedicado al comercio textil.

La petición de decisión prejudicial tiene como objeto la interpretación del art. 4 apartado 1 de la [Directiva 2001/29/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información en conexión con la propia Ley de Propiedad Intelectual sueca.

El Sr. Syed regentaba un comercio de venta al por menor en Estocolmo, Suecia, en el que vendía prendas de vestir y accesorios de moda que portaban logos relativos a la música rock.

Además, de los productos expuestos para su venta en la tienda, el Sr. Syed disponía de dos almacenes, uno contiguo a la tienda y otro en la localidad de Bandhagen, próximo a Estocolmo, donde se almacenaban el mismo tipo de productos que se vendían en la tienda y que abastecía regularmente a la misma.

El Tribunal de Primera Instancia de Suecia (*El Tingsrätt*) inició un procedimiento penal contra el Sr. Syed, tanto por violación de marcas, como por infracción de la Ley sueca de Propiedad Intelectual.

ELZABURU

El Tingsrätt condenó al acusado por violación de marca y por infracción de la Ley de Propiedad Intelectual tanto por los productos que se exponían en su tienda, como por los productos idénticos encontrados en los dos almacenes de su propiedad, pero no tuvo en cuenta el resto de artículos que no eran idénticos a las que se vendían en la tienda.

El Sr. Syed recurrió ante el Tribunal de Apelación de Estocolmo, que, por el contrario, estimó que el acusado solo había infringido la Ley de Propiedad Intelectual sueca en relación a los productos que se encontraban en su tienda, y no los depositados en sus dos almacenes, ya que, aunque la finalidad de estos últimos era la venta, en realidad no podía considerarse que se hubieran puesto a la venta o distribuido al público y ni siquiera la manipulación de las mercancías debía ser considerada como una tentativa o preparación de una infracción de la Ley.

Con motivo de lo anterior, el Tribunal de Apelación rebajó la pena impuesta por el tribunal de Primera Instancia.

Una vez recurrida la anterior sentencia ante el Tribunal Supremo, el fiscal solicitó que se condenara al acusado en la línea que había marcado y estimado el Tribunal de Primera Instancia e instó al Tribunal Supremo para que planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia

El Tribunal Supremo señala que ni la Directiva 2001/29 ni la Ley sueca prohíben expresamente el almacenamiento de mercancías que lleven el logo protegido por un derecho de autor con el propósito de venderlas. Y, por tanto, plantea las cuestiones: por un lado, (i) si las mercancías pueden incurrir en violación del derecho exclusivo de distribución del autor cuando están en almacenes de la persona que ofrece a la venta productos idénticos y, por otro (ii) si tiene alguna relevancia que las mercancías se encuentren en un almacén contiguo a la tienda o en otro lugar.

■ ■ ■ 2. Pronunciamientos. Tradicionalmente, el TJ ha venido indicando que la distribución al público se caracteriza por una serie de operaciones que incluyen, cuanto menos, la celebración de un contrato de venta y el cumplimiento del mismo mediante la entrega a un comprador que forma parte del público.

Así, entiende el TJ que los comerciantes son responsables de cualquier

operación que realicen y que dé lugar a una distribución al público y, por tanto, no cabe excluir que existan operaciones o actos preparatorios a la conclusión del contrato de compraventa y que estarían comprendidos dentro del concepto de *distribución*. Eso sí, debe probarse que los productos están efectivamente destinados a ser distribuidos al público sin autorización del titular del derecho.

Las cuestiones planteadas por el TJ son si el almacenamiento de las mercancías por el Sr. Seyd (que son idénticas a las que vendía en su establecimiento comercial) puede considerarse un acto previo a la propia venta y, por tanto, ser considerada una vulneración del derecho exclusivo del titular del derecho.

Entiende el TJ que efectivamente podría considerarse una vulneración si se demuestra que esas mercancías almacenadas iban a ser vendidas al público.

Un indicio de que las mercancías van a ser vendidas al público es, precisamente, que el vendedor tenga también una tienda donde se venden productos idénticos a los almacenados, aunque, no obstante, no es posible descartar que esas mercancías almacenadas no estén destinadas a la venta en territorio de la UE.

Y, por tanto, el TJ concluye que corresponde al propio Tribunal Supremo la apreciación de los elementos de prueba en su totalidad y si todas o solo una parte de las mercancías almacenadas estaban destinadas a la venta en el establecimiento del condenado.

Asimismo indica que, aunque la distancia entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta puede constituir un indicio que demuestre que las mercancías van a ser vendidas en el establecimiento, dicho indicio tampoco puede ser considerado decisivo por sí solo, sino que el Tribunal Supremo deberá tomar en consideración toda la información disponible y en conjunto sobre cómo se produce el abastecimiento regular de la tienda y si el mismo se refiere a las mercancías precedentes de los almacenes o sobre los datos contables y de pedidos en relación con el volumen de mercancías almacenadas y los contratos de compraventa en curso.

■ ■ ■ 3. Comentario. El TJ responde al Tribunal Supremo sueco sobre las cuestiones prejudiciales planteadas remarcando, básicamente, que

ELZABURU

no es posible extender la protección conferida al titular del derecho más allá del marco establecido por la UE.

Por tanto, solo se deberá tomar en consideración los casos de mercancías almacenadas infractoras de derechos de autor, cuando estén destinadas a ser comercializadas o puestas a disposición del público en la propia UE.

La dificultad estriba, precisamente, en conocer cuándo las mercancías están puestas a la venta de forma efectiva en la UE si las mismas están simplemente almacenadas a disposición del comerciante.

Algunos *indicios* como la distancia entre almacén y tienda deberán ser tenidos en cuenta, pero, indudablemente, esos indicios deberán revisarse de forma conjunta junto con otros, tales como el abastecimiento regular de la tienda con productos del almacén, volumen de ventas y pedidos, etc.

En definitiva, el TJ deja en manos de los propios tribunales nacionales la consideración completa y en conjunto de todos los hechos que se enjuicien para determinar si los productos son infractores en la UE, ya sea porque son vendidos dentro del territorio europeo o están almacenados para su venta en el mismo. **Tránsito RUIZ**

Notas

Denominaciones de origen

22. El concepto de evocación en una indicación geográfica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2018, Scotch Whisky (C-44/17).

■ ■ ■ 1. **Hechos.** En el marco de la demanda de la Scotch Whisky Association de cesación de comercialización de güisqui denominado “Glen Buchenbach” por el distribuidor alemán de güisqui en línea Michael Klotz, por infracción de la indicación geográfica protegida en la Unión Europea SCOTCH WHISKY, el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo (Landgericht Hamburg), Alemania, planteó al TJ una petición de decisión prejudicial relacionada con el alcance de la protección de las indicaciones geográficas prevista en los supuestos del artículo 16 del [Reglamento \(CE\) n° 110/2008](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.

El güisqui objetado se fabricaba en Berglen, en el valle de Buchenbach, Suabia (Alemania). Esta información figura también en la etiqueta.

La objeción se fundamenta en que “glen” se utiliza habitualmente en Escocia, con el significado de “valle”, en lugar de la palabra inglesa “valley”, por lo que su utilización en los güisquis suscita en el público una asociación con Escocia y el Scotch Whisky, a pesar de que haya otras menciones en la etiqueta que puedan evitar el error.

■ ■ ■ 2. **Pronunciamientos.** El Tribunal llega a las siguientes conclusiones:

ELZABURU

- Sobre el supuesto de protección de las indicaciones geográficas frente al *“uso comercial indirecto”* de las mismas (artículo 16, letra a).

Para su aplicación no basta con que pueda suscitar en el público al que se dirige algún tipo de asociación con la indicación geográfica, sino que se exige que el elemento controvertido se utilice en forma idéntica o similar desde el punto de vista fonético o visual a la indicación geográfica cuya protección se pretende.

- Sobre la *“evocación”* (artículo 16, letra b).

Lo decisivo para su existencia es que la visión de la denominación controvertida lleve al consumidor europeo medio, como imagen de referencia, a la mercancía que se beneficia de la indicación geográfica protegida.

La proximidad conceptual puede ser suficiente sin que la similitud deba estar constreñida a los planos fonético o visual. No es preciso tener en cuenta el contexto (por ejemplo, los otros elementos de la etiqueta) en que se presente el elemento potencialmente evocador y es irrelevante que se indique el verdadero origen del producto.

- Sobre la interpretación de *“indicación falsa o engañosa”* (artículo 16, letra c).

El tribunal declara que no necesario tener en cuenta el contexto para valorar si la indicación es engañosa o falsa, ya que, si no, la prohibición perdería su efecto

■ ■ ■ 3. Comentario. La sentencia es especialmente interesante por cuanto ofrece algunas importantes clarificaciones sobre la interpretación de los supuestos de protección previstos en el artículo 16 del [Reglamento \(CE\) n° 110/2008](#), artículo que contiene los supuestos que constituyen la piedra angular de la protección de las indicaciones geográficas en la Unión Europea y que había venido siendo objeto de interpretación práctica y doctrinal con mayor o menor acierto en el pronóstico por diversos autores y organismos decisores.

Entre las utilidades de la sentencia pueden, entre otras, destacarse la apertura que supone de la interpretación que hasta ahora habíamos

visto del concepto “evocación” (elemento característico del régimen de las indicaciones geográficas en la Unión Europea) y que, en la práctica, se veía a menudo constreñida a la exigencia casi formal de que se produjese una coincidencia denominativa, cuando menos parcial, entre las denominaciones confrontadas (posiblemente, porque en los casos llegados hasta ahora al Tribunal siempre o casi siempre se producía ésta, véanse los ya clásicos casos [C-87/97](#) Gorgonzola v Cambozola o [C-132/05](#) Parmigiano Reggiano v Parmesan, entre otros).

Otro aspecto importante de esta sentencia es la posibilidad de generalización de este pronunciamiento a los diferentes esquemas de protección de las indicaciones geográficas existentes en la Unión Europea, ya que la “evocación” (al igual que los otros supuestos de protección de las indicaciones geográficas tratados en la sentencia), se encuentran previstos de manera análoga en los correspondientes reglamentos comunitarios específicos relativos a los regímenes de los otros productos diferentes de las bebidas espirituosas que cuentan con un esquema de protección en la Unión Europea, y es esperable que también lo estén en el esperado y posible próximo esquema de protección de productos no agrícolas.

La sentencia eleva aún más las expectativas, ya de por sí elevadas, puestas en la próxima sentencia sobre la cuestión prejudicial a dirimirse en el caso actualmente pendiente relativo a la posible infracción de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego por el uso de diversos elementos, en las que el caballo de batalla tiene que ver con la evocación no derivada de semejanza denominativa y donde los aspectos conceptuales tendrán un papel fundamental.

La sentencia invita igualmente a la reflexión sobre las posibles soluciones a los quebraderos de cabeza que plantean estas peculiaridades de protección de las indicaciones geográficas a los titulares de marcas, cómo evitar infracciones, realizar investigaciones previas de viabilidad de marcas de productos para los que existen regímenes de protección de indicaciones geográficas (y cómo hacerlo), y la conveniencia de un asesoramiento especializado para mantenerse en un lugar seguro. **Miguel Ángel MEDINA**

Notas

Datos personales

23. Acceso de las autoridades públicas a datos electrónicos para identificar a titulares de tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído: no limitación a delitos graves. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2018, Ministerio Fiscal español (C-207/16).

■ ■ ■ **1. Hechos.** El 16 de febrero de 2015 el Sr. Hernández Sierra presentó una denuncia ante la Policía española por un robo con violencia, durante el cual resultó herido y le sustrajeron la cartera y el teléfono móvil. El Juzgado de Instrucción denegó el 5 de mayo de 2015 la solicitud efectuada por la Policía Judicial consistente en que se ordenase a diversos proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas la transmisión de los números de teléfono activados, desde el 16 de febrero hasta el 27 de febrero de 2015, con el código IMEI del teléfono móvil sustraído, así como los datos personales o de filiación de los titulares o usuarios de los números de teléfono correspondientes a las tarjetas SIM activadas con dicho código, como su nombre, apellidos y, en su caso, dirección.

El Ministerio Fiscal recurrió en apelación la denegación de dichas diligencias, invocando la [sentencia](#) del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2010 en un caso similar. La Audiencia Provincial de Tarragona decidió suspender el procedimiento, recordando la modificación de la [Ley de Enjuiciamiento Criminal](#) (operada por la [Ley Orgánica 13/2015](#), de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica) que introdujo dos nuevos criterios alternativos para determinar el nivel de gravedad de un delito: a) un estándar material identificado por conductas típicas de particular y grave relevancia criminológica que incorporan particulares

ELZABURU

tasas de lesividad para bienes jurídicos individuales y colectivos; y b) un criterio normativo-formal basado en la pena prevista para el delito en cuestión, estableciéndose un umbral de 3 años de prisión.

La Audiencia Provincial planteó dos cuestiones prejudiciales ante el TJ:

- 1.- ¿La suficiente gravedad de los delitos como criterio que justifica la injerencia en los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 7 y 8 de la [Carta de Derechos Fundamentales de la UE](#) puede identificarse únicamente en atención a la pena que pueda imponerse al delito que se investiga o es necesario, además, identificar en la conducta delictiva particulares niveles de lesividad para bienes jurídicos individuales y/o colectivos?
- 2.- En su caso, si se ajustara a los principios constitucionales de la Unión, utilizados por el TJ en su sentencia de 8 de abril de 2014 [Digital Rights Ireland y otros, [C-293/12](#) y [C-594/12](#), EU:C:2014:238] como estándares de control estricto de la Directiva, la determinación de la gravedad del delito atendiendo solo a la pena imponible ¿cuál debería ser ese umbral mínimo? ¿Sería compatible con una previsión general de límite en tres años de prisión?

■ ■ ■ 2. Pronunciamientos. En esta sentencia se declara que, conforme al principio de proporcionalidad, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos solo puede justificar una injerencia grave el objetivo de luchar contra la delincuencia que a su vez esté también calificada de grave. Sin embargo, cuando la injerencia que implica dicho acceso no es grave, puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir delitos en general.

Los datos solicitados por la Policía española solo permiten vincular, durante un período determinado, la tarjeta o tarjetas SIM activadas con el teléfono móvil sustraído y los datos personales o de filiación de los titulares de estas tarjetas SIM. Sin un cotejo con los datos relativos a las comunicaciones realizadas con esas tarjetas SIM y de localización, estos datos no permiten conocer la fecha, la hora, la duración o los destinatarios de las comunicaciones efectuadas con las tarjetas SIM en cuestión, ni los lugares en que estas comunicaciones tuvieron lugar, ni la frecuencia de estas con determinadas personas durante un período

concreto. Por tanto, dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se ven afectados, no pudiendo calificarse por ello de injerencia grave en los derechos fundamentales de esos individuos.

La injerencia que supone el acceso a dichos datos puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir delitos en general, al que se refiere el artículo 15, apartado 1, primera frase, de la [Directiva 2002/58](#), sin que sea necesario que dichos delitos estén calificados como graves.

En consecuencia, se declara que el acceso de las autoridades públicas a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído (como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares) constituye una injerencia en los derechos fundamentales de estos, pero esta injerencia no presenta una gravedad tal que deba limitar dicho acceso a la lucha contra la delincuencia grave.

■ ■ ■ 3. Comentario. Esperemos que esta sentencia contribuya a despejar las reticencias de algunos Tribunales a la hora de prevenir, investigar, descubrir y perseguir cualquier tipo de delito en el que se requiera la adopción de medidas de investigación tecnológicas, ponderando los distintos intereses en juego, pero sin llegar a frustrar las posibilidades reales de esclarecimiento de los hechos e identificación de sus autores.
Juan José CASELLES

Notas

Otros

24. Empleo de imágenes representativas de la religión católica en publicidad: moral pública v. libertad de expresión. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de enero de 2018, Sekmadienis ([asunto 69317/14](#)).

■ ■ ■ **1. Hechos.** La sociedad lituana SEKMADIENIS Ltd. (en adelante, la «Compañía») llevó a cabo una campaña publicitaria para una línea de productos de moda. Esta campaña consistía en tres anuncios mostrados en veinte carteles situados en la vía pública de la ciudad lituana de Vilnius y la web del diseñador. Los anuncios en cuestión consistían en las siguientes imágenes.



1) "¡Jesús, qué vaqueros!"



2) "¡Querida María, qué vestido!"



3) "¡Jesús [y] María qué lleváis puesto!"

En septiembre y octubre de 2012, la Autoridad Estatal para la Protec-

ELZABURU

ción de los Derechos de los Consumidores de Lituania recibió reclamaciones pidiendo la retirada de los anuncios y la imposición de una multa alegando que eran contrarios a la moral y el orden público.

Tras recibir las reclamaciones, dicho organismo realizó consultas a los siguientes entes:

- La Agencia de Publicidad Lituana, organismo de autorregulación de la industria publicitaria en Lituania, emitió una opinión indicando que los anuncios vulneraban los Principios Generales y los artículos 1 (decencia) y 13 (religión) del Código de la Ética Publicitaria de Lituania.
- El Órgano Estatal de Inspección de Productos No Alimentarios, emitió un informe desfavorable, estimando que los anuncios no deben incluir declaraciones o imágenes que ofendan sentimientos religiosos.
- La Conferencia Episcopal, la autoridad representante de la Iglesia Católica en Lituania también fue consultada. Ésta mostró también su rechazo por entender que Cristo y la Virgen María, como símbolos de Fe, representan ciertos valores morales y personalizan la perfección ética y que, por tanto, un retrato inapropiado de ellos en piezas publicitarias supone una frivolidad de estos valores que además promocionan un estilo de vida incompatible con los principios de una persona religiosa. En definitiva, en su opinión, la degradación y distorsión de un símbolo religioso con el propósito de cambiar su significado es contrario a la moral.

Finalmente, la Autoridad Estatal para la Protección de los Derechos de los Consumidores adoptó una decisión contra la Compañía, imponiendo una multa de 580€ en aplicación del artículo 4, apartado 2, número 1 de la Ley de Publicidad: *"la publicidad será prohibida si vulnera la moral pública"*.

La Compañía presentó un recurso frente al Tribunal Administrativo Regional de Vilnius alegando principalmente los siguientes argumentos:

- *"¡Jesús!", "¡Querida María!" y "¡Jesús [y] María!"* son expresiones extendidas que se utilizan habitualmente como injerencias emo-

cionales en Lituania, las cuales se añaden en el anuncio a modo de juego de palabras y no como una referencia a la religión.

- La Ley de Publicidad no prohíbe expresamente el uso de imágenes religiosas, sino únicamente cuando pueden ofender sentimientos de otros o incitar al odio. En este sentido, las quejas de unos cientos no son suficientes para concluir que la mayoría de la gente religiosa de Lituania ha sido ofendida.
- Los anuncios son el resultado de una creación artística amparada bajo la libertad de expresión que garantiza la Constitución de Lituania.

El recurso fue desestimado y la Compañía apeló la sentencia ante el Tribunal Supremo Administrativo, que volvió a emitir un fallo desestimatorio en abril de 2014.

El presidente del Tribunal Supremo Administrativo solicitó al Tribunal que se revisara si había tenido en cuenta adecuadamente el argumento relativo a la libertad de expresión alegado por la Compañía. Un panel diferente revisó el caso y rechazó la reapertura del mismo, indicando que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que puede ser restringido, siendo precisamente unas de las restricciones permisibles la estipulación del artículo 4.2.1) de la Ley de Publicidad.

En octubre de 2014 la Compañía demandó a la República de Lituania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) sobre la base del [artículo 10](#) del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (libertad de expresión).

■ ■ ■ 2. Pronunciamientos. Teniendo en cuenta las alegaciones de las partes, el TEDH entró a analizar cuatro cuestiones para determinar la concurrencia de una vulneración del derecho a la libertad de expresión, aunque en este comentario nos centramos en la siguiente:

a) Si la restricción era necesaria en una sociedad democrática.

No se excluye que una expresión no ofensiva pueda tener un impacto ofensivo en ciertas circunstancias. No obstante, no todo uso de símbo-

ELZABURU

los religiosos puede ser considerado una violación del artículo 4 de la Ley de Publicidad de Lituania, sino que se requiere un cierto razonamiento sobre por qué la forma de expresión elegida por la Compañía era contraria a la moral pública.

En este caso, los razonamientos de los tribunales nacionales eran declarativos y vagos, no entrando a explicar suficientemente por qué la referencia a símbolos religiosos eran ofensivas en los anuncios más allá de indicar que se trataba del uso de símbolos religiosos para fines no religiosos. Por ejemplo, indicándose que los anuncios *"promocionan un estilo de vida incompatible con los principios de una persona religiosa"* sin explicar cuál es ese estilo de vida y de qué manera los anuncios estaban promocionando esto.

El TEDH hace hincapié en que la libertad de expresión se extiende a ideas que ofenden, escandalizan o perturban. En una sociedad pluralista y democrática, aquellos que eligen ejercitar la libertad de manifestar su religión no pueden esperar quedar exentos de toda crítica, teniendo que tolerar y aceptar la negación por parte de otros de sus creencias, e incluso la propagación de doctrinas hostiles a su fe.

No puede asumirse que todos aquellos que profesen la religión cristiana vayan a considerar los anuncios ofensivos. Ahora bien, incluso aunque se asumiera que la mayoría de la población lituana considera que los anuncios son ofensivos, sería incompatible con los valores subyacentes del Convenio que el ejercicio de los derechos por parte de un grupo minoritario quede condicionada a la aceptación de la mayoría.

En este sentido, los tribunales nacionales dieron absoluta primacía a la protección de los sentimientos religiosos, sin tener adecuadamente en cuenta el derecho a la libertad de expresión de la Compañía. Por tanto, en este caso, la restricción impuesta no era necesaria en una sociedad democrática.

Por todo lo anterior, el TEDH resuelve de manera unánime sosteniendo que existe una violación del artículo 10 del Convenio.

■ III 3. Comentario. El derecho a la libertad de expresión no es absoluto y puede estar sometido a las formalidades, condiciones, restricciones o sanciones que el legislador nacional considere necesarias, en el

marco de una sociedad democrática, para la defensa de la moral y otros elementos de vital importancia para la sociedad (la seguridad nacional, la integridad territorial, la salud, la prevención del delito, etc.). Por otro lado, la moral pública es un concepto difuso y dinámico, que puede cambiar y evolucionar de acuerdo con los valores de la sociedad en un momento dado.

Esta falta de precisión y concreción hace que la relación entre la protección de la libertad de expresión y la moral pública resulte compleja y que el margen de apreciación de los tribunales nacionales sea muy amplio, especialmente cuando puede afectar a sentimientos religiosos.

No hay que olvidar que el ejercicio de la libertad de expresión conlleva deberes y responsabilidades y que, entre ellas, existe el deber de garantizar el goce pacífico de los derechos garantizados en el [artículo 9](#) del Convenio (libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) a los seguidores de tales creencias. Esto incluye el deber de evitar, en la medida de lo posible, una expresión que, en relación con los objetos de veneración, sea gratuitamente ofensiva para otros y profana (ver sentencias del TEDH: [Otto-Preminger-Institut v. Austria](#), párr. 49; [Murphy v. Ireland](#), párr. 65; [I.A. v. Turkey](#), párr 24; [Wingrove v. the United Kingdom](#), párr. 52; [Giniewski v. France](#), párr. 43; y [Klein v. Slovakia](#), párr. 47). No cabe concluir a raíz de esta sentencia que todo uso de símbolos religiosos con fines comerciales está permitido. Tendrá que realizarse un balance adecuado entre la moral pública y la necesidad de restringir el derecho a la libertad de expresión en cada caso; todo ello desde la perspectiva de una sociedad democrática y razonando de forma suficientemente concreta de qué manera el uso de dichos símbolos supone una ofensa a la moral pública. **Agustín ALGUACIL**

Notas



Lista de abreviaturas

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

AC: Autorización de comercialización

AP: Audiencia Provincial

CCP: Certificado complementario de protección para los medicamentos

CPE: Convenio sobre la Patente Europea

EEE: Espacio Económico Europeo

EUIPO: European Union Intellectual Property Office

RMUE: Reglamento sobre la marca de la Unión Europea

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TJ: Tribunal de Justicia

TS: Tribunal Supremo

ELZABURU

Estab 1865

Abogados y Consultores
P. Industrial e Intelectual

Es un motivo de satisfacción 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.***

Estos siete años ya consecutivos de edición de este Anuario permiten verificar que la evolución de la jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual no acaba nunca. En esta ocasión la selección de Sentencias abarca un total de 24 asuntos resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo español, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con sede en Alicante y algunas Audiencias Provinciales.

El formato acuñado por este Anuario para aproximarse a la realidad práctica de la jurisprudencia de una manera sencilla y carente de ambiciones dogmáticas sigue siendo su verdadera seña de identidad.

Como también lo es la colaboración entusiasta de un amplio número de profesionales de nuestra Firma, a quienes expresamos nuestro agradecimiento. Nuestro reconocimiento también para todos aquellos que 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

Madrid-Barcelona-Alicante-Valencia-Beijing