

Jurisprudencia
Europea
Propiedad Industrial
e Intelectual



Anuario
2019



AE-2019

Anuario ELZABURU 2019
Jurisprudencia Europea
Propiedad Industrial
e Intelectual

© ELZABURU
S.L.P. Madrid 2020

Nuestro Presidente **Alberto Elzaburu**, falleció el pasado Viernes Santo 10 de abril de 2020.

Alberto consagró toda su vida a la defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial, con su siempre providencial sonrisa, nobleza de ánimo, caballerosidad y buen juicio.

Desde la firma ELZABURU, que lideró por espacio de cincuenta años, puso siempre los intereses de los clientes por encima de cualquier otra consideración, contribuyendo poderosamente a la modernización y europeización del Derecho español de marcas, patentes y diseños.

Su vocación de servicio a la sociedad le llevó a crear una Fundación que lleva su nombre y desde la que apoyaba decididamente la innovación, la investigación científica, la cultura española y su fe cristiana.

Todos cuantos integramos la firma ELZABURU, de los que se sentía tan orgulloso, dejamos testimonio de fidelidad a su legado y le rendimos un simbólico tributo en estos tiempos difíciles, rogando una oración por su eterno descanso.

El equipo ELZABURU





Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España
(CC BY-NC-ND 3.0 ES)

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

Con el retraso ocasionado por la situación de confinamiento que hemos sufrido en España por la pandemia universal pero con el orgullo de siempre, ofrecemos a nuestros clientes, amigos y compañeros de profesión la novena edición del *Anuario ELZABURU de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual*.

Cuando el Anuario se encontraba en imprenta, nuestra Firma se vio entristecida por la noticia del fallecimiento de Alberto Elzaburu, su Presidente, que había firmado y presentado con ilusión las ediciones anteriores. A él queremos dedicar, con la foto que preside este Anuario, la presente edición.

Nuestros lectores habituales verán también que esta edición refleja el cambio de imagen corporativa de la firma ELZABURU, que simboliza la vocación de la compañía por adaptarse a las nuevas demandas de un mercado en constante renovación tecnológica y social.

El Anuario reúne en esta ocasión 31 comentarios de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo español, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con sede en Alicante y algunas Audiencias Provinciales. Todo ello gracias a la colaboración desinteresada y entusiasta de un numeroso plantel de profesionales de la Firma, a quienes queremos hacer llegar desde aquí nuestro más sincero agradecimiento.

Esperamos que aquellos interesados por la evolución del derecho en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual en Europa disfruten de este análisis sencillo y sin ambiciones dogmáticas.

Antonio Tavera
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 Chávarri
Martín Bello
Ruth Benito
Soledad Bernal
María Cadarso
Inés de Casas
Antonio Castán
Jesús Gómez Montero
Mabel Klimt

Miguel Ángel Medina
Carlos Morán
Ana Pérez-Prat
Marta Rodríguez
Ana Sanz
Pedro Saturio
Irene de Teresa
Sara Isabel Tortosa
Cristina Velasco

Sumario

Marcas

- 1 Marca colectiva para identificar un sistema de reciclaje de envases.
Se considera uso efectivo de la marca cuando el signo se coloca en el producto y se usa simultáneamente con la marca individual que identifica el producto. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2019, Der Grüne Punkt (C-143/19 P). **13**
- 2 Registro de marca por parte del distribuidor desleal y daño al prestigio de la marca. Sentencia del Tribunal de Marcas de la UE de 11 de diciembre de 2019, Beck + Heun. **17**
- 3 Mala fe del solicitante al haber mantenido relaciones precontractuales con quien usaba la marca en territorio de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2019, Outsource 2 India (C-528/18 P). **20**
- 4 Mala fe del solicitante, aunque la marca impugnada se refiera a servicios distintos de los distinguidos por el signo usado anterior. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, Stylo & Koton (C-104/18 P). **24**
- 5 Se abre un nuevo debate en torno al hashtag “#darferdas?”: ¿tiene carácter distintivo? Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, #darferdas? (C-541/18). **28**
- 6 Los Tribunales de Marcas de la Unión Europea del país a donde, por vía electrónica, se dirige la publicidad o se realiza la oferta de venta son competentes en caso de infracción de una Marca de la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve (C-172/18). **31**
- 7 El no-agotamiento del derecho de marcas en el supuesto de marcas paralelas. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de julio de 2019, Schweppes (ECLI:ES:APB:2019:9587). **34**

8 El papel de los <i>disclaimers</i> sobre elementos descriptivos o no distintivos en marcas compuestas a la hora de evaluar el riesgo de confusión. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2019, Hansson (C-705/17).	37
9 Delimitación del alcance de la protección otorgada a las marcas individuales consistentes en distintivos de calidad vs. protección otorgada a las marcas de certificación. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, Öko-Test (C-690/17).	40
10 Criterios para la valoración de la distintividad de las marcas de color y la importancia de determinar correctamente el tipo de marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 2019, Hartwall (C-578/17).	43
11 Las marcas que consisten en diseños decorativos no se confunden con la forma del producto sobre el que se colocan. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 2019, Manhattan (C-21/18).	46

Derechos de Autor, Sociedad de la Información, Internet

12 Autorización para la venta de libros electrónicos de segunda mano. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2019, Tom Kabinet (C-263/18).	51
13 Infracción de derechos de autor en el contexto de un contrato de licencia sobre programa de ordenador. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2019, IT Development (C-666/18)	54
14 Protección por derecho de autor de los diseños de moda. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel (C-683/17).	58
15 La calificación de una normativa como Reglamento Técnico. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, VG Media (C-299/17).	60
16 Limitaciones al derecho exclusivo de reproducción y comunicación al público de los autores. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2019, Spiegel Online (C-516/17).	63
17 Los derechos afines del productor fonográfico, a examen. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2019, Pelham (C-476/17).	66

- 18 La imposibilidad de incluir límites no comprendidos en la Directiva 2001/29 a los derechos de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2019, Funke Medien (C-469/17). 71

Patentes

- 19 Anulación de patente tras la concesión de medidas cautelares. Derecho del demandado a una “indemnización adecuada”. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, Bayer Pharma (C-688/17). 77
- 20 Importancia de la parte caracterizante de la patente para la valoración del presupuesto de actividad inventiva. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de julio de 2019, Plásticos de Jijona (ECLI:ES:APB:2019:9718). 80
- 21 La importancia del carácter técnico de los informes periciales en el examen de la acción de nulidad de la patente por falta de actividad inventiva. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de julio de 2019, Ebastina (ECLI:ES:APB:2019:9466). 83
- 22 La importancia del historial de tramitación de la patente (“prosecution history estoppel”) para la determinación de su ámbito de protección. Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2019, Actimax Bio (ECLI:ES:TS:2019:2244). 86
- 23 Tramitación paralela de pleito nacional y procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de Patentes. Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de mayo de 2019, Huawei (ECLI:ES:APB:2019:7520A). 88
- 24 Incidencia sobre el pleito de nulidad de patente europea en España del procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de Patentes. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de abril de 2019, Sellado de tuberías (ECLI:ES:APM:2019:9686). 91
- 25 Alcance del derecho a limitar las reivindicaciones en el marco de un procedimiento de nulidad de patente por materia añadida y falta de actividad inventiva. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de marzo de 2019, Cápsulas de inhalación (ECLI:ES:APB:2019:2939). 94

26	Imposibilidad de conceder un CCP para una nueva formulación de un producto cuyo principio activo ya ha sido objeto de una autorización de comercialización. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2019, Abraxis Bioscience (C-443/17).	97
----	---	----

Diseños

27	Competencia de los tribunales nacionales para la adopción de medidas cautelares en relación con los dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 2019, Spin Master (C-678/18).	103
28	Procedimiento de nulidad de dibujo o modelo comunitario para motocicletas de tipo escúter. Sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2019, Piaggio (T-219/18).	106
29	Derechos de autor sobre diseños de sillas. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de abril de 2019, Sillas (ECLI:ES:APB:2019:4105).	110

Denominaciones de Origen

30	Nuevos pasos en el desarrollo jurisprudencial del concepto evocación y consumidor medio en la protección de las indicaciones geográficas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de mayo de 2019, Queso Manchego (C-614/17).	117
----	---	-----

Datos Personales

31	Condición de corresponsable del tratamiento del titular de un sitio web al instalar en éste el botón “me gusta” de Facebook. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2019, Fashion ID (C-40/17).	123
----	---	-----

Anuario
2019

1 Marca colectiva para identificar un sistema de reciclaje de envases. Se considera uso efectivo de la marca cuando el signo se coloca en el producto y se usa simultáneamente con la marca individual que identifica el producto. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2019, Der Grüne Punkt (C-143/19 P).

fig 1



1. Hechos.

Der Grüne Punkt GmbH obtuvo el 19 de julio de 1999 el registro en la EUIPO de la marca colectiva consistente en el distintivo *fig 1*

La marca se registró para productos de las clases 1 a 34, así como para determinados servicios de las clases 35, 39, 40 (reciclado de materiales de embalaje) y 42 (eliminación de basuras).

La finalidad perseguida con esta marca era que, colocada la misma en los envases de los productos, sirviera para reconocer la inclusión de tales envases en un sistema de reciclaje (sistema DGP) y distinguirlos de otros envases y productos no incluidos en tal sistema.

El 2 de noviembre de 2012, la sociedad eslovaca Halson Properties presentó en la EUIPO una solicitud de caducidad por falta de uso en relación con todos los productos de las clases 1 a 34 incluidos en la marca colectiva.

La División de Anulación declaró la caducidad de la marca respecto a todos los productos para los cuales había sido registrada, con excepción de los productos consistentes en envases. La Sala de Recursos confirmó la resolución, al entender que –de acuerdo con las pruebas presentadas– la marca se asociaba a un comportamiento ecológico de las empresas

que participaban en el sistema DGP de reciclaje, pero –y a pesar de que envase y producto formaban una sola unidad de venta– no constituía uso para los productos que contenían los envases pues no tenía como objetivo crear o conservar un mercado para tales productos.

El recurso interpuesto ante el Tribunal General fue desestimado por sentencia de 12 de septiembre de 2018 (T-253/17). El TG señaló que *“aunque se ha probado un uso efectivo de la marca en los envases, no quedó probado el uso respecto a los productos, pues el público identifica la marca en cuestión como una indicación de que los envases pueden ser recogidos y valorizados según un determinado sistema”*. El TG también argumentó que *“los productos eran regularmente designados por otras marcas, por lo que el público considerará que el tratamiento ecológico del sistema DGP alcanzará al envase y no al tratamiento del propio producto envasado”*.

Interpuesto recurso de casación el TJ lo estima y anula tanto la resolución de la Sala de Recursos como la sentencia del TG.

2. Pronunciamientos.

El TJ parte de la consideración de que la función principal de la marca colectiva es distinguir los productos y servicios de los miembros de la asociación titular de la

marca de los de otras empresas no pertenecientes a tal asociación; por su parte, la función de la marca individual es –en este aspecto– indicar al consumidor cual es la identidad de origen de los productos o servicios para los que se ha registrado. El TJ completa tal afirmación señalando que es posible que un miembro de la asociación identificada con la marca colectiva use la marca que lo identifica con tal asociación (marca colectiva) y, simultáneamente, use otra marca que indique el origen de los productos o servicios (marca individual).

Por ello, el TJ afirma que hay un uso efectivo de una marca colectiva cuando, en consonancia con su función esencial, la marca se usa para distinguirse de otras empresas que no pertenecen a la asociación y, además, se utiliza para crear o conservar un mercado para los productos o servicios donde se “coloque” la marca colectiva. En este último aspecto, el TJ manifiesta que la marca en cuestión se usa para indicar que los fabricantes y distribuidores de los productos de que se trata se han adherido al sistema DGP lo cual puede influir en las decisiones de compra de los consumidores contribuyendo de este modo al mantenimiento o creación de cuotas de mercado, tanto en lo que se refiere al envase como al producto concreto que lo contiene.

3. Comentario.

La sentencia que comentamos plantea un problema que deriva de una situación que se presenta bastante a menudo, debido a que los titulares de marcas colectivas (y, en su caso, marcas de garantía) registran sus distintivos, no solo para los servicios que representan la actividad o finalidad principal establecida en el correspondiente Reglamento de uso, sino también para los productos y servicios que fabrican, distribuyen o prestan (incluso con vocación futura) las empresas “usuarias” de la marca.

La sentencia es muy aclaratoria y entiendo que será recibida con gran satisfacción por los titulares de marcas colectivas y marcas de garantía. De acuerdo con la naturaleza de este tipo de marcas, el titular de la misma establece unas pautas de uso, requisitos de pertenencia, etc., pero en ocasiones con suficiente amplitud para dar cobijo al uso de la marca por empresas que pertenecen a sectores, en algún caso, determinados, pero en otros indefinidos, pues no se quiere cerrar el paso a empresas de muy diversa índole. Asimismo, y por la propia naturaleza y finalidad de las marcas, en estos casos, por regla general, se permite el uso de la marca individual del empresario junto a la marca colectiva o de garantía. Hay –como se ve– un uso simultáneo de marcas de distinta

naturaleza, pero –como dice el TJ– cada una cumple su función específica.

Este uso simultáneo provoca que el consumidor, cuando compra el producto o contrata el servicio, aprecie que cada una de las marcas cumple esa función propia; por ejemplo, que por la presencia de la marca de garantía hay una estandarización de calidad del producto o servicio que la porta, mientras que la marca individual indica cual es el origen empresarial de tal producto o servicio. Por este motivo nos parece claro que ambas marcas contribuyen a que el consumidor se vea influenciado en su decisión de compra o rechazo de lo ofrecido. De esta manera, hay un uso de marca que ayuda a crear o conservar un mercado en relación con el producto o servicio que ambas marcas identifican. Por eso, en estas circunstancias, parece lógico pensar que hay un uso de las marcas simultáneamente utilizadas que sirve para enervar una petición de caducidad por falta de uso.

Los principios señalados en la sentencia valen tanto para las marcas colectivas como para las marcas de garantía. Incluso no debemos olvidar que algunas de las marcas aparentemente de garantía se solicitaron en la EUIPO bajo la modalidad de marca colectiva, ya que hasta el 1 de octubre de 2017 no era posible registrar marcas de garantía en esta Oficina (Marcas

de Certificación en la terminología del RMUE). En efecto, la doctrina de esta sentencia puede ser muy relevante y favorable, por ejemplo, para aquellas marcas creadas por organismos o instituciones oficiales con la idea de fomentar iniciativas propias de algún sector productivo o vinculadas a determinados territorios. De acuerdo con los principios declarados por la sentencia comentada –y partiendo de la base de que tales marcas se registren en la modalidad adecuada– la colocación de esta marca en el producto o servicio correspondiente servirá para acreditar el uso en relación con ese producto o servicio pues se cumple con la función esencial, como puede ser, por ejemplo, garantizar que el producto o servicio posee determinadas características, incluso de procedencia geográfica (marca de garantía) o el empresario que la usa conjuntamente con su marca individual pertenece a una determinada asociación (marca colectiva).

Jesús Gómez Montero

2

Registro de marca por parte del distribuidor desleal y daño al prestigio de la marca. Sentencia del Tribunal de Marcas de la UE de 11 de diciembre de 2019, Beck + Heun.

1. Hechos.

El pleito enfrentaba, de una parte, a Beck + Heun, GmbH, una compañía alemana dedicada a la fabricación de cajones de persianas y, de otra, a X, empresario individual ubicado en España quien se dedicaba, a través de sus compañías, a representar y distribuir los productos de la compañía alemana en el mercado español.

La relación comercial entre las partes, mantenida durante muchos años, se rompió cuando Beck + Heun, GmbH tuvo conocimiento de determinadas conductas fraudulentas por parte de X: en particular, el registro de la marca BECK & HEUN a su propio nombre y sin la autorización de la alemana. Y es que la compañía alemana era titular de los siguientes derechos de marca sobre dicho signo: (i) un registro de marca alemana anterior a la marca que había registrado en España sin autorización de la alemana y (ii) un registro de marca de la UE posterior al referido registro de marca española de .

Pues bien, entendiendo que X había violado sus derechos de marca, Beck + Heun, GmbH inició acciones judiciales ante los Juzgados de Marcas de la UE. En su demanda solicitó:

- Que se declarase la nulidad del registro de marca española BECK & HEUN de X, con base en el registro prioritario de la

actora en Alemania y al amparo de los artículos 10 de la Ley de Marcas (“LM”) y 6 septies del Convenio de la Unión de París, que prohíben el registro de una marca por parte de un agente o representante sin autorización de su titular.

- Y, partiendo de la nulidad del referido registro de marca española, que se declarase la infracción de la marca posterior de la UE titularidad de la alemana por el uso no consentido, por parte de X, del signo BECK & HEUN en el tráfico, al amparo del artículo 9 del Reglamento de Marca de la UE y 40 y ss. de la Ley de Marcas.

El Juzgado de primera instancia estimó íntegramente la demanda. Frente a dicha sentencia el demandado interpuso recurso de apelación defendiendo tres cuestiones fundamentales: (i) la improcedente aplicación del art. 10 LM por la supuesta inexistencia de una relación de agencia o representación entre las partes; (ii) el consentimiento por la actora al registro de marca española impugnado; y (iii) la improcedente condena por daño al prestigio de la marca ex. art. 43.1 LM por no haber probado la actora la notoriedad o prestigio de su marca en el mercado.

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Marcas de la UE de Alicante desestimó el recurso del demandado declarando lo siguiente:

- Que la relación comercial mantenida entre las partes durante largo tiempo era equiparable a la que constituía el objeto de protección del art. 10 LM, que no solo se refiere a relaciones de agencia o representación sino que incluye también aquellas “*relaciones en base a las cuales una parte asume la distribución, reparto, colocación o simplemente la apertura de mercados para los productos de otra*”.
- Que el demandado no había acreditado de forma suficiente que la actora hubiera consentido el registro de marca impugnado, pues la tolerancia y consentimiento, por parte de la alemana, a la distribución, por el demandado, de sus productos en España, en ningún caso podría interpretarse como un consentimiento implícito para el registro por parte del demandado, a su propio nombre, de su marca en España.
- Que el daño por desprestigio de la marca no exige que la marca sea notoria o renombrada, sino que se haya alterado su posición habitual en el mercado por haberse modificado negativamente los productos o su forma de presentación, lo que había ocurrido en el caso examinado.

3. Comentario.

La Sentencia presenta interés por cuanto que el Tribunal de Marcas de la UE confirma:

- La interpretación amplia del art. 10 LM en el sentido de que el mismo cubre no solo relaciones de agencia o representación sino también cualquier relación comercial basada en los principios de confianza, lealtad y buena fe (en este sentido, ver, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 15 de septiembre de 2014) (ECLI:ES:APB:2014:9801).
- El consentimiento del titular de la marca ha de interpretarse de forma restrictiva cuando implique una renuncia a sus derechos de exclusiva (en línea con la doctrina sentada por el TJ en el asunto C-414/99 Davidoff, citada en la propia Sentencia).
- Y que la indemnización por daño al prestigio de la marca del art. 43.1 LM no exige que la marca infringida sea notoria o renombrada, sino que la conducta infractora, al modificar negativamente los productos o su forma de presentación, haya alterado su posición habitual en el mercado (este es el aspecto más novedoso de la Sentencia, aunque había algún precedente en el mismo sentido, como la Sentencia nº 278/2010 del mismo Tribunal, de 18 de junio).

María Cadarso

fig 2



Outsource
2 India

3

Mala fe del solicitante al haber mantenido relaciones precontractuales con quien usaba la marca en territorio de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2019, Outsource 2 India (C-528/18 P).

1. Hechos.

La Firma alemana Outsource Professional Services Ltd. (en adelante OUTSOURCE) solicitó el 25 de junio de 2007 el registro de la Marca de la Unión Europea en clases 35, 36 y 41. La marca fue registrada el 20 de mayo de 2008. *fig 2*

La empresa india FLATWORLD presentó una solicitud de nulidad en la EUIPO el 4 de marzo de 2013, alegando que la marca impugnada había sido solicitada de mala fe (actual artículo 59 1. b) RMUE), pues, previamente, se había mantenido entre ambos litigantes una negociación tendente a la explotación por la Firma alemana de un negocio de ayuda empresarial bajo la marca OUTSOURCE 2 INDIA.

La División de Anulación anuló la marca por resolución de 3 de febrero de 2015. Sin embargo, el recurso presentado por OUTSOURCE fue estimado de tal forma que la marca controvertida se mantuvo vigente. La Sala de Recursos señaló, principalmente, que el titular de la marca no pretendía perjudicar a la parte contraria para lo cual se basó –además de otras circunstancias– en que la denominación “outsource” tenía carácter descriptivo y, por tanto, era de libre utilización. La Sala de Recursos también concluyó que tal perjuicio no se producía, máxime cuando FLATWORLD había registrado el 25 de mayo de 2011 la siguiente Marca de la Unión Europea. *fig 3*

fig 3



Interpuesto recurso ante el Tribunal General, es estimado por sentencia de 31 de mayo de 2018 (T-340/16) por lo que la primitiva decisión de la División de Anulación quedó confirmada. El TG estimó que había mala fe desde el momento en que –por el mantenimiento de la relación precontractual entre ambas empresas– OUTSOURCE conocía o debía conocer que FLATWORLD ya usaba el signo OUTSOURCE 2 INDIA al menos en Alemania. Además, indicó que al registrar la marca –una vez rotas las negociaciones– la intención de OUTSOURCE era explotar el potencial económico del signo OUTSOURCE 2 INDIA perjudicando a su titular. Completando sus argumentos, el TG manifestó que la valoración de tales circunstancias –y, en consecuencia, la actuación del solicitante– eran independientes del carácter descriptivo o no del término “outsourcing”. Interpuesto recurso de casación, el Tribunal de Justicia lo desestimó.

2. Pronunciamientos.

Curiosamente, el TJ parte para la admisión del recurso de casación de la circunstancia de la desnaturalización de los hechos sobre los que basó su sentencia el TG. Sin embargo, confirma –en virtud de las circunstancias objetivas del caso– que ha quedado demostrada la mala fe del solicitante, al pedir la marca inmediatamente después de la ruptura de la negociación, sabiendo que su contraparte había

utilizado el signo OUTSOURCE 2 INDIA al menos en Alemania.

Además, el TJ señala la diferencia existente entre la causa de nulidad por mala fe y la causa de nulidad (también fundamento de oposición) basada en un derecho de uso anterior. En el primer caso no se juzga, para comprobar si concurre el requisito de la mala fe, si existe o no riesgo de confusión entre la marca impugnada y el signo usado, ya que éste no se considera un derecho anterior; por el contrario, lo que se debe determinar es si existe mala fe en la conducta del solicitante, con independencia del grado de parecido entre los signos, la similitud entre los productos o servicios o el carácter distintivo mayor o menor que pueda concurrir en los signos en disputa.

3. Comentario.

En el año 2019 el TJ ha tenido ocasión de enjuiciar el supuesto de la mala fe en dos ocasiones, como son el caso que concluye con la sentencia aquí comentada y otra inmediatamente anterior de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18 P) (ver infra).

A la hora de analizar el supuesto de nulidad de una marca por haberse solicitado con mala fe debemos partir de la doctrina sustentada por el TJ en la sentencia de 11 de junio de 2009 (C-529/07) que, con ocasión del planteamiento de una cuestión prejudicial interpretativa del artículo

51 1. b) RMUE (actual artículo 59), señaló los factores que deben tomarse en consideración a la hora de comprobar si, en el momento de presentarse la marca, el solicitante había actuado de mala fe. Estos factores serían los siguientes:

a) el hecho de que el solicitante sabe o debe saber, que un tercero utiliza en, al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; no obstante, el TJ también señaló que esta circunstancia no basta por sí sola para acreditar la mala fe;

b) la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo; también en este caso el TJ matiza que tal elemento subjetivo debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso como, por ejemplo, comprobar si la conducta del solicitante tiene, únicamente, como objetivo impedir la entrada de un tercero en el mercado. Pero incluso en este supuesto y, de acuerdo con la sentencia del TJ de 6 de septiembre de 2018 (C-488/16 P), el hecho de que se solicite una marca conociendo que un tercero recién llegado al mercado usa el signo controvertido y con la presentación de la marca el solicitante pretende evitar tal utilización, esa circunstancia por sí sola, *“no excluye que el solicitante persiga un objetivo legítimo con el registro de dicho signo”*.

c) el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita; tal circunstancia, afirma el TJ, debe analizarse, por ejemplo, en función del uso del signo realizado por las partes involucradas o, en relación con la marca solicitada, la naturaleza del signo o su grado de notoriedad.

En la posterior sentencia de 27 de junio de 2013 (C-320/12) –dictada en el marco de una cuestión prejudicial relativa al artículo 4.4 g) de la Directiva de Marcas (en la actualidad artículo 4.2)– el TJ estableció otros interesantes principios que sirven para complementar los anteriormente señalados. Así, se declara que la mala fe constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en todo su territorio. Como consecuencia de este principio básico, el TJ también proclama que los Estados miembros no pueden añadir causas o supuestos que puedan llevar a una interpretación diferente de la mala fe en cualquier Estado de la Unión; por ello, el TJ culmina señalando que no se puede permitir que los Estados miembros establezcan un régimen de protección específica para las *“marcas extranjeras”*.

Respecto a este último punto el TJ reitera –sobre la base de que la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso– que *“la circunstancia de*

que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de la mala fe”.

Como hemos apreciado, una de las circunstancias para analizar si una marca se solicita de mala fe se basa en el conocimiento o presunción de conocimiento por el titular de la existencia de un signo anterior usado en la Unión Europea (o en el extranjero). La sentencia que ahora comentamos es importante porque viene a aclarar que la causa de nulidad por mala fe debe distinguirse de la prohibición relativa de registro (fundamento para una oposición y causa de nulidad relativa) basada en un derecho de uso anterior (artículo 8.4 RMUE). El TJ afirma que los presupuestos y criterios de aplicación son distintos en cada caso. Concretamente, la sentencia reitera que en el supuesto de la mala fe –y a diferencia del contemplado en el artículo 8.4 RMUE– no se pueden utilizar las premisas derivadas del riesgo de confusión (factores de confundibilidad); antes al contrario, el punto que debe valorarse va referido a la intención del solicitante a la hora de pedir la marca, lo cual lleva a que la comparación entre el signo registrado y el usado con anterioridad no puede hacerse bajo el criterio principal de la semejanza entre los signos o la comparación entre productos y/o servicios, que son los factores determinantes del riesgo de confusión.

Esta cuestión debe entroncarse con la sentencia del TJ de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18 P) que estimó el recurso presentado por la Firma KOTON y anuló la marca STYLO&KOTON (gráfica). Nos remitimos al comentario (ver infra) recalcando en este momento lo siguiente. El TJ deja claramente sentado que la prohibición o causa de nulidad absoluta por mala fe puede aplicarse sin que se deba exigir que el uso previo lo sea de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares al que se pretende anular; y, tampoco será necesario acreditar la existencia entre los signos en conflicto de un riesgo de confusión por parte del público.

Jesús Gómez Montero

fig 4

4

Mala fe del solicitante, aunque la marca impugnada se refiera a servicios distintos de los distinguidos por el signo usado anterior. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, Stylo & Koton (C-104/18 P).

1. Hechos.

El 25 de abril de 2011, el Sr. Nadal presentó en la EUIPO –en clases 25, 35, 39– la solicitud de marca. *fig 4*

Frente a esta solicitud, la Firma turca Koton Magazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AS (en adelante KOTON) presentó oposición alegando la incompatibilidad de la marca solicitada con las marcas anteriores maltesa e internacional designando algunos países de la Unión Europea, registradas en clases 18, 25 y 35, con el siguiente distintivo. *fig 5*

La División de Oposición estimó la oposición respecto a los productos y servicios de las clases 25 y 35. Sin embargo, en resolución confirmada por la Sala de Recursos, la desestimó en clase 39, por lo que la marca quedó registrada para esta clase con fecha de 5 de noviembre de 2014. Ante tal circunstancia, KOTON presentó en la EUIPO el 5 de diciembre de 2014, una solicitud de nulidad alegando la mala fe del solicitante.

La petición de nulidad fue desestimada por la División de Anulación y, posteriormente, por la Sala de Recursos. Para ello, la Sala de Recursos estableció que –aunque hubiera similitud entre los signos y conocimiento de las marcas anteriores– no existía mala fe pues no había identidad o similitud entre los productos/servicios para los que se habían registrado

fig 5



las marcas anteriores (clases 18, 25 y 35) y los servicios de la marca impugnada (clase 39).

El recurso ante el Tribunal General también fue desestimado mediante sentencia de 30 de noviembre de 2017 (T-687/16 [*en inglés*]). El TG fundamentó su decisión en que –a pesar de haberse acreditado la existencia de una relación comercial previa entre las partes y el conocimiento de las marcas anteriores– no se podía aplicar el artículo 52. 1 b) RMUE (en la actualidad, artículo 59.1 b) RMUE) ya que *“la marca impugnada se registró para servicios diferentes a los designados por las marcas anteriores, excluyendo con ello cualquier riesgo de confusión entre las marcas en conflicto”*.

Interpuesto recurso de casación, el TJ lo estima anulando la sentencia del TG y la previa resolución de la Sala de Recursos.

2. Pronunciamientos.

El TJ parte de un concepto de mala fe que presupone la presencia de una intención deshonesta por el solicitante de la marca. Además, señala que la finalidad del artículo 52. 1 b) RMUE (actual artículo 59) es la de impedir el registro de marcas cuyo objetivo o intención es la de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener si quiera la mira puesta en un tercero en particular,

un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen.

El TJ reitera que la intención del solicitante es clave para determinar si existe o no mala fe. Además, manifiesta que este factor, aunque subjetivo, debe ser determinado de forma objetiva teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas del asunto. Entre tales circunstancias pueden incluirse las referentes a la existencia de un riesgo de confusión, pero si bien esa circunstancia pudo ser tenida en cuenta en la sentencia de 11 de junio de 2019 (C-529/07) de la citada sentencia no se desprende que la existencia de mala fe pueda únicamente estimarse en el supuesto en el que en el mercado se utiliza un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que puedan confundirse con el signo cuyo registro se ha solicitado.

Sobre la base de esta premisa, el TJ señala que la causa de nulidad por mala fe es distinta de la basada en el riesgo de confusión (artículo 8.1 b) RMUE) y no exige para su aplicación que quien insta la nulidad sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares. Tampoco será necesario acreditar la concurrencia de un riesgo de confusión. Por ello –concluye la sentencia– procede declarar que *“aunque no haya riesgo de*

confusión entre el signo utilizado por un tercero y la marca impugnada o no haya utilización por parte de un tercero de un signo idéntico o similar a la marca impugnada, otras circunstancias fácticas podrán constituir, en su caso, indicios pertinentes y concordantes que determinen la mala fe del solicitante”.

A continuación, el TJ deja muy claro que el momento en que debe analizarse la intención del solicitante es el coincidente con la fecha en que se solicitó la marca. Y en el presente caso –entre las circunstancias a valorar– cobra particular importancia que la marca no solo se solicitó para la clase 39, sino también para productos de las clases 25 y 35 englobados en el sector textil donde KOTON sí había utilizado un signo que incluía el elemento denominativo y figurativo objeto de la controversia.

Por ello –y con independencia de que en relación con la clase 39 no habría similitud aplicativa– el TJ manifiesta que, aunque el Tribunal General mencionó la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro y la cronología de los acontecimientos que han llevado a dicha presentación, no los examinó exhaustivamente, limitándose a señalar que para apreciar la mala fe debía acreditarse la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca impugnada había sido registrada, lo

cual, por otra parte, implicaba conferir un alcance demasiado restrictivo al artículo 52. 1 b) RMUE (actual artículo 59). De ahí que el TJ concluya estimando el recurso.

3. Comentario.

En la sentencia de 11 de junio de 2007 (C-529/07) el TJ estableció como uno de los factores a tener en cuenta para apreciar la mala fe del solicitante el referente, en particular, *“al hecho de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita”.*

Del enunciado de esta premisa se podría deducir que los factores para determinar la existencia de mala fe serían los mismos que los utilizados para aplicar la prohibición relativa al riesgo de confusión entre marcas. Pues bien, la sentencia que comentamos disipa cualquier duda al efecto y deja sentado de manera clara que los factores de confundibilidad no son esenciales para determinar si existe o no mala fe. Asimismo, debemos recordar que tal doctrina ha sido también confirmada por la ulterior sentencia del TJ de 13 de noviembre de 2019, C-528/18 P [*en inglés*], OUTSOURCE 2 INDIA (ver supra).

La mala fe, como concepto indeterminado y derivado de la intencionalidad subjetiva del solicitante, se debe objetivar mediante

el análisis de las concretas circunstancias que concurren en la conducta del solicitante al pedir la marca. Además, tal análisis se debe realizar sin tener en cuenta, en el punto de partida, si entre los signos enfrentados existe o no semejanza o se aplican a productos o servicios idénticos o similares. Si así fuera, el TJ habría desestimado el recurso de casación interpuesto por KOTON pues –como previamente habían mantenido la EUIPO y el TG– la marca que se pretendía anular distinguía servicios (transporte Clase 39) diferentes a los productos que cubría el signo (marca) anterior (prendas de vestir...clase 25).

El TJ parte de un enfoque completamente distinto. Es cierto que la circunstancia de confundibilidad entre los signos y productos/servicios puede ser –al menos en mi opinión– tenida en cuenta al momento de analizar la mala fe; pero esta es una circunstancia como puede haber otras más. Sin embargo, lo determinante y fundamental para corroborar si hay o no mala fe será comprobar la “*intencionalidad*” del solicitante a la hora de pedir la marca. Y habrá mala fe –según deducimos de la sentencia comentada– si se solicita una marca que, a la vista del conjunto de tal solicitud, se aprecia que va enfocada a distinguir productos o servicios relacionados con un sector comercial en el que opera el signo cuyo conocimiento se presume que tuvo el solicitante; en el presente caso el

sector textil ya que la marca impugnada en clase 39 (transporte.....sin especificar el sector) –y siguiendo una lógica desde el punto de vista comercial– debe entenderse como referida a ese sector según se deriva del resto de enunciados solicitados en la misma (por ejemplo, prendas de vestir.....clase 25).

Por ello –y para finalizar este comentario– podemos señalar que a lo largo de 2019 se han producido varias sentencias que ayudan a concretar algunas de las circunstancias que sirven para comprobar cuando puede producirse esa intencionalidad del solicitante que implica mala fe en su conducta. Concretamente, y aunque, como es natural, el análisis de las mismas siempre debe estar referido a los hechos que las conforman, podemos citar las sentencias siguientes: TG 14 de mayo de 2019 (T-795/17); TG 23 de mayo de 2019 (T-3/18, T-4/18); TG 12 de julio de 2019 (T-772/17); TG 12 de julio de 2019 (T-773/17) y TG 12 de julio de 2019 (T-774/17).

Jesús Gómez Montero

5

Se abre un nuevo debate en torno al hashtag “#darferdas?": ¿tiene carácter distintivo? Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, #darferdas? (C-541/18).

1. Hechos.

AS es el solicitante de la marca alemana No. 3020150597643 “#darferdas?” para “prendas de vestir, en particular camisetitas, calzado y artículos de sombrerería” de la clase 25.

El registro de esta marca fue denegado por falta de carácter distintivo. Tanto la Oficina de Patentes y Marcas alemana (DPMA) como el Tribunal de Propiedad Industrial de Alemania (Bundespatentsgericht) consideraron que este signo constituye una expresión que será inmediatamente entendida por el consumidor alemán como una cuestión que invita al debate: “Darf er das?” (“¿Tiene derecho a hacerlo?”). Estimaron que, lo más probable, es que esta expresión se coloque en la parte delantera de las camisetas, siendo percibido como un elemento meramente decorativo y no como una marca que identifique el origen empresarial de estas prendas.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania (Bundesgerichtshof), que identificó dos formas habituales de colocar las marcas en este sector: en la etiqueta cosida en el interior de las prendas y/o en su parte exterior.

La percepción del consumidor medio puede variar según la naturaleza de los productos y el lugar donde se coloque

el signo. Así, los signos que aparecen en las etiquetas cosidas en el interior de las prendas suelen ser percibidos como una indicación de origen (marca), mientras que esto no siempre ocurre con las imágenes, símbolos y palabras que aparecen en la parte exterior de la ropa.

El tribunal consideró que, para poder apreciar el carácter distintivo de un signo, no es necesario que cualquier uso que pueda imaginarse del mismo sea un uso como marca. En estas circunstancias, plantea la siguiente cuestión prejudicial: *¿Tiene un signo carácter distintivo cuando existen en la práctica posibilidades elevadas y plausibles de que sea utilizado como indicación del origen comercial de los productos o servicios, aun cuando no se trate del uso más probable del signo?*

2. Pronunciamientos.

El TJ señala en primer lugar que un signo constituido por una almohadilla y varias palabras que forman una etiqueta (*hash-tag*) puede cumplir con la función esencial de la marca siempre y cuando posea suficiente carácter distintivo.

Apunta que, a efectos del análisis de este requisito, resulta pertinente tener en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes del caso, incluidos todos los modos de uso probables de la marca solicitada.

Dado que el solicitante de una marca no está obligado a indicar el uso que hará de la marca solicitada (incluso después de la concesión del registro dispone de un plazo de cinco años para hacer un uso efectivo conforme a la función esencial de la marca), la autoridad competente tendrá que apreciar el carácter distintivo del signo a la luz de las prácticas del sector económico de que se trate.

Es decir, se deben identificar todas las formas de uso probable de la marca solicitada y determinar si el consumidor medio de los productos o servicios designados podrá percibir dicho signo como una indicación de su origen empresarial.

A este respecto, no serán pertinentes aquellas formas de uso que, aunque puedan darse en el sector en cuestión, no son relevantes en la práctica por ser poco habituales, salvo que el solicitante haya aportado indicios concretos que hagan probable un modo de uso poco relevante en dicho sector.

En el sector de las prendas de vestir es frecuente colocar la marca tanto en el interior (etiqueta) como en el exterior (parte delantera o trasera) de la ropa. Se han identificado por tanto dos formas de uso posibles y corresponde ahora al Bundesgerichtshof determinar si al menos uno de estos dos modos de colocar el signo

controvertido será percibido como una marca por el consumidor.

3. Comentario.

Cada vez es más frecuente la utilización de *hashtags* como fórmula publicitaria y, como ocurre en el caso del eslogan, su registro como marca puede llegar a ser controvertido ya que, en ocasiones, es difícil encontrar el límite entre la función puramente promocional (cuando es percibido como un mero mensaje de comunicación social) y su aptitud para distinguir el origen empresarial de unos productos o servicios concretos (función de la marca).

El TJ aclara que no puede excluirse que un *hashtag* pueda identificar el origen de los productos o servicios para los que se solicita el registro, sino que habrá que analizar si posee suficiente fuerza distintiva como para ser percibido como una marca.

Por otro lado, todo solicitante de marcas deberá tener en cuenta que la capacidad de un signo para constituirse como marca será examinada tomando en consideración la práctica habitual del sector correspondiente. Así, a falta de otras indicaciones, se tendrán en cuenta todas las formas de uso que la autoridad competente considere como las más probables. Estas “*otras indicaciones*” solo se tendrán en cuenta en aquellos casos en los que el solicitante haya aportado pruebas concretas

que hagan más probable un modo de uso que, en principio, parecía irrelevante en la práctica (por ser poco habitual dentro de la práctica del sector).

Soledad Bernal

6

Los Tribunales de Marcas de la Unión Europea del país a donde, por vía electrónica, se dirige la publicidad o se realiza la oferta de venta son competentes en caso de infracción de una Marca de la UE. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve (C-172/18).

1. Hechos.

BW Trustees y el Sr. Crabtree son titulares de una Marca de la Unión Europea y varias marcas nacionales constituidas por el número “1073” para distinguir “equipos de grabación, mezclas y tratamiento de sonido en estudio” (clase 9). A su vez, AMS Neve es una sociedad inglesa que comercializa en el Reino Unido equipos de audio y es licenciataria exclusiva de la marca objeto de este litigio.

Estas entidades demandaron ante un Tribunal del Reino Unido (*Intellectual Property Enterprise Court* –que es el designado como Tribunal de Marcas de la Unión Europea–) a la firma Heritage Audioy al Sr. Rodríguez Arribas –ambos con domicilio en España– mediante la interposición de una acción por infracción de las marcas de la Unión Europea y nacionales británicas por el ofrecimiento al territorio del Reino Unido de productos con la marca controvertida.

El Tribunal británico se declaró incompetente en la medida en que la demanda se basaba en una marca de la Unión Europea y, en consecuencia, debía regir el artículo 97.1 RMUE (en la actualidad, artículo 125.1) que señala como tribunal competente el del domicilio del demandado (en este caso, España). Y en el supuesto de que se aplicase el foro alternativo del artículo 97.5 RMUE (actual artículo 125.5) que

refiere al Tribunal del Estado miembro en cuyo territorio se hubiera cometido la infracción, también serían competentes los tribunales españoles, ya que la decisión de realizar la publicidad y oferta de venta de los productos infractores se había tomado en España; y ello, aunque la página web y publicidad referida a tales productos se dirigieran al Reino Unido.

El Tribunal de Apelación “*Court of Appeal (England and Wales)(Civil Division)*” planteó ante el TJ una cuestión prejudicial en relación con el artículo 97. 5 RMUE (aplicable a los hechos enjuiciados por razón de temporalidad de los hechos enjuiciados) a los efectos de que aclarase como debía interpretarse el párrafo referido a la designación del tribunal competente del Estado miembro en cuyo territorio se hubiera cometido la infracción; bien como el territorio en el que el demandado había organizado su página web y sus cuentas de redes sociales (España); o bien como el territorio en el que residen los consumidores o distribuidores a los que se destinan la publicidad y la oferta de venta de los productos objeto del litigio (Reino Unido).

2. Pronunciamientos.

El TJ se decantó por la segunda hipótesis y textualmente declaró: “*El artículo 97, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que el titular*

de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica”.

3. Comentario.

La presente sentencia nos aclara una serie de principios interpretativos de la competencia de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea designados en cada país para conocer de los litigios que se susciten en relación con las marcas de la Unión Europea (actuales artículos 123 y 124 RMUE). El primero de ellos es la ratificación de que tales tribunales son competentes cuando se ejerciten acciones por infracción basadas conjuntamente en marcas de la Unión Europea y marcas nacionales del país en cuestión.

El segundo criterio manifestado es el de la confirmación –como foro alternativo– del tribunal del país donde se comete la

infracción (actual artículo 125,5 RMUE) frente a los demás foros establecidos en los apartados precedentes de este artículo como, por ejemplo, el del domicilio del demandado, recalándose que se trata, además, de una alternativa de elección conferida al demandante y de la cual no se le puede despojar.

Ahora bien, el TJ –y esta sentencia en particular– aclara cuales son las consecuencias que tal elección tiene. Así, la sentencia precisa que, si se elige el tribunal del domicilio del demandado, el tribunal tendrá competencia para pronunciarse sobre los hechos de infracción cometidos o que pueden cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro; mientras que si se elige el foro del lugar de la infracción, el tribunal, únicamente será competente para pronunciarse sobre los hechos producidos en el Estado miembro del lugar elegido.

Siguiendo con este razonamiento, la sentencia examina el alcance que debe darse al concepto de “*foro alternativo*” que subyace en el actual artículo 125,5 RMUE y deja claro que, al tratarse precisamente de un foro alternativo no puede –mediante interpretaciones equivocadas– privarse al demandante de la posibilidad de su elección. Así, si se interpretase que el lugar de la infracción es el del territorio donde el demandado ha adoptado las decisiones y medidas técnicas y de organización de

su página web o de presentación de su publicidad y ofertas de venta, sería muy fácil impedir que los titulares de marcas tengan un foro alternativo para el ejercicio de las acciones, pues bastaría con que tales decisiones se hicieran coincidir con el lugar del domicilio del demandado o declarar que las mismas se han tomado desde fuera de la Unión.

En otras palabras, la sentencia destaca la necesidad de que, a la hora de establecer la competencia de los tribunales, haya unas reglas objetivas (como las establecidas en el actual artículo 125 apartados 1 a 4 RMUE) pero, de ninguna forma, se puede soslayar la existencia de un foro alternativo que otorgue al demandante un derecho de elección. Por ello en el presente caso, el TJ –para mantener el efecto útil del foro alternativo previsto en el apartado 5 del actual artículo 125 RMUE– termina afirmando que el lugar donde se comete la infracción es el que coincide con el del territorio a donde se dirige la publicidad y la oferta de venta; a saber: aquel en el que el contenido comercial se hizo –a través de la página web o las redes sociales– accesible de manera efectiva a los consumidores y distribuidores a los que estaba destinado.

Jesús Gómez Montero

7

El no-agotamiento del derecho de marcas en el supuesto de marcas paralelas. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de julio de 2019, Schweppes (ECLI:ES:APB:2019:9587).

1. Hechos.

En 1999, la compañía Cadbury Schweppes vendió a Coca-Cola/Atlantic Industries (“Coca-Cola”) la titularidad de la marca SCHWEPPEES para algunos países de la UE, entre ellos, Reino Unido, reservándose la titularidad de otras, como las registradas en España.

En 2001, Cadbury Schweppes absorbió a la compañía francesa Pernod Ricard S.A., titular de la marca ORANGINA, adoptando el nombre Orangina Schweppes Group, grupo que tras algunas vicisitudes fue adquirido por la japonesa Suntory Beverage & Food Limited (“Suntory”) en 2009 y que es también titular de marcas SCHWEPPEES en algunos países de la UE, a través de la compañía inglesa Schweppes Limited.

Así pues, en la actualidad las marcas SCHWEPPEES en la UE están en manos de dos grupos empresariales distintos: Coca-Cola en Reino Unido, entre otros, y Suntory (Schweppes Limited) en España, entre otros.

En mayo de 2014 la licenciataria en exclusiva de la marca SCHWEPPEES en España, Schweppes, S.A., interpuso una demanda contra las sociedades Red Paralela, S.L. y Red Paralela Bcn, S.L. por la infracción de sus derechos de exclusiva sobre la marca SCHWEPPEES derivada de la comercialización por las demandadas de productos bajo dicha marca en España.

Las demandadas se opusieron a la demanda alegando el agotamiento de los derechos de marca de la actora por tratarse de productos adquiridos en Reino Unido de quien es titular de la marca SCHWEPPEES en dicho país (Coca-Cola). Además, las demandadas formularon demanda reconventional contra la actora y otras sociedades vinculadas a ésta ejercitando varias acciones por ilícitos concurrenciales y actos de competencia desleal.

Durante el transcurso del procedimiento, el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona decidió suspenderlo y plantear una cuestión prejudicial ante el TJ para que el Tribunal se pronunciara sobre la interpretación del art. 7.1 de la Directiva 2008/95 (y sobre el art. 15, apartado 1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que lo sustituye) a la vista de las circunstancias del caso y su conclusión (C-291/16) fue que el art. 7.1 de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que impide en supuestos como el enjuiciado oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca cuando a resultas de los acuerdos de cesión formalizados entre el titular original de la marca y el tercero:

- el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, o

- existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca en el territorio de que se trate.

El Juzgado de instancia consideró que, a la luz de la prueba practicada, existían indicios suficientes para afirmar que concurrían en este caso las dos circunstancias a las que se refiere el TJ y, en consecuencia, desestimó la demanda al considerar agotado el derecho de marca de la actora, así como la demanda reconventional en la parte de la que no había desistido el actor reconventional, relativa a las acciones de competencia desleal. La sentencia es recurrida en apelación, solicitándose la estimación íntegra de la demanda.

2. Pronunciamientos.

La Audiencia no comparte las conclusiones alcanzadas por la sentencia de primera instancia. Tras analizar las diferentes premisas sobre las que se basaría la existencia de un consentimiento tácito del titular de la marca que lleve al agotamiento de sus derechos, la Sala concluye que solo cabría quedarse con dos: las referencias que hace el titular de la marca al origen británico del producto y la existencia de un contrato de licencia entre Schweppes Limited y Coca-Cola para que la segunda fabrique y comercialice los productos de

la primera en Holanda; y, en opinión de la Sala, ambos datos resultarían insuficientes para concluir que se dan cualquiera de las dos circunstancias que exige el TJ en relación a la imagen global de la marca o la existencia de vínculos económicos.

Por un lado, las referencias al origen británico de la marca están justificadas porque pretenden reivindicar el origen tradicional de la marca y no puede exigirse al titular actual de la marca que no lo haga. Por otro, de la existencia de un acuerdo puntual sobre la licencia del uso de la marca SCHWEPPES en Holanda no cabe inferir la existencia de vínculos económicos que permitan ejercer un control conjunto sobre la marca en todo el EEE que les otorgue la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y controlar su calidad.

A la luz de lo anterior, la Sala estima el recurso y, por ende, la demanda de infracción y condena a las demandadas, entre otras cosas, a indemnizar a la actora en la suma de 293.480 euros.

3. Comentario.

De acuerdo con la interpretación dada por la Audiencia Provincial de Barcelona de la sentencia del TJ, para poder determinar la existencia de un consentimiento tácito por parte del titular de la marca que lleva

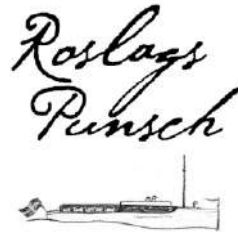
al agotamiento de sus derechos, la prueba practicada debe ser capaz de demostrar de forma inequívoca que se cumplen las condiciones establecidas por el TJ.

Ana Sanz

8

El papel de los disclaimers sobre elementos descriptivos o no distintivos en marcas compuestas a la hora de evaluar el riesgo de confusión. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2019, Hansson (C-705/17).

fig 6



1. Hechos.

La sociedad sueca Norrtelje Brenneri Aktiebolag registra en 2007 la marca “ROSLAGS PUNSCH” (mixta) para “bebidas alcohólicas” en clase 33. fig 6

Dicho registro se acompaña de una declaración de renuncia o *disclaimer* por el que se establece que «el registro no confiere un derecho exclusivo sobre el vocablo “RoslagsPunsch”. La inscripción de dicho *disclaimer* es exigido por la Oficina de Patentes y Registro sueca (en adelante PRV) como requisito necesario dado que el término “Roslags” remite a una región de Suecia y la palabra “Punsch” describe uno de los productos designados por dicho registro.

El 16 de diciembre de 2015, el Sr. Hansson solicita ante la PRV la marca nacional denominativa “ROSLAGSÖL” para “bebidas no alcohólicas y cervezas” en clase 32.

El 14 de julio de 2016, la PRV deniega la solicitud de marca “ROSLAGSÖL” por considerar que existe riesgo de confusión con la marca anterior ya que los signos designan productos idénticos o similares y comienzan con el término descriptivo “Roslags”, sin que la inclusión de otros vocablos o elementos figurativos sirvan para reducir la similitud entre ellos, dado que el vocablo “Roslags” es un elemento dominante de los signos.

El Sr. Hansson interpone un recurso contra la denegación ante el Tribunal de Primera Instancia, alegando la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos y el hecho de que el término “Roslagen” se utiliza de forma habitual en signos distintivos de empresas establecidas en la región a la que dicho término hace referencia. El recurso es estimado concediéndose la solicitud de marca “ROSLAGSÖL”.

La PRV interpone un recurso de apelación contra la resolución ante el Tribunal de Apelación sueco. Este órgano jurisdiccional señala que, mientras que las disposiciones de Derecho material relativas a la protección de las marcas han sido objeto de armonización plena en virtud de la Directiva 2008/95, las normas de procedimiento son, en principio, competencia de los Estados miembros.

En estas circunstancias, dicho órgano suspende el procedimiento y plantea tres cuestiones prejudiciales ante el TJ, pues tiene dudas sobre si una disposición nacional (que permite introducir un *disclaimer* en el momento del registro de una marca) puede considerarse una norma de procedimiento, cuando es realmente sustantiva, pues tiene por efecto modificar los criterios sobre la base de los cuales ha de efectuarse la apreciación de la impresión de conjunto que produce la marca con el fin de examinar si existe riesgo de

confusión, en aplicación del artículo 4.1.b) de la Directiva 2008/95.

Además, plantea si la referida norma nacional que tiene por efecto o bien (1) *excluir el elemento de una marca compuesta al que se refiere dicha declaración o bien* (2) *atribuir a ese elemento de antemano y de manera permanente, una importancia limitada* en el análisis de los factores pertinentes para determinar la existencia de un riesgo de confusión es contraria al artículo 4.1. b) de la Directiva 2008/95. En definitiva, pregunta al TJ si influye en la evaluación del riesgo de confusión, el hecho de que una marca anterior al registrarse haya sido objeto de una renuncia sobre alguno de sus elementos.

2. Pronunciamientos.

Las tres cuestiones prejudiciales se examinan de forma conjunta, resolviendo el TJ que la posible exclusión o atribución de una importancia limitada a un elemento descriptivo o no distintivo de una marca compuesta (mediante una declaración de renuncia) es incompatible con la legislación europea, dado que supondría una evaluación incorrecta del riesgo de confusión en el sentido del art.4.1. b) de la Directiva 2008/95.

La declaración de renuncia no puede influir en la apreciación global del riesgo de confusión, sino que debe evaluarse en

relación con el signo en su conjunto y, por tanto, a la luz de todos sus elementos.

3. Comentario.

En esta sentencia, el TJ adopta una postura muy clara en relación con las declaraciones de renuncia, estableciendo que las “normas de procedimiento” nacionales que sean contrarias a las directrices de protección de la Directiva 2008/95 (como sucede con la legislación sueca, que permite excluir del registro los elementos que puedan generar incertidumbre sobre el alcance del derecho de exclusiva) no son admisibles desde la perspectiva de la normativa europea.

La sentencia confirma así la inadmisión de las declaraciones de renuncia o *disclaimers* que se prevén en el derecho nacional de algunos Estados Miembros (como Suecia, Irlanda, Letonia o Reino Unido) resolviendo que estas no pueden afectar a los objetivos y al espíritu de la normativa europea, debiendo garantizar las legislaciones nacionales las mismas condiciones de registro y la misma protección que las marcas de la UE.

Ana Pérez-Prat

9

Delimitación del alcance de la protección otorgada a las marcas individuales consistentes en distintivos de calidad vs. protección otorgada a las marcas de certificación. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, Öko-Test (C-690/17).

1. Hechos.

Desde 2012, ÖKO-Test Verlag (“ÖKO-Test”), empresa que presta servicios de evaluación de productos y mercados, es titular de marcas de la UE y nacional alemana sobre el distintivo ÖKO-TEST para productos de imprenta y servicios de realización de pruebas y facilitación de información y asesoramiento al consumidor. Las marcas son utilizadas como distintivo de calidad. ÖKO-Test publica y vende en Alemania una revista que proporciona información general al consumidor y que contiene los resultados de las pruebas realizadas por la empresa en diversos productos. En su caso, ÖKO-Test concede al fabricante del producto examinado autorización para colocar en sus productos el distintivo de calidad con el correspondiente resultado, mediante un contrato de licencia. Esta última se mantiene vigente hasta el momento en que ÖKO-Test organiza una nueva prueba para el producto de que se trate.

En 2014, ÖKO-Test presenta demanda por violación de marca contra Dr. Liebe, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de pastas de dientes, alegando que aquella no estaba autorizada para utilizar, durante el año 2014, las marcas ÖKO-TEST en virtud del contrato de licencia celebrado en 2005, concedido solo respecto de partidas de productos comercializados por Dr. Liebe en 2005.

El Juzgado de instancia estima la demanda interpuesta por ÖKO-Test. En segunda instancia el Tribunal de Apelación alemán considera correcto entender que el contrato de licencia que ampara el uso del distintivo de calidad ÖKO-TEST había expirado en 2014. Sin embargo, considera dudoso que ÖKO-Test pueda acogerse a su derecho como titular de la marca al amparo del art. 9.1.a) o b) del Reglamento 207/2009 por cuanto que no existe similitud entre los servicios designados por la marca de ÖKO-TEST y los productos para los que dicha marca ha sido utilizada en el tráfico (a saber, dentífricos). En este orden de cosas, el Tribunal de Apelación alemán suspende el procedimiento y plantea al TJ las siguientes cuestiones prejudiciales: i) si el hecho de colocar un signo idéntico o similar a una marca consistente en un distintivo de calidad en productos distintos de aquellos para los que se ha registrado la marca constituye una infracción de la marca y ii) si el titular de una marca de renombre consistente en un distintivo de calidad puede impedir dicho uso.

2. Pronunciamientos.

Por lo que respecta a la primera cuestión, el TJ recordó que, con arreglo al artículo 9 del Reglamento 207/2009 y al artículo 5 de la Directiva 2008/95, el titular de una marca no tiene derecho a prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar en productos que no sean idénticos

o similares a los productos o servicios para los que se haya registrado la marca, a menos que dicha marca goce de renombre.

El TJ añade que las normas anteriores no difieren cuando la marca en cuestión es un distintivo de calidad, especialmente porque el régimen de marcas de la UE prevé la posibilidad de registrar como marca de certificación de la UE signos específicos, incluidos los que son capaces de distinguir los productos o servicios que están certificados por el titular de la marca en cuanto a la calidad de productos y servicios que no están certificados de tal forma.

En cuanto a la segunda cuestión, el TJ considera que ÖKO-Test puede oponerse al uso de su marca por un tercero, con independencia de si se utiliza para productos o servicios que no sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca. Para ello, el titular de la marca deberá demostrar que: (i) la marca en cuestión es renombrada; (ii) el uso infringe o se aprovecha indebidamente del renombre o del carácter distintivo de la marca; y (iii) el tercero no puede probar que el uso de la marca se produce con justa causa.

3. Comentario.

Con este pronunciamiento, el TJ viene a confirmar la protección reforzada otorgada a las marcas renombradas, al permitir

al titular de las mismas oponerse a un uso no autorizado por un tercero de signos idénticos o similares al suyo para productos y/o servicios diferentes.

La peculiaridad del presente caso reside en la delimitación del alcance de la protección otorgada a las marcas individuales, que no difiere cuando la marca en cuestión es un distintivo de calidad. Ello encuentra su razón de ser en la posibilidad de registrar como marca de certificación de la UE este tipo de signos, que certifican la calidad de un producto o servicio, diferenciándolo de aquellos que no están certificados de tal forma.

En definitiva, se trata de una sentencia muy relevante dado que el TJ recuerda a los titulares de marcas individuales consistentes en distintivos de calidad, que éstas deberían ser registradas como marcas de certificación para poder oponerse a su uso no consentido por parte de terceros, con independencia de que las mismas puedan ser renombradas o no.

Irene de Teresa

fig 7



10

Criterios para la valoración de la distintividad de las marcas de color y la importancia de determinar correctamente el tipo de marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 2019, Hartwall (C-578/17).

1. Hechos.

Mediante solicitud de 20 de septiembre de 2012, Hartwall solicitó ante la Oficina Nacional de Patentes y Marcas de Finlandia el registro de una marca representada de la siguiente forma fig 7.

La solicitud designaba “Aguas minerales” en clase 32 e incluía la siguiente descripción: “*Los colores del signo son el azul (PMS 2748, PMS CYAN) y el gris (PMS 877)*”. Por otra parte, a raíz de una decisión previa de la Oficina finlandesa, Hartwall precisó que solicitaba el registro de la marca en cuestión como marca de color.

Mediante resolución de 5 de junio de 2013 la Oficina desestimó la solicitud de Hartwall por falta de carácter distintivo, estableciendo que no puede permitirse el registro de un derecho exclusivo sobre determinados colores sin que haya una prueba fundada de que los colores han adquirido carácter distintivo gracias a un uso extenso y duradero para los productos solicitados.

Hartwall presentó recurso ante el *markkinaoikeus* (Tribunal de lo Mercantil y de los Contratos Públicos) que fue igualmente desestimado. Finalmente recurrió ante el *Korkein hallinto-oikeus* (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), que decidió suspender el procedimiento para plantear al TJ esencialmente las siguientes cuestiones prejudiciales: (i) Si es relevante que una marca se solicite como marca

figurativa o como marca de color y (ii) Si ello fuese relevante: ¿La marca debe registrarse como marca de color conforme a la solicitud, con independencia de su representación como imagen, o solo puede registrarse como marca figurativa?

2. Pronunciamientos.

En relación con la primera cuestión prejudicial el Tribunal estableció en primer lugar que para valorar el carácter distintivo de una marca de color o una marca figurativa debe procederse a un examen *in concreto*, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluyendo cuando proceda el uso que se haya realizado de dicho signo. De esta forma, recuerda el TJ que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas de color son los mismos que los aplicables a los demás tipos de marcas, a pesar de que para este tipo de marcas las dificultades puedan ser mayores.

En consecuencia, el TJ resalta que no es posible reconocer el carácter distintivo de una marca de color únicamente por el uso que se realice del signo y responde que la calificación como “marca de color” o como “marca figurativa” sí constituye un elemento pertinente –entre otros– para determinar su carácter distintivo, pero no dispensa a las oficinas de realizar un análisis *in concreto* del mismo.

La segunda cuestión prejudicial versa sobre la discrepancia entre la calificación realizada por Hartwall del signo (marca de color) y la marca solicitada (representada por una imagen en color de contornos delimitados).

El TJ responde a dicha cuestión claramente, estableciendo que cuando exista una contradicción entre el signo solicitado y la calificación dada a la marca por el solicitante que impida la determinación exacta del objeto y del alcance de la protección solicitada, la autoridad competente deberá denegar el registro de dicha marca por falta de claridad y precisión de la solicitud.

3. Comentario.

La presente sentencia es un ejemplo más de los problemas que puede encontrar el solicitante de una marca de color para obtener la protección del signo solicitado, en este caso por lo que respecta a la forma de representar y calificar el signo.

Aunque la sentencia trata las divergencias entre la representación de marcas de color y marcas figurativas, se trata de una sentencia relevante pues la conclusión del TJ podría extrapolarse a otros supuestos en los cuales existen discrepancias entre la marca representada y la calificación del tipo de marca (por ejemplo: marcas tridimensionales).

Se destaca asimismo la matización realizada por el TJ recordando que, aunque los criterios para examinar el carácter distintivo deben ser los mismos para todos los tipos de marcas, dicho examen adquiere una especial importancia en las marcas de color. Ello se debe a los privilegios conferidos al titular de una marca de color dado que éste ostentará en el mercado un cierto monopolio sobre el uso de un color para determinados productos o servicios. Por ello, como establece el TJ, a la hora de otorgar la protección sobre una marca de color *“es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro”* de lo cual se deriva la exigencia de realizar el examen in concreto de todas las circunstancias del caso.

Marta Rodríguez



fig 8

11

Las marcas que consisten en diseños decorativos no se confunden con la forma del producto sobre el que se colocan. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 2019, Manhattan (C-21/18).

1. Hechos.

El asunto tiene por objeto dirimir una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Estocolmo en el marco de un pleito surgido entre Svenkt Tenn AB, por un lado, y Textilis Ltd y el Sr. Ozgur Keskin, por otro, a causa de la comercialización por parte de estos últimos de objetos de decoración de interiores que incluían diseños similares a los de la siguiente marca de la compañía Svenkt Tenn AB. *fig 8*

El origen del conflicto litigioso comenzó con la interposición por parte de la compañía Svenkt Tenn de dos demandas, una por violación de la marca señalada y otra por infracción de los derechos de propiedad intelectual que recaían sobre el diseño de esta misma marca. Frente a estas demandas, Textilis Ltd y el Sr. Ozgur Keskin reconvinieron solicitando la nulidad de la marca MANHATTAN por tratarse, a su juicio, de un signo no distintivo y conformado exclusivamente por la forma que aporta un valor sustancial al producto, conforme al artículo 7.1.e).iii). del Reglamento (CE) n°207/2009 sobre la marca comunitaria.

El tribunal de primera instancia estimó las demandas por violación de marcas y por infracción de derechos de propiedad industrial interpuestas por Svenskt Tenn, desestimando la reconvencción. Los

demandados-reconvinentes recurrieron en apelación insistiendo en la nulidad de la marca MANHATTAN por estar, a su juicio, constituida exclusivamente por una forma que aporta un valor sustancial al producto.

En el anterior contexto, y al cuestionarse la validez de esta marca, el tribunal de apelación planteó una cuestión prejudicial en relación con la interpretación del artículo 7.1.e).iii). del citado Reglamento (CE) nº207/2009.

En concreto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si debe entenderse que un signo constituido por un diseño bidimensional decorativo, como la marca MANHATTAN, está constituido exclusivamente por la forma cuando se aplica a productos bidimensionales como una tela o un papel, convirtiéndose en el elemento esencial del propio producto.

2. Pronunciamientos.

Para resolver la consulta planteada, el Tribunal revisa la jurisprudencia aplicada hasta el momento y en particular su Sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin, C-163/16, donde se vino a establecer que la forma es un “conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio”, para sostener que la afamada marca de la suela roja de Louboutin no consiste en una forma, sino en la aplicación de un color a un determinado lugar específico

de un producto, por lo que no se protege la forma de la suela, sino la aplicación del color a dicha parte específica.

Trasladando el razonamiento empleado en la Sentencia Louboutin al presente caso, el Tribunal de Justicia concluye que no procede aplicar la prohibición del artículo 7.1.e).iii) del Reglamento (CE) nº207/2009 ya que no puede considerarse que un signo que consiste en un diseño bidimensional decorativo no se distingue de los productos sobre los que se coloca, aunque se trate de una tela papel igualmente bidimensional.

3. Comentario.

El Tribunal de Justicia ahonda en la necesidad de distinguir entre continente, o forma, y contenido, o representación de una marca, concluyendo que no es aplicable el artículo 7.1.e).iii). del Reglamento (CE) nº207/2009 a aquellos signos cuya representación no se confunde con la forma del producto sobre el que se colocan.

Ahora bien, procede recordar que la versión modificada del artículo 7.1.e).iii). del vigente Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, prohíbe el acceso al registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica que aporte un valor sustancial al producto, por lo que habrá que esperar hasta conocer qué entiende el TJ por

“otra característica” para ver si procede revisar la aplicabilidad de esta prohibición a casos análogos al de Manhattan o Louboutin.

Lo que está claro es que, sea cual sea la postura que en su momento adopte el alto tribunal, la clave a la hora de discutir la validez de una marca no convencional, como la marca MANHATTAN –que a mi juicio sería más una marca patrón que una marca figurativa– no será tanto dilucidar si consiste exclusivamente o no en la forma u otra característica que aporte un valor sustancial al producto, sino en verificar si es capaz de cumplir con la función básica de la marca; esto es, denotar, para el público consumidor destinatario, un origen empresarial concreto.

Cristina Velasco

Anuario
2019

12

Autorización para la venta de libros electrónicos de segunda mano. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2019, Tom Kabinet (C-263/18).

1. Hechos.

El caso surge en el contexto de un litigio entre, por un lado, dos asociaciones holandesas Nederlands Uitgeversverbond (“NUV”) y Groep Algemene Uitgevers (“GAU”) cuyo objeto consiste en la protección de los intereses de los editores del país y por otro, Tom Kabinet, empresa editora de libros, libros electrónicos y bases de datos que gestiona un sitio de Internet inaugurado en 2014 que ofrece un “club de lectura” *on line* a través del cual vende libros electrónicos “de segunda mano”. NUV y GAU decidieron acudir a los tribunales del país pidiendo la prohibición cautelar del servicio ofrecido por Tom Kabinet por infracción de derechos de propiedad intelectual, petición que fue rechazada por los tribunales.

A partir de junio de 2015, Tom Kabinet modificó las prestaciones de venta de libros electrónicos creando el “Tom Leesclub” en el que ofrecía a sus miembros, a cambio de una cantidad de dinero, libros electrónicos “de segunda mano” que habían sido adquiridos por Tom Kabinet o bien habían sido donados a título gratuito por los miembros del club.

Las dos asociaciones presentaron de nuevo una demanda solicitando que prohibiesen el servicio puesto que se estaban infringiendo los derechos de autor de sus asociados *“mediante la puesta*

a disposición o la reproducción de libros electrónicos”. NUV y GAU alegaban que Tom Kabinet estaba llevando a cabo “una comunicación al público no autorizada”.

Si bien el Tribunal de Primera Instancia de La Haya parecía tener claro que no se estaba produciendo un acto de comunicación al público, no tenía claro si se estaba llevando a cabo un acto de distribución y si era de aplicación el principio de agotamiento, por lo que planteó cuatro cuestiones al TJ que se centraban en el concepto de distribución siendo la principal cuestión prejudicial la siguiente: *¿debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [2001/29] respecto de la puesta a disposición a distancia, por medio de descargas, para su uso por tiempo indefinido, de libros electrónicos (esto es, copias digitales de libros protegidos por derechos de autor) a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario?*

2. Pronunciamientos.

El TJ concluyó que la venta de libros electrónicos usados no es un acto de distribución sino de comunicación al público, en la modalidad de puesta a disposición interactiva o a la carta.

Concretamente, el TJ contestó a la cuestión planteada por los tribunales de la Haya concluyendo que la expresión “comunicación al público” de una obra cubre los actos de transmisión a la carta interactivos, confirmando así que el derecho de comunicación al público también es pertinente cuando quepa la posibilidad de que varias personas sin relación alguna tengan acceso desde puntos y momentos distintos, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, a una obra que se encuentra en un sitio de Internet de acceso público, matizando que tal derecho abarca cualquier comunicación “distinta de la distribución de copias físicas”, mientras que las copias físicas que se pongan en circulación como objetos tangibles pertenecen al ámbito del derecho de distribución.

Finalmente, el TJ declaró que, para que un acto pueda ser considerado como comunicación al público, la obra debe ser comunicada con una técnica específica, diferente de las utilizadas previamente, o, en su defecto, ante un público nuevo. Teniendo en cuenta que la puesta a disposición de un libro electrónico va acompañada en general de una licencia de uso que autoriza su lectura por el usuario que haya descargado el libro electrónico, desde su propio equipo, es preciso considerar que una comunicación, como la efectuada por

Tom Kabinet, se realiza ante un público que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor, y, por lo tanto, debe considerarse como un público nuevo.

3. Comentario.

La sentencia del TJ cuya principal conclusión es que *“el suministro al público mediante descarga de un libro electrónico para su uso permanente está comprendido dentro del concepto de “comunicación al público” y, más específicamente, del de “puesta a disposición del público [...] en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE”* resulta de gran interés, puesto que profundiza de nuevo en la delimitación entre el concepto de comunicación al público y el de distribución en el ámbito digital, que ya habían sido interpretados en el año 2012 por el TJ en el conocido como caso *UsedSoft* (C-128/11) pero, siendo el objeto de análisis los programas de ordenador, se aplicó la Directiva 2009/24 sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

Inés de Casas

13

Infracción de derechos de autor en el contexto de un contrato de licencia sobre programa de ordenador. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2019, IT Development (C-666/18)

1. Hechos.

IT Development concedió a Free Mobile, operadora de telefonía que ofrecía tarifas planas de telefonía móvil en el mercado francés, una licencia y un contrato de mantenimiento relativos a un paquete de aplicaciones denominado ClickOnSite, programa de gestión centralizada de proyectos que le permitía organizar y seguir en tiempo real la evolución del despliegue del conjunto de sus antenas de radiotelefonía por sus equipos y sus proveedores de servicios técnicos externos.

IT Development demandó a Free Mobile ante el tribunal de grande instance de Paris por infracción de los derechos de propiedad intelectual del programa informático ClickOnSite y solicitó la indemnización del perjuicio sufrido. IT Development reprochaba a Free Mobile haber modificado el programa mediante la creación de nuevos formularios. Además del carácter, según ella, sustancial de dichas modificaciones, para sostener que Free Mobile no tenía derecho a realizar tales modificaciones, invocaba, en particular, las estipulaciones del artículo 6 del contrato de licencia, titulado “*Alcance de la licencia*”, conforme al cual, en esencia, se prohibía expresamente al cliente reproducir, directa o indirectamente, el paquete de aplicaciones, descompilar y/o realizar operaciones de ingeniería inversa sobre él, modificarlo, corregirlo, adaptarlo, crear

obras secundarias y añadidas, directa o indirectamente, respecto de dicho programa informático.

El tribunal de grande instance de Paris desestimó la demanda por considerar que existían dos regímenes distintos de responsabilidad en materia de propiedad intelectual, uno delictual, en caso de vulneración de los derechos de explotación del autor del programa informático y otro contractual, en caso de vulneración de un derecho que el contrato reserva al autor, y que, en este caso, se reprochaba claramente a Free Mobile el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que se incardina en una acción por responsabilidad contractual, y no hechos delictivos de *contrefaçon* del programa informático.

Recurrida la Sentencia, el Tribunal de Apelación plantea cuestión prejudicial para determinar si el hecho de que el licenciataria de un contrato de licencia de un programa de ordenador no respete los términos del contrato puede calificarse como una infracción de derechos de autor o como un incumplimiento contractual.

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Justicia comienza por puntualizar que, mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si las Directivas 2004/48 sobre ampliación de los medios de tutela y 2009/24 sobre programas de ordenador,

deben interpretarse en el sentido de que la infracción de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador relativa a los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa está comprendida en el concepto de “infracción del derecho de propiedad intelectual”, en el sentido de la Directiva 2004/48, y de que, por lo tanto, el referido titular ha de poder beneficiarse de las garantías previstas en esta Directiva, independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional.

La sentencia advierte, en lo que atañe a la Directiva 2009/24, que en virtud de su artículo 1, los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias. A tenor del artículo 4 de dicha Directiva, los derechos exclusivos del titular de dichos programas que los Estados miembros han de proteger incluirán, con la salvedad de determinadas excepciones que ella misma establece, el derecho de realizar o de autorizar la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador. Por lo tanto, la prohibición de modificar el código fuente de un programa informático está comprendida dentro de los derechos de autor sobre un programa de ordenador cuya protección establece la Directiva 2009/24.

La sentencia añade que la Directiva 2009/24 no supedita la protección de los derechos del titular de los derechos de autor sobre un programa de ordenador a la cuestión de si la infracción alegada de esos derechos resulta del incumplimiento de un contrato de licencia o no.

A continuación el Tribunal recuerda que el objetivo de la Directiva 2004/48, en sus considerandos 10 y 13, consiste en aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior y que el ámbito de aplicación de dicha Directiva debe definirse de la manera más amplia posible con el fin de incluir todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones del Derecho de la Unión sobre la materia o por la legislación nacional del Estado miembro de que se trate. Por lo tanto, ante el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador relativo a los derechos de propiedad intelectual sobre dicho programa, su titular debe poder disfrutar de las garantías previstas en esa Directiva.

La sentencia puntualiza, pese a lo anterior, que si bien la Directiva 2004/48 tiene por objeto establecer medidas, procedimientos y recursos para los titulares de derechos de propiedad intelectual, lo cual engloba los derechos de autor sobre

los programas de ordenador previstos en la Directiva 2009/24, la primera Directiva no determina las modalidades exactas de aplicación de esas garantías y no exige la aplicación de un régimen de responsabilidad particular en caso de infracción de esos derechos.

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el Tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada señalando que las Directivas 2004/48 y 2009/24 deben interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de una cláusula de un contrato de licencia de un programa de ordenador, relativa a derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos de autor sobre dicho programa, está comprendido dentro del concepto de “infracciones de los derechos de propiedad intelectual”, en el sentido de la Directiva 2004/48, por lo que las garantías previstas en esta última Directiva deben asistir al referido titular independientemente del régimen de responsabilidad aplicable conforme al Derecho nacional.

3. Comentario.

Algunas sentencias del Tribunal de Justicia tienen la virtud de corroborar cuestiones que buena parte de la doctrina había dado por sabidas pero que carecían de un respaldo jurisprudencial de amplio alcance. La firma de una licencia en propiedad intelectual no inmuniza al licenciatarario frente

a una eventual acción por infracción. Una cosa es un incumplimiento de las condiciones propiamente contractuales y otra que el incumplimiento sobrepase la esfera contractual y afecte a derechos de propiedad intelectual cuyas prerrogativas conserva íntegras el autor. Si el incumplimiento supone una extralimitación en el ámbito de la licencia puede ser calificado de infracción de derechos de autor.

También acierta el Tribunal al advertir que en estos casos debe primar, antes que la definición legal del tipo de responsabilidad a que queda sujeto el infractor, los recursos y remedios que la legislación nacional pone a disposición del titular del derecho. Estos deben siempre responder a los parámetros unificados de protección establecidos en la Directiva 2004/48.

Antonio Castán

14

Protección por derecho de autor de los diseños de moda. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel (C-683/17).

1. Hechos.

El Tribunal de Justicia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Portugal sobre la protección con arreglo a derechos de autor de los diseños de prendas de vestir.

La cuestión prejudicial trata de determinar si, a la luz de la interpretación dada por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea al artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 en las sentencias de 16 de julio de 2009 (Infopaq International, C-5/08) y de 1 de diciembre de 2011 (Painer, C-145/10), procede considerar que la protección dispensada con arreglo a los derechos de autor se extiende a los diseños textiles (moda), del mismo modo que a cualquier obra literaria o artística y, por lo tanto, a condición de que presente la cualidad de originales, en el sentido de constituir el resultado de una creación intelectual propia de su autor.

En concreto, pregunta el tribunal portugués si las interpretaciones indicadas pueden resultar contradictorias con una normativa nacional que confiere protección de derechos de autor a las obras de artes aplicadas, dibujos y modelos industriales u obras de diseño (i) que, más allá de la finalidad práctica, generan un efecto visual propio y distintivo desde el punto de vista estético y (ii) si, a la luz de una apreciación particularmente exigente en cuanto a su

carácter artístico, estas obras deben merecer la calificación de creación artística u obra de arte para ser protegibles

2. Pronunciamentos.

El tribunal dicta una sentencia en la que establece que el artículo 2, letra a) de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una normativa nacional confiera protección con arreglo a los derechos de autor a modelos como los modelos de prendas de vestir controvertidos en el litigio principal, en atención a que, más allá de su finalidad práctica, generan un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético. En base a esta resolución, el tribunal descarta valorar la siguiente cuestión planteada.

3. Comentario.

En el marco de la Unión Europea, la sentencia es de crucial trascendencia. Contrario a lo que pudiera parecer, el Tribunal confirma la protegibilidad de los diseños de moda, pero ello solo en tanto y en cuanto estos diseños puedan calificarse como obras.

Ello sucederá únicamente cuando, descartados los elementos comunes o habituales, exista una creación original (aunque sea mínima), entendida ésta como la expresión de la personalidad de su autor y, además, esta creación esté plasmada

de manera concreta, descartándose las apreciaciones subjetivas.

La concreción (identificabilidad) es un requisito que busca acotar el contenido protegible: en sentido positivo, para la salvaguarda de los derechos del creador y, en sentido negativo, para que los terceros también puedan conocer los límites de la protección existente (C-310/17 – asunto *Levola Hengelo*. Considerando 41). También comparte esta finalidad la referencia que hace la sentencia a las percepciones subjetivas de los usuarios. Dado que las percepciones pueden variar de una a otra persona, y lo que busca la normativa es, al contrario, la precisión, es lógico que estas percepciones deban excluirse en una valoración legal de protegibilidad.

Mabel Klimt

15

La calificación de una normativa como Reglamento Técnico. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, VG Media (C-299/17).

1. Hechos.

VG Media es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que gestiona derechos de autor y afines sobre ofertas editoriales digitales en Alemania. Los productores de trabajos de prensa firmaron con VG Media un acuerdo por el que le concedían la gestión en exclusiva de sus derechos sobre los trabajos de prensa que producen.

Google explota entre sus motores de búsqueda la página de búsqueda de información “*Google News*” en la que, tras introducir términos para una búsqueda, se despliegan noticias de diferentes fuentes enlazadas, mostrando un breve resumen de dicha noticia que reproduce las frases iniciales del artículo. Además, Google publica anuncios en sus propias páginas y en sitios web de terceros, recibiendo por todo ello una remuneración.

VG interpuso una demanda contra Google ante el Tribunal Regional de lo Civil y lo Penal de Berlín oponiéndose al uso por parte de Google de imágenes y fragmentos de texto de las noticias que muestran.

2. Pronunciamientos.

Esta solicitud está basada en dos artículos de la ley alemana en los que se prohíbe a las empresas que operan motores de búsqueda hacer accesibles al público trabajos de prensa en su totalidad o en

parte, salvo fragmentos muy cortos de texto o palabras aisladas.

El órgano jurisdiccional remitente se cuestiona la posibilidad de aplicar estas disposiciones al caso concreto. Esto se debe a que el artículo 8, apartado 1, párrafo primero de la Directiva 98/34 especifica que los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión cualquier proyecto de reglamento técnico salvo que se trate de una transposición íntegra de una norma internacional o europea.

Así, de considerar el Tribunal de Justicia que esta norma alemana se encuentra encuadrada dentro del concepto de “Reglamento Técnico” de la citada directiva, las normas que sirven de base a la acción no serían aplicables, pues su integración en el derecho alemán no fue comunicada en ningún momento a la Comisión.

La misión del TJ es por tanto determinar si esta norma nacional alemana debe considerarse como un “Reglamento Técnico” en el sentido del artículo 8, apartado 1, párrafo primero de la Directiva 98/34.

De las cuatro categorías de medidas consideradas en dicha directiva como “Reglamento Técnico”, el Tribunal únicamente se plantea el encaje de la norma alemana en una de ellas, la denominada “*regla relativa a los servicios*” contemplada en el artículo 1, punto 4 de dicho texto.

Para que esta norma se considere una regla relativa a los servicios deberá cumplir con una serie de condiciones que son analizadas separadamente por el tribunal. En primer lugar, se para a analizar si los operadores regulados se pueden considerar como servicios; de acuerdo con el Tribunal resulta evidente que es así, pues los motores de búsqueda deben considerarse como Servicios en la forma definida en la propia Directiva.

En segundo lugar, la norma deberá referirse específicamente a los servicios de la sociedad de la información. De acuerdo con el TJ, esto podrá determinarse tanto del texto literal de la norma como de la motivación del mismo, a pesar de no referirse a ellos de manera expresa.

El Tribunal considera evidente que la norma nacional tiene por objeto regular explícitamente los servicios de la sociedad de la información, pues regula expresamente los motores de búsqueda, considerados indudablemente servicios de la sociedad de la información. Esta debe ser considerada como la intención de la norma, independientemente de que también se encuentren regulados operadores de entorno *offline* como los editores de contenido en papel y de que la norma sea relativa al derecho de autor; todo ello no obsta para que los artículos aplicados tengan por objetivo regular un servicio de la sociedad de la información.

Así, el TJ considera que el proyecto que precedió a esta regulación debió haber sido comunicado a la Comisión en su momento, resultando inaplicable en el presente litigio.

3. Comentario.

El TJ considera que una regulación que tiene por finalidad regular la actividad de los motores de búsqueda debe ser considerada como una norma dirigida a servicios de la sociedad de la información, independientemente de que la regulación esté encuadrada en otro campo (en los derechos de autor en este caso) y de que afecte también a prestaciones no relacionadas con la sociedad de la información.

De esta forma, la regulación de este tipo de servicios tiene una suerte de *vis atractiva* que transforma el objeto de una regulación a los efectos de la Directiva 98/34, lo cual debe ser tenido en cuenta por los Estados para determinar la necesidad de una comunicación, pues las regulaciones que tengan previsiones similares se encuentran en riesgo de no ser aplicables.

Martín Bello

16

Limitaciones al derecho exclusivo de reproducción y comunicación al público de los autores. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2019, *Spiegel Online* (C-516/17).

1. Hechos.

El conocido como caso *Spiegel Online* relaciona la propiedad intelectual y las libertades de expresión e información en el marco del sistema de límites establecido en la Unión Europea en relación con la puesta a disposición no autorizada de un artículo.

La presente sentencia trae causa de la acción ejercitada por el Sr. Volker Beck, un político alemán, contra el medio de comunicación *Spiegel Online*, por la publicación por éste de un artículo en el que se incluyen las opiniones expresadas en el pasado por el político. En 1988 un artículo escrito por el demandante fue publicado, con algunos cambios realizados por el editor, en una recopilación. El demandante afirma que tales cambios han alterado el sentido del artículo. Para demostrarlo proporcionó una copia del original a los principales medios de prensa alemanes, pero sin autorizar su publicación. Sin embargo, *Spiegel Online* (demandado) puso a disposición del público tanto el original como la copia alterada por el editor mediante un enlace publicado en una noticia, en la que el semanario alemán afirmaba que el demandante había mentado al decir que el mensaje central de su artículo había sido alterado por el editor. El demandante impugnó ante la justicia la puesta a disposición no autorizada del texto completo del artículo en la página web de

Spiegel Online, por infracción de los derechos de autor. El periódico digital invoca en su defensa los límites de la cita y del uso de obras en conexión con información de actualidad recogidos en los artículos 5.3.d) y 5.3.c) respectivamente de la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los de autor en la sociedad de la información. Tras varios pronunciamientos contrarios a sus intereses, *Spiegel Online* interpuso recurso de casación. El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania suspendió el procedimiento y planteó al TJ seis cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación del artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva 2001/29/CE a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

2. Pronunciamientos.

En la sentencia, el TJ explica que en la Directiva 2001/29/CE no se encuentra una “*armonización completa*” de las excepciones y limitaciones al derecho exclusivo de reproducción y comunicación al público de los autores, por lo que los Estados miembros, disponen de cierto margen de discreción para su aplicación. Además, pone de manifiesto que los derechos fundamentales de libertad de información y de prensa no pueden constituirse como un límite *per se* al margen del listado de límites previstos en el art. 5, apartados 2 y 3.

Por otro lado, el TJ destaca que los referidos derechos fundamentales no justifican que se deroguen los derechos exclusivos fuera de los límites previstos en el art. 5. Si bien, debe existir una ponderación entre los derechos exclusivos, que no son absolutos, y los derechos fundamentales. Es preciso tener en cuenta también que la información se considera de especial importancia, principalmente cuando la misma versa sobre cuestiones de interés público o políticas.

El TJ subraya que, cuando se hace uso de una obra protegida con fines informativos y siempre que no se infrinja el derecho de paternidad, no pueden existir la obligación de solicitar el consentimiento previo del autor.

A efectos de la cita, subraya que es suficiente con la inclusión de los hipervínculos, sin que sea necesario, por ejemplo, insertar pies de página en el texto. Por último, y en relación con lo anterior, destaca el TJ que la excepción de cita aplica en la medida en que la obra en cuestión haya sido puesta a disposición del público contando con el permiso del titular del derecho.

3. Comentario.

El presente caso es interesante también desde el punto de vista de los derechos morales, ya que el autor ha cambiado de opinión en relación con declaraciones del pasado recogidas en el artículo.

En España, la Ley de Propiedad Intelectual recoge en su artículo 14 que le corresponde al autor el derecho irrenunciable e inalienable a *“retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación”*.

Inés de Casas

17

Los derechos afines del productor fonográfico, a examen. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2019, Pelham (C-476/17).

1. Hechos.

El grupo musical alemán *Kraftwerk* dio origen al presente litigio mediante la interposición de demanda contra Pelham, por considerar que ésta estaba vulnerando sus derechos al incluir una secuencia rítmica, de dos segundos de duración y mediante sucesivas repeticiones, del título musical “*Metall auf Metall*” publicado en 1.977 en la obra creada por la demandada que lleva por título “*Nur mir*”, producida en 1.997.

La conducta que se imputa a la demandada es conocida en el ámbito de la industria musical con el término “*sampling*”, que puede definirse como la técnica, habitualmente operada con medios electrónicos, por la que un usuario extrae una parte (muestra, o *sample* en inglés, de ahí su calificativo) de una grabación preexistente para incorporarla en una obra nueva autónoma e independiente de la anterior.

En aras de una mejor comprensión del fondo del asunto, conviene destacar la nota diferencial entre esta técnica y la mera incorporación de un fragmento de una obra musical preexistente en la composición de una obra nueva: en el *sampling* se extrae un fragmento sonoro directamente de un fonograma, es decir, como bien explica el Abogado General Sr. Maciej Szpunar (el “AG”) en sus conclusiones de 12 de diciembre de 2.018, “*no se trata aquí de una relación de obra a obra,*

clásica en el derecho de autor, sino de una relación de fonograma, producto comercial, a obra, creación artística”. Estaríamos ante una obra ejecutada y grabada, que se incorpora en otro fonograma nuevo. Siguiendo este ilustrativo argumento, concluye el AG que “copiar fragmentos de la partitura de una obra musical para incorporarla a la partitura de una obra nueva y ejecutar a continuación tal partitura no es un “sampling”.

Ante la dificultad planteada, el *Bundesgerichtshof* (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania) eleva una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJ”), concretada en cinco preguntas, que tiene por objeto delimitar el alcance de los derechos del productor fonográfico, afines a los derechos de autor, frente al *sampling*: ¿Tiene el titular del fonograma preexistente facultades sobre la reproducción de su obra? ¿Es determinante el tiempo de duración del *sample* a efectos de considerar la infracción del derecho exclusivo del productor fonográfico? ¿Cómo opera la excepción que configura el derecho de “cita” en el *sampling*? ¿Supone el *sampling* incurrir en “copia” en el sentido del artículo 1 (b) de la Directiva 2006/115? ¿Qué incidencia tiene la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la “Carta”) en las facultades del productor fonográfico?

2. Pronunciamientos.

El TJ aborda este asunto con descarado esfuerzo armonizador respecto del marco comunitario para la protección de los derechos de autor y afines, suprimiendo o evitando diferencias en el nivel de protección conferido por los distintos Estados Miembros a la luz de los avances y la evolución tecnológica en la Sociedad de la Información.

Partiendo de estas premisas y aludiendo a los derechos fundamentales, defiende el TJ la necesidad de mantener la labor creativa y artística de los autores e intérpretes, mediante un sistema adecuado de compensación de la inversión necesaria para la elaboración de fonogramas, películas y otros productos multimedia.

1) Relación entre la duración del *sampling* y la existencia de infracción:

En cuanto a la existencia de infracción por *sampling*, afirma el TJ que, con independencia de la duración del fragmento extraído de un fonograma preexistente e incorporado en otro de nueva creación, por diminuta que sea la fracción de sonido, la necesidad de obtener la autorización del titular del fonograma vendrá determinada por el hecho de si esa fracción o muestra sonora (*sample*) extraída, resulta o no reconocible en la nueva obra fonográfica a la que se incorpora.

En caso de incorporarse al nuevo fonograma en forma modificada que impida absolutamente ser reconocido el fragmento incorporado, se trataría de un uso autorizado que no tendría la consideración de “reproducción” en el sentido del art. 2 (c) de 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, y, por tanto, no requiere consentimiento del titular.

Considerar dicho uso como un acto de infracción, resultaría contrario al justo equilibrio entre los derechos exclusivos de autor y afines, por una parte, y al interés general, por otra. Estos derechos deben ponderarse con el art. 17.2 de la Carta que, en ningún caso, prevé una protección en términos absolutos.

Concluye el TJ que el *sampling* constituye “una forma de expresión artística comprendida en la libertad de las artes” protegida por el art. 13 de la Carta, siempre que no menoscabe la posibilidad de que el productor del fonograma utilizado obtenga un rendimiento satisfactorio de su inversión.

2) ¿Hacer *sampling* equivale a “copiar”?:

El TJ parte de la ausencia en la Directiva 2006/115 de una definición de “copia”,

por lo que procede a una interpretación hermenéutica de la norma.

Es en el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971 (“Convenio”), donde encontramos, en su artículo 1 (c), una definición de “copia” como un “soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte sustancial de los sonidos fijados en dicho fonograma”. A pesar de que este instrumento internacional no forma parte del Derecho de la UE, algunos Estados Miembros (no todos) son parte en aquél, por lo que no puede privarse de absoluta eficacia el ámbito de aplicación del Convenio.

Enlazando con el objetivo de la Directiva (amortizar las inversiones realizadas por el productor), concluye el TJ en línea con el AG, afirmando que es la piratería, esto es, los ejemplares falsificados de fonogramas, la que impacta indiscutiblemente en los ingresos obtenidos por el productor, de modo que sólo un soporte que contenga la totalidad o una parte sustancial de muestras musicales transferidas desde otro fonograma puede constituir “copia” en el sentido del art. 9.1 (b), en tanto en cuanto “permite al oyente tomar conocimiento del fonograma sin necesidad de adquirir una copia legal” (en palabras

del AG). *Sensu contrario*, un fonograma elaborado con la técnica del muestreo (*sampling*) no debería ser calificado, *per se*, como una copia en el sentido del artículo 9.1 (b) de la Directiva 2006/115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

3) Discrecionalidad de los Estados Miembros en la configuración de excepciones y limitaciones:

En relación a la tercera cuestión, no existe en el Derecho de la UE una norma de contenido equivalente al art. 24.1 de la Ley alemana relativa a los derechos de autor y a los derechos afines a los derechos de autor, de 9 de septiembre de 1965 ("*UrhG*"), que contempla el "*derecho de libre uso*" que ampara la publicación y explotación de la obra utilizada sin el consentimiento de su titular. Entiende el TJ que se trata de una excepción general introducida deliberadamente por el legislador alemán, pero no contemplada en el listado *numerus clausus* de excepciones y limitaciones al derecho del productor fonográfico que recoge el art. 5 de la Directiva 2001/29.

Permitir a los Estados Miembros introducir, con alcance nacional, nuevas limitaciones y excepciones distintas de las previstas en la Directiva, supondría una

confrontación con el espíritu del citado artículo 5 que procura garantizar el funcionamiento del mercado interior de derechos de autor y afines.

4) Incidencia del llamado derecho de cita:

Por lo que respecta al alcance del concepto de "cita" del mismo art. 5 antes analizado, considera el TJ que sólo opera si, como establece la norma, (i) "*se hace buen uso*" (de la cita) y (ii) dicho uso es exigido "*por el objetivo específico perseguido*". En este sentido, será autorizado como "cita" un uso de un fragmento sonoro (*sample*) que resulte reconocible al incorporarse en la nueva obra fonográfica, siempre que tenga por objetivo interactuar con la obra de la que procede o confrontarla de alguna manera, al modo en que se hace con las opiniones y manifestaciones intelectuales.

5) Supremacía del Derecho de la UE:

En relación con el margen discrecional de los Estados Miembros en la aplicación de la normativa de la UE, afirma el TJ que el art. 2 (c) de la Directiva 2001/29 constituye una medida de armonización completa y se remite a la supremacía del Derecho de la UE para desvirtuar de eficacia toda normativa nacional que cuestione u obstaculice la eficacia armonizadora de la legislación comunitaria.

3. Comentario.

Sin perjuicio de la claridad del TJ en su decisión, a la luz de su propia argumentación se aprecia, entre líneas, una postura favorable a la revisión futura de las limitaciones y excepciones contempladas en la actualidad, motivada por la (tan reiterada por el TJ) evolución de la Sociedad de la Información y los desafíos tecnológicos inherentes a la misma, de manera que se pueda llegar a una conclusión diferente a la aquí establecida. No obstante, como acertadamente matiza el AG, no es la vía judicial la que deba abrir esa veda, sino la legislativa, y no es esa tarea del juez nacional.

Por el momento, toda incorporación de un fragmento de un fonograma preexistente en otro posterior de nueva creación, de modo que aquél sea identificable, requiere la autorización previa de su titular sin que sea determinante el tiempo de duración del fragmento incorporado.

Sara Isabel Tortosa

18

La imposibilidad de incluir límites no comprendidos en la Directiva 2001/29 a los derechos de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2019, Funke Medien (C-469/17).

1. Hechos.

La República Federal Alemana (RFA) encarga informes semanales de actualización sobre las actuaciones de sus fuerzas armadas en países extranjeros. Funke Medien, que gestiona el sitio web de un periódico alemán, solicitó acceso a los informes elaborados entre septiembre de 2001 y ese mismo mes de 2012. Tras haberse denegado su solicitud por el riesgo de perjudicar los intereses de seguridad de las fuerzas armadas, Funke Medien publicó gran parte de estos informes bajo el título de “*Documentos de Afganistán*”, que podían consultarse en su sitio web acompañados de un comentario introductorio, vínculos adicionales y una invitación a interactuar.

Por ello, la RFA interpuso una acción de cesación contra Funke Medien por vulneración de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos informes. Esta demanda fue estimada en primera y segunda instancia, siendo el tribunal de casación el que remite las cuestiones prejudiciales al TJ.

2. Pronunciamientos.

Antes de resolver las cuestiones prejudiciales el TJ advierte que una prestación únicamente puede encontrarse protegida por propiedad intelectual de ser considerada como una obra; para ello, debe ser original, es decir, producto de una creación

intelectual propia de su autor, debiendo reflejar la personalidad de éste, lo cual se demuestra si ha podido tomar decisiones libres y creativas. Esta calificación como obra se reserva a los elementos que se consideren creativos. La determinación de los informes en cuestión como obras intelectuales queda al arbitrio del órgano jurisdiccional nacional.

La primera de las cuestiones prejudiciales está dirigida a determinar si, por un lado, los artículos 2 a) y 3.1 de la Directiva 2001/29 que confieren derechos exclusivos de reproducción y comunicación y, por otro, los apartados 2 y 3 del artículo 5 de ese mismo texto legal que prevé las excepciones a estos derechos exclusivos, tienen un margen de apreciación para su transposición al derecho nacional o si, por el contrario, pretenden la armonización completa de esos preceptos.

Con respecto a los artículos 2 y 3, el TJ considera que estas disposiciones definen claramente los derechos de reproducción y comunicación pública, sin hacerlos depender del cumplimiento de requisito alguno. Además, el TJ ha considerado previamente que estas disposiciones garantizan una protección elevada y homogénea de los derechos citados, por lo que estos artículos son medidas de armonización completa que no pueden modularse en su transposición.

Por el contrario, el artículo 5 de la Directiva no armoniza de forma completa el alcance de las excepciones y limitaciones que contiene, sino que su aplicación y transposición deberán valorarse caso por caso.

No obstante, el margen del que disponen los Estados miembros para aplicar los límites de aplicación en este supuesto se encuentran coartados por cuatro circunstancias.

1. Deberán aplicarse dentro de los límites del Derecho de la Unión, respetando los requisitos de la propia Directiva y los principios generales del Derecho de la Unión.
2. Ese margen de apreciación estatal no puede comprometer los objetivos de la Directiva, que en este caso son el establecimiento de un elevado nivel de protección para los autores y el correcto funcionamiento del mercado interior, respetando el justo equilibrio entre los titulares de derechos y los usuarios de estas prestaciones.
3. Los propios límites y excepciones se encuentran limitados por el artículo 5.5 de la directiva en el que se supedita la aplicación de un límite a un triple requisito, (i) que únicamente se apliquen en determinados casos concretos, (ii) que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra y (iii) que

no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular de los derechos de autor.

4. Los Estados miembros deberán asegurarse de que la transposición de una directiva se realiza basándose en una interpretación de las excepciones y limitaciones que garantice un justo equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión.

Una vez resuelto lo anterior, el Tribunal analiza la tercera cuestión prejudicial, en la que se cuestiona si la libertad de prensa e información pueden justificar una excepción a los derechos de reproducción y comunicación pública al margen de las excepciones del artículo 5.

El TJ indica que los límites aplicables al supuesto tienen por objetivo salvaguardar el equilibrio entre titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas, que es uno de los objetivos de la directiva. Así, permitir que cada Estado miembro introduzca excepciones al margen de las ya previstas en la Directiva sería contrario al objetivo de armonización que pretende ésta, por lo que la libertad de prensa e información no justifican una excepción a estos derechos distinta a las contempladas en la directiva.

Se detiene por último el TJ en la segunda cuestión prejudicial, en la que el tribunal

alemán se pregunta si es posible alejarse de una interpretación restrictiva en los límites aplicables al caso en favor de una interpretación que tenga plenamente en cuenta la necesidad de respetar la libertad de expresión e información.

Considera el TJ que los órganos nacionales deben interpretar su derecho nacional de conformidad con la Directiva y respetando los derechos fundamentales y principios consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión.

Aunque una excepción a la regla general debe ser interpretada restrictivamente, también debe respetar la finalidad de la misma y salvaguardar su efecto útil, por lo que en este caso la ponderación entre propiedad intelectual y libertad de expresión habrá de tener en cuenta si el discurso o información en cuestión tienen especial importancia.

Así, el TJ considera que, de considerar el tribunal nacional que los informes son obras, la publicación de estos podría quedar comprendida en el ámbito de aplicación del límite del artículo 5, apartado 3, letra c) de la Directiva, si concurren los demás elementos exigidos por este límite.

3. Comentario.

La amplitud de la regulación de los límites y excepciones a los derechos de propiedad intelectual justifican plenamente

la imposibilidad de extender esta lista en función de las decisiones de cada Estado miembro de la UE. La ya escasa armonización en este apartado quedaría desvirtuada por completo de haber decidido el TJ en forma distinta a la de esta sentencia.

Por desgracia, el TJ no se pronuncia sobre la posibilidad de que los informes en cuestión puedan ser calificados como obras, aunque sí incluye una breve reflexión acerca de los requisitos para considerar una obra como original. Esta circunstancia es la que evita que el TJ se pronuncie también sobre la aplicabilidad de un límite a estos informes, pues quedaría sujeta a su protección como obra, lo cual resulta discutible *a priori*.

Martín Bello

Anuario
2019

Patentes

19

Anulación de patente tras la concesión de medidas cautelares. Derecho del demandado a una “indemnización adecuada”. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, Bayer Pharma (C-688/17).

1. Hechos.

Bayer, titular de una patente en Hungría sobre un producto farmacéutico que contenía un principio anticonceptivo, solicitó medidas cautelares contra las compañías Richter y Exeltis con el objeto de prohibir que dichas compañías comercializasen en Hungría determinados productos farmacéuticos anticonceptivos que supuestamente infringirían su patente.

En paralelo, Richter y Exeltis presentaron ante la Oficina de patentes de Hungría una solicitud de anulación de la patente de Bayer.

Los tribunales concedieron la solicitud de medidas cautelares instada por Bayer y prohibieron a Richter y Exeltis la comercialización de los productos en cuestión. Sin embargo, posteriormente, la Oficina de patentes húngara declaró la nulidad de la patente de Bayer y los tribunales desestimaron la demanda de infracción de patente de Bayer en el procedimiento principal.

En este escenario, las demandadas solicitaron que se condenara a Bayer a indemnizar el perjuicio que habían sufrido como consecuencia de las medidas cautelares antes referidas.

El Tribunal húngaro que conocía del asunto decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al

Tribunal de Justicia de la UE (“TJ”) para preguntarle sobre el alcance del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (“Directiva 2004/48”) y, en particular, sobre el concepto de “indemnización adecuada” contemplado en dicho precepto. La referida disposición señala que *“en los casos en que las medidas provisionales hayan sido derogadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas”*.

2. Pronunciamientos.

El TJ declara que, si bien la posibilidad de conceder una “indemnización adecuada” está sujeta a los requisitos previos de que las medidas cautelares se hayan derogado o hayan dejado de ser aplicables por cualquier acción u omisión del solicitante o se haya comprobado posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción del derecho de que se trata, el hecho de que en un caso concreto concurren tales circunstancias no implica que los tribunales nacionales puedan, de forma

automática y en cualquier caso, condenar al solicitante a reparar cualquier perjuicio sufrido por el demandado por razón de las citadas medidas. A este respecto, el TJ afirma que:

- La “indemnización adecuada” constituye una garantía para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una “petición injustificada” de medidas cautelares.
- Una solicitud de medidas cautelares será “injustificada” cuando no exista riesgo de ocasionar un “perjuicio irreparable” al titular del derecho en caso de retraso en la adopción en dichas medidas.
- Y, en ese sentido, si los demandados comercializan sus productos a pesar de la existencia de una patente que puede obstar a dicha comercialización, tal comportamiento puede ciertamente considerarse constitutivo de un indicio de la existencia de un riesgo, para el titular de dicha patente, de un “perjuicio irreparable” en caso de retraso en la adopción de las medidas.

En todo caso, el TJ confirma que el artículo 9 apartado 7 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse a la vista del artículo 3 apartado 2 de la misma, según el cual los Estados miembros tienen la obligación de establecer garantías de que las medidas y procedimientos previstos en el artículo 9 no se utilicen de forma abusiva y, a ese

respecto, señala que los tribunales nacionales deben tener en cuenta todas las circunstancias objetivas del caso, incluido el comportamiento de las partes, con el fin de comprobar que no ha habido un uso abusivo de las citadas medidas.

3. Comentario.

Sorprende este pronunciamiento del TJ pues hace difícil imaginar en qué circunstancias podrá considerarse que la solicitud de medidas cautelares fue “injustificada”. La interpretación del TJ parece dejar fuera la posibilidad de que pueda considerarse injustificada una solicitud de medidas cautelares (y concederse por tanto una “indemnización adecuada” al demandado) sobre la base de una patente que posteriormente se ha declarado nula.

El TJ parece posicionarse en favor de una interpretación favorable a la protección del titular de los derechos. De hecho, el TJ justifica su decisión, en el apartado 65 de la Sentencia, declarando que *“una conclusión diferente podría tener como efecto disuadir al titular de la patente de recurrir a las medidas contempladas en el artículo 9 de la Directiva 2004/48, por lo que sería contraria al objetivo de la Directiva de garantizar un elevado nivel protección de la propiedad intelectual”*.

No obstante, frente a esta posición del TJ, es preciso también recordar que es una práctica extendida por parte de algunas

compañías en el mercado, el uso desleal de títulos de patente –que, en muchos casos son nulos– como herramientas de presión y coacción contra sus competidores. Estos comportamientos sin duda merecen la vigilancia y el castigo –en su caso– de nuestras autoridades.

María Cadarso

20

Importancia de la parte caracterizante de la patente para la valoración del presupuesto de actividad inventiva. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de julio de 2019, Plásticos de Jijona (ECLI:ES:APB:2019:9718).

1. Hechos.

Brunoplast Di Eleuteri Bruno (“Brunoplast”), interpuso demanda contra Plásticos de Jijona Complet, S.L.U. (“Plásticos de Jijona”) y Wurth España, S.A. (“Wurth”) imputándoles la infracción de los derechos de exclusiva que le otorgaba una patente europea validada en España que reivindicaba un dispositivo para la colocación y corte de baldosas. Plásticos de Jijona se opuso a la demanda y formuló reconvencción impugnando la validez de la patente de la actora. Plásticos de Jijona argumentó que la patente carecía de actividad inventiva porque un experto en la materia partiendo del antecedente más cercano, resolvería el problema técnico consistente en la colación de baldosas con una separación mínima combinando las enseñanzas de esa anterioridad con otras anterioridades distintas. Brunoplast se opuso a la reconvencción afirmando la actividad inventiva de su patente.

El Juzgado de Instancia desestimó la reconvencción considerando que no había resultado probada la falta de actividad inventiva de la patente y estimó la demanda interpuesta apreciando que el dispositivo comercializado por las demandadas invadía el ámbito de protección de la patente. El Juzgado de Instancia señaló, en particular, que existirían diferencias técnicas entre la reivindicación 1ª de la patente de la actora y el estado de la técnica más

próximo que a su vez llevarían a diferencias en las soluciones propuestas por uno y otros dispositivos. También descartó el Juzgado de Instancia que la combinación del estado de la técnica más próximo con otras anterioridades permitiera excluir la actividad inventiva por cuanto que la descripción de las mismas no contenía ningún aspecto que el experto pudiera aplicar al dispositivo reivindicado para llegar de manera evidente a la reivindicación. Y descartó asimismo que la falta de actividad inventiva resultara acreditada a partir del examen combinado de las anterioridades invocadas por la parte demandada. Plásticos de Jijona recurrió la sentencia de instancia en apelación insistiendo en la nulidad del título y argumentando que el Juzgado erró en el análisis de la actividad inventiva al no limitarse a tomar en consideración la parte caracterizante de la patente base de la acción, sino que también tuvo en cuenta su preámbulo, con lo que se apartó de la doctrina de la AP de Barcelona sobre la determinación del ámbito de protección *efectivo* de la patente (en principio, lo descrito en la parte caracterizante de las reivindicaciones). Wurth, por su parte, se limitó a cuestionar que se le pudiera imputar responsabilidad alguna en la infracción denunciada.

2. Pronunciamientos.

La AP se alinea en su sentencia con las tesis de la demandada y señala y acepta que

el experto en la materia se habría planteado el problema que la patente impugnada trata de solucionar y lo habría resuelto en la forma que enseña la citada patente. Para llegar a la anterior conclusión la AP señala:

- Que existiría un importante divorcio entre lo que la invención protege de forma efectiva (lo descrito en la parte caracterizante en las reivindicaciones) y lo que se describe como objeto de la invención, y por tanto, de protección;
- Que no se sabe muy bien qué es lo que realmente está protegiendo la invención y que, a lo sumo, el Tribunal puede hacerse una idea imprecisa acerca de qué es lo que protege, pero no una idea concreta y acabada;
- Que las diferencias a las que alude la sentencia de primera instancia entre la reivindicación 1ª de la patente y el estado de la técnica más próximo ponen en valor más los elementos terminológicos que los conceptuales. Lo que describe el estado de la técnica anterior y la patente impugnada es sustancialmente lo mismo, aunque con palabras distintas. El tribunal señala que a la hora de valorar la actividad inventiva no deben tomarse en consideración aquellas diferencias que no contribuyen al efecto técnico o resultado de la invención. De tal suerte, si el problema técnico a resolver consiste

en poder colocar baldosas con la menor distancia entre ellas, los aspectos ajenos a dicha cuestión serían irrelevantes desde la perspectiva del problema técnico a resolver y, por ende, accesorios para determinar la actividad inventiva de la patente.

Todo ello determina la estimación del recurso de la demandada con la consecuencia de la estimación de la reconvención, la anulación del título de la actora y la desestimación de la demanda.

3. Comentario.

La lectura de la presente sentencia pone de manifiesto la necesidad de hacer un esfuerzo en la redacción de la parte caracterizante de las reivindicaciones de la patente puesto que dicha parte es la que realmente determina el objeto de protección de la patente. La AP nos recuerda que todo lo que figura incluido en la parte pre-caracterizante o preámbulo de la patente debe considerarse incluido en el estado de la técnica en el momento del registro.

Enrique Armijo Chávarri

21

La importancia del carácter técnico de los informes periciales en el examen de la acción de nulidad de la patente por falta de actividad inventiva. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de julio de 2019, Ebastina (ECLI:ES:APB:2019:9466).

1. Hechos.

Aristo Pharma Iberia, S.L. (“Aristo Pharma”), interpuso demanda de juicio ordinario contra Simbec Ibérica, S.L. (“Simbec”) en la que solicitaba la nulidad de una patente española titulada *formas orales sólidas de Ebastina*, que constituía la validación en España de una patente europea. La actora alegaba la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva, así como la falta de novedad por insuficiencia descriptiva. Simbec se opuso a la demanda defendiendo la validez de la patente. El Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona desestimó la demanda y consideró que la invención cuestionada no era obvia y que la descripción de la patente es o sería suficiente.

2. Pronunciamientos.

La sentencia que ahora nos ocupa desestima los distintos motivos de apelación formulados por Aristo Pharma contra la sentencia de instancia. En particular, la sentencia rechaza:

- Primero, los alegatos sobre la posible incongruencia omisiva de la sentencia, error en la determinación del ámbito de protección de la reivindicación 1ª de la patente y la supuesta insuficiencia descriptiva. En relación con estas dos últimas cuestiones, la AP señala que la reivindicación 1ª es clara y que la amplitud de rangos de esta misma reivindicación

no supone, por sí sola, falta de claridad en la descripción de la misma.

- Segundo, la supuesta falta de congruencia de la sentencia de instancia por entender que la misma habría considerado que la reivindicación 1ª de la patente cuestionada es de procedimiento y no de producto. Para la AP, aunque en la descripción de la patente hay pasajes o referencias al procedimiento por el que se elabora el producto y la temperatura a la que deben de estar los componentes al mezclarse, la reivindicación 1ª es inequívoca al hacer referencia única y exclusivamente a un producto y no a un procedimiento.
- Y tercero, el motivo principal de apelación relacionado con la falta de actividad inventiva de la patente impugnada. Para la actora, la denominada *patente coreana*, anticiparía la patente de Simbec por lo que ésta carecería de actividad inventiva. La AP rechaza este planteamiento. En esencia, la AP considera que: (i) no hay coincidencia plena en cuanto al problema que aspira a resolver la patente impugnada y el problema que solucionaba el antecedente coreano; (ii) el antecedente coreano incluye necesariamente un absorbente para la obtención de la composición reivindicada, mientras que en la reivindicación 1ª de la patente impugnada no hay referencia alguna a este elemento técnico; (iii) en

la reivindicación 1ª de la patente impugnada se hace referencia a dos elementos caracterizadores (la Ebastina y el Tensioactivo) que no aparecen en el antecedente coreano; y (iv) la supuesta *obviabilidad* de estos dos factores no quedó en absoluto acreditada en la instancia.

En definitiva, la AP considera que las diferencias estructurales entre la reivindicación 1ª de la patente cuestionada y el antecedente coreano eran de tal trascendencia que no podía acudir a dicho antecedente para cuestionar la falta de actividad inventiva de la reivindicación 1ª de la patente en pugna. De forma particular interesa resaltar que al examinar este motivo de apelación, la AP cuestiona el valor del dictamen aportado por la demandante por entender que el mismo centra sus consideraciones en *cuestiones más abstractas*, marcadas por una orientación básicamente jurídica; y muestra sus preferencias por el dictamen pericial de la parte demandada que, a criterio de la AP, aborda la cuestión *desde un punto de vista técnico, aportando los datos farmacológicos para entender mejor qué papel juega en la composición cada uno de los componentes y qué se busca con cada uno de ellos*.

3. Comentario.

Nada que objetar frente a la sentencia que es objeto del presente comentario. Tan solo

subrayar la importancia que juegan los informes periciales de las partes en apoyo de las acciones de nulidad de patente por falta de actividad inventiva y la conveniencia de que, tal y como señala la AP, aborden el estudio de la cuestión desde un punto de vista técnico, dejando de lado las consideraciones jurídicas.

Enrique Armijo Chávarri

22

La importancia del historial de tramitación de la patente (“prosecution history estoppel”) para la determinación de su ámbito de protección. Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2019, Actimax Bio (ECLI:ES:TS:2019:2244).

1. Hechos.

La compañía Danstar Ferment, A.B. (“Danstar”), es titular de una patente europea que tiene por objeto un procedimiento de rehidratación de levaduras secas (deshidratadas) activas, que constituye una fase previa a la producción del vino. Durante la tramitación de la patente ante la EPO, Danstar modificó algunas de sus reivindicaciones. En particular, Danstar modificó la reivindicación referida a las composiciones que comprendían inicialmente *un porcentaje del 98% en peso de levaduras inactivas para situar dicho porcentaje en aproximadamente el 99,3%*. La compañía Productos Agrovin, S.A. (“Agrovin”), comercializa un producto con la marca ACTIMAX BIO destinado a la rehidratación de levaduras secas activas. Danstar interpuso demanda contra Agrovin por infracción de su patente y Agrovin se opuso a la demanda y formuló reconvención en la que solicitó la nulidad de la patente por entender que la misma no cumplía con los requisitos de novedad y actividad inventiva.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda y desestimó la reconvención y consideró que el producto ACTIMAX BIO comercializado por la demandada reunía las características esenciales de la composición seca objeto de la reivindicación de la patente de Danstar. El recurso de apelación interpuesto por Agrovin fue desestimado por la AP y contra esta

última sentencia Agrovin interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

2. Pronunciamientos.

El TS desestima los ocho motivos del recurso extraordinario por infracción procesal de Agrovin y desestima igualmente los motivos del recurso de casación relativos a la supuesta infracción de los arts. 54 y 56 del CPE que enlazan con la desestimación por la AP de la acción reivindicatoria contra la patente de la actora. Sin embargo, el TS acoge los motivos de casación relativos a la vulneración del art. 60 de la Ley de Patentes 11/1986 y art. 69 CPE por entender que la sentencia de apelación recurrida habría prescindido del historial de tramitación de la patente para determinar su ámbito de protección. Asimismo, el TS considera vulnerado el art. 50 de la Ley de Patentes por considerar que la sentencia recurrida aplica de manera incorrecta el interés jurídico para determinar la infracción de la patente prescindiendo de la regla de la simultaneidad de todos los elementos. El TS argumenta que, si bien es cierto que en la solicitud inicial de la patente se reivindicaba una composición seca destinada a la rehidratación de levaduras secas activas que comprendía un porcentaje del 98% en peso de levaduras inactivas, durante la tramitación de la patente, Danstar limitó el ámbito de protección de su patente para situar el anterior

porcentaje en aproximadamente el 99,3%. Por tanto, el producto de Agrovin, al tener una composición del 98% de levaduras inactivas y no del 99,3%, no pudo infringir la reivindicación de la patente referida a la composición seca de levaduras inactivas *puesto que para ello tendría que haberse acreditado la coincidencia de elemento por elemento que, en lo que respecta al porcentaje, falta.*

Asimismo, el TS confirma que para apreciar la infracción no es necesario que la realización cuestionada sea patentable o aporte alguna ventaja adicional. La falta de innovación es o sería una cuestión irrelevante a estos efectos.

3. Comentario.

La sentencia del TS es impecable y nos recuerda la importancia que tiene el historial de solicitud y concesión de la patente para determinar su ámbito de protección. El TS señala que todas las renunciaciones y limitaciones efectuadas ante las oficinas de patentes, así como cualquier otro *acto propio* del solicitante pueden alegarse y deben ser tenidos en cuenta para determinar el alcance de la protección de la patente.

Enrique Armijo Chávarri

23

Tramitación paralela de pleito nacional y procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de Patentes.

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de mayo de 2019, Huawei (ECLI:ES:APB:2019:7520A).

1. Hechos.

La sustanciación de un pleito en España de infracción de patente europea, en el que el demandado formula reconvención de nulidad, se ve afectada por la tramitación en paralelo de un procedimiento de oposición ante la EPO.

La patente europea es concedida por la EPO en una versión modificada de la misma que se presenta en el curso del procedimiento de oposición. El recurso ante la Cámara de Recursos de la EPO se encuentra pendiente al tiempo en que se sustancia la apelación contra la sentencia dictada en el pleito en España.

El recurrente en apelación solicita formalmente ante la Audiencia Provincial la suspensión del recurso ante la realidad de que la decisión definitiva de la EPO se producirá de forma inminente y dejará sin objeto el pleito en España.

El tribunal estima la petición de suspensión por prejudicialidad administrativa interesada por Huawei en tanto no conste la resolución de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en relación con los recursos interpuestos por las partes contra la decisión de la División de Oposiciones del mismo órgano por la que se declara la nulidad de la patente EP778.

2. Pronunciamientos.

La Sentencia reconoce que para la resolución del conflicto hay que partir de la redacción del artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que parece decantarse por la prejudicialidad no suspensiva de las cuestiones administrativas que afectan a un pleito.

Sin embargo, el tribunal advierte que la redacción del precepto es confusa puesto que por una parte permite a los tribunales conocer de las cuestiones referentes a otros órdenes jurisdiccionales si lo consideran oportuno (apartado 1º) o no, es una opción que se deja en manos del tribunal, pero no obstante esta posibilidad parece dejar en manos de las partes la decisión de suspensión del curso del procedimiento (apartado 3º).

Para el tribunal, la posibilidad de plantear cuestión prejudicial suspendiendo el proceso debe ser deducida, *contrario sensu*, de lo dispuesto en el apartado primero de la norma indicada, donde se establece la posibilidad de que los tribunales civiles no suspendan y conozcan de la cuestión contencioso-administrativa, a los simples efectos prejudiciales. Por consiguiente, si esa es una posibilidad, tal y como se deduce del verbo podrán, es porque también existe su antagónica, es decir, que suspendan el curso de las actuaciones.

Por ello la procedencia de suspender en los supuestos de prejudicialidad administrativa debería dejarse a la decisión del tribunal en atención a las razones que concurran en el caso concreto.

Bajo esa premisa, la Sentencia advierte que la decisión de la Cámara de Recursos de la EPO sobre la validez o nulidad de la patente de autos y, por tanto, sobre el mantenimiento, extinción o modificación del título tendrá efectos prejudiciales respecto del procedimiento judicial e incidencia en su tramitación. Será, además, una incidencia definitiva puesto que respecto de aquella resolución no cabe recurso alguno, ni ante la Oficina ni ante los tribunales nacionales.

En ese orden de cosas, el tribunal considera que concurren en el caso que se comenta unas circunstancias especiales que permiten al tribunal justificar la suspensión del procedimiento.

Por un lado, la patente ha sido anulada por la División de Oposiciones de la EPO en resolución de fecha 19 de octubre de 2018 por falta de novedad, concediéndose una versión modificada, lo que afecta de pleno al procedimiento con el mismo objeto.

Por el otro, consta una comunicación de la Cámara de Recursos en la que se admite un trámite de urgencia en la fase de apelación a la vista del pleito nacional de

infracción y nulidad sobre el mismo título –conscientes de la vinculación existente entre ambos procedimientos– y el compromiso de resolver antes de que finalice el año en curso.

Por ello, concluye el tribunal, concurren razones claras para acordar la suspensión del presente recurso en tanto no conste la resolución de la Cámara de Recursos sobre el recurso presentado frente a la resolución de la División de Oposiciones de la EPO por la que se anula la patente de autos.

3. Comentario.

En un mismo año dos tribunales españoles, la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia que se comenta a continuación y la Audiencia Provincial de Barcelona en esta otra, alcanzan conclusiones contrapuestas sobre la incidencia del procedimiento de oposición ante la EPO contra una patente europea cuando se tramita en paralelo un pleito nacional.

La decisión de no suspender en el caso ante la AP Madrid obedece a una interpretación estricta de la norma española sobre prejudicialidad. La decisión de suspender en el otro obedece a una interpretación de esa misma norma atendiendo al principio no escrito de la lógica procesal.

Tal vez en España subsista un temor infundado y que ya va siendo hora de desterrar hacia la discrecionalidad judicial.

Y hay situaciones, muy en particular en los pleitos de patente, que sólo pueden ser solucionadas por fórmulas abiertas donde quede al arbitrio del Juez, en razón de las circunstancias, una opción u otra.

Antonio Castán

24

Incidencia sobre el pleito de nulidad de patente europea en España del procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de Patentes. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de abril de 2019, Sellado de tuberías (ECLI:ES:APM:2019:9686).

1. Hechos.

La Sociedad Ecomadrifso interpone demanda de nulidad de patente europea por falta de novedad, de actividad inventiva, adición de materia e insuficiencia descriptiva.

Al tiempo de promoverse la acción judicial el demandante, junto con un tercero, había formulado oposición ante la Oficina Europea de Patente frente a la patente raíz. Durante la tramitación del pleito en instancia, en el trámite de audiencia previa, se solicitó la suspensión del pleito en España ante la pendencia del procedimiento de oposición. Esta suspensión fue desestimada por el Juzgado.

Con anterioridad a la celebración de la Vista del juicio, la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes revocó la patente por adición de materia nueva. Esta resolución fue recurrida por el titular de la patente. Ambos hechos (revocación y recurso) fueron aportados al pleito al tiempo de celebración de la Vista. La acción de nulidad es desestimada en instancia.

Con ocasión de la tramitación del recurso de apelación, la parte demandante plantea su impugnación de la sentencia de instancia haciendo hincapié en la causa de nulidad que motivó la revocación provisional de la patente europea. El Tribunal estima la apelación y declara la nulidad de la patente.

2. Pronunciamientos.

El Tribunal se decanta por examinar, de modo específico, la incidencia en el pleito que se sigue en España del procedimiento de oposición tramitado en paralelo ante la EPO.

La sentencia empieza por recordar que según lo dispuesto por el artículo 138 EPC, los Tribunales de los Estados Contratantes pueden declarar nula una patente europea, con efectos para el Estado Contratante de que se trate, incluso en aquellos supuestos en que las Divisiones de Oposición o, en su caso, las Cámaras de Recurso de la EPO hubieran decidido mantener la patente. Sin embargo, lo que no pueden hacer los tribunales de los Estados Contratantes es rehabilitar o mantener la validez de una patente europea que haya sido revocada por las Divisiones de Oposición o las Cámaras de Recurso de la EPO.

Pueden surgir de este modo situaciones conflictivas, derivadas de la existencia de procedimientos en paralelo ante la EPO y ante las autoridades judiciales de los Estados contratantes en los que esté en juego la validez de la patente.

El EPC no estableció ningún mecanismo en evitación de las eventuales disfunciones que, ante un escenario tal, podría ocasionar el que, tras pronunciarse los tribunales nacionales a favor de la validez de la patente, la EPO dictase resolución

revocando la patente europea de origen. Únicamente para el supuesto de pendencia de un procedimiento ante las autoridades nacionales en el que se estén ejercitando acciones de violación, las “Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes” contemplan la posibilidad de que en los procedimientos de oposición y en los procedimientos de recurso se aplique un procedimiento acelerado, a petición de parte o cuando medie notificación del órgano jurisdiccional.

La sentencia advierte que las soluciones adoptadas en las jurisdicciones afectadas han sido diversas. Hay ordenamientos que imponen la suspensión del curso del procedimiento nacional, otros en los que la suspensión se deja a la decisión discrecional del tribunal, o en los que no se puede iniciar el trámite ante las autoridades nacionales hasta que el procedimiento de oposición ante la EPO ha concluido o ha expirado el plazo para promoverlo.

El Tribunal recuerda que la normativa española no contempla específicamente este supuesto. De este modo, en principio, ante un escenario de litigación en paralelo como el descrito, la suspensión del proceso seguido ante los tribunales españoles únicamente podría decretarse cuando las dos partes estuviesen de acuerdo.

Además, la Sentencia observa que el artículo 106.1 CPE dispone que “*Las decisiones*

de la Sección de Depósito, de las Divisiones de Examen, de las Divisiones de Oposición y de la División Jurídica serán susceptibles de recurso. El recurso tendrá efecto suspensivo". Este último inciso se entiende en el sentido de que la decisión recurrida carece de efectos legales hasta que se resuelve el recurso (J 28/94, de 7 de diciembre de 1994, J 3/95, de 28 de febrero de 1997).

Estas consideraciones llevan al tribunal a concluir que la decisión de la División de Oposición de revocar la patente, mientras no se resuelva el recurso interpuesto contra ella, no supone obstáculo alguno para entrar en el análisis de la nulidad de la patente española ni condiciona tal análisis, con independencia del valor que, como elemento de juicio, quepa atribuir a la misma.

3. Comentario.

La tramitación en paralelo de acciones judiciales nacionales y de un procedimiento de oposición ante la EPO provoca no pocas suspicacias procesales. No hay, en principio, bajo la legislación española ni bajo la europea una norma que faculte al Juez, discrecionalmente, para suspender la tramitación del pleito. Sólo si las partes lo solicitan de común acuerdo, podrá el Juez acordar la suspensión. Esta situación es contraria al principio general del Derecho, carente de sustento normativo, de la lógica procesal. En un caso como este

en el que la patente ha sido ya revocada en primera instancia ante la EPO, ¿tiene mucho sentido que el pleito continúe? Por sorprendente que resulte la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid a esta pregunta no es la misma que la de la Audiencia Provincial de Barcelona que también se comenta en este Anuario.

Antonio Castán

25

Alcance del derecho a limitar las reivindicaciones en el marco de un procedimiento de nulidad de patente por materia añadida y falta de actividad inventiva. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de marzo de 2019, Cápsulas de inhalación (ECLI:ES:APB:2019:2939).

1. Hechos.

Laboratorios Liconsa, S.A. (“Liconsa”), interpuso demanda de nulidad de la validación en España de una patente europea propiedad de la compañía Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Amp, Co. KG (“Boehringer”) que tenía por objeto “*Cápsulas de inhalación*” elaboradas a base de materiales para cápsulas con un porcentaje reducido de humedad que contienen la sustancia activa tiotropio en forma de formulaciones pulverulentas. La patente comprendía un juego de 16 reivindicaciones. Liconsa adujo que la patente sería nula por falta de novedad y de actividad inventiva. Boehringer presentó escrito de contestación interesando la modificación de las reivindicaciones de la patente impugnada de conformidad con lo dispuesto en el art. 138.3 del CPE. El cauce procesal escogido para hacer efectiva la limitación fue la presentación de una demanda reconventional. Las 16 reivindicaciones de la patente quedaron limitadas a 10. Liconsa se opuso a la reconención alegando determinados defectos procesales y subsidiariamente alegó que las reivindicaciones *limitadas* serían nulas por falta de actividad inventiva. De igual modo sostuvo que dichas reivindicaciones adolecerían de falta de claridad y que implicarían adición de materia.

La sentencia de instancia estimó sustancialmente la demanda y declaró que la

patente impugnada *carecería de efecto respecto de las reivindicaciones originariamente concedidas* atendiendo al ejercicio por el titular de la patente de la facultad de limitación. En cuanto a la demanda reconvenicional, la sentencia declaró inválidas las 10 reivindicaciones en su versión limitada por incurrir en el defecto de materia añadida. Aunque la juez *a quo* admitió que el conjunto de las características de la reivindicación limitada 1ª estarían presentes en la solicitud original (en las reivindicaciones o en la descripción), estimó que la combinación de las características técnicas sería arbitraria, dado que no había nada en la solicitud que llevara al experto en la materia a seleccionar dichas características en lugar de otras. De forma subsidiaria también concluyó que las 10 reivindicaciones carecerían de actividad inventiva.

La sentencia fue recurrida por Boehringer y Liconsa se opuso al recurso. Al margen de diversas consideraciones de corte procesal, Liconsa cuestionó la declaración de *ineficacia* de la patente impugnada pues estimó que debió declararse expresamente su nulidad.

Interesa resaltar que durante la tramitación de la apelación Boehringer presentó un escrito poniendo en conocimiento de la AP que había hecho uso de la facultad de limitar la patente ante la OEPM de conformidad con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley de Patentes y que la OEPM

acordó publicar la nueva versión de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial antes de que el Tribunal de Apelación resolviera sobre su recurso. Boehringer alegó que, tras la publicación del nuevo folleto, el antiguo folleto había dejado de producir efectos *ex tunc* por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la LEC, debía acordarse la terminación del proceso por carencia sobrevenida de objeto. Sin embargo, la AP rechazó la petición de sobreseimiento argumentando que no podía tomar en consideración el nuevo texto de la patente limitada ni reconocer eficacia a la limitación de la patente por no haber solicitado Boehringer la preceptiva autorización del Tribunal tal y como exige el art. 105 de la Ley de Patentes. Partiendo, por tanto, de la falta de reconocimiento del nuevo folleto de la patente publicado en el BOPI, la AP planteó el debate en el recurso interpuesto en los siguientes términos:

- Si la *petición de limitación es admisible*, porque cumple con todos los requisitos legales, se acordará la limitación, ordenando la inscripción del texto modificado en el procedimiento judicial en curso;
- Si la *petición de limitación no es admisible*, se confirmará la cancelación de la patente original lo que determinará también la cancelación de la publicación posterior del texto modificado ante la OEPM.

2. Pronunciamientos.

El debate en el recurso de apelación giró en torno a la cuestión relativa a si las reivindicaciones *limitadas* incurrían o no en el defecto de materia añadida.

La AP coincide en lo sustancial con la valoración de la prueba que realiza la sentencia apelada y con sus conclusiones. La AP estima que, aunque todos los elementos y características de la patente limitada estarían presentes en el texto de la descripción o en las reivindicaciones de la solicitud original, la combinación concreta de la versión revisada proviene de la selección de elementos de distintas listas sin que se aprecie en la referida solicitud indicadores suficientes para concluir que esa concreta combinación deriva sin ambigüedad de la patente original. A criterio del Tribunal, no existirían indicadores suficientes que llevaran al experto en la materia a inferir que la combinación finalmente reflejada en la patente limitada se divulgara en la solicitud de forma directa y sin ambigüedad. Y ello lleva al Tribunal a confirmar que tanto la reivindicación 1ª como el resto de reivindicaciones dependientes, incurrir en el vicio de materia añadida. A mayor abundamiento, para agotar los motivos de nulidad esgrimidos por la actora, el Tribunal examina en segundo término la actividad inventiva de la patente limitada y llega igualmente a la conclusión de que la misma no cumpliría con esta exigencia.

Finalmente, en lo que se refiere a los efectos derivados de la limitación de la patente, el Tribunal desestima la impugnación de la sentencia de instancia por Liconsu y señala que la facultad de limitar la patente no conlleva necesariamente y, en todo caso, un reconocimiento implícito de las causas de nulidad invocadas por el demandante máxime cuando la demandada no se allanó a la demanda, sino que se limitó a formular reconvencción. El Tribunal señala que la limitación de la patente, aun cuando acarrea la renuncia a la patente original, no deja de ser un medio de defensa ante una pretensión de nulidad que puede obedecer a razones de oportunidad ante la eventualidad de que tal pretensión pueda ser acogida.

3. Comentario.

La sentencia que es objeto del presente comentario es una sentencia compleja que aborda multitud de cuestiones procesales y sustantivas de distinto orden y calado. De forma particular nos parece relevante subrayar las consideraciones que la AP hace sobre el contenido del art. 105 de la vigente LP y sobre la necesidad de que la modificación amparada en dicho precepto sea autorizada por el Tribunal que conoce el proceso de nulidad para asegurar un mínimo de coordinación entre el proceso judicial de nulidad y el procedimiento administrativo ante la OEPM.

Enrique Armijo Chávarri

26

Imposibilidad de conceder un CCP para una nueva formulación de un producto cuyo principio activo ya ha sido objeto de una autorización de comercialización. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2019, Abraxis Bioscience (C-443/17).

1. Hechos.

La compañía farmacéutica Abraxis Bioscience LLC (“Abraxis”) comercializa un medicamento llamado “ABRAXANE” para el tratamiento de determinados cánceres. Dicho medicamento está amparado por una autorización de comercialización (“AC”).

El ABRAXANE contiene una sustancia denominada “nab-paclitaxel”, que constituye una nueva formulación de un antiguo principio activo, el “paclitaxel” (el cual ya se había comercializado anteriormente por otras empresas en distintas formas) y que es más efectiva que éste para el tratamiento de ciertos tumores.

Abraxis es titular de una patente que protege la sustancia nab-paclitaxel. Así, sobre la base de esta patente y en virtud de la AC de Abraxane, Abraxis solicitó un certificado complementario de protección (“CCP”) para nab-paclitaxel ante la Oficina de Patentes de Reino Unido.

La Oficina de Patentes denegó la anterior solicitud por entender que la misma no cumplía con el requisito de la letra (d) del artículo 3 Reglamento (CE) nº 469/2009 relativo al CCP para medicamentos (“Reglamento UE de CCP para medicamentos”) de que la AC en la que se apoya la solicitud de CCP sea la primera AC del producto como medicamento. A este respecto, la Oficina señaló que, si bien cabe conceder un CCP para un uso terapéutico

nuevo e innovador de un principio activo antiguo, no cabe, en cambio, conceder un CCP para una nueva formulación nueva a innovadora de un principio activo antiguo.

Pues bien, Abraxis recurrió la anterior denegación ante la División de Patentes del Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido y este Tribunal decidió suspender el procedimiento para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJ”) para pedirle que aclarase la interpretación del Reglamento UE de CCP para medicamentos.

2. Pronunciamientos.

El TJ señala que, para responder a la cuestión prejudicial, es preciso determinar:

- Primero, si el concepto de “producto”, al que se refiere la letra (d) del artículo 1 del Reglamento UE de CCP para medicamentos, puede interpretarse en el sentido de que una nueva formulación de un principio activo antiguo puede considerarse un producto distinto del producto constituido únicamente por el mismo principio activo.
- Y, segundo, si puede considerarse que una AC expedida para una nueva formulación de un principio activo antiguo, como el nab-paclitaxel, es la primera AC concedida para dicho producto como medicamento en el sentido de la letra (d) del artículo 3 del Reglamento UE de CCP.

Pues bien, a estas cuestiones, el TJ responde que:

- Primero, el artículo 1, letra (b) del Reglamento UE de CCP para medicamentos debe interpretarse en el sentido de que una nueva formulación de un principio activo antiguo, como el nab-paclitaxel en este caso, que está formada por un principio activo paclitaxel y un portador sin efecto terapéutico propio, no puede considerarse un producto distinto del producto compuesto exclusivamente de dicho principio activo, aun cuando dicha nueva formulación permita a tal principio activo ejercer su efecto terapéutico con mayor eficacia.
- Y, segundo, que no puede considerarse que la AC expedida para una nueva formulación de un principio activo antiguo, como el nab-paclitaxel, es la primera AC concedida para dicho producto como medicamento, en el sentido de la letra (d) del artículo 3 del Reglamento UE de CCP para medicamentos, si ese principio activo ya ha sido objeto de una AC.

3. Comentario.

El TJ se inclina por una interpretación estricta de los conceptos de “producto” y de “primera AC” de los artículos 1, letra (b) y 3, letra (d) del citado Reglamento.

A primera vista, esta sentencia llama la atención por cuanto que, en una sentencia

anterior (dictada en el asunto C-130/11 *Neurim Pharmaceuticals*), el TJ había confirmado la posibilidad de conceder un CCP para una aplicación o uso terapéutico diferente de un mismo producto en relación con el cual ya se había expedido una AC. No obstante, el TJ aclara en esta sentencia que su pronunciamiento no desvirtúa su interpretación en el caso de *Neurim Pharmaceuticals*, por cuanto que:

- En *Neurim Pharmaceuticals* el TJ mantuvo, como en esta sentencia, la interpretación estricta del concepto de “producto” según la cual dicho concepto no puede incluir una sustancia que no responda a la definición de “principio activo” o de “composición de principios activos”.
- Y la excepción a la interpretación estricta del concepto de “primera AC” que se ofrece en *Neurim Pharmaceuticals* en cualquier caso no engloba una nueva formulación el producto en cuestión.

María Cadarso

Anuario
2019

27

Competencia de los tribunales nacionales para la adopción de medidas cautelares en relación con los dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 2019, Spin Master (C-678/18).

1. Hechos.

La compañía canadiense Spin Master Ltd, propietaria de un registro de modelo comunitario, solicitó medidas cautelares ante el Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam contra una empresa domiciliada en los Países Bajos para que se le prohibiera la comercialización de un producto infractor de dicho modelo.

La demandada planteó una excepción de incompetencia del tribunal, puesto que el órgano jurisdiccional designado por los Países Bajos como “tribunal de dibujos y modelos comunitarios” conforme a lo establecido en el artículo 80.1 del Reglamento nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios es exclusivamente el Tribunal de Primera Instancia de La Haya.

El Tribunal de Ámsterdam rechazó la excepción y se declaró competente para conocer de las medidas solicitadas. El Fiscal General interpuso recurso de casación contra esta decisión y el Tribunal Supremo de los Países Bajos decidió plantear una cuestión prejudicial ante el TJ para que se pronunciase sobre la correcta interpretación del artículo 90.1 del Reglamento nº 6/2002 en relación con el artículo 80.1 del mismo Reglamento.

2. Pronunciamientos.

El artículo 90.1 del Reglamento nº 6/2002 dispone que las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de

un Estado miembro respecto de los dibujos y modelos nacionales podrán solicitarse respecto de los dibujos y modelos comunitarios a los tribunales de los Estados miembros, incluidos los de dibujos y modelos comunitarios, aun cuando, en virtud de dicho Reglamento, el competente para conocer del fondo fuere un tribunal de dibujos y modelos comunitarios de otro Estado miembro.

La duda se planteaba en el caso enjuiciado en relación con la primera parte del precepto. El gobierno neerlandés sostenía que dentro de un Estado miembro la competencia para resolver sobre las solicitudes de medidas cautelares y provisionales en relación con diseños comunitarios únicamente podía reconocerse a los “tribunales de dibujos y modelos comunitarios” designados conforme a lo establecido en el artículo 80.1 del Reglamento nº 6/2002.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia adopta la posición contraria. En su opinión, respecto a las solicitudes de medidas cautelares y provisionales en materia de infracción y nulidad de diseños comunitarios, la intención del legislador de la Unión era hacer prevalecer los principios de proximidad y eficacia sobre el de especialización de los tribunales.

Por esta razón, considera que los tribunales competentes para adoptar medidas provisionales y cautelares en relación

con diseños nacionales, aunque no sean los “tribunales de dibujos y modelos comunitarios” designados conforme al artículo 80.1 del Reglamento nº 6/2002, son también competentes para adoptar esas medidas en relación con diseños comunitarios.

3. Comentario.

La decisión del Tribunal de Justicia en este asunto tendrá importantes consecuencias prácticas en los países de la Unión, incluida España. La situación en nuestro país a este respecto es equivalente a la existente en los Países Bajos, en el sentido de que se ha designado un único tribunal –los juzgados mercantiles de Alicante– con competencia para conocer de las acciones de infracción de diseños comunitarios, mientras que son varios los tribunales –determinados juzgados mercantiles de A Coruña, Barcelona, Bilbao, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Valencia– competentes para entender de las acciones de infracción de los diseños nacionales.

Conforme a la regla de competencia funcional establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil española para las medidas cautelares, las solicitudes de medidas basadas en diseños comunitarios tendrían que presentarse ante los juzgados mercantiles de Alicante. Ahora bien, conforme a la interpretación del artículo 90.1

del Reglamento nº 6/2002 realizada por la sentencia que estamos comentando, y en virtud del principio de supremacía del Derecho de la Unión Europea, estas solicitudes de medidas cautelares podrán presentarse también ante los juzgados mercantiles de las otras ciudades mencionadas más arriba, sin perjuicio de que la acción principal tenga que seguirse necesariamente ante los juzgados mercantiles de Alicante.

Más aún, la doctrina fijada en esta sentencia parece que podrá hacerse extensiva también a las solicitudes de medidas cautelares basadas en marcas de la Unión Europea. En efecto, el texto del artículo 131.1 del Reglamento nº 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea es idéntico al del artículo 90.1 del Reglamento nº 6/2002. Por tanto, los razonamientos realizados por el Tribunal de Justicia en su sentencia en relación con este último son directamente trasladables al primero.

En definitiva, esta decisión del TJ abre la puerta a una suerte de *forum shopping* entre tribunales nacionales en relación con las medidas cautelares basadas en diseños y marcas de la Unión Europea, que hará necesaria una reflexiva apreciación en cada caso de posibles ventajas e inconvenientes antes de decidir ante qué tribunal se presenta una concreta solicitud.

Carlos Morán

28

Procedimiento de nulidad de dibujo o modelo comunitario para motocicletas de tipo escúter. Sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2019, Piaggio (T-219/18).

1. Hechos.

El 19 de noviembre de 2010 Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd. (en lo sucesivo, Zhejiang) presentó ante la EUIPO la solicitud de diseño comunitario número 001783655-0002, referido a “*motocicletas, velomotores*”, y reivindicando una prioridad del 13 de julio de 2010. A continuación se adjuntan varias representaciones de dicho diseño **fig 9**

El 6 de noviembre de 2014 Piaggio & C. SpA (en lo sucesivo, Piaggio) presentó una solicitud de declaración de nulidad contra dicho diseño, invocando como causas de nulidad la falta de novedad y carácter singular con respecto a su diseño anterior correspondiente al modelo Vespa LX, que la forma del escúter se encontraba protegida como “marca de hecho” tridimensional no registrada y utilizada en Italia desde 2005, y que su diseño anterior estaba protegido por la normativa sobre derechos de autor italiana y francesa como obra de carácter intelectual. Se adjuntan varias imágenes del modelo anterior de Piaggio. **fig 10**

La División de Anulación de la EUIPO emitió el 23 de junio de 2015 una resolución en la que, a pesar de reconocer la novedad del diseño de Zhejiang, lo anuló por carecer de carácter singular. Dicha resolución no se pronunció sobre las otras dos causas de nulidad invocadas por Piaggio.

fig 9

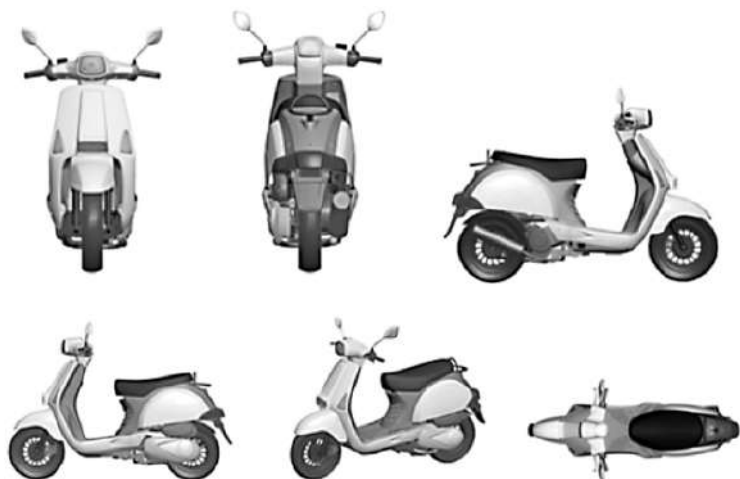


fig 10



2. Pronunciamientos.

La resolución del TG desestima los tres motivos invocados por Piaggio.

Sobre el primer motivo, la sentencia destaca que Piaggio no impugnó válidamente las apreciaciones de la Sala de Recursos acerca de la supuesta inexistencia de novedad del diseño impugnado.

Por otro lado, al evaluar el carácter singular del diseño impugnado, la sentencia destaca que Piaggio eligió, en apoyo de sus argumentos, el diseño del escúter Vespa LX dentro del acervo de diseños existentes. El TG señala que la EUIPO declaró fundadamente que el diseño de Zhejiang estaba dominado por líneas sustancialmente angulosas, mientras que en el diseño anterior de Piaggio (el escúter Vespa LX) predominaban las líneas redondeadas, por lo que ambos transmitían impresiones contrarias al usuario informado.

Asimismo, la sentencia confirma que las diferencias señaladas por la Sala de Recursos eran numerosas y significativas, que podían percibirse por el usuario informado y que influían en la impresión general que los diseños comparados producían en él.

Sobre el segundo motivo, el TG concluye que la marca anterior, es decir, la marca tridimensional no registrada del escúter Vespa LX utilizada en Italia desde el año 2005, no se usaba en el diseño

impugnado. Dicha conclusión se basa en el hecho de que la impresión general producida por la marca anterior era diferente a la producida por el diseño impugnado, y a la importancia de la estética en la decisión del consumidor medio, que, con un nivel de atención elevado, consideraría que el estilo, las líneas y el aspecto del escúter de la marca anterior son diferentes de los del escúter de Zhejiang.

Sobre el tercer motivo, el TG reconoce el carácter de obra protegida del escúter Vespa LX por la normativa italiana y francesa sobre derechos de autor (destacando su “*carácter redondeado, femenino y “vintage”*”), pero excluye que fuera objeto de un uso no autorizado en el diseño impugnado.

3. Comentario.

La sentencia del TG destaca la importancia de incluir en la solicitud de declaración de nulidad la indicación y reproducción de los diseños preexistentes que puedan constituir un obstáculo para el carácter singular de un diseño registrado, y los justificantes de su existencia. Asimismo, destaca que para el examen del carácter singular no pueden alegarse la existencia de elementos concretos de otros diseños anteriores.

También resulta interesante el hecho de que en la misma sentencia se incluyan pronunciamientos sobre la existencia de

carácter singular de un diseño impugnado frente a un diseño anterior, sobre la inexistencia de uso de una marca tridimensional anterior no registrada en un diseño impugnado y sobre la inexistencia de uso no autorizado por parte de un diseño impugnado de una obra protegida por la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro.

Pedro Saturio

29

Derechos de autor sobre diseños de sillas. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de abril de 2019, Sillas (ECLI:ES:APB:2019:4105).

1. Hechos.

Los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre las obras plásticas consistentes en los diseños de las sillas denominadas CORSET, JAMAICA, BIKINI, SPLASH, TOLEDO y MIRALOOK, interponen acción por infracción contra ciertas empresas que comercializan las referidas sillas sin la debida autorización.

Las demandadas se opusieron a la demanda cuestionando que las sillas constituyan una obra original, por lo que no tendrían la protección del art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). También alegaron que, al haber estado registrados como diseño industrial y haber caducado los derechos, los diseños han entrado en el dominio público y pueden ser libremente reproducidos. Los diseños en cuestión eran los siguientes. *fig 11*

La sentencia de instancia estimó en parte la demanda y consideró que los actores ostentaban derechos de propiedad intelectual sobre los diseños de las sillas y el taburete objeto de la demanda y consideró que las demandadas habían infringido los mismos y les condenó a cesar en los actos de infracción. La Audiencia Provincial confirma la sentencia.

2. Pronunciamientos.

La cuestión de fondo que se plantea en el caso que se comenta, como advierte la propia sentencia, consiste en determinar si

fig 11

una obra que constituye un diseño destinado para su explotación industrial puede merecer protección desde la perspectiva de los derechos de autor que protege la legislación sobre propiedad intelectual, particularmente cuando tales diseños han sido a su vez objeto de protección particular desde la perspectiva de la legislación sobre propiedad industrial, concretamente la legislación sobre el diseño industrial. Las dudas se plantean porque parecen entrar en conflicto, al menos de forma potencial, dos sistemas distintos de protección: el que concede la legislación sobre propiedad intelectual a los autores y el que establece la legislación sobre propiedad industrial sobre diseño, mucho más limitado en el tiempo.

El tribunal reconoce que se trata de una cuestión que no es pacífica en la doctrina y sobre la que los diversos ordenamientos jurídicos adoptan posturas dispares, que van desde los sistemas de protección acumulada (el sistema tradicional francés) al sistema de no acumulación de protecciones (sistema tradicional italiano), pasando por sistemas de acumulación restringida (sistema alemán).

Junto a la normativa de la Unión Europea que regula el régimen del diseño (Directiva y Reglamento) la sentencia toma como punto de partida para su análisis la Ley española de propiedad intelectual y la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Protección



Jurídica del Diseño Industrial de 2003 que establece que *“la protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”*.

En esta tesis la sentencia señala que el diseño puede tener una protección doble (como propiedad intelectual y como propiedad industrial), si bien no cualquier diseño, sino que para merecer la protección como propiedad intelectual es preciso que tenga una altura creativa mayor que la que exige el art. 10 LPI, de forma que integre una *“obra artística”*. Es lo que se ha dado en llamar sistema de acumulación parcial o restringida que ha de llevar a distinguir entre los diseños propiamente dichos o creaciones formales y aquellos otros que constituyen *“obras de arte aplicadas a la industria”*. De forma que solo los segundos tendrían el doble ámbito de protección.

El tribunal analiza a continuación hasta qué punto las sillas en cuestión gozan de la originalidad y altura creativa suficientes como para ser protegidas por el derecho de autor.

Como punto de partida, la sentencia reconoce que no resulta sencillo determinar cuándo el diseño de un objeto de uso tan

cotidiano como una silla o un taburete trasciende a la mera novedad y alcanza altura artística. Las razones de esa dificultad son diversas: primera, que no resulta fácil definir lo que es una obra de arte, de manera que resulta inevitable tener que acudir a puntos de vista subjetivos; y segunda, que esa dificultad se acrecienta cuando el objeto de una creación es el diseño de un objeto destinado al uso industrial y humano.

Si se considera que la expresión arte sirve para designar una obra que expresa una gran creatividad y que una obra de arte es un producto que transmite una idea o una expresión sensible, la intención de un artista, llegamos a la conclusión de que existe un primer punto de vista subjetivo que hay que tomar en consideración, el del artista. Por otra parte, cualquier obra de un artista no tiene por qué ser considerada obra de arte, sino que únicamente lo será en la medida en que pueda considerarse el resultado de una gran creatividad, esto es, que sea un producto útil para transmitir una idea o una expresión sensible. La cuestión está en valorar

La especial altura creativa no tiene por qué estar relacionada exclusivamente con aspectos de carácter puramente estéticos, sino que no es completamente ajena a la forma en la que se da solución a cada uno de los problemas técnicos que plantea el diseño. Podríamos decir que también

puede ser encontrada en la conjugación de unos y otros criterios, como sucede en el caso de la mayor parte de las creaciones, particularmente de la silla CORSET del Sr. Pascual, o en el caso de las sillas BIKINI, SPLASH y TOLEDO del Sr. Marcial o en el del taburete JAMAICA del Sr. Raúl. Si no hemos entendido mal, lo que expresan los peritos y nosotros compartimos es que en todos los casos se trata de diseños en los que el resultado muestra una especial belleza estética a la vez que da solución razonable a los problemas de carácter práctico o funcional.

La sentencia prosigue su análisis hasta alcanzar la conclusión de que es necesario reconocer a cada uno de los diseños invocados en la demanda una especial altura creativa que los hace acreedores de la protección que establece la legislación sobre propiedad intelectual a los autores.

3. Comentario.

La sentencia que se comenta incide en uno de los campos del derecho de autor donde menos uniformidad existe y donde es posible advertir tratamientos divergentes en unas jurisdicciones y otras. La posibilidad de proteger por el derecho de autor obras plásticas de carácter utilitario, cuya ubicación parece encajar de forma más natural en los lindes del diseño industrial, ha suscitado ríos de tinta y sentencias de signo contrapuesto dentro y fuera de España.

A nadie se le oculta que esta sentencia nacional fue pronunciada cinco meses antes de la decisiva Sentencia del TJ de 12 de septiembre de 2019, en el asunto Cofemel C-683/17, también comentada en este Anuario. Y la pregunta que inmediatamente se suscita es si el Tribunal habría alcanzado la misma solución de haber conocido los criterios sentados en dicha sentencia.

Antonio Castán

Anuario
2019

30

Nuevos pasos en el desarrollo jurisprudencial del concepto evocación y consumidor medio en la protección de las indicaciones geográficas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de mayo de 2019, Queso Manchego (C-614/17).

fig 12



1. Hechos.

La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (en adelante, Consejo Regulador), organización encargada de la gestión y protección de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Manchego, entabló un litigio frente a Industrial Quesera Cuquerella, S.L., ante el juzgado español de primer instancia para que se declarase que las etiquetas “Adarga de Oro”, “Súper Rocinante” y “Quesos Rocinante” para quesos no amparados por la DOP suponían un evocación ilícita de la DOP. fig 12

La demanda fue desestimada por considerar que no había semejanza con las DOP “Queso Manchego” o “La Mancha” y que el uso de signos como esos o la imagen del personaje de Don Quijote suponen una evocación de La Mancha, pero no del queso protegido por la DOP “Queso Manchego”.

El Consejo Regulador recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial, que confirmó la sentencia del juzgado. Tras ello recurrió en casación ante el Supremo, quien suspendió el procedimiento para plantear al Tribunal de Justicia de la UE unas cuestiones prejudiciales.

2. Pronunciamientos.

Las cuestiones prejudiciales planteadas dieron lugar a los siguientes pronunciamientos:

a) La evocación puede producirse mediante el uso de signos figurativos.

La protección de las denominaciones registradas es contra “toda” evocación, ya sea a través de elemento denominativo o figurativo.

Incumbirá al tribunal remitente determinar concretamente si unos signos figurativos pueden traer directamente a la mente del consumidor los productos amparados por la denominación registrada.

b) La utilización de signos figurativos que infrinjan por evocación una denominación de origen protegida puede producirse, aunque tales signos sean utilizados por un productor asentado en esa misma región cuyos productos, similares o comparables a los productos protegidos por DOP, no están amparados por esta última.

c) El concepto de consumidor medio a cuya percepción ha de atender el tribunal nacional para determinar si existe una “evocación” debe entenderse referido a los consumidores europeos, no únicamente incluidos los consumidores del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la DOP o al que tal denominación está vinculada

geográficamente y en el que dicho producto se consume mayoritariamente.

3. Comentario.

El Tribunal avanza en la determinación de los contornos de algunos elementos jurídicos tan importantes para la interpretación de la protección concedida a las indicaciones geográficas (IGs) por los reglamentos de la Unión Europea como son la “evocación”, efecto frente al cuál éstas están protegidas, y el concepto de consumidor medio, cuyo alcance en su aplicación a las IGs planteaba algunas dudas.

Con la nueva sentencia se delimitan de una manera amplia ambos conceptos en la línea necesaria que apuntábamos en nuestros anuarios de 2016 y 2018, al tratar, respectivamente, sobre las sentencias (C-75/15, *Verlados v Calvados*) y (C-44/17, *Glen Buchenbach v Scotch Whisky*).

Si en el caso *Verlados* se hizo especial referencia, por las circunstancias del caso, a que la valoración de la evocación para el consumidor medio no se limita al consumidor del país en que se comercializa la marca que se objeta, en el presente se desarrolla algún aspecto de las explicaciones quedando claro que tampoco se excluye el consumidor de ese país, de forma que, tanto si se produce evocación para el consumidor del país en que se comercializa la marca como para el consumidor de otro país, se aplicaría la prohibición de

evocar IGs protegidas. Entendemos que se podría establecer un símil con la interpretación que se hace para la aplicación de las prohibiciones absolutas de registro en el caso de las marcas de la Unión Europea, de forma que, básicamente y a efectos prácticos, podría decirse que el que se considere que se produce evocación en un sólo Estado miembro sería suficiente para considerar que se produce evocación.

En cuanto a la amplitud del concepto evocación parece determinante el hincapié del Tribunal sobre la importancia de la expresión “*toda*” para desechar cualquier interpretación limitativa del concepto “evocación” a evocación denominativa o fonética (u otras, entendemos, que en el futuro puedan darse), a la que se acogieron algunas interpretaciones restrictivas iniciales y que tenían su fundamento en las disquisiciones realizadas por el Tribunal en casos como C-87/97 *Cambozola v Gorgonzola* o C-132/05 *Parmesan v Parmigiano Reggiano* y que de manera accidental fueron casos relacionados con aspectos denominativos.

En el caso C-44/17 (*Glen Buchenbach v Scotch Whisky*) pudimos ver que, efectivamente, la evocación podía ser también conceptual. Y ahora tenemos un caso fundamentado en elementos gráficos, si bien también implica intrínsecamente un aspecto conceptual.

Parece claro que todo lo declarado por el Tribunal en la sentencia que aquí analizamos es generalizable a todos los regímenes de protección de IGs a nivel de la Unión Europea.

Miguel Ángel Medina

Anuario
2019

31

Condición de corresponsable del tratamiento del titular de un sitio web al instalar en éste el botón “me gusta” de Facebook. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2019, Fashion ID (C-40/17).

1. Hechos.

Fashion ID GmbH & Co. KG., empresa alemana de comercio electrónico dedicada a la venta de prendas de vestir, insertó en su tienda online el módulo social “*me gusta*” de la red social Facebook, comúnmente conocido como botón “*me gusta*”. Con estos módulos o botones en una web, el navegador del usuario que accede a ella transmite al servidor del proveedor externo, en este caso Facebook, la IP de su ordenador, datos técnicos del navegador e información sobre el contenido deseado.

La recogida y transmisión de los datos sucede sin que el administrador del sitio, aquí Fashion ID, pueda determinar los datos que se transmiten ni lo que después el proveedor externo hace con esos datos. Además, en el presente caso, esto ocurría sin necesidad de que el visitante tuviera perfil en Facebook ni de que pinchara en el botón “*me gusta*”. Sin embargo, también con la recogida y transmisión de los datos, Fashion ID buscaba obtener publicidad de su marca, productos y/o servicios en la red social Facebook.

Verbraucherzentrale NRW, asociación de utilidad pública de defensa de intereses de los consumidores (la Asociación), interpuso acción de cesación, ante el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf,

contra Fashion ID para que esta cesara en la transmisión de los datos personales de los visitantes de su sitio web a Facebook sin haber obtenido su consentimiento ni haber facilitado la información requerida conforme a la normativa sobre protección de datos y el Tribunal estima parcialmente la demanda.

Fashion ID recurre al Tribunal Superior Regional alegando, entre otras cosas, que no debe ser considerada responsable del tratamiento al no tener influencia alguna en los datos transmitidos ni en el uso que posteriormente haga Facebook de ellos.

El Tribunal Superior plantea al TJ varias cuestiones prejudiciales, entre las que destacamos las siguientes:

- Quién debe considerarse responsable del tratamiento, si el proveedor externo que pone a disposición de los administradores de páginas web el botón “*me gusta*” o módulo similar, o el titular de la web que lo inserta, aunque no pueda influir en la operación de tratamiento de datos.
- A quién deben los visitantes de la web dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos, al administrador de la web o al proveedor externo.
- Si el titular de la página web debe facilitar la información relativa al tratamiento de datos referido.

2. Pronunciamientos.

El TJ considera:

- La definición amplia del concepto de “responsable” que pretende la Directiva 95/46/CE.
- Que responsable no tiene por qué ser un único agente, sino que cabe la corresponsabilidad.
- Que no es necesario que la corresponsabilidad exista respecto a todas las operaciones que pueden englobarse en un tratamiento de datos.
- Que el no tener acceso a los datos no impide ser considerado responsable del tratamiento.

Con ello, el TJ entiende que Fashion ID y Facebook determinan ambos los medios que originan las operaciones de recogida y de comunicación por transmisión de los datos, por lo que son corresponsables, si bien respecto de esas concretas operaciones de recogida y transmisión de los datos, no pudiendo ser considerado Fashion ID responsable de lo que posteriormente Facebook haga con esos datos.

Consecuencia lógica es que Fashion ID debe, previamente a la recogida y transmisión de los datos, obtener el consentimiento de los visitantes de su web y facilitar a éstos la información exigida, si bien referidas ambas obligaciones únicamente a las operaciones de tratamiento cuyos

fines y medios efectivamente determina el administrador del sitio, entre las que están la recogida y transmisión a Facebook.

3. Comentario.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que deroga a la Directiva 95/46/CE, recoge expresamente la figura de corresponsables del tratamiento y exige que éstos determinen de modo transparente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades de protección de datos respecto al tratamiento.

La sentencia fija la corresponsabilidad entre los sitios web que implementan algún módulo social y los proveedores externos de dichos módulos. Esto es de gran relevancia ya que actualmente casi todas las páginas web tienen instalados módulos de este tipo u otros dispositivos como las *cookies* y tienen la obligación de arbitrar los mecanismos de información a sus visitantes y de obtención del consentimiento de éstos en relación con el uso que hará de sus datos personales, entre los que debe incluirse la recogida y transmisión de los mismos a los respectivos proveedores externos. Del mismo modo, quedan obligados a demostrar la determinación con los proveedores externos de sus responsabilidades en materia de protección de datos y sujetos al resto de obligaciones de cualquier responsable de un tratamiento de datos.

Ruth Benito

Lista de abreviaturas

AC: Autorización de comercialización	IG: Indicación geográfica
AG: Abogado General	LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil
AP: Audiencia Provincial	LM: Ley de Marcas
CCP: Certificado complementario de protección para los medicamentos	LP: Ley de Patentes
CPE: Convenio sobre la Patente Europea	LPI: Ley de Propiedad Intelectual
DOP: Denominación de origen protegida	OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas
DPMA: Oficina de Patentes y Marcas alemana	RGPD: Reglamento General de Protección de Datos
EEE: Espacio Económico Europeo	RMUE: Reglamento sobre la marca de la Unión Europea
EPO: Oficina Europea de Patentes	TJ: Tribunal de Justicia
EUIPO: European Union Intellectual Property Office	TS: Tribunal Supremo

Impresión:

Graphitis Impresores

Diseño y realización:

Estrada Design

Este anuario se acabó
de imprimir en Graphitis
Impresores Madrid,
en abril de 2020.

ELZABURU

Miguel Ángel, 21
28010 Madrid

Teléfono: (+34) 917 009 400

elzaburu@elzaburu.es

www.elzaburu.es