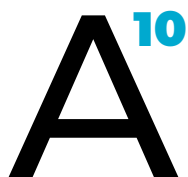


Jurisprudencia
Europea
Propiedad Industrial
e Intelectual

Anuario 2020

10º aniversario (2011 - 2021)

60 casos relevantes
del Tribunal de Justicia



AE-2020

Anuario ELZABURU 2020
Jurisprudencia Europea

Propiedad Industrial
e Intelectual

10º aniversario
(2011-2021)

60 casos relevantes del
Tribunal de Justicia

© ELZABURU
S.L.P. Madrid 2021



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

Celebramos en 2021 el décimo aniversario del lanzamiento del Anuario ELZABURU de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual que cada año comparte nuestra Firma con sus clientes, amigos y compañeros de profesión.

En este tiempo el Anuario ha puesto en común, siempre bajo el mismo formato (Hechos, Pronunciamientos, Comentario), un total de 293 casos, procedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (202), del Tribunal Español de Marcas y Diseños de la Unión Europea (37), de las Audiencias Provinciales (14), del Tribunal Supremo Español (26), de la Oficina Europea de Patentes (6) y de otros tribunales europeos y españoles (8).

Nos ha parecido que una forma útil de celebrar este aniversario es publicar una edición extraordinaria del Anuario que recogiese una selección de 60 casos relevantes fallados por el Tribunal de Justicia. Estos casos reflejan la influencia excepcional que este Tribunal está teniendo en la armonización (quizás en la “transformación”) de la propiedad industrial e intelectual en Europa. Es seguro que no están todos los que son, pero sí son todos los que están. ¡Algunos temas en particular (comunicación pública, gestión colectiva, certificados complementarios de protección), por el número de sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia, merecerían su propio Anuario antológico!

2020 ha sido un año muy especial. La pandemia universal, cuyos efectos se dejan sentir todavía, ha puesto a prueba la capacidad de las empresas, los despachos, los individuos y la sociedad en su conjunto por adaptarse a los retos de un nuevo y desconcertante escenario.

Nuestra Firma sufrió en 2020 la pérdida consecutiva de Alberto Elzaburu y Antonio Tavira, a quienes dedicamos un añorado recuerdo. Pero en 2021 el proceso de sucesión en la Firma se ha consumado y un nuevo equipo, con el apoyo unánime de todos los socios, ha emprendido el camino de la renovación.

Queremos ser nosotros en nombre de toda nuestra plantilla, como Socia Directora y Presidente de ELZABURU SLP, quienes lancemos un mensaje de optimismo y de ilusión por el futuro.

Al mismo tiempo queremos expresar nuestro agradecimiento más profundo a todos aquellos que nos muestran diariamente su confianza y su afecto y a todos los colaboradores que a lo largo de estos 10 años han hecho posible la edición de este Anuario. ¡Feliz cumpleaños!



Mabel Klimt
Socia Directora

Ignacio Diez de Rivera Elzaburu
Presidente

**Comité Editorial
de ELZABURU**

Manuel Desantes
(Presidente)
Antonio Castán
Carlos Morán
Elisa Prieto
José Ignacio San Martín

**Colaboradores
en esta edición**

Enrique Armijo Chávarri
Luis Baz
Martín Bello
Ruth Benito
María Cadarso
Ramón Cañizares
Juan José Caselles
Antonio Castán
Manuel Desantes
Cristina Espín
Javier Fernández-Lasquetty
Patricia García
Jesús Gómez Montero
Pablo Hernández
Fernando Ilardia
Mabel Klimt
Alba Mª López
Patricia Mariscal
Miguel Ángel Medina
Carlos Morán
Joaquín Rovira
José Ignacio San Martín

Pedro Saturio
Ana Sanz

Traductores:
Peter Barraclough,
Tristan Bradshaw,
Russell Sacks,
Emma J. Tweedale
Timothy Whelan

Sumario

Marcas

- 1 Responsabilidad de los operadores de mercados electrónicos en la violación de marcas ajenas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros (C-324/09). 18
- 2 Excepciones a la prohibición de registro de marcas idénticas para designar los mismos productos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, Budejovický Budvar (C-482/09). 21
- 3 La selección y uso de una marca renombrada como palabra clave con “justa causa” no constituye infracción de los derechos de su titular. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, Interflora (C-323/09). 23
- 4 Identificación de los productos o servicios en la solicitud de marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2012, IP TRANSLATOR (C-307/10). 26
- 5 El decaimiento de la llamada “inmunidad registral” en el ámbito comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale (C-561/11). 28
- 6 El uso efectivo de una marca que sólo se utiliza como parte de una marca compuesta o en combinación con otra marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de abril de 2013, Levi's (C-12/12). 31
- 7 Marca gráfica utilizada como parte de una marca compuesta. La importancia del color utilizado por las marcas como factor a tener en cuenta al analizar la posible infracción. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013, Specsavers (C 252/12). 34
- 8 El registro como marca de la particular imagen y disposición de un establecimiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, Apple (C-421/13). 38
- 9 Interpretación de los motivos de denegación de las marcas tridimensionales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2014, silla TRIPP TRAPP (C-205/13). 41
- 10 Ámbito geográfico y económico del renombre. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith (C-125/14). 43

11 Forma del producto y distintividad adquirida. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2015, KIT KAT (C-215/14).	45
12 No es necesaria la inscripción de la licencia sobre una marca de la Unión para que el licenciataria pueda ejercitar acciones de infracción de la misma. Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 2016, Hassan (C-163/15).	48
13 Limitación territorial de los efectos de la declaración de infracción de una marca de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2016, combit Software (C-223/15).	51
14 Acción reivindicatoria frente al titular de un registro de marca de la Unión Europea con base en los motivos del art. 2.2 de la Ley de Marcas española. Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 2017, Benjumea Bravo (C-381/16).	54
15 Color y marca de posición. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2018, Louboutin (C-163/16).	57
16 Marca contraria a las buenas costumbres. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2020, FACK JU GÖHTE (C-240/18 P).	60
17 Reconocimiento de la facultad del titular de una marca caducada por falta de uso de solicitar una indemnización de daños por infracción. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2020, Cooper International Spirits (C-622/18).	65

Derechos de Autor, Sociedad de la Información, Internet

18 Identificación del usuario de la dirección IP en un proceso civil sobre vulneración de derechos de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2012, Bonnier (C-461/10).	70
19 Reventa de licencias de uso de programas de ordenador. Agotamiento del derecho de distribución. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2012, UsedSoft (C-128/11).	73
20 Competencia judicial internacional en materia de infracciones de derechos de autor cometidas a través de Internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2013, Pinckney (C-170/12).	76

21 Enlaces en internet y comunicación pública. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 2014, Svensson (C-466/12).	78
22 El límite de parodia es un concepto autónomo de Derecho comunitario que no exige requisitos más allá de su carácter burlesco y de su diferenciación con la obra parodiada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn (C-201/13).	81
23 La indemnización por daño moral y la licencia hipotética, como criterios acumulativos en la acción de resarcimiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2016, Liffers (C-99/15).	84
24 La financiación del canon con cargo a los presupuestos generales del Estado es contraria a Derecho comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2016, EGEDA (C-470/14).	87
25 Indemnización “punitiva” por daños y perjuicios en derechos de autor conforme al doble del importe de la regalía hipotética. Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2017, Olawska (C-367/15).	90
26 Las plataformas que facilitan el intercambio de archivos a través de sistemas peer to peer realizan actos de comunicación al público al indexar y clasificar los ficheros subidos por los usuarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2017, Pirate Bay (C-610/15).	92
27 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).	94
28 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2020, Bicicleta BROMPTON(C-833/18).	96

Patentes

29 El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por España e Italia contra la Decisión del Consejo por la que se autoriza la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2013 (C-274/11 y 295/11).	100
30 Aplicabilidad del Acuerdo ADPIC a patentes de producto farmacéutico concedidas inicialmente como patentes de procedimiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013, Sanofi-Aventis (C-414/11).	103

31 Posibilidad de obtener diversos CCP basados en una misma patente. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2013, Georgetown University II y otros (C-484/12).	106
32 Interpretación del art. 3(a) de Reglamento CE nº 469/2009. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2013, Eli Lilly (C-493/12).	108
33 Régimen lingüístico de la patente europea con efecto unitario. Compatibilidad del Reglamento 1260/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción con el Derecho de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 2015, España contra Parlamento Europeo y Consejo (C-147/13).	110
34 Infracción de obtenciones vegetales: naturaleza de la indemnización y criterios para su cálculo. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2016, Hansson (C-481/14).	112
35 La exigencia de un canon acordado en un acuerdo de licencia a pesar de la anulación de derechos de propiedad industrial. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2016, Genentech (C-567/14).	115
36 El TJ confirma la facultad de los titulares de CCPs de exigir la rectificación de la duración de CCPs para ajustarla a lo establecido por la sentencia C-471/14, Seattle Genetics, aunque los CCPs se hubieran concedido con anterioridad a la misma y aunque la resolución de su concesión sea firme. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Incyte (C-492/16).	117
37 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).	121
38 Imposibilidad de conceder CCP para nueva aplicación terapéutica de principio activo antiguo. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 2020, Santen (C-673/18).	124

Diseños

- 39 Conflicto entre dibujos o modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011, Pepsico (C-281/10). 128
- 40 Acción por infracción de diseño comunitario frente a demandado que es titular a su vez de un modelo comunitario registrado posterior. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2012, Celaya (C-488/10). 131
- 41 Diseño comunitario frente a marca comunitaria figurativa anterior. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2012, Herbert Neuman (C-101/11 y C-102/11 P). 134
- 42 Determinación del carácter singular de los diseños no registrados. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13). 137
- 43 Derecho del licenciatario de un dibujo o modelo comunitario a ejercitar acciones por infracción sin haber inscrito la licencia. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2016, Thomas Philipps (C-419/15). 139
- 44 La cláusula «de reparación» del artículo 110 del Reglamento nº 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Acacia (C-397/16 y C-435/16). 142
- 45 Características de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica en dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2018, Doceram (C-395/16). 146
- 46 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). 150

Piratería

- 47 Mercancías falsificadas en tránsito. Medidas en frontera. Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de diciembre de 2011, Philips y Nokia (C-446/09 y C-495/09) **154**
- 48 Interés público de las medidas aduaneras y competencia de las autoridades aduaneras para comprobar la vulneración de la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de abril de 2014, Syntax Trading (C-583/12). **157**
- 49 Límites al secreto bancario en la investigación de ventas online de productos con marcas falsificadas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2015, Coty Germany (C-580/13). **160**
- 50 El arrendador de un local como intermediario en la venta de productos falsificados. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 2016, Delta Center (C-494/15). **163**
- 51 Acceso de las autoridades públicas a datos electrónicos para identificar a titulares de tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído: no limitación a delitos graves. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2018, Ministerio Fiscal Español (C-207/16). **166**

Indicaciones Geográficas

- 52 Marca comunitaria, aplicabilidad de la normativa protectora de indicaciones geográficas de bebidas espirituosas protegidas a nivel comunitario frente a marcas registradas antes de su entrada en vigor, aplicabilidad temporal y directa. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2011, Cognac (C-4/10 y C-27/10). **170**
- 53 Evocación. Criterios relevantes para determinar la existencia de evocación de una indicación geográfica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2016, Verlados (C-75/15). **173**
- 54 El concepto de evocación en una indicación geográfica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2018, Scotch Whisky (C-44/17). **176**
- 55 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). **179**

Datos Personales

56 “Derecho al olvido”. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de mayo de 2014, Google (C-131/12). 184

57 La Decisión de Puerto seguro es inválida y atenta contra los derechos fundamentales de los habitantes de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, Schrems (C-362/14). 187

58 Requisitos y alcance de “el interés legítimo perseguido por un tercero” en el tratamiento de datos personales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 2017, Rīgas satiksme (C-13/16). 190

59 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). 193

60 Anulación del Privacy Shield y requisitos de las garantías para transferencias internacionales de datos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020, Facebook (C-311/18). 196

Marcas

fig 1



1

Responsabilidad de los operadores de mercados electrónicos en la violación de marcas ajenas.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros ([C-324/09](#)).

1. Hechos.

La compañía L'Oréal demandó al operador de subastas y venta de productos por Internet eBay en relación con unos actos de infracción de sus marcas "L'Oréal", "Amor Amor" y "Lancôme". Estas infracciones se habían producido en la venta por terceros a través de eBay de falsificaciones de productos de L'Oréal, de productos de muestra de L'Oréal y de productos destinados a países externos al Espacio Económico Europeo. L'Oréal consideraba que eBay era también responsable de estas infracciones y que no había adoptado medidas suficientes para impedir la venta de los productos infractores. *fig 1*.

2. Pronunciamientos.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea examina varias cuestiones de interés en relación con la venta de productos infractores de marca a través de Internet. En primer lugar, constata que las normas sobre marcas de la Unión Europea se aplican a las ofertas de venta y a la publicidad de productos situados en terceros estados cuando se dirijan a consumidores de la Unión Europea, como ocurría en el caso enjuiciado. Además, cuando dichos productos no hubieran sido comercializados anteriormente en el Espacio Económico Europeo, no se habría agotado el derecho de marca.

A continuación, la sentencia reconoce a L'Oréal el derecho a impedir que eBay utilice sus marcas para publicitarse a través de motores de búsqueda como el de Google. No obstante, esa facultad está limitada con carácter general a los supuestos en los que dicha publicidad no permita a los internautas determinar adecuadamente si los productos con la marca a la venta en ese mercado electrónico provienen de su titular o de un tercero.

Por otro lado, la sentencia aclara que los operadores de mercados electrónicos como eBay no hacen un "uso" de marcas ajenas, en el sentido de la Primera Directiva de Marcas ([Directiva 89/104](#)) y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria ([Reglamento 40/94](#)), por el mero hecho de permitir que terceras personas oferten la venta de productos con esas marcas a través de su sitio web. En esos supuestos, la responsabilidad del operador del mercado electrónico viene determinada por lo dispuesto en la Directiva sobre comercio electrónico ([Directiva 2000/31](#)), cuyo artículo 14 establece una exención de responsabilidad cuando el operador no tenga conocimiento efectivo de que se trata de una actividad ilícita. Ahora bien, el operador del mercado electrónico no podrá acogerse a la excepción cuando preste servicios consistentes en optimizar la presentación de las ofertas de venta

o promoverlas, puesto que en ese caso desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas.

No obstante, continúa la sentencia, aun cuando el operador no haya desempeñado ese papel activo, tampoco podrá invocar la excepción si ha tenido conocimiento de hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la actividad (por ejemplo, si ha recibido un requerimiento del titular de la marca) y, en tal caso, no actuó con prontitud para retirar la oferta en cuestión de su sitio web o impedir el acceso a la misma.

La última cuestión examinada por el Tribunal de Justicia se refiere a las posibles medidas a adoptar por las autoridades nacionales frente a los operadores de mercados electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ([Directiva 2004/48](#)). La sentencia concluye que esas autoridades pueden: primero, obligar al operador a que evite que un comerciante que haya violado derechos de marca pueda volver a hacerlo, suspendiendo su cuenta; y, segundo, requerir al operador para que adopte medidas que faciliten la identificación de sus clientes vendedores.

3. Comentario.

En su conjunto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece positiva para los titulares de marcas, en cuanto despeja algunas dudas relevantes sobre la relación entre el derecho de exclusiva sobre la marca y la actuación de los operadores del cada vez más extendido comercio electrónico. De todas formas, el Tribunal de Justicia se preocupa de poner ciertos límites a la capacidad de actuación de esos titulares señalando, entre otras cosas, que no se podrá imponer a los operadores de los mercados electrónicos una prohibición general y permanente de poner a la venta productos con determinadas marcas. Los propietarios de los derechos de propiedad industrial deberán continuar, por tanto, protegiéndolos día a día mediante actuaciones legales precisas y efectiva.

Carlos **MORÁN**

2

Excepciones a la prohibición de registro de marcas idénticas para designar los mismos productos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, Budejovický Budvar ([C-482/09](#)).

1. Hechos.

La compañía Budejovický Budvar, národní podnik ("Budvar") venía comercializando una cerveza bajo la marca BUDWEISER en el Reino Unido desde el año 1973. Anheuser-Busch Inc. ("Anheuser-Busch") comercializaba también cerveza en ese país bajo la marca BUDWEISER desde 1974. Ambas compañías habían obtenido el registro de la marca por resolución judicial de la misma fecha, si bien la solicitud de registro de Anheuser-Busch había sido presentada varios años antes que la de Budvar.

El día previo a que se cumpliera el plazo de cinco años desde la concesión del registro de la marca de Budvar, Anheuser-Busch presentó solicitud de nulidad de la misma invocando la prioridad de solicitud de su propio registro. El Tribunal de apelación del Reino Unido plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias cuestiones relativas a la interpretación de las normas sobre prescripción por tolerancia y prohibición de registro de signos idénticos para los mismos productos.

2. Pronunciamientos.

Una vez constatado que el concepto de "tolerancia" en el sentido del artículo 9 de la Primera Directiva de marcas ([Directiva 89/104](#)) es un concepto del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia sostiene que ese concepto implica que la perso-

na que tolera permanece inactiva ante una situación a la que podría oponerse. Por tanto, en los supuestos en los que el titular de una marca anterior carezca de posibilidad alguna de oponerse al uso de la marca posterior no será de aplicación la prescripción por tolerancia prevista en el artículo 9 de la Directiva 89/104.

Además, afirma que, conforme a dicho artículo, para que comience a transcurrir el plazo de la prescripción por tolerancia deben concurrir cuatro requisitos: primero, que la marca posterior haya sido registrada, sin que sea suficiente su mero uso; segundo, que la solicitud de registro de la marca posterior haya sido efectuada de buena fe; tercero, que la marca posterior sea usada por su titular en el Estado donde se haya registrado; y cuarto, que el titular de la marca anterior tenga conocimiento del registro de la marca posterior y de su uso una vez registrada.

Finalmente, respecto a la prohibición de registro de signos idénticos para designar los mismos productos o servicios contenida en artículo 4.1 a) de la Directiva 89/104, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza recordando que, conforme a su jurisprudencia anterior, para la aplicación de la misma no es necesario que se acredite la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia sostiene

que en todo caso el uso de la marca posterior debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. Y este requisito no se cumple en circunstancias tales como las del caso enjuiciado, donde se ha producido un uso simultáneo de buena fe y de larga duración de dos marcas idénticas designando productos idénticos.

3. Comentario.

A pesar de que a primera vista pudiera parecer lo contrario, la prohibición de registro y la correlativa prohibición de uso de dos signos idénticos para distinguir productos o servicios idénticos no es de aplicación automática en todos los casos. Pueden existir supuestos, como el de la marca BUDWEISER en el Reino Unido, donde las circunstancias particulares del asunto puedan llevar a los tribunales a admitir la convivencia registral de las marcas. El análisis de estos casos deberá incluir entonces el examen de la forma real de uso de las marcas en el mercado desde perspectivas diferentes al Derecho de Marcas, como las normas sobre competencia desleal.

Carlos MORÁN

fig 2



3

La selección y uso de una marca renombrada como palabra clave con “justa causa” no constituye infracción de los derechos de su titular. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, Interflora ([C-323/09](#)).

1. Hechos.

Interflora, conocida red de floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona, por teléfono o Internet, ejercitó en el Reino Unido una acción judicial contra Marks & Spencer (uno de los principales minoristas del Reino Unido) por haber seleccionado como palabra clave la marca registrada INTERFLORA -y otras variantes- lo que permitía que cuando se introducía la palabra “Interflora” en el motor de búsqueda de Google apareciesen los anuncios de Marks & Spencer, bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”. El texto del anuncio no incluía, sin embargo, el término “Interflora” y sí algunas referencias a M&S o a <marksandspencer.com>. La *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division*, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales, todas ellas con el objeto de conocer hasta qué punto la actuación de Marks & Spencer podría constituir una vulneración de los derechos de marca de Interflora. *fig 2*.

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, la doctrina de las sentencia de 23 marzo 2010 ([caso acumulado C-236/08 a C-238/08, Google](#)) y de 25 de marzo de 2010 ([caso C-278/08 BergSpechte](#)), reiterando que el signo seleccionado por el

anunciante como palabra clave constituye uso en el tráfico económico; confirmando que se trata de un uso de la marca para productos o servicios del anunciante, incluso aunque el signo seleccionado como palabra clave no aparezca en el propio anuncio; y manifestando que para que el titular de la marca puede prohibir dicho uso no basta con que concurra la doble identidad del artículo 5.1(a) de la [Directiva de Marcas](#), sino que es necesario que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (la función esencial de garantizar a los consumidores el origen del producto y la función publicitaria), así como una función de nuevo cuño que denomina la función de inversión de la marca y que, aunque se solapa en cierta medida con la función publicitaria, se refiere a las medidas que adopta el titular de una marca *“para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel”*.

En la segunda parte de la sentencia se analiza el conflicto desde la perspectiva del art. 5.1(b) de la Directiva de Marcas y de la consideración de la marca INTERFLORA como renombrada. Para el Tribunal el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir su utilización por terceros cuando ese uso suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o implique

un menoscabo de su carácter distintivo o notoriedad. A partir de la doctrina jurisprudencial de las sentencias dictadas en los casos [C-408/01 Adidas](#) y [C-487/07 L'Oreal](#), afirma el Tribunal que la elección como palabra clave de un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de referenciación en Internet no contribuye necesariamente a la desnaturalización de un signo transformándolo en genérico.

Añade el Tribunal de Justicia, en la parte final de la sentencia, que una marca de renombre seleccionada en el marco de un servicio de referenciación en Internet por quien no es su titular, se entiende usada con justa causa y en el marco de una competencia sana y leal, cuando la publicidad del “enlace patrocinado” proponga una alternativa frente a los productos o servicios del titular de la marca sin ofrecer una simple imitación de los productos, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar las funciones de la mencionada marca.

3. Comentario.

La sentencia vuelve a abordar los límites a la licitud del uso de marcas de terceros como palabras clave, si bien introduce dos novedades en relación con las sentencias anteriores: de un lado, se refiere a la función de inversión de la marca y, de otro, aborda por primera vez la pers-

pectiva del conflicto desde la consideración de la marca de renombre. El Tribunal defiende nuevamente el principio de libre competencia, pero proporciona a los tribunales nacionales una serie de pautas y herramientas para que, a la vista de la redacción que pueda tener el enlace patrocinado y de su contenido, puedan resolver los conflictos que se susciten entre los titulares de marcas –incluso de renombre– y quienes seleccionen dichas marcas como palabras clave.

Luis **BAZ**

4

Identificación de los productos o servicios en la solicitud de marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2012, IP TRANSLATOR [\(C-307/10\)](#).

1. Hechos.

Una solicitud de marca denominada "IP TRANSLATOR" fue presentada en el Reino Unido para proteger los servicios de la clase 41, utilizando el enunciado general de la Clasificación de Niza, esto es: *"Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales"*.

La solicitud fue denegada por el *Registrar of Trade Marks* debido a falta de distintividad porque en este caso se aplicó la interpretación que, con respecto a los enunciados generales, la OAMI refleja en la [Comunicación del Presidente de la OAMI nº 4/03](#), del año 2003. Siguiendo este criterio, la marca sería descriptiva para servicios de traducción en materia de Propiedad industrial (IP), y no podría registrarse a pesar de que dichos servicios de traducción no constan expresamente en el enunciado general solicitado.

La solicitante alegó en sus recursos que la marca no solicitaba la protección de los servicios de traducción de la clase 41, y en la última instancia del Reino Unido fue planteada la cuestión prejudicial para esclarecer si los enunciados generales se pueden utilizar al solicitar una marca; si hay que interpretar su uso como indica la Comunicación del Presidente de la OAMI nº4/03; y si hay que identificar con preci-

sión los productos/servicios de una solicitud de marca y hasta qué grado.

2. Pronunciamientos.

La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia concluye que los enunciados generales pueden utilizarse al solicitar una marca, pero siempre que esa identificación sea "*suficientemente precisa*". Igualmente, indica que, si se utilizan los enunciados generales, el solicitante debe precisar si se desea proteger todos los productos/servicios de esa clase.

3. Comentario.

La reacción ante esta Sentencia fue inmediata en Oficinas como la OAMI, aunque muchas otras no se pronunciaron ni cambiaron de práctica.

Cuando se solicitaba una marca comunitaria para un enunciado general de la clase del Nomenclátor Internacional, la OAMI entendía que con él se cubrían todos los productos o servicios incluidos en la clase solicitada y no la estricta literalidad de la redacción del enunciado general.

No obstante, inmediatamente después de esta sentencia la OAMI instauró un sistema (ver Comunicación del Presidente nº2/12 de 20 de junio) según el cual al utilizar el enunciado general de la clase había que especificar expresamente si solo se estaba pidiendo protección para los productos de tal enunciado general o si

se estaba pidiendo la protección para todos los productos/servicios de esa clase recogidos en la lista alfabética anexa a la Clasificación Internacional, es decir, todo producto/servicio incluido en esa clase.

Cuando se indicaba que se querían proteger todos los productos/servicios de la lista alfabética, la OAMI no cambiaba el enunciado de la solicitud; es decir, mantenía el enunciado general. Sin embargo, esta práctica en la actualidad ha sido modificada y en estos casos la OAMI añade al enunciado general en cada clase solicitada la enumeración de todos y cada uno de los productos/servicios concretos de cada clase contenidos en la lista alfabética de la Clasificación Internacional. Tal práctica puede llegar a originar enunciados muy extensos, así como posibles dificultades si se trata luego de extender la marca a otros países.

Esta es la consecuencia de la Sentencia en este Organismo concreto, pero la Sentencia afecta a todas las Oficinas europeas de marcas que, en muchos casos, no han variado su práctica anterior a la sentencia. Por ello se ha creado un grupo de trabajo ex profeso para unificar criterios entre las diferentes Oficinas, ya que actualmente esta aplicación práctica de la Sentencia está creando retrasos, y es objeto de debate en numerosos foros.

Ramón CAÑIZARES

fig 3



5

El decaimiento de la llamada “inmunidad registral” en el ámbito comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, *Fédération Cynologique Internationale* ([C-561/11](#)).

1. Hechos.

La Fédération Cynologique Internationale, titular de la marca comunitaria 4438751 FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES para las clases 35, 41, 42 y 44, ejercitó ante el Juzgado de marca Comunitaria nº 1 de Alicante una acción por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, quien a su vez era titular de diversos registros españoles de marca en torno a la expresión FCI (uno de ellos prioritario sobre la marca comunitaria de la actora), así como de un registro comunitario de marca figurativa FCI. *fig 3*.

Habida cuenta los antecedentes del caso, el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante se planteó si el titular de una marca comunitaria puede hacer valer el *ius prohibendi* que se deriva de su registro frente al titular de otra marca registrada o si, por el contrario, el ejercicio de la acción por violación de marca está condicionado a la previa o simultánea anulación de la marca comunitaria de la entidad demandada.

En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el verdadero alcance del art. 9.1 del [Reglamento \(CE\) nº 207/2009](#) sobre la marca comunitaria, en

particular si en la expresión “*cualquier tercero*” queda excluido aquel que haga uso de su propio registro de marca, en tanto no se anule dicho registro de marca posterior.

2. Pronunciamientos.

La sentencia que se comenta subraya sin ambages (párrafo 33) que “*el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria*” y añade que, como ya puso de manifiesto en el plano de los diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, [C-488/10](#)) “*esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca*”.

Pero el Tribunal no se queda ahí. Afirma que “*el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias*”. Se plantea, por tanto, como una alternativa, como una facultad de disposición para el titular de un registro comunitario de marca.

El Tribunal interpreta el precepto legal a la luz del “*principio de prioridad*”, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.

Concluye el Tribunal afirmando que “*la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero*” (párrafo 51).

3. Comentario.

La Sentencia dictada aplica exactamente el mismo criterio que ya mantuvo el Tribunal en materia de diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, [C-488/10](#)). Constituye, claro está, una garantía para el titular del registro de marca anterior; mientras que la posición del titular del registro posterior será durante los primeros años de uso de la marca débil y vulnerable.

El Tribunal de Justicia no entra en la sentencia, sin embargo, a valorar la reflexión final que el Abogado General había realizado *obiter dicta* en el párrafo 55 de sus [conclusiones](#), en el que afirmaba que «*en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de tercero (...) tal interpretación debería*

ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes».

Es importante destacar en este punto que el criterio del Tribunal de Justicia es, en cierta medida, diferente al mantenido por el Tribunal Supremo español que postula que para que se declare la infracción y, consecuentemente, se estime la acción de indemnización de daños y perjuicios, es necesaria la previa o coetánea declaración de nulidad de la marca registrada posterior (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de abril y 29 de junio de 2012).

Es, sin duda, una diferencia que habrá que tener muy presente a la hora de afrontar el ejercicio de una acción judicial y, sobre todo, a la hora de valorar si resulta preferible el registro de una marca española o comunitaria. También cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo español, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, cambie su criterio. Esperemos acontecimientos.

Luis BAZ

6

El uso efectivo de una marca que sólo se utiliza como parte de una marca compuesta o en combinación con otra marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de abril de 2013, Levi's ([C-12/12](#)).

1. Hechos.

Levi Strauss & Co. ("Levi Strauss") presentó demanda por infracción de derechos de marca contra Colloseum Holding AG ("Colloseum") ante los tribunales alemanes en base, entre otros, a los siguientes registros de marca:

Marca comunitaria denominativa	Marca alemana mixta (nº 3)	Marca comunitaria de color (nº6)
LEVI'S		

Colloseum se opuso a la demanda interpuesta por Levi Strauss en base al uso insuficiente de la marca nº 6. Sin embargo, el órgano de primera instancia estimó la pretensión de Levi Strauss y, posteriormente, el tribunal de apelación desestimó el recurso interpuesto por Colloseum.

En el seno del recurso de casación, el *Bundesgerichtshof* anuló la sentencia de apelación y devolvió el asunto al tribunal de segunda instancia. No obstante, dicho tribunal desestimó nuevamente el recurso interpuesto por Colloseum y el asunto llegó una vez más al *Bundesgerichtshof*.

Habida cuenta los antecedentes del caso, el *Bundesgerichtshof* considera que existe un riesgo de confusión entre la marca nº 6 y los modelos de pantalón comerciali-

zados por Colloseum. Sin embargo, el tribunal alemán señala que el resultado del recurso de casación depende de la interpretación del artículo 15.1 del [Reglamento \(CE\) nº 40/94](#), en particular, de si una marca registrada que forma parte de otra marca y ha adquirido carácter distintivo por el uso de la otra marca, puede también ser objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 15.1 a través del uso de esa otra marca.

En estas circunstancias el tribunal alemán decidió suspender el procedimiento y elevar ante el TJ la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer si el requisito de uso efectivo de una marca, en el sentido del artículo 15.1 del Reglamento, puede cumplirse cuando una marca registrada, que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte, sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta o junto con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca.

2. Pronunciamientos.

La Sentencia comienza por recordar que, en relación con la adquisición del carácter distintivo de una marca con vistas a su registro, el TJ ha declarado ya que la adquisición de carácter distintivo puede resultar bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de

ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada y que, en ambos casos, basta con que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente cuál es el origen empresarial del producto o servicio designado por la marca cuyo registro se solicita (Sentencia de 7 de julio de 2005, *Nestlé*, [C-353/03](#)).

Pues bien, el Tribunal entiende que la conclusión alcanzada en la sentencia dictada en el asunto *Nestlé* es extensible al concepto de “uso efectivo”. En opinión del Tribunal, si es posible adquirir la protección como marca para un signo en virtud de un determinado uso que se hace de él, esa misma forma de uso debe poder garantizar el mantenimiento de tal protección. No obstante, el Tribunal puntualiza que, para que el uso se ajuste al concepto de “uso efectivo”, la marca que se utiliza como parte de una marca compuesta o en combinación con otra marca debe seguir percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate.

Tras el anterior razonamiento, el Tribunal concluye que *“el requisito de uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, puede cumplirse cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta*

de la que forma parte sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca.”

3. Comentario.

La Sentencia hace suyas las conclusiones alcanzadas en el asunto Nestlé en relación con la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de una marca y extiende su alcance a la interpretación del concepto de “uso efectivo” del artículo 15.1 del Reglamento.

La conclusión alcanzada por el Tribunal parece clara: una marca que sólo se utiliza como parte de una marca compuesta o en combinación con otra marca sí puede cumplir con el requisito de uso efectivo establecido en el artículo 15.1 del Reglamento. Sin embargo, existe un matiz que seguirá generando cierta incertidumbre: para que dicha marca sea objeto de un uso efectivo, el público relevante deberá percibirla como una indicación de origen del producto.

Ana **SANZ**

7

Marca gráfica utilizada como parte de una marca compuesta. La importancia del color utilizado por las marcas como factor a tener en cuenta al analizar la posible infracción. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2013, Specsavers [\(C 252/12\)](#).

1. Hechos.

La empresa Asda, propietaria de una cadena de supermercados del Reino Unido, lanzó una campaña publicitaria para productos de óptica dirigida contra el grupo Specsavers, que es una famosa cadena de ópticas del Reino Unido y a la vez el principal competidor de Asda. En el marco de esta campaña, Asda utilizó los eslóganes «Be a real spec saver at Asda» y «Spec savings at ASDA» y los siguientes logotipos:



Specsavers inició un procedimiento contra Asda ante *The High Court of Justice (England & Wales) (Civil Division)*, basado en la violación de las marcas comunitarias denominativas consistentes en la palabra SPECSAVERS y de las marcas comunitarias figurativas:



Dicho Tribunal consideró que Asda no había violado las marcas de Specsavers y además declaró la caducidad de la marca



por falta de uso. Specsavers interpuso recurso de apelación ante *The Court of*

Appeal (England & Wales) (Civil Division), que consideró que Specsavers estaba facultado para prohibir a Asda el uso de los eslóganes «*Be a real spec saver at Asda*» y «*Spec savings at Asda*» y del logotipo. En cambio, consideró que para pronunciarse sobre el aspecto del litigio principal relativo a la marca del logotipo sin el texto le era necesario plantear una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

Por una parte, le planteó si el uso de las marcas



podía implicar el uso de la marca



Por otra parte, le pidió que dilucidara si el mayor renombre del gráfico de color verde que Specsavers ha utilizado siempre para representar su logotipo



podía tenerse en cuenta a pesar de que dicha marca fue registrada en blanco y negro. Además, y también en relación con el

color, planteó al Tribunal si debía tenerse en cuenta el hecho de que el verde fuese también el color con el que los consumidores asociaban a la parte supuestamente infractora.

2. Pronunciamientos.

El Tribunal entiende que la utilización de la marca con logotipo sin texto con el signo denominativo SPECSAVERS superpuesto puede considerarse un uso efectivo de la marca con logotipo sin texto en sí misma, siempre que dicha marca figurativa conserve un carácter distintivo autónomo dentro del conjunto y las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquélla bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada. Esta conclusión no resulta desvirtuada por el hecho de que el signo denominativo SPECSAVERS y la combinación del logotipo sin texto con el signo denominativo SPECSAVERS superpuesto estén igualmente registrados como marcas.

Por otro parte, y con respecto a otra de las cuestiones planteadas, afirma el Tribunal que, cuando una marca no está registrada en color, pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, el color o colores

que un tercero utiliza para la representación de un signo que presuntamente viola dicha marca deben tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión o del aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Según el Tribunal, la circunstancia de que Asda utilizara un color similar al utilizado por el grupo Specsavers es un factor que debe tenerse en cuenta para determinar si puede declararse la existencia de un aprovechamiento indebido derivado del carácter distintivo o del renombre de la marca.

Por último, el Tribunal declara que el hecho de que una parte significativa del público consumidor también asociara mentalmente al presunto infractor precisamente con el mismo color que el que había utilizado el titular de la marca registrada es igualmente un factor que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión y del aprovechamiento indebido.

3. Comentario.

Esta sentencia favorece sin duda la posición de los titulares de marcas gráficas. Establece así que, cuando el elemento gráfico de una marca que contiene también una denominación es reconocido por los consumidores como una marca en sí misma, la inclusión del elemento denominativo no se considera una alteración del carácter distintivo de la marca registrada

y por tanto el uso de la marca con denominación sirve para evitar la caducidad, por falta de uso, de la marca consistente únicamente en el gráfico. Ello motiva que proceda analizar siempre la posible conveniencia de registrar marcas consistentes exclusivamente en el elemento gráfico de una marca incluso en aquellos casos en los que el elemento gráfico venga acompañado de la denominación en la marca que se está utilizando o se pretenda usar. Por una parte, una marca puramente gráfica siempre es una base más fuerte para atacar marcas visualmente similares; por otro lado, siempre que el gráfico tenga distintividad propia en el conjunto del signo, el uso de la marca que incluya tanto el gráfico como la denominación podría ser considerado como uso válido de la marca puramente gráfica.

Otro aspecto a destacar en la sentencia es que el Tribunal declare que el color en el que se habían utilizado las marcas confrontadas deba tenerse en cuenta en el análisis global del riesgo de confusión y de posible aprovechamiento indebido de la reputación ajena. En este caso, tanto la marca prioritaria como la supuestamente infractora utilizaban el color verde a la hora de presentarse en el mercado. Es más, en ambos casos el verde es el color corporativo que contribuye a identificarlas. Pues bien, el Tribunal afirma que el color debe ser tenido en cuenta al analizar

la presunta infracción. Pero no se pronuncia en el sentido de que el color aumente o disminuya el riesgo de confusión o el riesgo de aprovechamiento indebido, sino que establece que esa es una cuestión que habrá de ser analizada por el Tribunal nacional y remitente de la cuestión prejudicial (en este caso, *The Court of Appeal -England & Wales*). En conclusión, aunque una marca esté registrada en blanco y negro, el hecho de que tanto la marca prioritaria como la marca supuestamente infractora se estén utilizando con un color que los consumidores podrían asociar a un determinado origen empresarial es un factor que debe tenerse en cuenta al analizar el conflicto.

Fernando ILARDIA

8

El registro como marca de la particular imagen y disposición de un establecimiento. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, Apple ([C-421/13](#)).

1. Hechos.

Apple Inc. registró en 2010 en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos una marca tridimensional para “servicios de comercio al por menor en relación con ordenadores, programas informáticos, periféricos, teléfonos móviles, elementos electrónicos de consumo y sus accesorios, así como la demostración de productos a este respecto”, consistente en la representación de sus tiendas insignia mediante un dibujo multicolor:



El intento de Apple de extender la protección de la marca a Alemania a través del Arreglo de Madrid no tuvo, sin embargo, el mismo resultado. La oficina alemana de patentes y marcas procedió a su denegación en el entendimiento de que la representación de espacios destinados a la venta de productos de una empresa no es más que la representación de un aspecto esencial de los negocios de dicha empresa y que el consumidor no percibe esta disposición como una indicación del origen de los productos.

La resolución fue recurrida ante el Tribunal Federal de Patentes de Alemania que decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial.

El objeto de la cuestión prejudicial planteada fue, en primer lugar, conocer –en el contexto de los artículos 2 y 3 de la [Directiva 2008/95/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008- si la representación de la disposición de un espacio de venta por medio de un simple dibujo, en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones, puede registrarse como marca para los servicios con los que se pretende lograr que el consumidor adquiera los productos del titular de la solicitud de registro; y, en segundo lugar, en caso de respuesta afirmativa, si dicha presentación en la que se materializa un servicio puede asimilarse a la presentación del producto.

2. Pronunciamientos.

La Sentencia que se comenta recuerda, como punto de partida, que *“para poder constituir una marca, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe constituir un signo. En segundo lugar, el signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los «productos» o los «servicios» de una empresa de los de otras”*

(párrafo 17). Y añade que “no puede excluirse que la disposición de un espacio de venta representado visualmente mediante dicho signo permita identificar los productos o los servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada”.

El análisis de distintividad -que el Tribunal reserva para la autoridad competente- debe tener presente todos los aspectos y criterios que se emplean para cualquier otro tipo de signo, incluidos los productos o servicios designados y su percepción por parte del público pertinente.

Concluye la sentencia afirmando que *“un signo mediante el que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones (...), siempre que tales prestaciones no formen parte integrante de la comercialización de dichos productos”* (párrafo 26). Entre este tipo de prestaciones se podrían encontrar –apunta el Tribunal- las demostraciones de productos y seminarios que se realizan en las tiendas de Apple.

3. Comentario.

La Sentencia constituye un espaldarazo al esfuerzo económico y humano que en los últimos tiempos vienen realizando quienes pretenden que sus productos

y prestaciones se distingan de los de la competencia.

El registro como marca de aquellos espacios de venta que realmente sean diferentes, que se distingan en el mercado, supone una vía más para una protección que en los últimos tiempos parecía reservada a otras disciplinas como son la competencia desleal, los derechos de autor y los diseños y modelos.

Estamos, sin duda, ante una nueva oportunidad: el registro como marca de la imagen y disposición de un establecimiento. Es clave ahora el papel de los empresarios para innovar y ser originales en sus establecimientos; es clave también el papel de los profesionales que asesoran a estas empresas para que actúen con ética y rigor y traten de evitar el registro indiscriminado de este tipo de marcas; y, desde luego, va a ser clave también el papel de las oficinas nacionales que tendrán que poner coto al intento de proteger cualquier espacio de venta, al abrigo de esta sentencia.

Luis **BAZ**

9

Interpretación de los motivos de denegación de las marcas tridimensionales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2014, silla TRIPP TRAPP ([C-205/13](#)).

1. Hechos.

La compañía Stokke A/S (“Stokke”) es titular de un registro de marca tridimensional sobre una silla ajustable para niños denominada TRIPP TRAPP. La imagen de la silla es la siguiente:



La compañía alemana Hauck GmbH & Co. KG (“Hauck”) empieza a comercializar unas sillas para niños llamadas ALPHA y BETA que presentaban una apariencia muy similar a la de la silla TRIPP TRAPP. Ello lleva a Stokke a entablar una acción judicial contra la compañía alemana que fundamenta en derechos de autor y en el citado registro de marca tridimensional. Sus pretensiones son acogidas en primera instancia. Sin embargo, en apelación, Hauck formula reconvención solicitando la anulación de la marca TRIPP-TRAPP por incurrir ésta en la prohibición de registro relativa a los signos constituidos por la forma del producto. El tema acaba llegando ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, quien decide suspender el procedimiento y plantear al TJ varias cuestiones relativas a la interpretación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 3.1.e) de la [Directiva sobre marcas](#).

2. Pronunciamientos.

La primera de las cuestiones examinadas por el TJ se refiere a la prohibición relativa a *“la forma impuesta por la naturaleza del producto”*. A este respecto, el TJ señala que dicha causa de denegación se aplicará no sólo a los signos constituidos exclusivamente por formas indispensables para la función del producto, sino también a aquellos signos cuyas características esenciales sean inherentes a la función genérica del producto. El TJ matiza que la prohibición que nos ocupa no entrará en juego cuando la marca reivindique un segundo o tercer elemento (p. ej. un elemento de fantasía) que no sea inherente a la función del producto y que desempeñe un papel esencial.

En segundo lugar, el TJ se pronuncia sobre la prohibición relativa a *“la forma que da valor sustancial al producto”*. La sentencia afirma que la apreciación de esta causa de denegación no debe limitarse a la forma de productos que tengan exclusivamente un *“valor artístico u ornamental”*, sino que también podrá apreciarse en aquellos signos que, además del elemento estético, presenten otras características que puedan conferir al producto otros valores sustanciales (p. ej. la naturaleza del producto, la especificidad de la forma, la diferencia de precios, etc.). Asimismo, señala que la percepción de la forma del producto por parte del público destina-

rio de los productos, si bien es un factor que puede tenerse en cuenta, no es un elemento decisivo para poder apreciar la concurrencia de esta prohibición.

Por último, la sentencia analiza si los tres supuestos de prohibición contemplados en este precepto de la Directiva pueden aplicarse de forma combinada entre sí. El TJ niega esta posibilidad. El Tribunal afirma que los tres supuestos tienen carácter autónomo siendo irrelevante que un signo pueda subsumirse en más de uno, por cuanto bastaría que uno de dichos supuestos entre en juego para que se aplique la prohibición de registro prevista en el precepto.

3. Comentario.

La sentencia que nos ocupa propone una interpretación rigurosa de las prohibiciones relativas a las marcas tridimensionales. El TJ confirma que las causas de denegación que nos ocupan persiguen impedir que la marca otorgue a su titular un monopolio sobre las características funcionales de los productos y aplica un test para la apreciación de la distintividad severo y estricto.

Enrique **ARMIJO CHÁVARRI**

10

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

1. Hechos.

El Tribunal de Justicia resuelve una cuestión prejudicial planteada por un tribunal húngaro sobre la eficacia territorial del renombre de una marca comunitaria a efectos del artículo 4, apartado 3, de la [Directiva 2008/95](#) (denegación de una solicitud de marca por su incompatibilidad con una marca comunitaria renombrada anterior para distintos productos).

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

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

2. Pronunciamientos.

El tribunal dicta una sentencia bien estructurada en la que afirma con nitidez lo siguiente:

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

3. Comentario.

El Tribunal señala con claridad que la marca comunitaria renombrada anterior

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

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

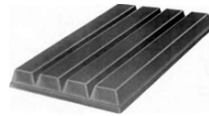
José Ignacio **SAN MARTÍN**

11

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

1. Hechos.

Nestlé solicitó ante la Oficina de Marcas británica el registro como marca de la forma de los chocolates Kit Kat:



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

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

La primera de esas características, según la Oficina británica, constituía una forma

que resultaba de la propia naturaleza de los productos solicitados (con excepción de los pasteles y la pastelería), y las otras dos eran necesarias para obtener un resultado técnico.

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

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Justicia examina en primer lugar la cuestión relativa a la posible aplicación acumulativa de la prohibición de registro de los signos consistentes en la forma del producto cuando esa forma viene impuesta por la naturaleza del producto y cuando es necesaria para obtener un resultado técnico. A juicio del Tribunal, es irrelevante el hecho de que una forma pueda incurrir simultáneamente en varias de las causas de denegación, siendo suficiente para denegar el registro con que una sola de esas causas se aplique plenamente a la forma en cuestión.

En segundo lugar, el Tribunal resuelve la cuestión sobre si la prohibición de registro de las formas necesarias para la obtención de un resultado técnico se refiere únicamente al modo en que funciona el producto o si se aplica también al modo en que se fabrica. El TJ considera que el punto de vista relevante al respecto es el del consumidor, para quien las funcionalidades del producto son determinantes,

pero no así las modalidades de fabricación. Por tanto, interpreta que la prohibición no se aplica al modo en que se fabrica el producto.

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

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

3. Comentario.

En relación a la primera cuestión, el TJ reitera la doctrina fijada en la reciente sentencia *Hauck*, [C 205/13](#) (el caso de la silla Tripp-Trapp), en el sentido de que las tres causas particulares de prohibición de registro de las formas de los productos

tienen carácter autónomo y son de aplicación independiente. Como explica el Abogado General en sus [conclusiones](#), lo que el TJ excluyó en la sentencia *Hauck* fue la posibilidad de aplicar de forma combinada las tres diferentes causas de denegación, pero no la de aplicarlas de manera *acumulada*, siempre que al menos una sola de ellas afecte *plenamente* al signo en cuestión.

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



Para resolver esta cuestión, el TJ se apoya en el criterio seguido en las sentencias *Nestlé*, [C 353/03](#), y *Colloseum Holding*, [C 12/12](#), conforme al cual para que una marca adquiriera carácter distintivo a través del

uso no es preciso que haya habido un uso aislado de la misma, sino que admite su uso como parte de otra marca o en combinación con ella. Pero pesa sobre el titular de la marca la carga de probar que la marca por sí misma -sin las otras marcas con las que se ha usado en el mercado- es distintiva.

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

Carlos **MORÁN**

12

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

1. Hechos.

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

Breiding interpuso una acción de infracción contra el señor Hassan en relación con el uso del signo Arktis en edredones de plumas, que fue estimada en primera instancia. El señor Hassan interpuso recurso cuestionando la capacidad de Breiding para ejercitar la acción de infracción de la marca de la Unión, al no haberse inscrito la licencia conforme a lo exigido por el artículo 23.1 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

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

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Justicia comienza admitiendo que el precepto en cuestión, leído aisladamente, podría interpretarse en el sentido de que el licenciatario no puede, si la licencia no se ha inscrito en el registro, hacer valer los derechos conferidos por la

misma frente a terceros, lo que incluiría a los infractores de la marca.

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

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

3. Comentario.

La cuestión de la posible exigencia de inscripción de la licencia sobre una marca para que el licenciatario pueda ejercitar en su propio nombre las acciones de infracción de la misma ha encontrado tradicionalmente respuestas divergentes en las jurisdicciones nacionales de los Estados miembros. En España la posición de nuestros tribunales ha sido la de imponer

esa exigencia, desestimando las acciones ejercitadas por los licenciarios no inscritos. En particular, en relación con las marcas de la Unión, la Audiencia Provincial de Alicante, actuando en su función de Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, había resuelto en este sentido en reiteradas ocasiones (por ejemplo, en sus sentencias de 23 de enero de 2009 ([ECLI:ES:APA:2009:425](#)), 22 de enero de 2013 ([ECLI:ES:APA:2013:291](#)) y 30 de enero de 2014 ([ECLI:ES:APA:2014:246](#)).

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

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

Disposición adicional primera de la Ley de Marcas española.

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

Carlos **MORÁN**

fig 4



13

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

1. Hechos.

La compañía alemana *combit Software*, titular de unos registros de marca alemana y de la Unión Europea “COMBIT”, demandó a la compañía israelí *Commit Business Solutions* ante los tribunales alemanes, por la infracción de esas marcas cometida mediante la comercialización de programas informáticos bajo la marca “COMMIT”, que podían adquirirse desde Alemania a través de su página web. *fig 4*.

En primera instancia, el *Landgericht Düsseldorf* desestimó la petición principal consistente en la orden de cese del uso del signo “COMMIT” en toda la Unión Europea, pero estimó la petición subsidia-ria de orden de cese del uso del signo en Alemania.

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

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

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Justicia responde a las cuestiones planteadas considerando en primer lugar que cuando exista riesgo de confusión en una parte del territorio de la Unión Europea –en el caso examinado, en la parte de lengua alemana de la Unión– debe declararse la existencia de una violación de la marca de la Unión, aunque en otros territorios de la Unión no exista ese riesgo.

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

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

3. Comentario.

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

En punto a la orden de cese derivada de esa declaración de infracción y la posibilidad de limitar su ámbito territorial, el TJ encuentra apoyo en la doctrina enunciada en su anterior sentencia de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, [C-235/09](#). En esa sentencia el Tribunal de Justicia había resuelto que una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de

intento de violación dictada por un tribunal de marcas de la Unión Europea debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión. Ahora bien, establecía la salvedad -apartado 48 de la sentencia- de que el demandado acreditara que el uso del signo infractor no podía menoscabar, especialmente por motivos lingüísticos, las funciones de la marca en una parte del territorio de la Unión, en cuyo caso el tribunal de marca de la Unión debía limitar el alcance territorial de la prohibición que impusiera.

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

Carlos **MORÁN**

fig 5



14

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

1. Hechos.

El 24 de enero de 2011 D. Salvador Benjumea Bravo de Laguna solicitó el registro de marca de la Unión Europea núm. 009679093 SHOWER GREEN, figurativa, que fue concedida por la EUIPO –en aquel momento, OAMI– el 29 de agosto de 2011. *fig 5*.

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

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

La sentencia fue recurrida en apelación ante el Tribunal de Marcas de la Unión Europea, que estimó parcialmente el recurso en lo que se refiere a la acción reivindicatoria, aplicando la ley española y decla-

rando la titularidad del actor del registro de marca objeto del pleito. Siguiendo la doctrina de una sentencia previa, consideró que en virtud de la remisión a las normativas nacionales contenida en el art. 16 del Reglamento núm. 207/2009, el artículo 2.2 de la Ley de Marcas española puede ser aplicado en los supuestos de registros de marca de la Unión cuyo titular esté domiciliado en España. Para la Audiencia Provincial de Alicante, la solicitud se había realizado con fraude de los derechos del demandante.

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

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Justicia comienza recordando que, de acuerdo con el art. 16 del Reglamento núm. 207/2009, la marca de la Unión como objeto de propiedad se considera en su totalidad y para el conjunto de la Unión como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual el titular tenga su sede, su domicilio o, en su defecto, un establecimiento.

El art. 18 del citado Reglamento permite al titular de una marca ejercitar una acción reivindicatoria frente al agente o representante que solicita el registro de la misma sin autorización. Como consecuencia, la

acción reivindicatoria ejercitada con base en los motivos establecidos en este precepto se va a regir en exclusiva por el Reglamento núm. 207/2009. Otros supuestos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo y carecen, por tanto, de regulación específica en la norma.

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

3. Comentario.

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

De esta forma, se ha dotado de una mayor protección jurídica a perjudicados cuyos derechos sobre una marca se hu-

bieran visto menoscabados por la actuación fraudulenta o por la infracción legal o contractual por parte de un tercero, al menos en aquellos casos en que la normativa nacional aplicable sea la Ley de marcas española, que configura la acción para este tipo de supuestos en su art. 2.2.

En la actualidad, con la derogación del Reglamento núm. 207/2009 debido a la entrada en vigor del [Reglamento \(UE\) 2017/1001](#) de marca de la Unión Europea, las previsiones contenidas en los antiguos art. 16 y 18, se encuentran comprendidas en los nuevos art. 19 y 21, respectivamente, por lo que la ampliación de la protección en supuestos de reivindicación de la propiedad no se ha visto alterada por la vigencia de la nueva normativa.

Patricia **GARCÍA**

15

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

1. Hechos.

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

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



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

o la forma que dé un valor sustancial al producto.

2. Pronunciamientos.

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

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

A este respecto, ha de precisarse que, si bien la forma del producto o de una parte

del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue mediante el registro de la marca no es la protección de dicha forma, sino únicamente la de la aplicación de un color en un lugar específico del producto.

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

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

A la luz de las consideraciones anteriores, la sentencia responde a la cuestión prejudicial planteada señalando que el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la [Directiva 2008/95](#) debe interpretarse en

el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido de esta disposición.

3. Comentario.

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

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

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

Antonio **CASTÁN**

16

Marca contraria a las buenas costumbres. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2020, FACK JU GÖHTE ([C-240/18 P](#)).

1. Hechos.

CONSTANTIN FILM PRODUKTION GmbH solicitó el 21 abril 2015 la marca de la Unión Europea Fack ju Göhte (denominativa) para distinguir productos y servicios correspondientes a las clases 3, 9,14,16,18,21,25,28,30,32,33,38 y 41. Debe tenerse en cuenta, además, que esta denominación se corresponde con el título de una comedia cinematográfica alemana de gran éxito en 2013, con otras versiones también exitosas en 2015 (Fack ju Göhte 2) y 2017 (Fack ju Göhte 3)

La EUIPO denegó la marca mediante resolución de 25 de septiembre de 2015 al entender el examinador que la primera parte de la denominación “Fack ju” (en alemán) se corresponde, a la hora de pronunciarse, con la expresión inglesa “Fuck you” (traducida en español como “jódete”). Por ello, resultaba contraria al orden público y buenas costumbres y era de aplicación el artículo 7.1.f) del [Reglamento nº 207/2009](#). La decisión del examinador fue refrendada por la Sala de Recursos de la EUIPO mediante resolución de 1 de diciembre de 2016.

El recurso interpuesto por CONSTANTIN FILM ante el TG fue desestimado por la sentencia de 24 de enero de 2018 ([T-69/17](#)) [texto no disponible en español]. Los argumentos utilizados por el TG para

desestimar el recurso pueden sintetizarse de la siguiente manera:

- a) La expresión “fuck you” (pronunciación en inglés de “fack ju”) tiene un carácter vulgar y ofensivo y es percibida por el público pertinente (alemán y austriaco) como intrínsecamente vulgar y ofensiva tratándose de una marca manifiestamente obscena y contraria a las buenas costumbres.
- b) La inclusión del nombre Göthe (alusiva al nombre de un escritor respetado como Johan Wolfgang von Goethe) no atenúa el carácter vulgar de la expresión “fack ju” sino que agrava la situación pues implica un insulto póstumo al escritor de manera degradante y vulgar.
- c) La circunstancia relativa a la fama del film no tiene una incidencia favorable para la concesión de la marca ya que el público no percibe necesariamente las marcas y los títulos de las películas de la misma manera: i) La finalidad del Derecho de marcas es garantizar una competencia no falseada y no la libertad de expresión; ii) El título de una película sirve para distinguir una obra artística de otra y para designar su contenido actuando al mismo tiempo como una manifestación de la libertad de expresión y de la libertad artística.

2. Pronunciamientos.

Interpuesto el oportuno recurso de casación, el TJ lo estima en su sentencia de 27 de febrero de 2020 ([C-240/18 P](#)) y anula las decisiones del TG y la Sala de Recursos. A la hora de establecer su fallo el TJ parte de los siguientes principios:

- a) No basta que una denominación resulte de mal gusto para denegar una marca. Por otra parte, el concepto de las buenas costumbres debe referenciarse a valores y normas morales fundamentales que pueden evolucionar a lo largo del tiempo y variar en el espacio, y deben determinarse con arreglo al consenso social predominante en cada sociedad en el momento de la evaluación. A efectos de dicha apreciación, se debe tener en cuenta el contexto social, incluidas, en su caso, las características culturales, religiosas o filosóficas que le son propias, con el fin de evaluar, de manera objetiva, lo que la mencionada sociedad considera moralmente aceptable en ese momento;
- b) La percepción de una marca como contraria a las “buenas costumbres” no debe realizarse en abstracto y requiere un análisis de todos los elementos propios del caso con el fin de determinar de qué modo, el público pertinente (una persona razonable con una sensi-

bilidad y tolerancia medias) percibe un signo de este tipo;

El TJ parte de estos principios y critica las decisiones de los Órganos inferiores afirmando que el TG no podía limitar su examen a una mera apreciación abstracta de la denominación “fack ju” y de la expresión inglesa a la que pueda asociarse la misma. Por el contrario, el TJ entiende que el TG tenía que haber valorado, por ejemplo, la circunstancia de que se trataba del título de una película que no parecía haber suscitado especial controversia entre el público de habla alemana.

El TJ desarrolla este argumento y manifiesta que el signo denominativo «Fack Ju Göhte» corresponde al título de una comedia cinematográfica alemana, producida por la recurrente, que fue uno de los mayores éxitos cinematográficos del año 2013 en Alemania y que fue vista por varios millones de personas cuando se estrenó. Y en este aspecto, el TJ concluye que *“si bien el éxito de una película no permite demostrar automáticamente la aceptación social de su título y de un signo denominativo epónimo, no es menos cierto que se trata, como mínimo, de un indicio de tal aceptación, que debe apreciarse a la luz de todos los elementos pertinentes del caso para establecer, de manera concreta, la percepción de ese signo cuando es usado como marca”*.

Estas circunstancias llevan al TJ a entender que el TG no había fundamentado correcta y suficientemente la denegación de la marca Fack ju Göhte de tal manera que anula las resoluciones denegatorias de la misma.

Y para completar sus argumentos el TJ destaca el papel relevante que debe otorgarse al principio de la libertad de expresión en el Derecho de marcas. A tal efecto señala: *“Por último, cabe añadir que, contrariamente a lo que señala el Tribunal General en el apartado 29 de la sentencia recurrida, a tenor del cual «existe, en el ámbito del arte, de la cultura y de la literatura, una preocupación constante por preservar la libertad de expresión que no existe en el ámbito de las marcas», la libertad de expresión, que se recoge en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha de ser,..., tenida en cuenta en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Esta conclusión es corroborada además tanto por el considerando 21 del Reglamento 2015/2424, que modificó el Reglamento n.º 207/2009, como por el considerando 21 del Reglamento 2017/1001, los cuales inciden expresamente en la necesidad de aplicar esos Reglamentos de manera que se garantice el pleno respeto de las libertades y de los derechos fundamentales, en particular de la libertad de expresión”* (apartado 56).

3. Comentario.

No cabe duda de que la sentencia recaída en el caso Fack ju Göhte puede tener una influencia importante en las resoluciones que en el futuro se tomen a la hora de aplicar el actual artículo 7.1.f) del [Reglamento n° 2017/1001](#) sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) y, en consecuencia, en el análisis que debe realizarse de las marcas que puedan ser contrarias a las buenas costumbres (y por extensión al orden público). En este sentido, la sentencia comentada puede incidir en varios aspectos entre los cuales destacaremos el referente al juego que puede dar el principio de la libertad de expresión en el Derecho de marcas.

De esta manera, la sentencia revela que el TJ se alinea con las tesis – imperantes ya en otras jurisdicciones como la de Estados Unidos de América- que mantienen que, a la hora de analizar la prohibición de registrar marcas por ser contrarias a las buenas costumbres, deberá tenerse en cuenta el principio de la libertad de expresión.

Ciñéndonos a la Unión Europea, hay que partir de la base de que el principio de libertad de expresión es aplicable a las actividades empresariales y comerciales según ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, este Alto Tribunal Europeo mantiene, desde déca-

das, que la libertad de expresión ampara a la actividad publicitaria. Por ello, no debe extrañar que la tendencia actual vaya en la dirección de aceptar esa mayor injerencia del principio de la libertad de expresión en la actividad comercial.

Esta tendencia se aprecia también en el Derecho de marcas y, particularmente, se plasma en el Considerando 27 de la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) de Marcas y el Considerando 21 del [RMUE](#), que incluyen a la libertad de expresión como una limitación impuesta a los titulares de marcas por el uso que terceros puedan realizar de la misma con fines literarios, artísticos, de parodia etc.

El TJ hace una mención a tal circunstancia en la sentencia comentada al indicar que el Considerando 21 del RMUE reconoce tal principio. No obstante, podemos señalar que el supuesto del Considerando 21, sirve para garantizar la libertad de expresión en el contexto de la utilización de la marca en una obra artística, intelectual, de crítica etc. y, en principio, hay que ponerla en relación con el artículo 14 RMUE (limitación de los efectos de una marca de la Unión), y no con el artículo 7.1.f) RMUE. En todo caso, lo realmente importante, es que el TJ ha reconocido claramente la inclusión del principio de la libertad de expresión en el Derecho de marcas y, particularmente, en relación con la prohibición de registro

de marcas contrarias a las buenas costumbres.

Asimismo, la doctrina sentada por esta sentencia puede traer como consecuencia un cambio en la forma de abordar este tema. Así, frente a la reiterada posición negatoria mantenida hasta este momento por diversas sentencias del TG, ahora se alza la tesis del TJ aclarando que también en la Unión Europea el principio de la libertad de expresión se debe tener en cuenta a la hora de analizar la prohibición de registro de marcas contrarias a las buenas costumbres. Esta afirmación puede llevar a una aplicación menos estricta de la prohibición que, incluso, puede ser trasladable a otros tipos de marcas, como pudiera ocurrir con aquellas que –por su naturaleza comunicativa– se podría argumentar para la defensa de su registrabilidad el amparo en el principio de libertad de expresión comercial que– como ya se ha manifestado– ampara a la publicidad.

Jesús GÓMEZ MONTERO

17

Reconocimiento de la facultad del titular de una marca caducada por falta de uso de solicitar una indemnización de daños por infracción. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2020, Cooper International Spirits [\(C-622/18\)](#).

1. Hechos.

La sentencia resuelve una cuestión prejudicial que traía causa de una acción por violación ante los tribunales franceses de la marca SAINT GERMAIN para bebidas alcohólicas, ejercitada por su titular contra unas empresas que elaboraban y distribuían un licor denominado “St-Germain”. En un procedimiento paralelo la marca había sido caducada por falta de uso, pero el demandante mantuvo su pretensión de reclamar daños y perjuicios por el periodo anterior no afecto a la caducidad.

En concreto, la marca se había registrado en mayo de 2006 y su caducidad se declaró por sentencia de 28 de febrero de 2013, que retrotrajo los efectos de la declaración al 13 de mayo de 2011, es decir, cinco años después de la concesión. Por tanto, la marca nunca había sido usada. A pesar de ello, la demandante reclamó la indemnización de daños por el periodo anterior a la caducidad y no cubierto por la prescripción, entre el 8 de junio de 2009 y el 13 de mayo de 2011.

En el Derecho francés los efectos de la declaración de caducidad están regulados en estos términos: *“caducarán los derechos del titular de una marca que, sin justa causa, no haga un uso efectivo de ella para los productos y servicios comprendidos en el registro durante un periodo ininterrumpido de cinco años. La caducidad surtirá*

efectos en la fecha de la expiración del período de cinco años previsto en el párrafo primero del presente artículo y tendrá un efecto absoluto”.

En estas circunstancias, la *Cour de Cassation* francesa planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia para que se pronunciase acerca de si el titular de una marca, que no la ha explotado nunca y cuyos derechos sobre esta han caducado tras la expiración del plazo de cinco años legalmente establecido, puede alegar haber sufrido un menoscabo a la función esencial de su marca y solicitar, en consecuencia, la reparación de un perjuicio debido al uso hecho por un tercero de un signo idéntico o similar durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca.

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar que la Estado Miembro la fijación de los efectos de la declaración de caducidad. En consecuencia, una norma nacional que establezca el *dies a quo* a partir de la fecha en que se cumpla el periodo de cinco años sin uso no contraviene el Derecho de la Unión. Si esto es así, nada obsta para que se pueda ejercitar una acción por violación de derechos de marca por hechos realizados durante ese periodo, con el consiguiente pedimento de daños si la legislación nacional lo permite.

No obstante, por lo que respecta a la liquidación de los daños y perjuicios, el Tribunal precisa que la [Directiva 2004/48](#) sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual advierte que la indemnización deberá ser «*adecuada a los daños y perjuicios efectivos que [el titular de la marca] haya sufrido como consecuencia de la infracción*». Por tanto, aunque la falta de uso de una marca no se opone, en sí misma, a una indemnización relacionada con la comisión de hechos constitutivos de violación de marca, a juicio del Tribunal esa circunstancia es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta para determinar la existencia y, en su caso, el alcance del perjuicio sufrido por el titular y, por tanto, el importe de los daños y perjuicios que este puede eventualmente reclamar.

3. Comentario.

El Tribunal de Justicia ya había aclarado en su sentencia de 21 de diciembre de 2016, *Länsförsäkringar*, [C-654/15](#), que el derecho de exclusiva del titular de una marca registrada puede hacerse efectivo frente a terceros sin necesidad de que la marca haya sido usada, cuando la acción se ejercite dentro del plazo de gracia de los cinco años siguientes al registro.

Pues bien, en esta sentencia el Tribunal va un paso más allá y confirma la posibilidad de que las legislaciones nacionales

permitan que un titular de un registro de marca nacional, que haya caducado por no haberla utilizado nunca, pueda a pesar de todo reclamar una indemnización de daños por la violación de la marca durante el periodo de tiempo en que el registro estuvo en vigor. Ahora bien, con un matiz importante, puesto que la falta de uso deberá ser tenida en cuenta como una circunstancia relevante a la hora de la fijación de la cuantía de la indemnización.

En cuanto a las consecuencias de esta sentencia en nuestro país, hay que recordar que los efectos de la caducidad de marcas están regulados en el [artículo 60](#) de la Ley española de Marcas como sigue: *“La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvencción, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.”*. Esta norma en realidad reproduce lo dispuesto en el artículo 62 del [Reglamento \(UE\) 2017/1001](#), por lo que la situación para las marcas de la Unión Europea es idéntica.

Por tanto, siempre que la persona que inste la caducidad lo solicite, en España también es posible que la declaración de

caducidad se retrotraiga al momento en que se cumplieron los cinco años de falta de uso de la marca. Aun así, el titular de la marca podría reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos si la infracción de su marca se cometió en un periodo al que no alcance la declaración de caducidad. Queda por ver, no obstante, cómo valorarán los tribunales españoles esa indemnización.

Carlos **MORÁN**

**Derechos de Autor,
Sociedad
de la Información,
Internet**

18

Identificación del usuario de la dirección IP en un proceso civil sobre vulneración de derechos de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2012, Bonnier [\(C-461/10\)](#).

1. Hechos.

La editora Bonnier Audio, titular de los derechos exclusivos de reproducción, edición y puesta a disposición del público de 27 obras en formato de audiolibros, solicita de un Tribunal sueco frente a la compañía ePhone, proveedor de acceso a Internet, un requerimiento judicial de comunicación del nombre del usuario y la dirección IP desde la que presuntamente se transmitieron los archivos de estas obras mediante un servidor FTP (*"file transfer protocol"*) para intercambio. El proveedor, ePhone, se opuso a dicha pretensión alegando que el requerimiento era contrario a la [Directiva 2006/24](#) sobre protección de datos por tratarse, básicamente, de un litigio civil.

2. Pronunciamientos.

La sentencia comienza por recordar que la comunicación que solicita Bonnier Audio (la identificación de un abonado o usuario de Internet) constituye un tratamiento de datos de carácter personal que se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de la [Directiva 2002/58](#). Al mismo tiempo apunta que la pretensión de que se comuniquen estos datos personales con el fin de garantizar la efectiva protección de los derechos de autor se inscribe dentro del ámbito de aplicación de la [Directiva 2004/48](#) sobre ampliación de los medios de tutela.

A continuación, la sentencia recuerda que sobre la colisión entre ambas Directivas ya tuvo ocasión de pronunciarse el Tribunal en su sentencia *Promusicae* de 2008 ([C-275/06](#)). En esta sentencia el Tribunal declaró que la interpretación conjunta de ambas Directivas *no se opone, pero tampoco obliga*, a que los Estados miembros establezcan una obligación de transmitir a particulares datos personales para permitir ejercer acciones ante la jurisdicción civil contra las infracciones de derechos de autor. El Tribunal añadió que, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno, los Estados miembros debían procurar interpretar ambas Directivas de forma que garantizarasen un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales a que se refieren.

A partir de ahí la sentencia examina la normativa interna de Suecia para señalar que conforme a la misma un requerimiento judicial de comunicación de los datos en cuestión puede ser emitido siempre que existan indicios reales de vulneración de un derecho de propiedad intelectual sobre una obra, que los datos solicitados puedan facilitar la investigación de la vulneración del derecho de autor y que el fin perseguido por dicho requerimiento sea más importante que el daño o perjuicio que se puedan causar a la persona afectada o a otros intereses contrapuestos. Para el Tribunal, por lo tanto, “dicha normativa

permite al órgano jurisdiccional nacional que conozca de una acción por la que se solicite un requerimiento judicial de comunicación de datos de carácter personal, ejercitada por una persona legitimada, ponderar, en función de las circunstancias de cada caso y con la debida observancia de las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad, los intereses contrapuestos existentes” La sentencia añade “*En tales circunstancias, debe considerarse que esa normativa puede, en principio, garantizar el justo equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual, de que gozan los titulares de derechos de autor, y la protección de los datos personales a la que tiene derecho un abonado a Internet o un usuario de Internet”*.”

La sentencia, en conclusión, declara que “La [Directiva 2006/24/CE](#), sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación de una normativa nacional, basada en el artículo 8 de la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que, a efectos de la identificación de un abonado a Internet o de un usuario de Internet, permite que se requiera judicialmente a un proveedor de acceso a In-

ternet para que comunique al titular de un derecho de autor o a su causahabiente la identidad del abonado a quien se ha asignado una determinada dirección IP que supuestamente ha servido para la vulneración de dicho derecho, puesto que tal normativa es ajena al ámbito de aplicación ratione materiae de la Directiva 2006/24”.

3. Comentario.

Sin que esta sentencia pueda considerarse un cambio de rumbo del TJ en lo tocante a la posibilidad de requerir a un proveedor de acceso a Internet los datos que identifican al titular de una dirección IP para ejercitar la correspondiente acción civil por vulneración de derechos de autor, lo cierto es que sí arroja una luz sobre las tinieblas que parecían haberse extendido en esta materia después de la sentencia Promusicae. Es claro, a partir de ahora, que la normativa nacional puede establecer la obligación de transmitir los datos personales para permitir el ejercicio de una acción ante la jurisdicción civil, siempre que dicha normativa permita al órgano jurisdiccional ponderar los intereses contrapuestos en cada caso. Queda por ver si, a falta de una disposición nacional expresa, la petición podría ampararse tan solo en la Directiva 2004/48 o si la sentencia justificaría un cambio legislativo en aquellos países que no contemplan explí-

citamente tal posibilidad o que se oponen a la misma.

Antonio CASTÁN

19

Reventa de licencias de uso de programas de ordenador.

Agotamiento del derecho de distribución.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2012, UsedSoft ([C-128/11](#)).

1. Hechos.

UsedSoft es una compañía alemana que se dedica a comercializar licencias de segunda mano de *software* que adquiere previamente de licenciatarios legítimos que, o bien ya no desean seguir haciendo uso de tales programas, o bien adquirieron licencias para un número de usuarios mayor del que efectivamente necesitaban. Entre los productos ofertados se encuentran varias licencias ya utilizadas de programas desarrollados por Oracle, concretamente *software* de bases de datos. Estas licencias permiten a los nuevos adquirentes, o bien descargarse el programa desde la página web de Oracle, o, en el caso de disponer previamente de una copia del mismo, realizar nuevas copias para instalarlas en otras estaciones de trabajo. Oracle, como autor de los programas de ordenador controvertidos y titular de derechos sobre los mismos, considera que la actividad de UsedSoft y de sus clientes menoscaba su derecho exclusivo de reproducción, en la medida en que en los contratos de licencia se contempla una cesión del derecho de uso de carácter intransmisible. UsedSoft, sin embargo, alega que la primera cesión del derecho de uso llevada a cabo por parte de Oracle dentro de la Unión Europea agota su derecho de distribución, de modo que las sucesivas reventas del programa son plenamente legítimas. El asunto llega al

Bundesgerichtshof, que plantea una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJ encaminadas a dilucidar si, conforme a lo establecido en las [Directivas 2009/24/CE](#) sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, y [2001/29/CE](#), 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, las acciones de UsedSoft y de sus clientes quedan amparadas por el principio de agotamiento del derecho de distribución.

2. Pronunciamientos.

El artículo 4, apartado 2º de la Directiva 2009/24/CE establece que *“la primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia (...)”*. Pues bien, lo primero que ha de determinarse es si la descarga de Internet de una copia de un programa de ordenador autorizada en virtud de un contrato de licencia que confiere, a cambio de precio, un derecho de uso indefinido sobre el mismo, puede considerarse una “venta” en los términos del citado precepto. Considera el TJ a este respecto que el término “venta” ha de ser interpretado en sentido amplio, de manera que las operaciones referidas puedan quedar perfectamente encuadradas dentro del mismo, siendo indiferente que la copia del programa de

ordenador haya sido puesta a disposición del cliente para su descarga desde una página web o mediante un soporte material, como pueda ser un CD-ROM o un DVD. De lo contrario, el artículo 4.2 carecería de eficacia útil, pues bastaría con calificar el contrato como “licencia de uso” y no como “venta” para soslayar la regla del agotamiento.

Sucede, sin embargo, que el agotamiento derecho de distribución, tal y como es preceptuado en la Directiva 2001/29/CE, se refiere exclusivamente a soportes tangibles, estableciéndose expresamente en el considerando 29 de la misma que “el problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios y en particular de los servicios en línea” y que *“a diferencia del CD-ROM o CD-I, en los que la propiedad intelectual está incorporada un soporte material, esto es, una mercancía, cada servicio en línea es, de hecho, un acto que debe quedar sujeto a autorización (...)”*. Frente a ello, el TJ afirma que la Directiva 2009/24/CE ha de considerarse *lex specialis* en relación a la Directiva 2001/29/CE, y que, en todo caso, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, letra a) de esta última, en el que se establece que las disposiciones comunitarias vigentes relacionadas con la protección jurídica de los programas de ordenador no quedarán afectadas por la Directiva. Según el Tribunal, la voluntad del legislador comunitario es la de asi-

milar, a efectos de la protección prevista en la Directiva 2009/24/CE, las copias materiales e inmateriales, pues desde un punto de vista económico la misma función cumple la venta de un programa de ordenador en soporte CD-ROM o DVD que la que se realiza a través de la descarga desde una página web. Por ello, a la luz del principio de igualdad de trato, el artículo 4.2 de la Directiva 2009/24/CE debe interpretarse en el sentido de que el agotamiento del derecho de distribución surte efecto tras la primera venta de una copia de un programa de ordenador en la Unión por el titular de derechos o con su consentimiento, al margen de si se trata de una distribución en soporte tangible o intangible y pese a la existencia de disposiciones contractuales que prohíban la subcesión del derecho de uso.

En consecuencia con lo anterior, los sucesivos adquirentes de la copia del programa de ordenador deberán considerarse adquirentes legítimos y podrán llevar a cabo todos los actos que sean necesarios para la utilización del programa de ordenador, tal y como prevé el artículo 5.1 de la Directiva de programas.

No obstante, subraya el Tribunal la importancia de que, al efectuar la reventa, la primera copia sea destruida o se haga inutilizable, pues de lo contrario se estaría incurriendo en una vulneración del derecho exclusivo del titular a la reproducción

de su programa de ordenador. No puede soslayarse el hecho de que cada licencia se otorga para un número determinado de usuarios, sin que sea posible “partirla” de manera que dé cobertura a número mayor del pactado. A estos efectos, el titular de derechos podrá asegurarse con todos los medios técnicos a su alcance de que la copia de la que aún dispone el vendedor se haga inutilizable.

3. Comentario.

La presente resolución constituye un importantísimo precedente en el ámbito de los programas de ordenador, pues redefine el concepto de agotamiento del derecho de distribución para este tipo de obras. Con esta sentencia, el TJ equipara la comercialización de software a través de descargas *on line* a su venta en soporte material, lo que rompe con las tradicionales definiciones de “distribución” y “puesta a disposición del público” contenidas en la Directiva 2001/29/CE. Ello implica, entre otras cosas, que los titulares de derechos sobre programas de ordenador no podrán ya invocar la intransmisibilidad de las licencias de uso que otorguen en el ámbito de la Unión Europea, pues su derecho se habrá agotado con la primera venta, sea cual sea el medio, tangible o intangible, por el cual el usuario legítimo haya accedido al *software*.

Patricia MARISCAL

20

Competencia judicial internacional en materia de infracciones de derechos de autor cometidas a través de Internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2013, Pinckney [\(C-170/12\)](#).

1. Hechos.

En el presente litigio, el demandante –Sr. Pinckney–, residente en Toulouse, afirmaba ser el autor de una serie de obras musicales que habrían sido reproducidas sin su autorización por una empresa austriaca –Mediatech–, y que posteriormente habrían sido comercializadas por dos empresas domiciliadas en Reino Unido poniéndolas a disposición del público en Internet. El resultado fue que las obras en cuestión se encontraban en distintos sitios de Internet accesibles desde el domicilio del demandante en Francia. El Sr. Pinckney presentó demanda contra Mediatech ante el *Tribunal de Grande Instance* de Toulouse solicitando le fuera indemnizado el perjuicio sufrido por la violación de sus derechos. Mediatech, por su parte, alegó incompetencia de los órganos jurisdiccionales franceses. Este tribunal desestimó la excepción de incompetencia y la entidad austriaca recurrió ante la Corte de Apelación de Toulouse, que declaró que el *Tribunal de Grande Instance* no era competente para conocer del asunto al estimar que el domicilio de la demandada estaba en Austria y que el lugar de producción del daño no podía situarse en Francia. El Sr. Pinckney recurrió ante la Corte de Casación francesa, que decidió suspender el procedimiento y plantear ante el TJ una serie de cuestiones prejudiciales en torno a la interpretación del artículo 5, punto 3,

del [Reglamento 44/2001](#) sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento “Bruselas I”).

2. Pronunciamientos.

Según el tenor literal del citado precepto: *“Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: [...] en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”*.

Lo que se plantea fundamentalmente en este asunto es si un tribunal en cuyo territorio es posible acceder a través de Internet al contenido de una obra para cuya difusión el autor no ha dado su consentimiento, y que es distinto de aquel donde tiene lugar la comisión de la infracción, es competente para conocer de una reclamación que pretende la reparación del daño causado o si es preciso que los contenidos estén destinados específicamente al público situado en ese Estado miembro.

El TJ responde afirmativamente a la cuestión prejudicial planteada, bajo el argumento fundamental de que el riesgo de materialización en un concreto Estado miembro de un daño derivado de la infracción de derechos de autor depende exclusivamente de que (i) los derechos cuya infracción invoca el demandante estén protegidos en el territorio de ese Estado

miembro y (ii) sea posible acceder desde ese Estado miembro, a través de Internet, a la obra en cuestión. No obstante, -afirma el Tribunal-, el órgano judicial que se declare competente en virtud de este criterio únicamente podrá conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca, lo cual resulta congruente con el principio de territorialidad que rige en materia de protección de derechos de propiedad intelectual.

3. Comentario.

Como ya estableciera el TJ en su sentencia de 7 de marzo de 1995 (asunto *Shevill*, [C-68/93](#)), la expresión *“lugar donde se hubiere producido u pudiere producirse el daño”* se refiere tanto al lugar de causación del daño como al lugar en que ese daño se materializa o despliega sus efectos. En las infracciones cometidas a través de Internet, esta dicotomía cobra, por razones evidentes, especial relevancia. Con la presente sentencia, que sigue la línea establecida en las anteriores de 25 de octubre de 2011 (*eDate Advertising*, [C-509/09](#)) y 19 de abril de 2012 (*Wintersberger*, [C-523/10](#)), el TJ viene a facilitar a los titulares de derechos la persecución de la violación de sus derechos en las infracciones que tienen lugar por la puesta a disposición del público en Internet de sus obras y prestaciones.

Patricia MARISCAL

21

Enlaces en internet y comunicación pública. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 2014, Svensson ([C-466/12](#)).

1. Hechos.

¿Quién realiza enlaces en internet, efectúa actos de comunicación pública?. Esta es la cuestión esencial del conocido como caso Svensson. Varios periodistas suecos demandaron por daños a una empresa de prensa que publicaba en su página web enlaces a través de los cuales los usuarios eran conducidos a los artículos de prensa de los periodistas reclamantes, que se encontraban en sus publicaciones originales disponibles en la red. Los actores subrayaban que el usuario no percibía claramente que había sido redirigido a la página donde se encontraban los textos en origen. La demandada, por el contrario, sostenía que al usuario le resultaba evidente su traslado a otra página de internet. El artículo 3.1 de la [Directiva 2001/29/CE](#) de la Sociedad de la Información reconoce el derecho exclusivo en favor de los autores a autorizar cualquier comunicación pública de sus obras, incluida la puesta a disposición de las mismas a través de medios interactivos. Con apoyo en este artículo, los reclamantes consideraban que los enlaces suponían actos de comunicación pública no autorizados, mientras que la página reclamada mantenía que no realizaba transmisión alguna de las obras, *“dado que su actividad se limitaba a indicar a sus clientes las páginas de internet en las que se encontraban las obras que les interesaban”*.

El Tribunal sueco planteó cuatro cuestiones prejudiciales: a) la primera relativa a si merece la consideración de comunicación pública la actividad de enlazar a una obra en internet; b) la segunda referente a conocer si la decisión a la primera cuestión podría verse afectada por el hecho de que la obra enlazada esté libremente accesible en internet; c) si debería tenerse en cuenta la percepción por el usuario de encontrarse o no en la misma página web; y d) por último, si los Estados miembros podrían otorgar una protección más amplia de sus derechos exclusivos que el contemplado en la Directiva.

2. Pronunciamientos.

Para decidir la primera cuestión, el Tribunal aclaró que la comunicación pública comprendía dos elementos acumulativos: el acto de comunicar y la comunicación a un público nuevo. En relación con el primero de estos elementos, el Tribunal determinó con claridad que el acto de facilitar enlaces en una página web sobre los que el usuario puede pulsar y ser conducido a obras protegidas era un acto de “puesta a disposición” y, por tanto, acto de comunicación en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva. Ahora bien, la Corte de justicia no estimó que estuviera presente el segundo de los elementos que deben estar presentes en un acto de comunicación pública. Para el Tribunal, el término “público” requiere no sólo la exis-

tencia de un número indeterminado de destinatarios potenciales, sino un público *“que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público”*.

A partir de este análisis de principio, el Tribunal da respuesta al caso concreto desestimando que existiera una comunicación pública ya que la comunicación controvertida *“no conduce a comunicar dichas obras a un público nuevo”* porque, *“sabiendo que el acceso a las obras en esa página no estaba sujeta a ninguna medida restrictiva, todos los internautas podían consultarla libremente.”*

La inexistencia de un público nuevo determina que no fuera precisa una nueva autorización de los titulares de derechos por cuanto estos ya tuvieron en consideración a ese público al autorizar la primera puesta a disposición de las obras en la red.

Para el Tribunal el “look and feel” del internauta usuario del enlace tampoco es relevante, y no existe un acto de explotación separado que requiera autorización si *“la obra aparece dando la impresión de que se muestra en la página en la que se encuentra el enlace”*.

La última cuestión no es menos importante que las anteriores, aunque acaso haya pasado más desapercibida por no lidiar con la cuestión central debatida.

Afecta a la capacidad de los legisladores nacionales para configurar el contenido de los derechos de autor una vez que ya han sido armonizados a nivel comunitario. El derecho de comunicación pública a una audiencia no presente en el lugar en que se origina la comunicación (considerando 23 de la Directiva) es armonizado a nivel comunitario con la *“finalidad de eliminar las diferencias legislativas la inseguridad jurídica que existen en torno a la protección de los derechos de autor”*, señala la Sentencia. Por este motivo, no es admisible que *“un Estado miembro pueda proteger más ampliamente a los titulares de derechos de autor estableciendo que el concepto de comunicación al público incluya igualmente actos distintos de los previstos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva”*, pues *“entrañaría la creación de disparidades legislativas y, por tanto, de inseguridad jurídica para los terceros.”* Ya que el considerando séptimo de la Directiva subrayaba que no pretendía suprimir o evitar las diferencias legislativas que no afectarían al funcionamiento del mercado interior, el Tribunal explica que el mercado resultaría afectado negativamente si el concepto de comunicación pública abarcara contenidos distintos en los diferentes países.

3. Comentario.

La Sentencia Svensson ha tenido una enorme repercusión en el marco jurídico

de los derechos de autor y, en nuestro país, altera declaraciones reiteradas de nuestros tribunales que consideraban que el mero acto de enlazar no afectaba al derecho de comunicación pública. A partir de esta resolución, el titular del derecho podrá actuar frente a aquellos enlaces que conduzcan a obras que sean ofrecidas desde terceras páginas sin el consentimiento del autor. Las consecuencias no son menores y las primeras resoluciones que tienen en cuenta esta nueva doctrina ya se han producido, aunque sorprendentemente por vía penal. Tampoco es menor las consecuencias que pueden derivarse de la imposibilidad de los Estados para delimitar los derechos de autor con mayor -y, ciertamente, podría decirse igualmente “menor”- contenido que el derivado de la norma comunitaria cuya armonización se configura con un carácter pleno.

Pablo HERNÁNDEZ

fig 5.



22

El límite de parodia es un concepto autónomo de Derecho comunitario que no exige requisitos más allá de su carácter burlesco y de su diferenciación con la obra parodiada. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn ([C-201/13](#)).

1. Hechos.

El demandante, Sr. Vandersteen, es autor de un dibujo publicado en la portada de un famoso cómic en los años 60 bajo el título *De Wilde Weldoener* (El benefactor compulsivo). El dibujo representa a un hombre vestido con una túnica blanca sobrevolando una ciudad y repartiendo monedas entre la muchedumbre. El demandado, Sr. Deckmyn, miembro de un partido político, transformó la obra del Sr. Vandersteen para ilustrar unos calendarios del año 2011 con un evidente contenido político. En el dibujo del Sr. Deckmyn, puede reconocerse en el personaje principal al alcalde de Gante, apreciándose también que los que se afanan en recoger las monedas son personas de color o llevan burka. *fig 5*.

El demandante en el litigio principal alega que su obra ha sido utilizada sin su consentimiento para asociarla a un mensaje político, lo cual perjudica sus intereses como autor. El demandado argumenta que se trata de una caricatura política amparada por la Ley belga. En esta tesitura, el tribunal holandés plantea ante el Tribunal de Justicia cuestión prejudicial para que determine si el límite de parodia es un concepto autónomo del Derecho de la Unión y, en ese caso, cuáles son los requisitos que debe cumplir para considerarse conforme al artículo 5.3. k) de la [Directiva](#)

[2001/29/CE](#) de la Sociedad de la Información.

2. Pronunciamientos.

El TJ parte de la premisa de que la parodia es un concepto autónomo de Derecho comunitario y, por tanto, ha de interpretarse de manera uniforme en todo el territorio de la Unión. No obstante, une a ello el hecho de que se trate de un límite facultativo para los Estados. Dado que la Directiva 2001/29/CE no contiene una definición del término, el significado de la parodia ha de determinarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, entendiéndose por tal una manifestación humorística o burlesca en la que se evoca una obra existente, pero diferenciándose de esta. Ello implica que otros requisitos adicionales exigidos por los ordenamientos de los distintos países, como pueda ser la originalidad de la obra parodística, la obligación de citar la obra parodiada y a su autor, o la exigencia de que el objetivo de la burla sea la propia obra parodiada, no son necesarios para que, conforme a Derecho Comunitario, pueda aplicarse el límite de parodia.

Sentado lo anterior, el TJ señala conforme a qué criterios el Tribunal remitente debe valorar si en el concreto supuesto procede o no la aplicación del límite. Tres son las pautas o criterios a que hace referencia: el carácter restrictivo con que han de

interpretarse todos los límites al derecho de autor, la necesidad de salvaguardar el efecto útil de la excepción y la justa ponderación de los intereses en juego de modo que se logre un equilibrio entre el derecho de propiedad del autor de la obra (y el derecho a que su obra no sea asociada a un mensaje discriminatorio) y la libertad de expresión de los usuarios de la misma.

3. Comentario.

La doctrina sentada por el TJ en esta sentencia tiene una enorme relevancia, al menos en dos sentidos: en primer lugar, porque se delimita el concepto comunitario de parodia, y en segundo lugar porque el Tribunal establece nuevos criterios de interpretación de las excepciones al derecho de autor.

En lo que respecta a la primera cuestión, es de esperar que la doctrina aquí sentada tenga importantes consecuencias en la aplicación del límite de parodia en los distintos Estados miembros. La laxitud con que se define la parodia, obviando la ya más que aceptada diferenciación entre “*weapon parody*” y “*target parody*”, y el hecho de que no se exijan más requisitos aparte de su carácter humorístico y su diferenciación con la obra a la que evoca, amplía considerablemente el ámbito de aplicación del límite.

Por otra parte, el Tribunal parece separarse del criterio restrictivo de interpretación de las excepciones al derecho de autor, y siguiendo una nueva línea interpretativa ya anunciada en la sentencia de 1 de diciembre de 2011 (asunto *Painer*, [C-145/10](#)) introduce nuevos parámetros conforme a los cuales apreciar la correcta aplicación de los límites.

Patricia **MARISCAL**

fig 6



23

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

1. Hechos.

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

La obra del demandante narraba seis historias personales e íntimas de diversos habitantes de La Habana (Cuba), cuyo común denominador es su opción homosexual o transexual. El documental por su parte versaba sobre la prostitución infantil en Cuba y en él se reflejaban actividades delictivas grabadas mediante cámara oculta. *fig 6*.

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

La cuestión prejudicial plantea al Tribunal de Justicia el problema de determinar si la indemnización por daño moral puede ser reclamada cuando el demandante ha optado para la reparación del daño por el criterio de la licencia hipotética. Tanto

en la [Directiva 2004/48/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, como en la ley española la indemnización por daño moral aparece encuadrada sistemáticamente en el contexto del criterio relativo a las consecuencias económicas negativas.

2. Pronunciamientos.

El Tribunal comienza por recordar que el párrafo primero del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 establece la regla general, según la cual las autoridades judiciales competentes deben ordenar al infractor el pago al titular del derecho de propiedad intelectual perjudicado de una indemnización por daños y perjuicios «adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción» y que un daño moral, como el menoscabo de la reputación del autor de una obra, constituye, siempre que se haya demostrado, un componente del daño efectivo que éste ha sufrido.

La Sentencia advierte también que la Directiva 2004/48/CE tiene por objetivo garantizar, en particular, un nivel de protección de la propiedad intelectual “elevado, equivalente y homogéneo” en el mercado interior y que las medidas, procedimientos y recursos que establece deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus carac-

terísticas específicas. En consecuencia, el cálculo del importe de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio «efectivamente sufrido», incluido también en su caso el posible daño moral causado.

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

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

la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo.

3. Comentario.

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

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

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

Antonio CASTÁN

24

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

1. Hechos.

En el año 2011 España deroga el sistema de compensación equitativa mediante canon que se venía aplicando hasta entonces e implanta uno nuevo, cuya peculiaridad principal es que se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado. La normativa que regulaba este nuevo sistema fue objeto de impugnación por todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso pretendía la anulación de la norma por ser contraria al Derecho de la Unión. Las demandantes argumentaban que el principio fijado por la jurisprudencia del TJ de que la compensación equitativa sea sufragada en última instancia por las personas físicas que realizan las copias privadas no se respeta en un sistema como el español en el que la compensación es soportada por todos los contribuyentes sin hacer distinciones. Argumentaban, además, que la financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado no garantizaba el carácter equitativo de la misma.

El Tribunal Supremo suspendió el procedimiento y planteó cuestión prejudicial ante el TJ preguntando, en esencia, si un sistema de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado que no permite asegurar que el coste de la misma sea sufragado

por los usuarios de copias privadas, y en el que tal importe es fijado dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio, es conforme al artículo 5.2.b) de la [Directiva 2001/29/CE](#).

2. Pronunciamientos.

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

Pues bien, según el Tribunal comunitario, comoquiera que no existe en el sistema español una afectación de ingresos concretos a unos gastos determinados, resulta que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa es sufragada por todos los contribuyen-

tes, incluidas personas jurídicas, sin que exista mecanismo alguno que permita a éstas –excluidas en todo caso del ámbito del artículo 5.2.b)- solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación o, al menos, solicitar su devolución. De acuerdo con ello, considera que un sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales como el español ha de considerarse contrario a Derecho comunitario, y, en concreto, contrario a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, letra b) de la [Directiva 2001/29/CE](#).

3. Comentario.

La sentencia comentada puede considerarse como el colofón a toda una serie de advertencias y pronunciamientos que desde antes de su nacimiento venían anunciando la incompatibilidad del sistema español de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado con lo establecido en la [Directiva 2001/29/CE](#). Es de reseñar que el sistema español de compensación equitativa mediante canon, vigente hasta 2011, fue ya sometido a examen del TJ en el asunto *Padawan* (sentencia de 21 de octubre de 2010, [C-467/08](#)) precisamente porque no aseguraba que fueran las personas físicas, beneficiarias de la copia privada, quienes soportaran efectivamente el pago del canon. Posteriores resolucio-

nes del TJ en esta materia (asuntos *Stichting de Thuiskopie* [C-462/09](#), *Amazon Internacional* [C-521/11](#), o *Copydan* [C-463/12](#)) no hicieron sino poner de relieve que este peculiar sistema de compensación estaba abocado al fracaso.

Patricia **MARISCAL**

25

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

1. Hechos.

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

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

2. Pronunciamientos.

El Tribunal de Justicia comienza por recordar que la Directiva 2004/48 pretende una aplicación efectiva del Derecho de Propiedad Intelectual según la cual las medidas, procedimientos y recursos previstos por los Estados miembros deberán ser efectivos, proporcionados y disuasorios. A título de introducción, la sentencia recuerda a continuación que la Directiva 2004/48 establece un parámetro mínimo de respeto

de los derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras.

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

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

Pese a lo anterior, la sentencia acaba por llamar la atención sobre el hecho de que no puede excluirse que, en casos excepcionales, la indemnización de un perjuicio calculado sobre la base del doble del canon hipotético exceda de forma tan clara y considerable del perjuicio realmente sufrido que una petición de esta clase podría constituir un abuso de derecho en el sentido prohibido por la propia Directiva.

3. Comentario.

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

Antonio CASTÁN

26

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

1. Hechos.

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

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

de dominio y de las direcciones IP de la plataforma TPB.

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

2. Pronunciamientos.

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

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

En el presente asunto, si bien es cierto que son los usuarios de la plataforma los que suben los archivos, también lo es que los administradores realizan una labor

activa y con pleno conocimiento de las consecuencias de su actividad al indexar y clasificar los ficheros en la plataforma. El objetivo es que los usuarios puedan localizar fácilmente las obras a fin de descargárselas y compartirlas con otros usuarios. En este sentido, el TJ considera que la plataforma desempeña un papel ineludible en la puesta a disposición de tales obras, constituyendo su actividad un acto de comunicación al público de las mismas

3. Comentario.

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

Patricia MARISCAL

27

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. Pronunciamientos.

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

fig 7



28

Protección del
diseño de una
bicicleta por
derechos de autor.
Sentencia del
Tribunal de Justicia
de 11 de junio de
2020, Bicicleta
BROMPTON
(C-833/18).

1. Hechos.

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada en el contexto de un litigio en Bélgica entre las compañías Brompton y Get2Get por infracción de derechos de autor. Brompton comercializa una bicicleta plegable, vendida en su forma actual desde el año 1987, cuya particularidad reside en que puede adoptar tres posiciones distintas (posición plegada, posición desplegada y posición intermedia que permite a la bicicleta permanecer en equilibrio en el suelo) y que estaba protegida por una patente ya caducada. *fig 7*.

Por su parte, Get2Get comercializa una bicicleta cuyo aspecto visual es muy similar al de la bicicleta Brompton y que puede adoptar las tres posiciones mencionadas en el apartado anterior.

Las cuestiones prejudiciales giran en torno al argumento de defensa esgrimido por la demandada: la apariencia de la bicicleta Chedech viene dictada por la solución técnica buscada, que es permitir que esa bicicleta pueda adoptar tres posiciones distintas. Dadas las circunstancias, esa apariencia solo puede estar protegida por el derecho de patentes, no por el derecho de autor.

2. Pronunciamientos.

Básicamente la sentencia examina si la bicicleta plegable controvertida en el litigio principal puede constituir una obra que se

acoja a la protección prevista por la [Directiva 2001/29](#), por implicar o no un objeto “original”, que constituye una creación intelectual propia de su autor.

A este respecto, la sentencia recuerda que, en virtud de reiterada jurisprudencia, cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra y acogerse en consecuencia a la protección conferida por el derecho de autor (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel*, [C-683/17](#), EU:C:2019:721, apartado 31 y jurisprudencia citada).

En el presente asunto, el Tribunal admite ser cierto que la forma que presenta la citada bicicleta resulta necesaria para la obtención de un determinado resultado técnico, a saber, la aptitud de esa bicicleta para adoptar tres posiciones, una de las cuales le permite mantenerse en equilibrio en el suelo. Sin embargo, el Tribunal añade que corresponde al órgano jurisdiccional remitente averiguar si, a pesar de esa circunstancia, esa bicicleta constituye una obra original resultante de una creación intelectual. En ese punto la sentencia advierte:

- Que corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, por medio de la elección de la forma del producto, su autor ha expresado su capacidad creativa de manera original tomando decisiones libres y creativas y ha configurado el producto de modo que este refleje su personalidad.
- Que la existencia de otras formas posibles para llegar al mismo resultado técnico, aunque permite constatar la existencia de una posibilidad de decisión, no es determinante para apreciar los factores que guiaron la decisión adoptada por el creador.
- Que la voluntad del supuesto infractor resulta irrelevante en el marco de dicha apreciación.
- Que la existencia de una patente anterior, ya caducada en el litigio principal, solo habrá de tenerse en cuenta si pone de manifiesto las consideraciones que han fundamentado la elección de la forma del producto de que se trata.
- Que, para apreciar si la bicicleta plegable controvertida en el litigio principal es una creación original y está por tanto protegida por el derecho de autor, hay que tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso concreto, tal y como existían durante la concepción de ese objeto, independientemente de

los factores exteriores y posteriores a la creación del producto

En consecuencia, la sentencia responde a las cuestiones prejudiciales planteadas que los artículos 2 a 5 de la [Directiva 2001/29](#) deben interpretarse en el sentido de que la protección del derecho de autor que prevén se aplica a un producto cuya forma es, al menos parcialmente, necesaria para la obtención de un resultado técnico cuando ese producto constituye una obra original resultante de una creación intelectual, ya que, por medio de esa forma, su autor expresa su capacidad creativa de manera original adoptando decisiones libres y creativas de modo que la citada forma refleja su personalidad, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional teniendo en cuenta la totalidad de los elementos pertinentes del litigio principal.

3. Comentario.

La posibilidad de proteger por el derecho de autor formas u objetos que tienen cabida en otros medios de protección, como la propiedad industrial, está siempre abierta a no pocas controversias doctrinales y jurisprudenciales.

El caso enjuiciado presenta la peculiaridad de que el objeto en cuestión, una bicicleta, había sido protegido previamente como patente ya caducada. El Tribunal de Justicia, devolviendo la pelota al órgano

jurisdiccional nacional remitente, no da una solución, aunque la apunta: la existencia de la patente no excluye por sí sola la posibilidad de protección, pero la existencia de formas alternativas de realización del objeto tampoco es determinante para otorgársela.

¿Qué endiabladas pruebas servirán a la postre para determinar, en esos casos, que el autor ha expresado su capacidad creativa de manera original tomando decisiones libres y creativas y ha configurado el producto de modo que este refleje su personalidad?

Antonio CASTÁN

Patentes

29

El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por España e Italia contra la Decisión del Consejo por la que se autoriza la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2013 ([C-274/11 y 295/11](#)).

1. Hechos.

La [Decisión 2011/167/UE](#) del Consejo de 10 de marzo de 2011 por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria fue impugnada ante el Tribunal de Justicia (TJ) por España y por Italia. Ambos Estados alegaban a) que el Consejo, al autorizar esta cooperación reforzada, eludió la exigencia de unanimidad e ignoró la oposición de esos dos Estados a la propuesta de la Comisión relativa al régimen lingüístico de la patente unitaria, b) que el artículo 20 del [Tratado de la Unión Europea](#) (TUE) autoriza la cooperación reforzada tan sólo como un “último recurso”, lo que no se producía en este caso, y c) que la protección conferida por esa patente unitaria no crea más uniformidad ni, por tanto, más integración en relación con la situación resultante de la aplicación de las normas previstas en el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE).

2. Pronunciamientos.

El TJ decidió en su Sentencia de 16 de abril de 2013 desestimar completamente todos los motivos de nulidad invocados por España y por Italia. La Sentencia es relevante porque, entre otras cosas,

- a) interpreta por primera vez el concepto de “cooperación reforzada” contenido en los artículos 20 TUE y 326 a 334

- del [Tratado sobre Funcionamiento de la Unión Europea](#) (TFUE) vinculándolo no tanto a la integración cuanto a la superación del requisito de unanimidad,
- b) establece que la creación de títulos europeos de propiedad industrial e intelectual se integra en el ámbito del mercado interior y no en de la libre competencia,
 - c) considera que la condición "ámbito de competencias no exclusivas" es condición necesaria y suficiente para el establecimiento de la cooperación reforzada,
 - d) reconoce un amplísimo margen de apreciación política al Consejo para determinar cuándo se está ante un "último recurso" en el sentido del artículo 20 TUE,
 - e) reitera que un acto de las instituciones sólo incurre en desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado exclusivamente o, al menos, de modo determinante para alcanzar fines distintos de aquellos para los que se ha conferido la facultad de que se trate o para eludir un procedimiento específicamente establecido por los Tratados para hacer frente a las circunstancias del caso,
 - f) anticipa que probablemente la utilización del artículo 118 TFUE y del artículo 142 CPE son incompatibles entre sí en la medida en que en el primero el protagonista es la Unión Europea y en el segundo los Estados miembros,
 - g) bendice el método "acumulativo" de integración según el cual una integración territorialmente parcial es mejor que la no integración,
 - h) infiere que si es posible la cooperación reforzada en esta materia tiene que ser también posible la creación de títulos europeos de propiedad industrial e intelectual que no comprendan todo el territorio de la Unión y que integren tan sólo a un número de Estados miembros excluyendo a otros y que ello no perjudica ni al mercado interior ni distorsiona la libre competencia.
 - i) y concluye que ni España ni Italia han visto en este procedimiento vulneradas sus competencias, sus derechos o sus obligaciones.

3. Comentario.

La Sentencia del TJ de 16 de abril de 2013 es relevante al menos por tres razones: en primer lugar, porque interpreta por primera vez el concepto y el ámbito de aplicación de la cooperación reforzada; en segundo lugar, porque se ocupa también por primera vez de un artículo –el 118

TFUE- fraguado en el proceso de reflexión que condujo a la *non-nata* Constitución Europea y que pretendía ser la llave para salir del marasmo de más de cincuenta años de negociaciones en torno a la patente comunitaria; en fin, porque aplica nuevamente de manera restrictiva una doctrina sobre la desviación de poder y el margen de apreciación política del Consejo que puede dar pábulo a ejercicios abusivos e incontrolados por parte de mayorías en materias tan sensibles como la lingüística.

Las conclusiones a las que llega el TJ son francamente decepcionantes, no tanto por las respuestas a las cuestiones de fondo –respuestas que eran esperadas– cuanto por el razonamiento que conduce a ellas. El Tribunal ha desperdiciado una oportunidad excepcional para sentar las bases de una interpretación teleológica de conceptos fundamentales como “cooperación reforzada”, “mercado interior” o “normas sobre la competencia” y no ha querido entrar a fondo –pero se ha definido con claridad pese a ello– en otras como el ámbito en el que se puede solicitar una autorización de establecimiento de una cooperación reforzada o el margen de apreciación política del Consejo para aprobar el establecimiento de una cooperación reforzada.

Como es bien conocido, la Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011 posibi-

litó la adopción del [Reglamento \(UE\) nº 1257/2012](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, así como del [Reglamento \(UE\) nº 1260/2012 del Consejo](#), de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. España impugnó ambos Reglamentos a finales de marzo de 2013 (asuntos [C-146/13](#) y [C-147/13](#)) (comentada también en este anuario).

Manuel DESANTES

30

Aplicabilidad
del Acuerdo
ADPIC a patentes
de producto
farmacéutico
concedidas
inicialmente
como patentes de
procedimiento.
Sentencia del
Tribunal de Justicia
de 18 de julio de 2013,
Sanofi-Aventis
([C-414/11](#)).

1. Hechos.

Daiichi Sankyo era titular, en Grecia, de una patente nacional concedida el 21 de octubre de 1986, referida al compuesto químico levofloxacin. 24, principio activo de un medicamento original distribuido en Grecia por Sanofi-Aventis. La solicitud para obtener dicha patente fue presentada el 20 de junio de 1986 y contenía una reivindicación de producto para la protección de la levofloxacin hemihidrato como tal y otra para su procedimiento de fabricación. La patente fue objeto de un CCP que prolongó la duración de la patente hasta 2011.

En 2008/2009 la autoridad helénica competente concedió a DEMO autorizaciones para comercializar medicamentos genéricos que tuvieran como principio activo la levofloxacin. Daiichi Sankyo y Sanofi-Aventis presentaron una demanda contra DEMO para evitar la comercialización del medicamento.

El órgano jurisdiccional remitente explica que los productos farmacéuticos no fueron patentables en Grecia hasta el 7 de octubre de 1992, por lo que la patente de Daiichi Sankyo, solicitada el 20 de junio de 1986 y concedida el 21 de octubre de 1986, no protegía inicialmente el principio activo levofloxacin hemihidrato en sí mismo sino sólo el procedimiento de fabricación. Sin embargo, el citado órgano jurisdiccio-

nal advierte que las reglas establecidas en el artículo 70 del [Acuerdo ADPIC](#) junto a la patentabilidad de los productos farmacéuticos impuesta por el artículo 27 de dicho Acuerdo puede tener como consecuencia que los derechos de patente de Daiichi Sankyo se extienden a dicho principio activo a partir de la entrada en vigor del Acuerdo. Ante las dudas sobre el alcance del ADPIC en este extremo, el órgano jurisdiccional heleno plantea la consiguiente cuestión prejudicial.

2. Pronunciamientos.

Antes de entrar en el fondo del asunto, el Tribunal comienza por sentar dos premisas. De un lado, que las normas contenidas en el artículo 27 del Acuerdo ADPIC relativas a la materia patentable están comprendidas en el ámbito de la política comercial común y no en el del mercado interior y se inscriben en el marco de la liberalización del comercio internacional, y no en el de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión. De otro, que el artículo 27 del Acuerdo ADPIC debe interpretarse en el sentido de que, de no concurrir alguna de las excepciones contempladas en los apartados 2 o 3 de dicho artículo, la invención de un producto farmacéutico, como el compuesto químico activo de un medicamento, puede ser objeto de una patente en las condiciones establecidas en el apartado 1 del citado artículo.

A continuación el Tribunal examina el nudo gordiano de la cuestión prejudicial: si, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 de dicho Acuerdo ADPIC, debe considerarse, a partir de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, que una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, *pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación*, protege no obstante la invención del citado producto farmacéutico.

La patente en cuestión era una patente *nacional* griega que al tiempo de su concesión se encontraba todavía afecta a la reserva formulada por la República Helénica con respecto a los productos farmacéuticos, reserva que expiró el 7 de octubre de 1992. La República Helénica ratificó el Acuerdo ADPIC con efectos a partir del 9 de febrero de 1995. En consecuencia, la norma bajo cuya órbita podía entenderse amparada las reivindicaciones de producto era el artículo 70.2, según el cual, *“salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente*

los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo”.

El Tribunal señala que si bien es cierto que el artículo 27 del Acuerdo ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a establecer la posibilidad de obtener una patente para invenciones de productos farmacéuticos; no obstante, esta obligación no puede entenderse en el sentido de que los Miembros de la OMC que, en un período anterior a la fecha de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, excluían la protección de las invenciones de productos farmacéuticos reivindicadas en patentes concedidas para invenciones de procedimientos de fabricación de esos productos, deban considerar, a partir de esa fecha, que esas patentes protegen las mencionadas invenciones de productos farmacéuticos. En consecuencia, el Tribunal responde a la cuestión prejudicial como sigue: no debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico.

3. Comentario.

A pesar de que la Sentencia trae causa de un litigio suscitado en la República Helénica es difícil sustraerse al paralelismo que el caso presenta con el conflicto que se ha vivido en España estos últimos años entre la industria innovadora y la industria del genérico. Diferencias al margen, el vértice de la controversia no deja de presentar análogos perfiles: básicamente la aplicabilidad del ADPIC a las patentes europeas que fueron concedidas bajo la reserva española como patentes de procedimiento para ser más tarde reconvertidas en patentes de producto. Lo cierto es que el criterio del Tribunal de Justicia contrasta con la tesis por la que se decantaron la Sala primera y tercera del Tribunal Supremo español al hilo de los numerosos pleitos civiles y recursos contencioso-administrativos sustanciados sobre el particular. Esta disparidad de criterios ha reabierto, en cierta medida, una controversia que parecía casi zanjada.

Antonio CASTÁN

31

Posibilidad de obtener diversos CCP basados en una misma patente. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2013, Georgetown University II y otros [\(C-484/12\)](#).

1. Hechos.

En 2007 le fue concedida a la Universidad de Georgetown una patente que reivindicaba la proteína L1 contra el virus del papiloma humano. En la patente se protegía la composición de cuatro principios activos (HPV-6, HPV-11, HPV-16 y HPV-18), la composición de dos principios activos (HPV-16 y HPV-18) y los distintos principios activos individualmente considerados. Por otro lado, Sanofi obtuvo una AC para el medicamento Gardasil que contenía proteínas purificadas de HPV-6, HPV-11, HPV-16 y HPV-18 y GSB obtuvo una AC para el medicamento Cervarix que contenía proteínas purificadas de HPV-16 y HPV-18.

En diciembre de 2007, Georgetown University presentó ante la Oficina de Patentes holandesa ocho solicitudes de CCP relacionadas con su anterior patente y con las AC para los medicamentos Gardasil y Cervarix arriba reseñadas. Se admitieron las 2 solicitudes referidas a las composiciones: (i) HPV-6, HPV-11, HPV-16 y HPV-18 y HPV-16 y HPV-18; (ii) pero se denegó la solicitud referida al HPV-16 individualmente considerada, por entender que el producto no había sido objeto de una AC en el sentido del artículo 3 b) del [Reglamento nº 469/2009](#). La decisión fue recurrida ante el órgano jurisdiccional remitente.

El juez holandés entendió que, a la vista de las sentencias dictadas por el TJ en los asuntos *Medeva* ([C-322/10](#)) y *Georgetown University I* ([C-422/10](#)), no podía denegarse la concesión del CCP para el principio activo HPV-16 al amparo del artículo 3 b) del Reglamento nº 469/2009. No obstante, entendió que la denegación del CCP podría articularse sobre la base del art. 3 c) del Reglamento nº 469/2009 por haber obtenido Georgetown University ya dos CCP a partir de la misma patente base. Por este motivo, el juez holandés remitiendo decidió suspender el procedimiento y elevar ante el TJ una cuestión prejudicial para la interpretación de este precepto.

2. Pronunciamientos.

El TJ, apartándose del criterio defendido por el Abogado General en sus [conclusiones](#), se pronuncia a favor de la posibilidad de que puedan concederse varios CCP basados en: (i) una misma patente de base que cubra varios productos (en el sentido de art. 3 a) del Reglamento nº 469/2009); y (ii) en la AC de un medicamento consistente en la composición de varios de los citados principios activos, y ello cuando la solicitud de CCP se refiera a un principio activo que individualmente considerado esté también protegido por la referida patente.

3. Comentario.

El TJ revisa en esta sentencia la doctrina sentada en los asuntos *Biogen* ([C-181/95](#)) y *AHP Manufacturing* ([C-482/07](#)) de que no puede expedirse más de un CCP para cada patente de base. El TJ argumenta que el caso que nos ocupa se refiere a un supuesto de hecho diferente a los supuestos examinados en aquellos dos casos. El TJ subraya que en el presente caso la patente de base protege o protegería varios productos.

La sentencia objeto de este comentario ha sido muy bien acogida por la industria farmacéutica innovadora puesto que amplía de forma considerable el margen de actuación al amparo del Reglamento nº 469/2009. La enseñanza que puede extraerse de la sentencia es clara: los titulares de patentes que protejan varios productos deberán cuidar la redacción de las reivindicaciones de las mismas para que éstas no sólo cubran la composición de los distintos principios activos de que se trate, sino también los citados principios activos individualmente considerados.

Enrique **ARMIGO CHÁVARRI**

32

Interpretación del art. 3(a) de Reglamento CE nº 469/2009. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2013, Eli Lilly [\(C-493/12\)](#).

1. Hechos.

Human Genome Science (HGS) es titular de una patente europea que reivindica la proteína neutroquina- α y los anticuerpos que se unen de manera específica a esta proteína.

Eli Lilly se proponía comercializar una composición farmacéutica cuyo principio activo es un anticuerpo (LY2127399) que se une de manera específica a la neutroquina- α . Eli Lilly era consciente de que la comercialización de esta composición durante la vida de la patente de HGS constituiría una infracción de ésta. Sin embargo, Eli Lilly solicitó al juez inglés la declaración de invalidez de cualquier CCP que tuviera como base legal la patente de HGS y cuyo fundamento fuera una AC de un medicamento que contuviera el LY2127399. Eli Lilly entendía que este anticuerpo no estaría cubierto por la patente de base.

The High Court of Justice decidió suspender el procedimiento y solicitar ayuda al TJ a efectos de la interpretación del artículo 3, letra a) del [Reglamento nº 469/2009](#). En esencia, el juez inglés preguntó al TJ si para poder considerar que un principio activo está protegido por una patente de base es necesario que el principio activo esté mencionado en las reivindicaciones de la patente a través de una fórmula estructural o si basta cuando la mención se

realiza a través de una definición o fórmula funcional.

2. Pronunciamientos.

El TJ responde en sentido afirmativo a la anterior pregunta. En todo caso, el TJ matiza que ello será así siempre y cuando sobre la base de las reivindicaciones de la patente, interpretadas de acuerdo con la descripción de la invención según lo previsto en el art. 69 del [CPE](#) y en el Protocolo Interpretativo de éste, se pueda concluir que estas reivindicaciones se referían de forma específica, implícita pero necesariamente, al principio activo de que se trate, extremo cuya verificación corresponderá al órgano jurisdiccional remitente.

En su respuesta el TJ además señala:

- Que un principio activo que no está mencionado en las reivindicaciones de una patente a través de una definición estructural o incluso de una definición funcional, no podrá en ningún caso considerarse protegido en el sentido del art. 3, letra (a) del Reglamento nº 469/2009.
- Que para determinar si un producto está protegido por una patente de base no puede recurrirse a las normas nacionales relativas a las acciones por infracción por cuanto que las mismas no pertenecen al ámbito del Derecho de la Unión.
- Que, en consecuencia, la circunstancia de que la comercialización por parte de Eli Li-

lly del principio activo durante el periodo de validez de la patente pudiera ser constitutivo de una infracción de ésta no sería decisiva para determinar si dicho principio activo está o no protegido por la patente de base.

- Que el TJ no tiene competencia para interpretar el [CPE](#) ni para proporcionar indicación alguna al órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la manera en que debe apreciarse el alcance de las reivindicaciones de una patente europea concedida por la Oficina Europea de Patentes.

3. Comentario.

La Sentencia que nos ocupa es muy interesante porque interpreta el art. 3, a) del [Reglamento nº 469/2009](#) en términos más abiertos y flexibles que los propuestos por el propio TJ en el asunto *Medeva* (Asunto [C-322/10](#)) resuelto dos años antes.

Enrique **ARMIJO CHÁVARRI**

33

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

1. Hechos.

Tras la mencionada [Decisión 2011/167/UE](#) del Consejo, de 10 de marzo de 2011, el 17 de diciembre de 2012 el Consejo adoptó el [Reglamento 1257/2012](#) por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. España solicitó al TJ la anulación del reglamento alegando cinco motivos, que pueden resumirse del modo siguiente: a) el reglamento introduce una vulneración del principio de no discriminación por razón de la lengua al consolidar un régimen lingüístico que perjudica a las personas cuya lengua no sea una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes y b) toda excepción al principio de igualdad entre las lenguas oficiales de la UE debe justificarse con criterios que no sean estrictamente económicos.

2. Pronunciamientos.

El TJ desestima completamente todas las alegaciones de España y concluye que el Reglamento a) tiene un objetivo legítimo (establecer un régimen de traducción uniforme y simplificado para la PEEU, facilitando así el acceso a la protección que ofrece la patente, especialmente para las pequeñas y medianas empresas), b) hace más fácil, menos costoso y jurídicamente más seguro el acceso a la patente euro-

pea con efecto unitario y al sistema de la patente en general, c) y es proporcionado porque mantiene el equilibrio necesario entre los intereses de los solicitantes de la patente europea con efecto unitario y los de otras empresas en lo que respecta al acceso a las traducciones de los documentos que conceden derechos o a los procedimientos en que intervienen varias empresas. Esta proporción se consigue a través de diversos mecanismos: así, un sistema de compensación para el reembolso de los costes de traducción, un período transitorio hasta que esté disponible un sistema de traducción automática de alta calidad en todas las lenguas oficiales de la UE y una traducción completa de la patente europea con efecto unitario para los operadores sospechosos de infracción en caso de litigio.

3. Comentario.

La Sentencia de 5 de mayo de 2015 (C-147/13) tiene consecuencias que sin duda trascienden nuevamente al derecho de patentes en la medida en que el Tribunal viene a consagrar por primera vez que es acorde con el Derecho de la Unión Europea una discriminación lingüística amparada en criterios puramente económicos. A partir de ahora, bastará con razonar en cualquier acto de la Unión que conlleve una discriminación lingüística que el objetivo perseguido –sea cual fuere, porque el Tribunal no entrará a valorarlo- es le-

gítimo –y el ahorro de los costes de traducción sin duda lo es- y que el régimen lingüístico propuesto es ponderado –sea cual fuere tal ponderación, que no se evalúa- para que tal discriminación quede justificada. Malos tiempos para la pluralidad lingüística y argumentos de oro para la progresiva imposición –no *de facto* sino ya *de iure*- de un sistema trilingüe en la Unión Europea.

Manuel DESANTES

34

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

1. Hechos.

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

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

atención a consideraciones propias de la variedad protegida o a las consecuencias dimanantes de la infracción).

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

2. Pronunciamientos.

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

el infractor, pues tanto la “indemnización razonable” como la “indemnización del perjuicio sufrido” deben fijarse en función del perjuicio sufrido por el titular y no en función del beneficio obtenido por el infractor.

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

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

3. Comentario.

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

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

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

22.3 de la Ley 3/2000 de obtenciones vegetales).

María CADARSO

35

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

1. Hechos.

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

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

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

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

2. Pronunciamientos.

En primer lugar, el tribunal reformula la pregunta considerando que debe referirse también a la inexistencia de infracción

de los derechos licenciados, es decir, a si el artículo 101 TFUE se opone a que la obligación contractual de pagar un canon por la utilización de la tecnología patentada durante la vigencia de ese acuerdo en caso de anulación o de falta de infracción de las patentes que protegen esa tecnología.

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

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

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

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

3. Comentario.

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

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

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

Javier **FERNÁNDEZ-LASQUETTY** y
Martín **BELLO**

36

El TJ confirma la facultad de los titulares de CCPs de exigir la rectificación de la duración de CCPs para ajustarla a lo establecido por la sentencia C-471/14, *Seattle Genetics*, aunque los CCPs se hubieran concedido con anterioridad a la misma y aunque la resolución de su concesión sea firme. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, *Incyte* ([C-492/17](#)).

1. Hechos.

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

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

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

Frente a las mencionadas resoluciones denegatorias, los titulares de CCPs interpusieron recurso ante los tribunales de sus respectivos países. Los recurrentes se basaban, en esencia, en una norma

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

Este es el conflicto que se suscitó en el litigio principal que dio lugar a la cuestión prejudicial aquí comentada, planteada por un tribunal húngaro al TJ. Dicho procedimiento enfrentaba a una compañía farmacéutica – Incyte– titular de un CCP (concedido y firme) con la oficina de patentes de Hungría que había denegado la rectificación de la duración solicitada por aquélla al amparo del citado art. 17.2 del Reglamento de CCP de productos fitosanitarios (art. 18 del Reglamento de CCP

de medicamentos). Dado que el debate planteaba cuestiones jurídicas de cierta complejidad –como, por ejemplo, el efecto retroactivo de las sentencias del TJ en procesos prejudiciales-, el tribunal húngaro planteó al TJ la referida remisión prejudicial para asegurarse de la interpretación que había de darse al mencionado art. 17.2 en relación con la doctrina dictada por el TJ en la sentencia *Seattle Genetics*.

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

2. Pronunciamientos.

En la sentencia que se reseña, el TJ confirma que el art. 17.2 del [Reglamento CCP](#) de productos fitosanitarios -art. 18 del Reglamento CCP de medicamentos-, permite a los titulares de CCPs -ya concedidos y firmes- solicitar la corrección de la duración

de su CCP cuando la “fecha de la primera AC” consignada en la solicitud sea incorrecta por haber sido fijada de manera no conforme con lo establecido por el TJ en la sentencia *Seattle Genetics*. El razonamiento seguido por el TJ para llegar a esta conclusión se puede resumir como sigue:

- El TJ comienza recordando que la interpretación que ofreció la sentencia *Seattle Genetics* del concepto “fecha de la primera AC”, tiene, en tanto que, dictada en un procedimiento prejudicial, efectos *ex tunc* y debe entenderse que aclara el significado de dicho concepto como debió haber sido entendido desde que el precepto que lo contiene – el que regula la duración de los CCPs- entró en vigor.
- A la vista de lo anterior, el TJ confirma que, en una situación como la del caso de In-cyte, en la que en la solicitud de CCP se indicó como “fecha de la primera AC” la fecha de la concesión de dicha AC y no la de su notificación (como indica *Seattle Genetics*), dicha fecha de la primera AC es incorrecta y, en consecuencia, de acuerdo con el 18 del Reglamento CCP de medicamentos (interpretado a la luz del art. 17.2 del Reglamento CCP de productos fitosanitarios), el titular del CCP tiene la posibilidad de interponer un recurso de rectificación de la duración del CCP directamente ante la autoridad que lo emitió en cualquier momento, mientras éste no haya expirado.

- Por último, el TJ señala que la rectificación de la duración de un CCP -ya concedido por resolución firme- en las condiciones descritas, sirve al doble objetivo perseguido por la normativa sobre CCPs de dar protección suficiente al titular del CCP y de lograr una aplicación uniforme del Derecho de la UE, sin que la rectificación de que se trata suponga menoscabo alguno del principio de seguridad jurídica.

3. Comentario.

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

La sentencia Incyte tiene una especial trascendencia en nuestro país, puesto que, como se ha indicado más arriba, España fue uno de los pocos países de la UE en los que la Administración (la OEPM,

en nuestro caso) rehusó aplicar la doctrina *Seattle Genetics* a CCPs ya concedidos. Tal negativa dio lugar a la incoación de numerosos procedimientos contencioso-administrativos a instancia de los titulares de CCPs, pendientes todavía -a la fecha de la redacción de este comentario- de resolución ante el TSJ de Madrid. A la vista de la nueva sentencia del TJ, es de esperar que el TSJ de Madrid estime los recursos de los titulares de los CCPs y acuerde revocar las resoluciones denegatorias de la OEPM, ordenando a ésta que efectúe las rectificaciones interesadas por los titulares.

María CADARSO

37

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 Tribu-

nal 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 obstaculizar 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 cir-

cunstancias 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 de 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

38

Imposibilidad de conceder CCP para nueva aplicación terapéutica de principio activo antiguo. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 2020, Santen [\(C-673/18\)](#).

1. Hechos.

El litigio principal enfrenta a la farmacéutica Santen y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia (“INPI”). Santen, especializada en oftalmología, es titular, por una parte, de una patente que protege una emulsión oftálmica cuyo principio activo era la ciclosporina y, por otra, de una autorización de comercialización (“AC”) para un medicamento llamado “Ikervis” cuyo principio activo es la *ciclosporina*, destinado a tratar la queratitis grave en pacientes adultos que presentan sequedad ocular. Amparándose en dicha patente y AC, solicita ante el INPI un certificado complementario de protección (“CCP”) para el mencionado medicamento.

El INPI deniega la anterior solicitud por considerar que no cumple el requisito de que la AC del producto para el que se solicita sea la primera AC del producto como medicamento (artículo 3 (d) del [Reglamento CE nº 469/2009](#)). Para el INPI, la AC en cuestión no constituye la primera AC para la ciclosporina porque en 1983 se había expedido una AC para un medicamento llamado “Sandimmun” cuyo principio activo era también la *ciclosporina*. El “Sandimmun” estaba indicado para prevenir el rechazo de trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea y para otros usos terapéuticos como el tratamiento de la uveítis endógena, una inflamación com-

pleta o parcial de la úvea, parte central del globo ocular.

Santen recurre la anterior denegación y el asunto llega hasta el Tribunal de Apelación de París, el cual decide plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE en relación con la interpretación del citado requisito del Reglamento. Concretamente, el Tribunal francés pide al TJ que aclare la doctrina de la Sentencia de 19 de julio de 2012 [C-130/11 Neurim](#), según la cual la existencia de una AC anterior para un medicamento de uso veterinario no impide la obtención de un CCP para una aplicación diferente del mismo producto. Al respecto, se plantea si esta doctrina es o sería extensible a casos de nuevas formulaciones de principios activos cuyas primeras ACs se refirieran a medicamentos de la misma especie (humana o animal) (como el caso enjuiciado en el litigio principal).

2. Pronunciamientos.

El TJ responde en sentido negativo: no es posible conceder un certificado complementario de protección (“CCP”) para una nueva aplicación terapéutica de un principio activo antiguo. La Sentencia sigue el siguiente razonamiento:

- La clave para determinar si cabe conceder un CCP para una nueva aplicación terapéutica de un principio activo que ya fue autorizado en el pasado para otro uso

terapéutico es si puede entenderse que los productos objeto de la AC antigua y la AC nueva son productos distintos por el hecho de que se destinen a usos terapéuticos distintos.

- El texto del [Reglamento CE nº 469/2009](#) define el concepto de “producto” en relación con un principio activo, no en relación con una aplicación terapéutica determinada de un principio activo. De ello se deduce que el hecho de que un principio activo se utilice para una nueva aplicación terapéutica no le confiere la cualidad de producto “distinto” cuando el mismo principio activo haya sido utilizado para una aplicación terapéutica ya conocida.
- Por tanto, el artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que no es posible considerar que una AC sea la primera AC de un producto cuando se refiera a una nueva aplicación terapéutica de un principio activo que ya fue objeto de otra AC para otra aplicación terapéutica.

3. Comentario.

Con esta Sentencia, el TJ revoca la doctrina *Neurim*, decantándose por una interpretación restrictiva del requisito del artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009. Este pronunciamiento no habrá sido bien recibido por la industria farmacéutica, que ve ahora restringidas las posibilidades de obtener una protección extendida

de sus derechos de patente para nuevos medicamentos que consistan en una nueva aplicación terapéutica de un principio activo antiguo. Pero, como señala el TJ, el propósito del legislador de la UE *“ha sido fomentar no la protección de cualquier investigación farmacéutica que dé lugar a la concesión de una patente y a la comercialización de un nuevo medicamento, sino aquella que conduce a la primera comercialización de un principio activo o de una combinación de principios activos como medicamento”*.

María CADARSO

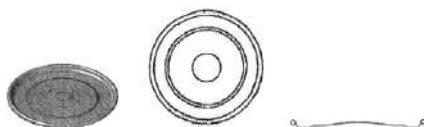
Diseños

39

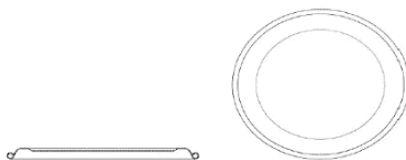
Conflicto entre dibujos o modelos comunitarios.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011, Pepsico [\(C-281/10\)](#).

1. Hechos.

La sociedad americana Pepsico Inc. ("Pepsico"), era titular de un dibujo comunitario para *"artículos promocionales para juegos"* que reivindicaba la siguiente representación:



La sociedad española Grupo Promer Mon Graphic, S.A. ("Grupo Promer") presentó una acción de nulidad frente al anterior dibujo basada en el siguiente dibujo comunitario para *"chapa metálica para juegos"*:



La acción se basó en la mala fe de Pepsico; la falta de novedad del dibujo impugnado y la infracción del art. 25, apdo. 1, letra d) del [Reglamento CE nº 6/2002](#). La OAMI desestimó la acción del Grupo Promer. La sociedad española recurrió ante el Tribunal General de Luxemburgo ("TG") y éste revocó la resolución de la OAMI y acogió el tercer motivo del recurso inter-

puesto. El TG consideró que los dos diseños en conflicto presentaban semejanzas respecto a las cuales existía *libertad del autor* (forma circular central, borde sobrealzado, proporciones) que los hacía incompatibles. Pepsico (apoyado por la OAMI) recurrió entonces ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJ") y éste desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia.

2. Pronunciamientos.

El recurso de casación de Pepsico se articuló en torno a un único motivo basado en la infracción del art. 25, apdo. 1, letra d) del Reglamento CE nº 6/2002. El motivo se dividió en cinco subapartados:

En el primer apartado, Pepsico argumentó que las tres semejanzas señaladas por el TG entre los diseños en pugna venían impuestas por distintas funciones de los productos objeto de consideración (*pogs*, *rappers* o tazos) y, por tanto, eran comunes a esta categoría de productos. El TJ rechaza este alegato por entender que el mismo enlaza con una apreciación fáctica efectuada por el TG que escapa al control casacional. En el segundo apartado, Pepsico sostuvo que el TG aplicó criterios atinentes al Derecho de marcas al negar que los modelos enfrentados produjeran una impresión general distinta en el *usuario informado*. El TJ rechaza este alegato señalando que el concepto de *usuario*

informado utilizado en Derecho de diseños es o sería un concepto intermedio entre el del consumidor medio (aplicable en Derecho de marcas) y el experto en el sector (con amplias competencias técnicas). El Tribunal agrega que, aún cuando lo habitual será que dicho usuario compare directamente los dibujos enfrentados, no puede excluirse la posibilidad de que el juicio comparativo entre los mismos se base en el recuerdo imperfecto de éstos. En el tercer submotivo, Pepsico argumentó que el TG se excedió en el ejercicio de la función jurisdiccional que le corresponde al amparo del Reglamento comunitario. El TJ también rechaza este alegato y confirma que el recurso ante el TG es o sería un recurso de plena jurisdicción. En la cuarta parte del motivo, Pepsico sostuvo que el TG cometió un error al basar sus apreciaciones en las muestras reales de los productos presentadas por las partes en lugar de en la impresión general de los dibujos en liza. El TJ rechaza igualmente este alegato señalando que la comparación entre los productos reales se hizo únicamente a título ilustrativo para confirmar las conclusiones ya alcanzadas. Y finalmente, en la quinta parte del motivo, Pepsico alegó que el TG alteró sustancialmente los hechos presentados por las partes. También este alegato es rechazado por entender que Pepsico no indicó de manera precisa

los elementos que a su juicio habrían sido alterados por el TG.

3. Comentario.

La sentencia del TJ es de enorme interés porque aclara cuestiones básicas para determinar el carácter singular del dibujo comunitario posterior en su confrontación con dibujos o diseños anteriores. En particular, el TJ delimita con precisión los conceptos de *usuario informado*, el papel jugado por éste en el juicio comparativo de la singularidad y las pautas a tener en cuenta para el examen de esta exigencia. La sentencia, sin embargo, se queda corta porque omite pronunciarse sobre el motivo principal del recurso de Pepsico: la incidencia del grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo en el juicio comparativo entre los dibujos enfrentados. El pretexto de que dicha cuestión es o sería fáctica no resulta convincente.

Enrique ARMIJO CHÁVARRI

fig. 8



40

Acción por infracción de diseño comunitario frente a demandado que es titular a su vez de un modelo comunitario registrado posterior.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2012, Celaya [\(C-488/10\)](#).

1. Hechos.

La compañía Celaya, titular de un modelo comunitario registrado consistente en un señalizador de viales para el tráfico rodado (*fig. 8*), interpone una acción por infracción contra PROIN en relación con la comercialización de un señalizador de viales que no producía una impresión general diferente. La demandada se opone a la acción alegando su titularidad sobre un dibujo o modelo comunitario que había sido publicado con posterioridad. Según PROIN, mientras no se anulase dicho dibujo o modelo comunitario registrado, su titular disfrutaba igualmente de un derecho de utilización que constituía un obstáculo frente a la acción por infracción. El Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante plantea la correspondiente cuestión prejudicial.

2. Pronunciamientos.

La sentencia examina el concepto de “terceros” a que se refiere el artículo 19 del [Reglamento 6/2002](#) sobre dibujos y modelos comunitarios. Para esta disposición, un dibujo o modelo comunitario registrado confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo y de prohibir su utilización por “terceros” sin su consentimiento. Del mismo modo el artículo 10 apartado 1 añade que la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extiende a cualesquiera otros dibujos y modelos que

no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta. A juicio del Tribunal, de la interpretación conjunta de ambas disposiciones se deduce que el Reglamento *“no excluye la posibilidad de que el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado ejercite una acción por infracción de su dibujo o modelo en la que se solicite que se prohíba la utilización de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior que no produce en los usuarios informados una impresión general distinta”*. El Reglamento no distingue, al respecto, si el tercero es titular o no de un modelo o dibujo comunitario registrado.

Para la sentencia el hecho de que el demandado, como titular de un modelo comunitario registrado posterior, disfrute igualmente de un derecho de exclusiva a su utilización, no tiene entidad suficiente para poner en entredicho la interpretación anterior. A juicio de Tribunal prevalece el principio de prioridad, en virtud del cual el dibujo o modelo comunitario registrado anterior prima sobre los modelos o dibujos comunitarios registrados posteriores.

Para alcanzar esta conclusión el Tribunal no olvida que el procedimiento de concesión de dibujos y modelos comunitarios instaurado por el Reglamento se basa en un control rápido de carácter esencialmente formal que no requiere un examen de fondo destinado a determinar si el dibujo o modelo cumple los requisitos

necesarios para obtener protección, sin que quepa la posibilidad de oposición por parte del titular de un dibujo o modelo registrado anterior; tampoco ignora la sentencia que el Reglamento se decanta, en lo que respecta a las solicitudes de declaración de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados, por centralizar su tramitación en la OAMI.

En consecuencia, la sentencia declara que el artículo 19 del Reglamento 6/2002 debe interpretarse *“en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior”*.

La sentencia examina, en segundo lugar, si la respuesta anterior varía en función de la intención o el comportamiento del tercer titular del dibujo o modelo comunitario registrado posterior. Para el Tribunal, sin embargo, el alcance de los derechos conferidos por el Reglamento debe determinarse objetivamente y no puede variar en función de circunstancias relacionadas con el comportamiento de la persona que solicita el registro de un dibujo o modelo comunitario.

3. Comentario.

La sentencia sale al paso de los efectos perniciosos que conlleva el procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios. Este sistema, sin examen y sin posibilidad de oposición, facilita la adquisición de derechos de exclusiva sobre modelos o dibujos comunitarios que podrían constituir una reproducción o copia servil de otros anteriores. Como la nulidad de estos modelos tenía que ser planteada ante la OAMI, el titular del modelo infringido no podía ejercitar mientras tanto la correspondiente acción judicial. El Tribunal niega el carácter obstativo al *ius utendi* del modelo comunitario posterior en línea con la clásica regla de la prohibición de las patentes de cobertura en el derecho de patentes. Queda por ver lo que dirá el Tribunal, en el caso [C-561/11](#) actualmente en curso, cuando aborde esta misma cuestión desde la perspectiva del derecho de marcas.

Antonio CASTÁN

41

Diseño comunitario
frente a marca
comunitaria
figurativa anterior.
Sentencia del
Tribunal de Justicia
de 18 de octubre
de 2012, Herbert
Neuman
([C-101/11 y C-102/11 P](#)).

1. Hechos.

La compañía José Manuel Baena Grupo, S.A. registró el diseño industrial comunitario núm. 426895-0002, consistente en la siguiente figura:



Herbert Neuman y Andoni Galdeano del Sel solicitaron ante la OAMI la nulidad del registro anterior por carecer de novedad y carácter singular y hacer uso de un signo distintivo anterior, invocando su registro de marca comunitaria núm. 1312651 consistente en la figura siguiente:



La Tercera Sala de Recurso de la OAMI declaró la nulidad del diseño registrado, considerando que carecía de carácter singular puesto que no producía en el usuario informado una impresión general diferente de la causada por la marca comunitaria anterior.

Esta resolución fue revocada por sentencia del TG de 16 de diciembre de 2010, [T-513/09](#), que consideró que las diferencias

entre las dos siluetas eran lo suficientemente importantes como para crear una impresión general diferente en el usuario informado, a pesar de la existencia de similitudes en otros aspectos y del grado de libertad del que debía gozar su creador.

Los Sres. Neuman y Galdeano y la OAMI interpusieron recurso de casación ante el TJ contra la sentencia anterior.

2. Pronunciamientos.

La cuestión principal objeto de debate en el recurso se refiere a la valoración realizada por el TG de la impresión general producida en el usuario informado por el diseño industrial y la marca confrontados.

El TJ desestima en primer lugar la alegación de los recurrentes según la cual el TG habría cometido un error al basar la comparación entre el diseño y la marca en el recuerdo que conservaba en su memoria el usuario informado.

En este punto, el Tribunal confirma su jurisprudencia anterior que considera que el “usuario informado” al que se refiere el Reglamento núm. 6/2002 debe entenderse como un concepto intermedio entre el consumidor medio y el experto en el sector con amplias competencias técnicas. En consecuencia, define al “usuario informado” como un usuario particularmente atento, ya sea por su experiencia personal

o por su amplio conocimiento del sector de que se trate.

Seguidamente, el Tribunal afirma que esta definición de usuario informado implica que, cuando sea posible, llevará a cabo una comparación directa entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido. Sin embargo, entiende que, a la vista de la inexistencia de una indicación precisa en este sentido en el [Reglamento núm. 6/2002](#), no puede considerarse que el legislador de la Unión haya tenido intención de limitar la evaluación de los diseños a una comparación directa. Por este motivo, el TJ concluye que no puede entenderse que el TG cometiera un error al basar su razonamiento en el recuerdo imperfecto que conserva en su memoria el usuario informado de la impresión general producida por las dos siluetas confrontadas.

En segundo lugar, el TJ desestima también el motivo del recurso en el que los recurrentes alegaban que el TG había cometido un error al examinar la impresión general causada por el diseño y la marca confrontados. El TG había entendido que esa impresión general estaba determinada en gran medida por la expresión del rostro de cada una de las siluetas y que la diferencia en este aspecto era una característica fundamental que conservaría en su memoria el usuario informado y que, combinada con la posición del cuer-

po, causaría en él una impresión general distinta.

El TJ considera que las alegaciones de los recurrentes se limitan en realidad a cuestionar el análisis fáctico realizado por el TG, lo cual no constituye una cuestión de derecho sujeta al control del TJ en el marco del recurso de casación.

3. Comentario.

El interés principal de esta sentencia reside en ser uno de los pocos casos que llegan al TJ referidos a un conflicto entre marca y diseño industrial.

De las apreciaciones que realiza el Tribunal cabe destacar la confirmación de que la valoración de la impresión general causada por los diseños industriales es una cuestión de hecho cuya valoración en principio corresponde en exclusiva al TG. Esto implica que en la mayoría de los casos este último será la instancia definitiva de los procedimientos de nulidad iniciados ante la OAMI cuando la discusión se limite a la comparación de las semejanzas y diferencias entre los diseños confrontados.

También es destacable la manifestación del Tribunal respecto a que el criterio de la comparación directa entre los diseños no es una regla absoluta, sino que caben excepciones a la misma, como en el presente caso. Ahora bien, se echa en falta

alguna indicación del TJ respecto a qué circunstancias particulares justifican en el caso concreto la desviación del criterio general conforme al cual el usuario informado llevaría a cabo una comparación directa entre los diseños.

Carlos MORÁN

42

Determinación del carácter singular de los diseños no registrados. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2014, Karen Millen Fashions [\(C-345/13\)](#).

1. Hechos.

La empresa británica Karen Millen Fashions (“KMF”) diseñó y comercializó una blusa a rayas, cuyo diseño fue posteriormente copiado por la compañía irlandesa Dunnes Stores (“Dunnes”) para comercializar una blusa semejante en su cadena de establecimientos:



En el procedimiento iniciado por KMF de infracción de su diseño no registrado Dunnes reconoció haberlo copiado, pero impugnó su validez negándole carácter singular. La Supreme Court irlandesa planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia en relación con la interpretación de los artículos 6 y 85.2 del [Reglamento 6/2002](#) sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

2. Pronunciamientos.

La primera cuestión que el tribunal irlandés plantea al TJ es si para determinar el carácter singular de un diseño no registrado éste se debe comparar con los diseños divulgados anteriormente de forma individual o si es posible -como defendía Dunnes- realizar la comparación con una

combinación de características existentes en varios diseños anteriores.

Para responder a esta cuestión el TJ se apoya en una interpretación literal del artículo 6.1 del Reglamento 6/2002, en el que se alude a la impresión general producida "*por cualquier otro dibujo o modelo*" previamente divulgado. Para el TJ esta redacción del precepto implica que la comparación sólo es posible con respecto a dibujos o modelos "*concretos, individualizados, determinados e identificados*" entre todos los diseños anteriores.

No obstante, la posibilidad de tomar en consideración la combinación de características de diseños conocidos está expresamente prevista en el artículo 25.1 del [Acuerdo ADPIC](#). Para el TJ, sin embargo, se trata de una opción potestativa que no ha sido asumida por el legislador comunitario.

La segunda cuestión planteada se refería a la carga de la prueba del carácter singular del diseño no registrado, que según Dunnes debía recaer sobre el titular del diseño. Por contra, el TJ considera que el artículo 85.2 del Reglamento 6/2002 establece una presunción de validez de los diseños no registrados que debe interpretarse de forma que se favorezca la consecución de los objetivos de simplicidad y rapidez de protección de los diseños no registrados, enunciados en los considerandos del propio Reglamento.

Por este motivo concluye que a la hora de ejercitar la acción de infracción del diseño no registrado no se puede exigir a su titular que demuestre que ese diseño cumple con el requisito del carácter singular, sino únicamente que identifique las características del diseño que a su juicio le confieren ese carácter.

3. Comentario.

El TJ confirma en esta sentencia el criterio que ya había sido apuntado en la sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, [T-153/08](#), en relación con el examen del requisito del carácter singular de los diseños no registrados, fijando respecto al mismo un nivel de exigencia más bajo que el pretendido por la demandada en el pleito origen de la cuestión prejudicial. En cuanto a la cuestión de la acreditación de la concurrencia de ese requisito el TJ establece una distribución de la carga de la prueba sobre la validez del diseño coherente con la regulación del resto de las figuras de propiedad industrial.

De esta forma el TJ realiza una interpretación del Reglamento 6/2002 favorable a los intereses de las empresas -entre ellas las del mundo de la moda- que confían en la figura del diseño comunitario no registrado para la protección de sus creaciones, al facilitar el ejercicio de las acciones de infracción de esos diseños.

Carlos MORÁN

43

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

1. Hechos.

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

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

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

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

- 1) ¿Puede un licenciatario no inscrito ejercitar acciones por infracción de los dere-

chos sobre un diseño comunitario registrado?

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

2. Pronunciamientos.

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

Así las cosas, el Tribunal llama la atención al hecho de que tanto el propio apartado 2 del artículo 33 como también el apartado 3 del artículo 33 se refieren expresamente a los terceros que hubieran adquirido derechos, lo que le lleva a pensar que, desde un punto de vista contextual, la norma

está pensada para regular los efectos que produce el registro frente a terceros que hubieran adquirido derechos después y no, en cambio, aquellos otros casos en los que el tercero sea simplemente un infractor.

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

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

De nuevo, el Tribunal recurre al contexto y señala que habiendo supuestos en los que el Reglamento contempla que el licenciatario exclusivo pueda ejercitar por sí mismo una acción por infracción (con consentimiento del titular y cuando el titu-

lar no haya actuado dentro de un plazo razonable pese a habérselo instado a hacer), no tendría ningún sentido que en cambio no pudiera solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sin adherirse a una acción interpuesta por el titular. Esa interpretación restrictiva sería, además, según apunta la sentencia, contraria al objetivo de la norma, el cual consiste en dotar al licenciario de vías procesales para actuar contra la infracción y defender así sus derechos.

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

3. Comentario.

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

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

licenciario frente a terceros subadquirientes del licenciario titular de la marca.

Joaquín ROVIRA

44

La cláusula «de reparación» del artículo 110 del Reglamento nº 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, Acacia ([C-397/16 y C-435/16](#)).

1. Hechos.

Audi y Porsche son titulares de varios modelos comunitarios de llantas de automóvil de aleación.

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

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

Acacia recurrió en apelación ambas decisiones y en ambos casos los tribunales de segunda instancia apreciaron que existían dudas en cuanto a la interpretación del artículo 110.1 del [Reglamento nº 6/2002](#) y decidieron suspender el procedimiento y plantear varias cuestiones prejudiciales al TJ en torno a la interpretación y los requisitos de aplicación de la llamada cláusula «de reparación» regulada en dicha disposición.

2. Pronunciamientos.

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

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

Mediante la primera cuestión planteada en el asunto Audi y la segunda del asunto Porsche los órganos remitentes preguntan, en esencia, a qué requisitos supedita la cláusula denominada «de reparación» del artículo 110.1 del Reglamento nº

6/2002 la exclusión de la protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

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

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

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

En cuanto al tercero de los requisitos, el TJ señala que la posibilidad de invocar la cláusula «de reparación» exige que la *utilización del componente deba ser necesaria para reparar el producto complejo que se ha estropeado, en particular, a raíz de que no exista el componente original o de que se haya dañado* y excluye de la aplica-

ción de dicha cláusula toda utilización con fines decorativos o de conveniencia.

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

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

El TJ contesta que, aunque no cabe esperar que el fabricante o vendedor de un componente de un producto complejo garantice, objetivamente y en cualquier circunstancia, que los componentes que fabrica o vende para ser utilizados conforme a los requisitos del artículo 110.1 del

Reglamento nº 6/2002, sean utilizados por los usuarios finales cumpliendo dichos requisitos, lo cierto es que para poder acogerse al régimen excepcional establecido por esa disposición, el fabricante o vendedor está sometido a una obligación de diligencia en cuanto al respeto de tales requisitos por parte de los usuarios situados en una fase posterior.

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

- Informar al usuario -mediante una indicación clara y visible en el producto, en su embalaje, en los catálogos o incluso en la documentación de venta- (i) de que el componente en cuestión incorpora un dibujo o modelo del que no es titular; y (ii) de que ese componente se destina exclusivamente a ser utilizado con objeto de permitir la reparación del producto complejo para devolverle su apariencia inicial.
- Velar, sirviéndose de medios adecuados, en particular contractuales, para que los usuarios no destinen los componentes en cuestión a un uso que no sea compatible con los requisitos establecidos en el artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002.
- No vender tal componente si sabe o tiene motivos razonables para saber que no será utilizado conforme a los requisitos establecidos en el artículo 110.1 del Reglamento nº 6/2002.

3. Comentario.

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

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

Ana **SANZ**

45

Características de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica en dibujos y modelos comunitarios.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2018, Doceram (C-395/16).

1. Hechos.

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

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

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

DOCERAM GmbH, fabricante de componentes cerámicos tecnológicos, era titular de varios diseños comunitarios en el expediente 000242730 que protegían la forma de unos pernos de centrado para

soldadura, algunos de los cuales se muestran a continuación:



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

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

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

1.- ¿Están las características de apariencia de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica, en el sentido del Art. 8.1 del Reglamento n° 6/2002, lo que excluye la protección incluso cuando el efecto creativo carece de toda relevancia para el diseño del producto, siendo el factor determinante del diseño únicamente la funcionalidad (técnica)?

2.- En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿desde qué punto de vista debe valorarse si las distintas características de apariencia de un producto han sido elegidas atendiendo solamente a criterios de funcionalidad? ¿Debe considerarse el punto de vista de un “observador objetivo” y, de ser así, cómo se define éste?

2. Pronunciamientos.

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

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

En opinión del TJ, si la mera existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función que la del producto del que se trate bastase

para descartar la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento nº 6/2002, no podría excluirse que un operador económico pudiera registrar, como dibujo o modelo comunitario, varias formas concebibles de un producto que incorporasen características de su apariencia que estuviesen dictadas exclusivamente por su función técnica. Ello permitiría a tal operador beneficiarse en la práctica, en relación con dicho producto, de una protección exclusiva equivalente a la conferida por una patente, sin tener que cumplir sus requisitos, mucho más estrictos.

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

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

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

- El dibujo o modelo del que se trate.
- Las circunstancias objetivas que muestren los motivos que dictaron la elección de las características de apariencia del producto en cuestión.
- Los datos relativos a su utilización.
- La existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica.

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

3. Comentario.

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

bate existente entre dicha teoría y la de la multiplicidad de las formas.

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

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

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

Pedro SATURIO

46

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 medi-

das 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, con-

forme 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

Piratería

47

Mercancías falsificadas en tránsito. Medidas en frontera. Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de diciembre de 2011, Philips y Nokia ([C-446/09 y C-495/09](#)).

1. Hechos.

La sentencia trae causa de dos asuntos acumulados ante el Tribunal que parten de análogos presupuestos fácticos. Cargamentos de maquinillas de afeitar procedentes de China y de teléfonos móviles y accesorios procedentes de Hong Kong son detenidos, respectivamente, por las Aduanas de Bélgica y Reino Unido. No consta a las Aduanas que las mercancías se destinen a su venta en el territorio de la Unión, siendo Colombia el país al que se dirijan en el segundo de los casos. La petición de daños y de destrucción de las mercancías efectuada en el primero de los casos y la decisión de la Aduana contraria a la retención en el segundo de los casos da lugar al planteamiento de sendas cuestiones prejudiciales

2. Pronunciamientos.

A juicio del Tribunal cuando la mercancía se encuentra en tránsito o depósito aduanero (régimenes suspensivos) no puede considerarse como una puesta a la “venta” de mercancías en la Unión.

Las mercancías incluidas en régimen suspensivo no vulneran derechos de propiedad industrial aplicables en la Unión por el mero hecho de la inclusión en ese régimen. Por lo tanto, no se pueden destruir las mercancías y/o sancionar a los operadores afectados por el mero riesgo de un fraude basado en una ficción jurídica.

La Sentencia reconoce que las mercancías en régimen suspensivo vulneran derechos de propiedad industrial cuando son objeto de un acto comercial dirigido a los consumidores de la Unión (existencia de venta de mercancías a un cliente en la UE, existencia de una oferta o publicidad a consumidores de la UE o de documentos o correspondencia sobre las mercancías que demuestren que se prevé una desviación de las mismas a los consumidores de la UE).

Las autoridades aduaneras pueden intervenir válidamente cuando disponen de indicios según los cuales los operadores implicados, aunque no hayan empezado a dirigir las mercancías a los consumidores de la UE, pueden estar a punto de hacerlo u ocultan sus intenciones comerciales.

Los indicios se producen cuando existen elementos que levanten *sospechas* (en particular, cuando el destino de las mercancías no se haya declarado o no existe información sobre la identidad del fabricante, o se produce una falta de cooperación con las autoridades aduaneras o se descubren documentos que hagan pensar que puede producirse una desviación de los productos a la UE).

El tribunal añade que las *sospechas* deben desprenderse de las circunstancias particulares del caso, no deben ser generales. Puede ocurrir que mercancías falsas

puedan ser conformes a las normas del país de fabricación y de destino. Por tanto, es esencial que no se obstaculice las operaciones comerciales entre dichos países. Eso sí, cuando existan *sospechas* de vulneración de derechos de propiedad industrial en el tercer Estado de destino, la UE tiene el deber de cooperar con dicho Estado para eliminar las mercancías del comercio internacional (art. 69 [ADPIC](#)). Pero la retención de la mercancía por las Aduanas al amparo de los Reglamentos [3295/1994](#) y [1383/2003](#), no parece el cauce adecuado.

3. Comentario.

La persecución en Europa de mercancías falsificadas con destino a países ajenos al territorio de la Unión ha sufrido, con esta Sentencia, un nuevo golpe. El Tribunal incide en mostrarse contrario a la concepción como ilícito marcario, a los efectos de la aplicación del Reglamento sobre medidas en frontera, de las mercancías en tránsito o depósito aduanero. Puesto que el Reglamento está llamado a impedir la entrada en el territorio de la Unión de mercancía falsificada procedente de otros países, si el destino de la mercancía no es su venta en este ámbito no hay razón para que se retenga en frontera por las Aduanas. El Tribunal, sin embargo, deja un margen de esperanza a los titulares de derechos: la sospecha de que la mercancía pueda llegar a acceder al territorio

de la Unión. Es difícil predecir cuál será la postura que tomarán cada una de las 27 aduanas de la UE en relación al tipo de indicios o pruebas sobre la puesta en el comercio que se exigirá para la retención de las mercancías en tránsito falsificadas. Habrá que estar al ordenamiento nacional de cada país. En el caso de España, con independencia de la postura que adopten nuestras aduanas, parece claro que las mercancías en tránsito se hallan en territorio nacional, quedan dentro de la extensión y límites de la jurisdicción penal española y pueden ser intervenidas y puestas a disposición judicial como cualquier otra pieza de convicción en el procedimiento penal. Algunos precedentes judiciales así lo confirman.

Juan José CASELLES

48

Interés público de las medidas aduaneras y competencia de las autoridades aduaneras para comprobar la vulneración de la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de abril de 2014, Syntax Trading ([C-583/12](#)).

1. Hechos.

Syntax Trading importó en Estonia botellas de enjuagues bucales expedidas por una sociedad ucraniana. Acerra puso en conocimiento de la aduana que dichas botellas vulneraban su derecho sobre un modelo registrado. La aduana suspendió el levante de las mercancías a fin de realizar un examen complementario, lo que le permitió observar una gran similitud entre la forma de las botellas importadas y el modelo perteneciente a Acerra. Al sospechar que se había vulnerado un derecho de propiedad intelectual, la aduana decomisó la mercancía e instó a Acerra a que presentara un informe, confirmando ésta las sospechas. La aduana declaró que la mercancía vulneraba un derecho de propiedad intelectual en el sentido del [Reglamento nº 1383/2003](#) y, en consecuencia, denegó la solicitud de Syntax de obtener el levante de la mercancía.

Tras diversos recursos por parte de Syntax, se ordenó el levante de la mercancía declarando que dicho Reglamento no permitía a las autoridades aduaneras decidir de oficio sobre la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual y que las autoridades aduaneras no podían retener las mercancías una vez expirado el plazo de 10 días previsto. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estonia albergaba dudas sobre el levantamiento de la retención, puesto que el Derecho

estonio permite a las autoridades aduaneras incoar de oficio un procedimiento contradictorio a fin de pronunciarse, en cuanto al fondo, sobre la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual.

2. Pronunciamientos.

El TJ declara que las disposiciones del Reglamento 1383/2003 no excluyen por sí mismas que el procedimiento para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz del Derecho nacional pueda ser incoado de oficio por las autoridades aduaneras, a falta de iniciativa del titular del derecho de que se trate.

El Reglamento nº 1383/2003 no tiene únicamente por objeto proteger derechos e intereses privados, sino también intereses públicos. Habida cuenta de que los objetivos de dicho Reglamento consisten en impedir la comercialización de mercancías que, además de vulnerar derechos de propiedad intelectual, inducen a error a los consumidores haciéndoles correr a veces riesgos para su salud y seguridad, personas distintas de los titulares de aquellos derechos pueden invocar, a fin de eliminar esos riesgos, un interés legítimo en que se declare la vulneración de tales derechos. De ahí que el Reglamento no se oponga a que los Estados miembros establezcan que las aduanas puedan

incoar de oficio el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales.

La cuestión de si las autoridades aduaneras pueden tramitar dicho procedimiento y pronunciarse sobre el fondo para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales, serán aplicables las disposiciones vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentran las mercancías. El legislador de la Unión no excluye que pueda designarse como autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo a una autoridad distinta de la autoridad judicial, reiterando el TJ que esta posibilidad está también permitida por el artículo 49 del [Acuerdo ADPIC](#) y declarando que las normas de ejercicio de tal competencia corresponden al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal.

El TJ concluye que nada se opone a que las autoridades aduaneras, a falta de toda iniciativa del titular del derecho de propiedad intelectual, incoen de oficio y tramiten el procedimiento sobre el fondo, siempre que las decisiones adoptadas en la materia por esas autoridades puedan ser objeto de recurso que garanticen la salvaguardia de los derechos que el Dere-

cho de la Unión y, en particular, el citado Reglamento, confieren a los justiciables.

3. Comentario.

La trascendencia de esta sentencia radica en tres extremos: a) declara el interés público de las medidas aduaneras, permitiendo la incoación de oficio por la aduana del procedimiento sobre el fondo incluso en caso de inacción del titular del derecho de propiedad industrial o intelectual presuntamente vulnerado; b) deja abierta la posibilidad de que, en virtud del principio de autonomía procesal, se atribuya la competencia sobre el fondo también a las autoridades aduaneras, actualmente atribuida en España tanto a los Juzgados penales como los civiles –mercantiles–; y c) suscita una cuestión muy sensible en nuestro país: si la facultad de la aduana de incoar de oficio el procedimiento podría convertirse en obligación de los funcionarios de denunciar los hechos delictivos de los que tengan conocimiento -en virtud del [artículo 262](#) Ley de Enjuiciamiento Criminal- y, en caso de no hacerlo, en un delito de omisión del deber de perseguir los hechos delictivos -de acuerdo con el [artículo 408](#) Código Penal-. El debate está servido.

Juan José CASELLES

49

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

1. Hechos.

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

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

Ante esta situación, Coty Germany ejerció una acción civil ante el Tribunal Regional de Magdeburgo y éste conminó a dicho banco a comunicar la información solicitada. Posteriormente, la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior Re-

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

2. Pronunciamientos.

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

El TJ viene a declarar que la disposición del derecho nacional, aisladamente considerada, que permita a un banco denegar de forma ilimitada, al no contener su redacción condición ni precisión alguna, la información relativa al nombre y dirección de la cuenta de las personas envueltas en actividades infractoras de la propiedad industrial e intelectual, no respeta el

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la propiedad industrial e intelectual, impidiendo la aplicación por las autoridades nacionales competentes de la posibilidad de ordenar la comunicación de los datos prevista en el art. 8.1, c), de la citada Directiva.

3. Comentario.

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

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

Teniendo en cuenta la opacidad del vendedor de productos falsos a través de Internet, la identificación del titular de la cuenta bancaria en la que se efectúan los pagos resulta de extraordinaria importancia para el descubrimiento del autor de la infracción. Como señala el propio Abogado General en sus [conclusiones](#) de 16 de abril de 2015, en Alemania resulta imposible incoar un procedimiento civil contra una persona indeterminada, por lo que,

tratándose de una violación manifiesta, la identificación del autor está claramente justificada.

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

Juan José **CASELLES**

50

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

1. Hechos.

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

Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facion Kft., Lacoste SA y Burberry Ltd. observaron que en ese mercado se vendían falsificaciones de sus productos y demandaron a Delta Center ante el Tribunal Municipal de Praga solicitando que se emitiera un requerimiento judicial a dicha compañía para que se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado con personas que infrinjan derechos de marca, para que se abstuviera de celebrar o prorrogar estos contratos cuando sus cláusulas no incluyan la obligación del comerciante de abstenerse de infringir los derechos de propiedad intelectual ni la cláusula de rescisión del contrato en caso de que se infrinjan estos derechos o exista un riesgo de infringirlos, y para que

pidiera disculpas por escrito y publicara un comunicado en un periódico. La emisión de este requerimiento fue denegada por el Tribunal de instancia y de apelación, dando lugar al planteamiento por el Tribunal Supremo checo de dos cuestiones prejudiciales ante el TJ.

2. Pronunciamientos.

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

La sentencia invoca la jurisprudencia del propio TJ en materia de comercio electrónico (Sentencia TJ de 12 de julio de 2011, *L’Oreal y otros*, [C-324/09](#)), según la cual, un proveedor de acceso, que se limita a permitir el acceso a Internet sin proponer otros servicios ni ejercer un control, presta un servicio que puede ser usado por un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual y debe ser calificado de “intermediario”.

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

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

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

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

la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

3. Comentario.

No deja de ser curioso que esta sentencia del TJ lleve a cabo un análisis inverso al que ha constituido el caballo de batalla en propiedad intelectual desde la irrupción de Internet: cómo garantizar que el titular del derecho disfrute en el entorno digital de los mismos medios de defensa que en el entorno analógico. En este caso sucede exactamente lo contrario: se discute si un instrumento de defensa concebido inicialmente para perseguir las infracciones online –la posibilidad de dirigir requerimientos judiciales contra el intermediario- pueda también aplicarse en un entorno analógico.

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

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

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

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

Juan José CASELLES

51

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

1. Hechos.

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

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

lito: a) un estándar material identificado por conductas típicas de particular y grave relevancia criminógena que incorporan particulares tasas de lesividad para bienes jurídicos individuales y colectivos; y b) un criterio normativo-formal basado en la pena prevista para el delito en cuestión, estableciéndose un umbral de 3 años de prisión.

La Audiencia Provincial planteó dos cuestiones prejudiciales ante el TJ:

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

visión general de límite en tres años de prisión?

2. Pronunciamientos.

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

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

vada de las personas cuyos datos se ven afectados, no pudiendo calificarse por ello de injerencia grave en los derechos fundamentales de esos individuos.

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

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

3. Comentario.

Esperemos que esta sentencia contribuya a despejar las reticencias de algunos Tribunales a la hora de prevenir, investigar, descubrir y perseguir cualquier tipo de delito en el que se requiera la adopción de medidas de investigación tecnológicas, ponderando los distintos intereses en juego, pero sin llegar a frustrar las posi-

bilidades reales de esclarecimiento de los hechos e identificación de sus autores.

Juan José CASELLES

Indicaciones Geográficas

fig. 8



52

Marca comunitaria,
aplicabilidad de la
normativa protectora
de indicaciones
geográficas de
bebidas espirituosas
protegidas a

nivel comunitario
frente a marcas
registradas antes
de su entrada en
vigor, aplicabilidad
temporal y directa.

Sentencia del
Tribunal de Justicia
de 14 de julio de 2011,
Cognac

[\(C-4/10 y C-27/10\)](#).

1. Hechos.

La sociedad finlandesa Gust. Ranin Oy solicitó el registro de dos marcas nacionales finlandesas consistentes en etiquetas para embotellado en la clase 33 que incluían la expresión COGNAC, además de otros términos derivados de su traducción al finlandés (fig. 8). Una fue solicitada para “cognacs” y la otra para “licores conteniendo cognac”.

Tras el registro de ambas marcas, fueron presentadas sendas oposiciones por la organización francesa *Bureau National Interprofessionnel du Cognac* (BNIC) encargada de la tutela de la Indicación Geográfica COGNAC, registrada como indicación geográfica en la Unión Europea con anterioridad a las solicitudes de registro de las marcas. En uno de los casos la oposición fue estimada, denegándose el registro, y en el otro no. Ambas partes recurrieron contra las decisiones que les fueron desfavorables, siendo desestimado el recurso de los franceses y estimado el de la compañía finlandesa. Como resultado, la concesión de ambos registros de marca fue confirmada. BNIC recurrió ante el Tribunal Superior Administrativo (*Korkein hallinto-oikeus*). Este plantea algunas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia (TJ).

2. Pronunciamientos.

El TJ analiza la protección de las indicaciones geográficas comunitarias para bebidas espirituosas y especialmente la aplicabilidad de la normativa comunitaria actualmente vigente -[Reglamento \(CE\) 110/2008](#)- a marcas que fueron registradas cuando estaba en vigor la anterior -[Reglamento \(CEE\) 1576/89](#).

También estudia la [Directiva de marcas](#) (DM) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y la causa de denegación y anulación prevista en ella para marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio. A este respecto aclara que la DM 89/104 en vigor en el momento de la presentación de las citadas solicitudes y la posterior y vigente [DM 2008/95](#), que la sustituye, son idénticas en ese aspecto. Finalmente, la sentencia examina la protección de las indicaciones geográficas prevista en los [ADPIC](#).

El TJ valora la aplicabilidad de las regulaciones examinadas desde el punto de vista de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima en relación con su aplicación directa y temporal.

Afirma que, aunque las medidas comunitarias no deben tener eficacia jurídica con

anterioridad a su publicación, salvo cuando, excepcionalmente, de sus términos, finalidad o estructura se desprenda claramente que debe atribuírseles tal efecto y se respete debidamente la confianza legítima, el Reglamento 110/2008 es aplicable a la apreciación de la validez del registro de una marca que contenga una indicación geográfica protegida por dicho Reglamento, aun cuando tal registro se haya realizado con anterioridad a la entrada en vigor del referido Reglamento.

Considera que el uso de una marca que contenga una indicación geográfica o un término correspondiente a esa indicación y su traducción (las indicaciones geográficas protegidas no pueden traducirse ni sobre la etiqueta ni en la presentación de una bebida espirituosa) para bebidas espirituosas que no respeten las especificaciones establecidas para dicha bebida constituye una utilización comercial directa e indebida de una indicación geográfica para productos comparables a la bebida registrada con esa indicación, pero no amparados por ésta. El TJ recuerda la protección de las indicaciones geográficas registradas frente a la evocación, frente a su utilización con deslocalizadores (“tipo”, “como”, “estilo”, etc.) y frente a indicaciones que puedan crear una impresión errónea sobre el origen de tales bebidas o inducir al consumidor a error en cuanto a su verdadero origen.

También afirma el Tribunal que el Reglamento 110/2008 debe aplicarse independientemente de las normas mediante las que se transpone en el ordenamiento jurídico nacional la DM.

3. Comentario.

Quizá su mayor interés sea haber dejado clara la aplicabilidad del actual reglamento sobre indicaciones geográficas para bebidas espirituosas a marcas registradas antes de su entrada –situación posiblemente generalizable a otros regímenes de productos y sus respectivos reglamentos- y la llamada de atención sobre la prohibición de traducción de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas. Como aspecto criticable, podría citarse la aplicación quizá poco apropiada que hace del concepto jurisprudencial de evocación a casos en los que la expresión COGNAC figura tal cual y que podrían quizá encuadrarse más adecuadamente dentro de otros conceptos de infracción. Ello a pesar de haber explicado el concepto muy correctamente.

Miguel Ángel MEDINA

fig. 9



53

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

1. Hechos.

La compañía Viiniverla Oy, establecida en la localidad de Verla (Finlandia), venía comercializando en el mercado un aguardiente de sidra con la denominación VERLADOS. *fig. 9*.

La Comisión Europea llevó a cabo una investigación como resultado de la cual comunicó a Finlandia que consideraba que VERLADOS suponía una evocación de la indicación geográfica francesa CALVADOS, protegida en la Unión Europea para aguardiente de sidra y de perada. Ello, en aplicación de la normativa comunitaria reguladora de las indicaciones geográficas relativas a las bebidas espirituosas. Concretamente, se trataba del artículo 16, b) del [Reglamento \(CE\) nº 110/2008](#). Comunicó a ésta su intención de iniciar un procedimiento por infracción contra ella si no se atenía a esa interpretación. Tras ello, la Autoridad reguladora y supervisora de asuntos sociales y sanitarios finlandesa prohibió la continuación de la comercialización.

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

Básicamente, las cuestiones prejudiciales planteadas tienen que ver con cómo es el consumidor al que hay que atender, con si

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

2. Pronunciamentos.

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

Incluso va más allá para precisar que tal consumidor medio debe entenderse como referido a un consumidor europeo y no únicamente a un consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el

producto que da lugar a la evocación de la indicación geográfica protegida. Lógicamente, europeo, debe entenderse en sentido restringido, es decir, como de la “Unión Europea”, dejando fuera a los consumidores de otros Estados europeos no miembros.

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

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

3. Comentario.

La sentencia nos lleva de nuevo al apasionante mundo de la evocación de las indicaciones geográficas y la protección que

frente a ella otorga el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que a menudo se cita como uno de los factores diferenciales y de los mayores beneficios de que gozan éstas comparadas con las marcas registradas.

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

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

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

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

Miguel Ángel MEDINA

54

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

1. Hechos.

En el marco de la demanda de la Scotch Whisky Association de cesación de comercialización de güisqui denominado “Glen Buchenbach” por el distribuidor alemán de güisqui en línea Michael Klotz, por infracción de la indicación geográfica protegida en la Unión Europea SCOTCH WHISKY, el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo (*Landgericht Hamburg*), Alemania, planteó al TJ una petición de decisión prejudicial relacionada con el alcance de la protección de las indicaciones geográficas prevista en los supuestos del artículo 16 del [Reglamento \(CE\) nº 110/2008](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.

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

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

2. Pronunciamientos.

El Tribunal llega a las siguientes conclusiones:

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

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

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

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

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

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

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

3. Comentario.

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

Entre las utilidades de la sentencia pueden, entre otras, destacarse la apertura que supone de la interpretación que hasta ahora habíamos visto del concepto “evocación” (elemento característico del régimen de las indicaciones geográficas en la Unión Europea) y que, en la práctica, se veía a menudo constreñida a la exigencia casi formal de que se produjese una coincidencia denominativa, cuando menos parcial, entre las denominaciones confrontadas (posiblemente, porque en los casos llegados hasta ahora al Tribunal

siempre o casi siempre se producía ésta, véanse los ya clásicos casos [C-87/97 Gorgonzola v Cambozola](#) o [C-132/05 Parmigiano Reggiano v Parmesan](#), entre otros).

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

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

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

Miguel Ángel MEDINA

fig. 10



55

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](#)).

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. 10*.

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

Datos Personales

56

“Derecho al olvido”.
Sentencia del
Tribunal de Justicia
de 13 de mayo de
2014, Google
[\(C-131/12\)](#).

1. Hechos.

El Sr. Costeja González presentó el 5 de marzo de 2010, una reclamación contra Vanguardia Ediciones S.L. y contra Google Spain, S.L. y Google Inc. ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En la reclamación solicitaba que se exigiese a La Vanguardia: que modificara o eliminara las páginas en las que aparecía un embargo al que se vio sometido el Sr. Costeja González en su día y estaba totalmente solucionado desde hacía varios años y carecía actualmente de interés alguno; o que utilizara las herramientas facilitadas por los motores de búsqueda para proteger esos datos. Asimismo, el Sr. Costeja González solicitaba que se exigiese a Google Spain o a Google Inc. que ocultaran o eliminaran sus datos personales, para que no se incluyesen en los resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los ya mencionados enlaces de La Vanguardia.

Tras haber estudiado el caso, la AEPD desestimó la reclamación contra la editorial y estimó la reclamación realizada contra Google Spain, S.L. y Google Inc., instándoles a retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos. Como consecuencia del fallo, Google Spain, S.L. y Google Inc. interpusieron recursos ante la Audiencia Nacional para solicitar la nulidad de la resolución de la AEPD.

La Audiencia Nacional suspendió el procedimiento y planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones prejudiciales:

- La aplicación territorial de la [Directiva 95/46/CE](#);
- La determinación del alcance de la responsabilidad de los buscadores como proveedores de contenidos en relación con la Directiva 95/46/CE
- Y el alcance del derecho de cancelación y oposición en relación con el derecho al olvido.

2. Pronunciamientos.

Primeramente, el TJ califica como “*tratamiento de datos personales*” la actividad de los motores de búsqueda consistente en “*hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado*”, convirtiendo, así, en responsable de este tratamiento al gestor del motor de búsqueda, el cual habrá de garantizar la satisfacción de las exigencias de la Directiva 95/46/CE, así como la protección plena y efectiva de los derechos de los interesados.

En lo que respecta a la aplicación territorial, el TJ rechaza el argumento presentado por Google de que Google Search no

efectúa un tratamiento de datos de carácter personal en la actividad que desarrolla en España. El TJ otorga la condición de establecimiento, en los términos establecidos por la Directiva, a Google Spain, S.L., por ser la filial de Google Inc. en España y realizar en dicha filial un tratamiento de datos “en el marco de las actividades” del establecimiento del estado miembro (España), siendo su objetivo vender o promocionar sus bienes o servicios en dicho Estado.

En cuanto al alcance de la responsabilidad de los buscadores como proveedores de contenidos en relación con la Directiva, el TJ establece que el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados generada tras realizar una búsqueda a partir del nombre de una persona, los enlaces a las páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esta persona. Además, el TJ añade que esa obligación existe también en el caso en el que ese nombre o información no se borre previa o simultáneamente de esas páginas web, aunque la publicación sea lícita. El TJ argumenta que una visión estructurada de la información relativa a esa persona afecta potencialmente a su vida privada.

Finalmente, el TJ instaura la posibilidad de que, pasado un tiempo, el afectado, en ejercicio del derecho al olvido, solicite la supresión de la lista de resultados

obtenida. Si se comprueba que la lista es incompatible actualmente con la Directiva, la información y los enlaces que figuran en ella deberán eliminarse. Serán incompatibles todos estos datos cuando se revelen inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o excesivos en relación con los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido.

3. Comentario.

Esta sentencia ha tenido un impacto importante en el tratamiento de los datos personales en la Unión Europea y ha dado lugar a un debate profundo en la materia. La sentencia del TJ abre la puerta a los ciudadanos que formen parte de la Unión Europea a requerir la eliminación de enlaces en la red que resulten “incompatibles” en el sentido explicado anteriormente.

El TJ determina la necesidad de ponderar, por un lado, el derecho de acceso a la información del usuario, y por el otro, el derecho a la protección de los datos de carácter personal del afectado. Este equilibrio depende de la naturaleza de la información de que se trate y de la función social que desempeñe el afectado.

Actualmente, los motores de búsqueda deben evaluar cada solicitud de eliminación de enlaces, dejando únicamente los resultados en los casos de interés público.

Según el Informe de Transparencia de Google, en poco más de seis meses de la sentencia, Google ha recibido 203.000 solicitudes de aplicación del derecho al olvido que afectan a un total de 738.000 URLs.

Cristina ESPÍN

57

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

1. Hechos.

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

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

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

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

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

“1) En el marco de la resolución de una reclamación presentada ante el comisario, en la que se afirma que se están transmitiendo datos personales a un tercer país (en el caso de autos, Estados Unidos) cuya legislación y práctica no prevén una protección adecuada de la persona sobre la que versan los datos, ¿está vinculado dicho comisario en términos absolutos por la declaración comunitaria en sentido contrario contenida en la Decisión 2000/520, habida cuenta de los artículos 7, 8 y 47 de la Carta y no obstante lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE?

2) En caso contrario, ¿puede o debe realizar dicho comisario su propia investigación del asunto a la luz de la evolución de los hechos que ha tenido lugar desde

que se publicó por vez primera la Decisión 2000/520?”

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

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

2. Pronunciamientos.

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

3. Comentario.

Considerando que la *High Court* de Irlanda fue el tribunal que planteó la cuestión prejudicial que ha dado lugar a esta decisión, seguramente será el primer órgano judicial que decida si las compañías estadounidenses deberán (a) recopilar y procesar todos los datos de carácter personal de los ciudadanos comunitarios dentro de la Unión Europea; o (b) comprometerse a proteger efectivamente los datos de carácter personal de los ciudadanos comunitarios, evitando cualquier acceso o injerencia por parte de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos.

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

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

Esta resolución del TJ es una llamada de aviso a las compañías extranjeras que tratan datos de carácter personal de ciu-

dadanos comunitarios, para que protejan dichos datos de conformidad con estándares razonables desde el punto de vista de la normativa comunitaria en la materia.

Cristina **ESPÍN** y
Alba M^a **LÓPEZ**

58

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

1. Hechos.

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

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

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

“1) ¿La frase “es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por [...] el tercero o terceros a los que se comunican los datos”, recogida en el artículo 7, letra f), [...] debe interpretarse en el sentido

de que la Policía Nacional deba revelar a Rīgas satiksme los datos de carácter personal solicitados por ésta que son necesarios para interponer un recurso en vía civil?

2) ¿Incide en la respuesta que deba darse a esa cuestión el hecho de que [...] el pasajero del taxi cuyos datos intenta obtener Rīgas satiksme fuera menor de edad en el momento del accidente?”.

2. Pronunciamientos.

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

- a) Que el interés sea efectivamente legítimo. En este supuesto el TJ no duda de que exista interés legítimo en obtener información personal de quien ha causado un daño para demandarle por daños y perjuicios. Así se pronunció anteriormente en Sentencia de 29 de enero de 2008, *Promusicae* ([C-275/06](#)).
- b) Que el tratamiento sea necesario para satisfacer dicho interés legítimo. El TJ mantiene que sólo con el nombre y el apellido no puede identificarse correctamente al causante del daño, necesitándose también su domicilio y/o su número de identificación. En consecuencia, la comunicación de estos datos era necesaria para poder efectuar la reclamación.

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

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

Sin embargo, tras el estudio sobre los requisitos del interés legítimo, el TJ concluye que dicho interés legítimo confiere la facultad de realizar un tratamiento de datos personales, pero en ningún caso obliga a comunicar datos personales a un tercero para que éste pueda interponer una demanda indemnizatoria en vía civil por los daños que haya causado el interesado.

3. Comentario.

El [Reglamento General de Protección de Datos](#) (RGPD), que deroga a la Directiva 95/46, introduce nuevas exigencias para basar un tratamiento de datos en el consentimiento del interesado. Ante esa perspectiva, se prevé que en adelante se

recurra con mayor frecuencia al interés legítimo como base jurídica de ciertos tratamientos de datos.

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

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

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

Ruth BENITO

59

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.

obligaciones de cualquier responsable de un tratamiento de datos.

Ruth BENITO

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

60

Anulación del Privacy Shield y requisitos de las garantías para transferencias internacionales de datos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020, Schrems II ([C-311/18](#)).

1. Hechos.

Tras el caso *Schrems* ([C-362/14](#)), en el que el TJ invalidó el primer acuerdo entre la UE y EEUU para los flujos de datos personales ("*Safe Harbor*"), el Sr. Schrems, insiste en su reclamación contra Facebook (FB) en relación con la transferencia de datos de ciudadanos de la UE por FB Ireland a FB Inc. en EEUU.

Schrems mantiene que el derecho estadounidense (art. 702 de la [FISA](#) y la [Executive Order 12333](#)) obliga a FB Inc. a facilitar los datos a las autoridades del país de forma incompatible con los arts. 7, 8 y 47 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea](#) (la Carta), de forma que no se garantiza una protección equivalente a las personas afectadas.

Alega que ni las Cláusulas Contractuales Tipo de responsable a encargado (CCT), aprobadas por [Decisión de la Comisión 2010/87/UE](#) (Decisión CPT), ni el nuevo acuerdo "Escudo de Privacidad" ("*Privacy Shield*") reflejado en [Decisión de Ejecución \(UE\) 2016/1250](#) de la Comisión (Decisión EP), ofrecen garantías suficientes para los derechos y libertades de los interesados en territorio estadounidense.

Schrems denuncia que los ciudadanos de la UE no tienen los mismos recursos que los ciudadanos de EEUU para actuar o recurrir contra el tratamiento de sus datos por parte de las autoridades estadouni-

denses, puesto que a) la cuarta enmienda de la Constitución de los EEUU no es aplicable a los ciudadanos de la Unión, b) las actividades de la National Security Agency basadas en la E.O. 12333 no son objeto de control jurisdiccional, c) el Defensor del Pueblo en el ámbito del “*Privacy Shield*” no constituye un tribunal y d) las CCT no tienen carácter vinculante para las autoridades estadounidenses.

El Tribunal Superior de Irlanda plantea al TJ varias cuestiones prejudiciales dirigidas, en resumen, a determinar el alcance y fuerza vinculatoria tanto de las CCT y Decisión CPT como de la Decisión EP, en relación con el exportador y el importador de los datos y las autoridades del país de destino, así como su suficiencia en aras a garantizar el adecuado nivel de protección de los derechos y libertades de las personas cuyos datos personales son transferidos.

2. Pronunciamientos.

El TJ considera:

- El [Reglamento general de protección de datos \(RGPD\)](#) es aplicable a las transferencias de datos a un tercer país, a pesar de que simultánea o posteriormente esos datos puedan tratarse por las autoridades de dicho país con fines de seguridad nacional, defensa y seguridad del Estado.
 - Al aplicar cualquier garantía del art. 46 RGPD, y no sólo las CCT, debe evaluarse que efectivamente tal garantía asegura un nivel de protección adecuado teniendo en cuenta a) las estipulaciones contractuales entre el exportador y el importador de los datos, b) un eventual acceso por las autoridades públicas del tercer país a los datos transferidos y c) los elementos pertinentes del sistema jurídico de ese tercer país, en particular los indicados en el art. 45.2 RGPD.
 - La autoridad de control competente está obligada a suspender una transferencia de datos basada en unas CCT cuando considere que, a la luz de todas las circunstancias concretas de la transferencia, tales CCT no se respetan o no pueden respetarse en el país de destino y que la protección de los datos no se puede garantizar por otros medios.
 - No existe ningún elemento que pueda afectar a la validez de la Decisión CPT.
 - La Decisión EP (“*Privacy Shield*”) es inválida.
- En definitiva, con este pronunciamiento, el TJ considera que el acuerdo “*Privacy Shield*” no otorgaba la protección suficiente, por lo que lo anula, y que las CCT, así como cualquier otra de las garantías que de las previstas en el art. 46 del RGPD se pretenda adoptar, deben ser evaluadas previamente a iniciarse la transferencia,

caso por caso, en atención a las circunstancias concretas de la transferencia de datos de que se trate, en aras a determinar si efectivamente ofrece un nivel de protección equivalente al exigido por el Derecho europeo para los derechos y libertades de las personas cuyos datos se vayan a transferir a un tercer país.

3. Comentario.

A raíz de esta sentencia, las empresas europeas deben identificar qué transferencias de datos están realizando a destinos fuera del EEE que no cuentan con una Decisión de Adecuación y:

- a) Las que realicen a EEUU con base en “*Privacy Shield*” deben contar con otra garantía y ésta debe ser evaluada conforme se indica en el apartado b) siguiente.
- b) Evaluar la garantía a aplicar a las transferencias de datos (existentes o futuras) con base a:
 - i. El contenido de las CCT o instrumento de que se trate de los previstos en el art. 46 RGPD.
 - ii. Las circunstancias específicas de la transferencia.
 - iii. El régimen jurídico aplicable en el país del importado.

Ruth BENITO

Lista de abreviaturas

AC: Autorización de comercialización	IG: Indicación geográfica
AEPD: Agencia Española de Protección de Datos	OAMI: <i>actual EUIPO</i>
CCP: Certificado complementario de protección para los medicamentos	OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas
CCP: Cláusulas Contractuales Tipo de responsable a encargado	RGPD: Reglamento General de Protección de Datos
CPE: Convenio sobre la Patente Europea	RMUE: Reglamento sobre la marca de la Unión Europea
DOP: Denominación de origen protegida	TFUE: Tratado sobre Funcionamiento de la Unión Europea
EEE: Espacio Económico Europeo	TG: Tribunal General
EUIPO: European Union Intellectual Property Office	TJ: Tribunal de Justicia
FB: Facebook	TUE: Tratado de la Unión Europea

ELZABURU

P.º de la Castellana, 259C

28046 Madrid

Teléfono: (+34) 917 009 400

elzaburu@elzaburu.es

www.elzaburu.es



Confianza en el futuro

P.º de la Castellana, 259C
28046 Madrid
+34 917 009 400
elzaburu@elzaburu.es
www.elzaburu.es