

11

Anuario

2021-2022



Creative Commons

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

Fiel a su cita, ELZABURU SLP se complace en compartir con sus clientes, compañeros de profesión y amigos su [Anuario de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual](#). Son ya, cuesta creerlo, once ediciones consecutivas de un Anuario que se ha convertido sin quererlo en un referente para conocer la evolución de la doctrina del Tribunal de Justicia.

Aunque nos gusta recordar que el Anuario no tiene otra ambición que ofrecer una visión sistemática bajo un formato común de las sentencias de alcance europeo que mayor interés presentan cada año, lo cierto es que con el paso del tiempo esta iniciativa se ha convertido en una seña más de identidad que demuestra el compromiso de nuestra Firma hacia sus clientes y hacia la profesión en su conjunto.

Para nosotros, además, el Anuario refleja el esfuerzo colectivo de nuestros profesionales por permanecer siempre alerta ante la “vocación” del Tribunal de Justicia por revisar, pulir y delimitar los grandes conceptos en materia de derechos de autor, marcas, patentes, diseños, indicaciones geográficas, protección de datos o piratería.

En esta ocasión han sido seleccionadas [31 Sentencias del Tribunal de Justicia](#). Entre ellas se encuentra la [Sentencia Champagne](#), que tantas satisfacciones nos ha dado en 2022 y de la que nos sentimos tan orgullosos. ¡Perdón por sacarla a colación!

A todos nuestros lectores, muchísimas gracias por seguir confiando en el Anuario. A todos los que lo han hecho posible, el mérito es vuestro, ¡a por el siguiente!

Alfonso Diez de Rivera Elzaburu · [Presidente](#)
Mabel Klimt · [Socia Directora](#)

Comité editorial de ELZABURU

- Ana DONATE
- Margarita GARCÍA
- Carlos MORÁN
- Elisa PRIETO
- José Ignacio SAN MARTÍN
- Bosco DE LA VEGA

Colaboradores en esta edición

- Agustín ALGUACIL
- Enrique ARMIJO
- Carolina BENÍTEZ-ALAHUJA
- Ruth BENITO
- María CADARSO
- Inés de CASAS
- Jaime CONTRERAS
- Claudia FERNÁNDEZ
- Patricia GÓMEZ
- Enrique JACOBO
- Mabel KLIMT
- Carlos MORÁN
- Eduardo OLIVEROS
- Alejandra OTERO
- Blanca PALACIN
- Jorge PARADA
- Alessandro PELLICIONI
- Tránsito RUIZ
- Pedro SATURIO
- Ana SANZ
- Candela ZURITA

Traducción · Timothy Whelan

Marcas

01 ·	Importaciones paralelas: doctrina general, identificación de la mercancía y ejecución de Sentencia. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 2022, HARMAN (C-175/21)	13
02 ·	Importación paralela de un medicamento genérico que ha sido reenvasado en un nuevo embalaje en el que se ha colocado la marca del medicamento de referencia. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 20122, Impexeco (C-253/20 y C-254/20)	17
03 ·	Agotamiento del derecho de marcas en el caso de reventa de productos recargables con sustitución de etiqueta. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 2022, SODA-CLUB (C-197/21)	19
04 ·	Alcance de la medida de destrucción, en una acción por infracción de marca de la Unión Europea, cuando la mercancía es original. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2022, Perfumesco.pl (C-355/21)	24
05 ·	Competencia judicial internacional en materia de reconversión de nulidad de marca de la Unión Europea, cuando el demandante desiste de la acción por violación. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21)	26
06 ·	Conflictos generacionales en torno a marcas y nombres comerciales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de junio de 2022, Classic Coach Company (C-112/21)	29
07 ·	La interrupción del plazo de prescripción por tolerancia exige el inicio de una acción judicial o administrativa por el titular de la marca anterior. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 2022, HEITEC (C-466/20)	32
08 ·	Costas procesales derivadas de la intervención de agente de la propiedad industrial en procedimiento judicial sobre violación de marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2022, NovaText (C-531/20)	34

Sumario

Derechos de Autor

- 09 · Compensación equitativa por copia privada. Viabilidad de la persona jurídica creada en España para la gestión del derecho y sus excepciones. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2022, Ametic (C-263/21) 41
- 10 · Obligaciones impuestas a los prestadores de servicios en línea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2022, Polonia (C-401/19) 45
- 11 · Programas de ordenador y descompilación. Derechos del licenciatarario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2021, Top System (C-13/20) 47
- 12 · Responsabilidad de plataformas por subida de contenidos protegidos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2021, Youtube y Cyando (C-682/18 y C-683/18) 49
- 13 · Intercambio de películas en redes *peer-to-peer*. Legitimación de empresa tipo “troll” para solicitar información del prestador de servicios a fin de reclamar el daño. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 2021, Mircom (C-597/19) 51
- 14 · La extracción y reutilización de bases de datos como criterios de prohibición del funcionamiento de un metamotor de búsqueda en Internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de junio de 2021, CV-Online Latvia (C-762/19) 56
- 15 · Comunicación pública y exigencia al licenciatarario de aplicar medidas tecnológicas contra el *framing*. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2021, VG Bild-Kunst (C-392/19) 58

Patentes

- 16 · Competencia en materia de litigios sobre la determinación de la condición de inventor cuando las patentes son de fuera de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2022, IRnova (C-399/21) 65
- 17 · Viabilidad de una solicitud de medidas cautelares pese a la pendencia de un procedimiento de oposición contra la patente europea ante la Oficina Europea de Patentes. Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact (C-44/21) 67

Diseños

- 18 · Pretensiones conexas a una acción por infracción de diseño comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2022, Acacia (C-421/20) 71
- 19 · Divulgación al público de un dibujo o modelo no registrado cuando se trata de una parte de un producto. Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de octubre de 2021, Ferrari (C-123/20) 73

Piratería

- 20 · Infracción marcaría en plataforma de venta en línea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2022, Louboutin (C-148/21 y C-184/21) 79

Indicaciones Geográficas

- 21 · Anulación parcial de la decisión del Consejo de adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2022, Acta de Ginebra (C-24/20) 83
- 22 · Protección de las DOP en los productos exportados a terceros países. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2022, Feta (C-159/20) 85
- 23 · Indicación geográfica que designa un producto agrícola, registrada con arreglo a la normativa de un Estado miembro y que goza de protección a escala nacional. Protección nacional transitoria. Auto del Tribunal de Justicia de 9 de febrero de 2022, Konservinvest (C-35/21) 87
- 24 · Alcance de la protección de la denominación de origen Champagne. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2021, Champagne (C-783/19) 89
- 25 · Concepto de “interés legítimo” ante solicitudes de modificación de las condiciones del pliego de las DOP. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 2021, Hengstenberg (C-53/20) 91

Datos Personales

- 26 · El consentimiento de los abonados y la ejecución del derecho de supresión en guías telefónicas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 2022, Proximus (C-129/21) 95
- 27 · Conservación generalizada de datos de tráfico y localización. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2022, SpaceNet (C-793/19 y C-794/19) 97
- 28 · Los puntos de un permiso de conducir como dato relativo a condenas e infracciones penales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (C-439/19) 99
- 29 · Tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas con motivo de un proceso penal. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2021, Prokuratuur (C-746/18) 101

Obtenciones Vegetales

- 30 · La prescripción de la acción de infracción en las variedades vegetales comunitarias. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2021, Mandarinas Nadorcott (C-186/18) 107

Secretos Comerciales

- 31 · Necesidad de ponderar los principios de transparencia y confidencialidad en los concursos públicos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2022, Antea Polska (C-54/21) 111



Marcas

01 · Importaciones paralelas: doctrina general, identificación de la mercancía y ejecución de Sentencia. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 2022, HARMAN (C-175/21)

01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada en Polonia en el contexto de un litigio entre Harman International Industries Inc. y AB S.A. por infracción de las marcas de la Unión JBL y HARMAN.

Harman, grupo internacional fabricante de altavoces, auriculares y sistemas de audio, interpuso acción judicial para impedir la venta en Polonia por AB de sus productos porque estos habían sido adquiridos a un proveedor distinto del distribuidor autorizado por la demandante en ese mercado.

El objeto de la acción era que se prohibiera a AB, con carácter general, la introducción o la comercialización, la importación, la oferta, la publicidad y el almacenamiento con estos fines de altavoces y auriculares, así como de sus embalajes, que lleven dichas marcas, que no hayan sido comercializados en el Espacio Económico Europeo (EEE) con carácter previo por Harman o con su consentimiento. Además, Harman solicitó que se ordenara a AB la retirada del mercado y la destrucción de dichos productos y sus embalajes.

AB se opuso a esta acción alegando el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca e invocando, en esencia, la garantía recibida por su proveedor de que la importación de los productos en el mercado polaco no viola las marcas de Harman en la medida en que dichos productos habían sido comercializados en el EEE por Harman o con su consentimiento.

El órgano jurisdiccional remitente señaló que los sistemas de marcado de los productos empleados por Harman no resultan siempre suficientes para identificar el mercado de destino de cada uno de sus productos. Para determinar con certeza si un producto concreto estaba destinado al mercado del EEE, debe recurrirse necesariamente a una base de datos perteneciente a Harman.

Según dicho órgano jurisdiccional, AB podría dirigirse en teoría a su proveedor para obtener información acerca de la identidad de los operadores que intervinieron en las fases anteriores de la cadena de distribución. Sin embargo, considera que, dado que normalmente los proveedores no están dispuestos a divulgar sus fuentes de suministro para no perder ventas, es poco probable que AB consiga obtener este tipo de información.

El problema que subyace en la cuestión prejudicial planteada parte de la práctica de los órganos jurisdiccionales polacos consistente en incluir, en el fallo de sus resoluciones estimatorias de acciones por violación de una marca de la Unión, una referencia a los «*productos que no han sido comercializados previamente en el EEE por la parte demandante (titular de la marca de la Unión) o con su consentimiento*». Esta formulación no permite, en la fase del procedimiento de ejecución forzosa, identificar los productos a los que se refiere dicho procedimiento, respecto de los productos comprendidos en la excepción relativa al agotamiento del derecho conferido por la marca. En consecuencia, el fallo de dichas resoluciones no difiere, en realidad, de la obligación general que ya se desprende de las disposiciones de la Ley. Y en el proceso de ejecución el condenado parece disponer de posibilidades de defensa más limitadas.

El Tribunal de Justicia considera que, mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15, apartado 1, del [Reglamento 2017/1001](#), en relación con el artículo 36 [TFUE](#), segunda frase, el artículo 47 de la [Carta](#) y la [Directiva 2004/48](#), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica judicial según la cual el fallo de la resolución estimatoria de una acción por violación de una marca de la Unión está redactado en términos que, debido a su carácter general, dejan a la autoridad competente para la ejecución forzosa de esa resolución la tarea de determinar cuáles son los productos a los que se aplica dicha resolución.

02 · Pronunciamientos

La sentencia empieza por señalar que la cuestión planteada debe entenderse en el sentido de que abarca tres partes. La primera se refiere al agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión y a las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías. La segunda versa sobre los requisitos que deben cumplir, con arreglo a la [Directiva 2004/48](#), todas las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. La tercera tiene por objeto la obligación de los Estados miembros, por un lado, de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en un ámbito cubierto por el Derecho de la Unión y, por otro, de garantizar las condiciones de un proceso equitativo con arreglo al artículo 47 de la [Carta](#).

En lo que respecta a la primera parte de la cuestión el TJ ofrece un repaso exhaustivo a la doctrina jurisprudencial sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marcas, con sus requisitos y limitaciones. Recuerda la sentencia que el agotamiento es sólo “comunitario”, no internacional; que el consentimiento debe ser explícito; y cuáles son las reglas que rigen en materia de la carga de la prueba y su modificación cuando estamos ante un sistema de distribución exclusiva.

Según la Sentencia, del artículo 15, apartado 1, del [Reglamento 2017/1001](#), interpretado a la luz del artículo 36 [TFUE](#) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en los apartados 38 a 40 de la presente sentencia, se desprende que el operador que se enfrente a una acción por violación de marca ejercitada por el titular de una marca de la Unión tiene derecho, para oponerse a esta acción, a invocar y probar que los productos designados con dicha marca a los que se refiere la acción han sido comercializados en el EEE por ese titular o con su consentimiento. Dicho operador también debe poder beneficiarse de una modificación de la carga de la prueba en su favor cuando concurren los requisitos establecidos a este respecto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Pero el titular de la marca, añade la sentencia, no está obligado a adoptar un sistema de marcado de sus productos que permita determinar, respecto de cada producto, si estaba destinado al mercado del EEE.

En cuanto a la segunda parte de la cuestión, el TJ recuerda que todo procedimiento nacional relativo a una acción por violación de una marca de la Unión debe respetar las disposiciones de la [Directiva 2004/48](#), pero que el aspecto procesal que constituye el objeto específico de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente en este asunto no se rige por la Directiva 2004/48, ya que esta no contiene ninguna disposición sobre la formulación del fallo de las resoluciones judiciales relativas a las acciones por violación de marca. Por lo tanto, esta cuestión está comprendida en el ámbito de aplicación del principio de autonomía procesal, a salvo de lo que se dirá a continuación.

La tercera parte de la cuestión la dedica el TJ a examinar si el hecho de que, en la fase de ejecución

forzosa, la parte demandada disponga, con arreglo al Derecho nacional, de vías de recurso y de garantías procesales “limitadas” resulta contrario a las exigencias de la tutela judicial efectiva impuestas por el Derecho de la Unión y, en consecuencia, a la unidad y a la eficacia de ese Derecho.

En este punto la Sentencia ofrece un preciso repaso de la jurisprudencia existente sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de igualdad de armas, el derecho de defensa, el principio de equivalencia, el principio de efectividad y el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento.

Para el TJ un operador que almacene productos comercializados en el EEE con una marca de la Unión por el titular de dicha marca o con su consentimiento tiene derechos que emanan de la libre circulación de mercancías, garantizada por los artículos 34 [TFUE](#) y 36 [TFUE](#) y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, que los tribunales nacionales deben salvaguardar.

No obstante, a la luz del principio de autonomía procesal, el Derecho de la Unión no puede oponerse a una práctica judicial según la cual el fallo de la resolución estimatoria de una acción por violación de una marca de la Unión está redactado en términos generales, siempre que la parte demandada disponga de una tutela judicial efectiva.

Por consiguiente, si el órgano jurisdiccional nacional está obligado a designar, en el fallo de sus resoluciones estimatorias de una acción por violación de una marca de la Unión, mediante una formulación general, los productos que no han sido comercializados anteriormente en el EEE por el titular o con su consentimiento, la parte demandada debe disfrutar, en la fase de ejecución forzosa, de todas las garantías de un proceso equitativo para poder impugnar eficazmente la existencia de una violación o de una amenaza de violación de los derechos exclusivos del titular de la marca y oponerse a la incautación de los ejemplares de los productos respecto de los cuales se han agotado los derechos exclusivos del titular y que, por tanto, pueden circular libremente en el EEE.

Por lo que atañe a la circunstancia indicada por el órgano jurisdiccional remitente de que, sin acceso a las bases de datos de Harman, no es objetivamente posible para AB demostrar que los productos que adquirió habían sido comercializados en el EEE por Harman o con el consentimiento de esta, podría resultar necesario, incluso en la hipótesis de que no se aprecie la existencia de una distribución exclusiva, que la autoridad competente para la ejecución forzosa o, según los casos, el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra los actos que emanan de esa autoridad procedan a modificar la carga de la prueba, en la medida en que constaten, en función de las circunstancias específicas relativas a la comercialización de los productos en cuestión, que la regla de la carga de la prueba recordada en el apartado 50 de la presente sentencia puede permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precios que puedan existir entre los Estados miembros.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, la sentencia responde a la cuestión prejudicial planteada declarando que el artículo 15, apartado 1, del [Reglamento 2017/1001](#), en relación con el artículo 36 [TFUE](#), segunda frase, el artículo 47 de la [Carta](#) y la [Directiva 2004/48](#), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una práctica judicial según la cual el fallo de la resolución estimatoria de una acción por violación de una marca de la Unión está redactado en términos que, debido a su carácter general, dejan a la autoridad competente para la ejecución forzosa de esa resolución la tarea de determinar cuáles son los productos a los que se aplica dicha resolución, siempre que, en el marco del procedimiento de ejecución

forzosa, se permita a la parte demandada impugnar la determinación de los productos a los que se refiere dicho procedimiento y que un órgano jurisdiccional pueda examinar y decidir, ajustándose a lo dispuesto en la Directiva 2004/48, qué productos han sido efectivamente comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

03 · Comentario

Una práctica jurisdiccional de los tribunales polacos, que no parece que pudiera producirse en España, sirve de pretexto para que el Tribunal de Justicia proporcione una recapitulación exhaustiva de su jurisprudencia en materia no sólo de importaciones paralelas sino de los principios fundamentales de cualquier proceso judicial.

El problema que subyace en el caso, por el contrario, es el propio de cualquier pleito por importaciones paralelas: la prueba de si las mercancías fueron comercializadas en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, esto es, si estaban destinadas en origen o no al mercado europeo.

La práctica jurisdiccional polaca, con la posibilidad para el Tribunal de condenar por infracción de marca sobre la base de una declaración genérica, pero sin concretar los productos a que está dirigida, parece que libera al titular de la marca de toda carga de la prueba. Y al posponer la concreción del alcance de la condena a la fase de ejecución impide al demandado articular su defensa por las menores posibilidades de prueba que contempla la normativa polaca en esa sede. Todo ello en el contexto de las dificultades de prueba que el caso presenta al carecer el producto del demandante de un sistema de marcado con indicación de destino.

El Tribunal de Justicia, en un terreno tan espinoso como el de conciliar los derechos de los titulares de marcas con el principio esencial de la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea, adopta una posición ecléctica: no hay nada objetable desde la perspectiva del Derecho de la Unión a ese tipo de pronunciamientos judiciales, por ser el fallo de las sentencias materia procesal nacional. Eso sí, siempre que en el proceso de ejecución se pueda deslindar probatoriamente el alcance concreto de la condena a aquellas mercancías que hubiesen sido efectivamente comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

Enrique ARMIJO

02

Importación paralela de un medicamento genérico que ha sido reenvasado en un nuevo embalaje en el que se ha colocado la marca del medicamento de referencia. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 2012, Impexeco ([C-253/20](#) y [C-254/20](#))

01 · Hechos

La compañía farmacéutica Novartis comercializa un medicamento con la marca FEMARA en los Países Bajos y Bélgica. A su vez, Sandoz (división de Novartis) comercializa ese mismo medicamento, pero en formato genérico, con la marca LETROZOL SANDOZ, también en los Países Bajos y Bélgica.

Impexeco, entidad dedicada al comercio paralelo de medicamentos, importa desde los Países Bajos el medicamento genérico LETROZOL SANDOZ y comienza a comercializarlo en Bélgica con un nuevo embalaje en el que ha colocado la marca del medicamento de referencia, esto es, la marca FEMARA.

Cabe mencionar que, en los Países Bajos, el precio del medicamento de referencia (FEMARA) y el del medicamento genérico (LETROZOL SANDOZ) es idéntico, mientras que, en Bélgica, el precio de este último es netamente inferior.

Novartis demandó a Impexeco por entender que la conducta de ésta constituía una vulneración manifiesta de sus derechos de marca.

Impexeco se defendió invocando la doctrina del TJ (*Upjohn* [C-379/97](#)) y alegando que la oposición de Novartis a su conducta arriba descrita constituía un obstáculo al comercio intracomunitario que provocaba una compartimentación artificial de los mercados entre los Estados miembros, habida cuenta de que, en este caso, tanto el medicamento de referencia como el genérico habían sido comercializados por empresas vinculadas económicamente.

El tribunal belga que conocía del litigio decidió plantear una cuestión prejudicial al TJ para pedir que se pronunciase sobre la interpretación que, en una situación como la descrita, ha de darse a los artículos 9.2 y 13 del [Reglamento n° 207/2009](#) sobre la marca de la UE (en adelante, “Reglamento de marca de la UE”); concretamente, para determinar si, en un caso como el anterior, el titular de la marca está o estaría facultado para oponerse a la conducta llevada a cabo por el importador paralelo arriba descrita.

02 · Pronunciamientos

La Sentencia del TJ acumula dos asuntos, el referido al litigio arriba descrito, entre Novartis e Impexeco, y a otro, de idéntica problemática, que enfrentaba a Novartis y a otra entidad dedicada al comercio paralelo de medicamentos (PI Pharma).

El TJ comienza repasando la extensa jurisprudencia ya dictada por el propio Tribunal en materia de importaciones paralelas y derechos de marca, en particular, la referida al reenvasado de medicamentos importados. Esta jurisprudencia ha venido fijando las condiciones bajo las cuales el titular de una marca de medicamentos puede oponerse legítimamente a la importación paralela, reenvasado y posterior comercialización de esos medicamentos en otro Estado miembro.

Una de esas condiciones es que dicha oposición del titular de la marca no contribuya a compartimentar artificialmente el mercado entre los Estados miembros. Y se entiende que tal

circunstancia concurriría en los casos que el reenvasado del medicamento sea *objetivamente necesario* para que el producto importado de forma paralela pueda comercializarse en el Estado miembro de importación.

Es esa condición precisamente la que la demandada en este caso (Impexeco) negaba que se cumpliera. Pues bien, para resolver esta cuestión, el TJ hace varias consideraciones, entre las que cabe destacar las siguientes:

- Que el requisito de que el reenvasado sea *objetivamente necesario* para que el producto importado de forma paralela pueda comercializarse en el Estado miembro de importación no se cumple cuando el importador paralelo puede comercializar dicho producto con su marca de origen, adaptando, en su caso, el embalaje, para satisfacer las exigencias del mercado del Estado miembro de importación.
- Que el derecho del titular de una marca a oponerse a la comercialización, bajo dicha marca, de productos reenvasados por un importador paralelo no puede limitarse cuando la sustitución de la marca de origen por otra marca del titular esté *motivada exclusivamente por la búsqueda de una ventaja económica*, como ocurre, en particular, cuando un operador económico pretende aprovecharse del renombre de la marca de un medicamento de referencia o posicionar un producto en una categoría más rentable.

Y responde a la cuestión prejudicial declarando que los artículos 9.2 y 13 del [Reglamento de la marca de la UE](#) deben interpretarse en el sentido de que el titular de la marca de un medicamento de referencia y de la marca de un medicamento genérico puede oponerse a la importación y comercialización en otro Estado miembro de ese medicamento genérico cuando se ha reenvasado en un nuevo embalaje en el que se ha colocado la marca del medicamento de referencia, a menos que: (a) ambos medicamentos sean idénticos en todos los aspectos (lo cual concurría en este caso); y (b) la sustitución de la marca cumpla los requisitos establecidos en la jurisprudencia para impedir que el titular pueda legítimamente oponerse (es decir, que sea *objetivamente necesaria* para que el producto pueda comercializarse en el Estado de importación -lo cual no concurría en este caso-).

03 · Comentario

A la vista de la respuesta del TJ, parece que podría resultar admisible que un importador paralelo pueda, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la jurisprudencia, sustituir la marca del medicamento importado por otra marca del mismo titular. Esta respuesta viene sin duda influida por la Sentencia del TJ en el caso [Upjohn](#) (arriba citada) en la que excepcionalmente se admitió tal posibilidad, pues, en ese caso, había una norma interna del Estado importador que prohibía la utilización en ese Estado de la marca utilizada en el Estado de exportación: es decir, en ese caso, el cambio de la marca era *objetivamente necesario* para que se pudiera comercializar el medicamento en el Estado de importación. No obstante, en términos generales, salvo que concurren situaciones anómalas, como la del caso Upjohn, parece difícil concebir una situación en la que la sustitución de la marca del medicamento por otra marca distinta resulte *objetivamente necesaria* para que el medicamento pueda comercializarse en el Estado de importación. Como principio, el importador paralelo no está facultado ni debe estarlo para cambiar la marca del producto importado y sustituirla por otra marca distinta (por mucho que pertenezca al mismo titular), pues tal conducta constituye claramente una infracción de marca.

María CADARSO

03

Agotamiento del derecho de marcas en el caso de reventa de productos recargables con sustitución de etiqueta. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 2022, SODA-CLUB (C-197/21)

01 · Hechos

La sentencia trae causa de la cuestión prejudicial planteada por un Tribunal finlandés en el contexto de un litigio entre «SodaStream» y MySoda Oy en relación con una supuesta violación de las marcas SODASTREAM y SODA-CLUB.

SodaStream es una empresa internacional que fabrica y vende aparatos de carbonatación que permiten a los consumidores preparar, a partir del agua del grifo, agua con gas y bebidas gaseosas aromatizadas. En Finlandia, SodaStream comercializa estos aparatos con una botella recargable de dióxido de carbono que vende también por separado. En el etiquetado y en el cuerpo de aluminio de dichas botellas figuran grabadas las marcas SODASTREAM y SODA-CLUB.

MySoda, sociedad domiciliada en Finlandia, comercializa en Finlandia las botellas de dióxido de carbono fabricadas y comercializadas inicialmente por SodaStream, destinadas a ser reutilizadas y recargadas en numerosas ocasiones. MySoda, tras haber recibido, a través de distribuidores, las botellas de dióxido de carbono de SodaStream que los consumidores han devuelto vacías, recarga esas botellas, retira la etiqueta en la que figura la marca de origen y la sustituye por sus propias etiquetas, en las que aparece el logotipo de MySoda, dejando visible la marca de origen grabada en el cuerpo de dichas botellas.

SodaStream interpuso una demanda en la que solicitaba que se declarase que MySoda había violado en Finlandia las marcas SODASTREAM y SODA-CLUB, al comercializar y vender botellas de dióxido de carbono recargadas, designadas con dichas marcas sin autorización de sus titulares.

SodaStream alega que la práctica de MySoda interfiere considerablemente con los derechos conferidos por dichas marcas y presenta un riesgo significativo de confusión por parte del público pertinente en cuanto al origen de las botellas de dióxido de carbono, creando la falsa impresión de que existe una relación comercial o económica entre SodaStream y MySoda.

SodaStream subrayó, además, que las botellas de dióxido de carbono vendidas en el mercado finlandés no son todas de la misma calidad o no presentan todas las mismas características. Los revendedores que rellenan las botellas de la marca SodaStream sin autorización no disponen necesariamente de los conocimientos y la experiencia necesarios para garantizar que dichas botellas sean utilizadas y manipuladas de manera segura y correcta. SodaStream no puede ser considerada responsable de los daños causados por las botellas de dióxido de carbono rellenas por dichos revendedores.

Aunque el órgano jurisdiccional remitente planteó cuatro cuestiones, para el Tribunal de Justicia lo que se está preguntando en esencia es si (y, en su caso, en qué condiciones) el titular de una marca que ha comercializado en un Estado miembro productos que llevan esa marca y que están destinados a ser reutilizados y recargados en numerosas ocasiones tiene derecho a oponerse, en virtud del artículo 15, apartado 2, del [Reglamento 2017/1001](#), así como del artículo 15, apartado 2, de la [Directiva 2015/2436](#), a la comercialización ulterior de dichos productos, en ese Estado miembro, por un revendedor que los ha recargado y que ha sustituido la etiqueta

en la que figura la marca de origen por otra etiqueta, aunque dejando visible la marca de origen en los referidos productos.

02 · Pronunciamientos

El Tribunal de Justicia comienza por recordar que el objeto específico del derecho de marca consiste sobre todo en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y en protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella.

Para determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce al titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de esta, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia.

Por consiguiente, la cuestión de si el titular de la marca puede oponerse a la comercialización ulterior de los productos que llevan su marca y, en particular, a las medidas adoptadas por el revendedor en relación con la retirada de las etiquetas de origen y la colocación de nuevas etiquetas en dichos productos dejando visible una marca de origen, debe examinarse a la luz de los intereses legítimos del titular de la marca, en particular, el relativo a la protección de la función esencial de esta, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa.

La sentencia recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la venta de una botella de gas recargable por el titular de las marcas que figuran en ella agota los derechos que dicho titular obtiene del registro de esas marcas y transfiere al adquirente el derecho de disponer libremente de esa botella, incluido el de cambiarla o rellenarla en una empresa de su elección. Ese derecho del adquirente tiene por corolario el derecho de los competidores del titular de las marcas colocadas en la referida botella de proceder al rellenado y al cambio de las botellas vacías.

Sin embargo, la actividad del revendedor consistente en recargar las botellas de que se trata, que fueron devueltas vacías por los consumidores, y en colocar en ellas sus propias etiquetas después de haber retirado las etiquetas con las marcas de origen, aunque dejando visible la marca de origen en las botellas, puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 2, del [Reglamento 2017/1001](#) y del artículo 15, apartado 2, de la [Directiva 2015/2436](#), según el cual, no se aplicará el límite del agotamiento del derecho cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

En el contexto de las importaciones paralelas de los productos farmacéuticos reenvasados, el Tribunal de Justicia elaboró una lista de requisitos que tienen por objeto crear un marco para la existencia de tales motivos en ese contexto concreto. En el supuesto más próximo al del litigio principal, el Tribunal de Justicia ya declaró que tal motivo legítimo existe también cuando el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de esta, o cuando ese uso se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo económico entre el titular de la marca y ese tercero y, en particular, de que este pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas personas.

De ello se deduce que una impresión errónea que puede surgir en los consumidores en cuanto a la existencia de un vínculo económico entre el titular de la marca y un revendedor es uno de los motivos legítimos por los que el titular de la marca puede oponerse a la comercialización ulterior por un revendedor de los productos que llevan su marca, en particular, cuando este retira la etiqueta en la que figura la marca de origen y coloca la suya propia en dicho producto, aunque dejando visible una marca de origen grabada en el producto.

Para apreciar si existe tal impresión errónea, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias relativas a la actividad del revendedor, como la manera en que se presentan las botellas a los consumidores tras el nuevo etiquetado y las condiciones en las que estas se venden, en particular las prácticas de recarga de esas botellas existentes en el sector de que se trata.

Si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar la eventual existencia de una impresión errónea en cuanto al vínculo económico entre las titulares de las marcas y el revendedor que ha recargado las botellas de que se trata en el litigio principal, el Tribunal de Justicia puede, no obstante, facilitar a dicho órgano jurisdiccional cuantos elementos de interpretación propios del Derecho de la Unión puedan serle de utilidad.

En este punto el Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que el alcance de la información que figura en las nuevas etiquetas reviste una importancia significativa. En efecto la impresión de conjunto que produce el nuevo etiquetado debe apreciarse para determinar si la información relativa al titular de la marca que ha fabricado la botella y la referente al revendedor que lleva a cabo la recarga resultan claras e inequívocas para un consumidor normalmente informado y razonablemente atento.

Toda esa información, presentada mediante el nuevo etiquetado, no debe hacer pensar, en particular, que existe un vínculo económico entre el revendedor que ha recargado la botella y el titular de la marca de origen.

En segundo lugar, para apreciar la impresión dada por el nuevo etiquetado, ha de atenderse también a las prácticas del sector de que se trata y a la cuestión de si los consumidores están acostumbrados a que las botellas sean recargadas por operadores distintos del titular de la marca de origen.

A este respecto, el hecho de que el producto en cuestión esté compuesto por una botella destinada a ser reutilizada y recargada en numerosas ocasiones, así como por su contenido, puede ser pertinente para determinar si puede existir tal impresión errónea en los consumidores. Ciertamente, debe tenerse en cuenta el hecho de que, debido a la relación funcional entre una botella y su contenido, cabe la posibilidad de que el público en general considere que ambos tienen normalmente el mismo origen comercial. No obstante, aunque sea imposible emplear gases comprimidos o licuados independientemente de los recipientes de metal que los contienen y ese tipo de botella pueda considerarse, como tal, un envase, dichas botellas — en la medida en que están destinadas a ser reutilizadas y recargadas en numerosas ocasiones, conforme a la idea de reciclaje— no se percibirán necesariamente en el sentido de que tienen el mismo origen comercial que el gas que contienen.

Por lo que respecta, en particular, a las condiciones de recarga de botellas vacías, debe presumirse que un consumidor que se dirija directamente a un operador distinto del titular de la marca original para recargar una botella vacía o cambiarla por una botella recargada estará más fácilmente en condiciones de conocer la inexistencia de vínculo económico entre dicho operador y el titular de la marca.

En el caso de autos, como se desprende de la resolución de remisión y de las observaciones escritas de las partes del litigio principal, ni los titulares de las marcas de origen, ni el revendedor ofrecen sus botellas de dióxido de carbono directamente a los consumidores, ya que esas botellas solo están disponibles para la venta en los establecimientos de los distribuidores.

Pues bien, la falta de contacto directo con el revendedor puede generar un riesgo de confusión por parte de los consumidores en cuanto a la relación entre ese revendedor y los titulares de las marcas de origen. Por lo tanto, tal situación puede poner en peligro la realización de la función esencial de la marca, recordada en el apartado 35 de la presente sentencia, y justificar así la aplicación del artículo 15, apartado 2, de la [Directiva 2015/2436](#) y del artículo 15, apartado 2, del [Reglamento 2017/1001](#).

En tercer lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el hecho de que la marca de origen de la botella siga siendo visible a pesar del etiquetado adicional efectuado por el revendedor constituye un elemento pertinente en la medida en que parece excluir el hecho de que el etiquetado haya modificado el estado de las botellas ocultando su origen.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, la Sentencia responde a las cuestiones planteadas señalando que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca que ha comercializado en un Estado miembro productos que llevan esa marca y que están destinados a ser reutilizados y recargados en numerosas ocasiones no tiene derecho a oponerse, en virtud de dichas disposiciones, a la comercialización ulterior de esos productos en ese Estado miembro por un revendedor que los ha recargado y que ha sustituido la etiqueta en la que figura la marca de origen por otro etiquetado, aunque dejando visible la marca de origen en los referidos productos, a menos que ese nuevo etiquetado cree una impresión errónea en los consumidores de que existe un vínculo económico entre el revendedor y el titular de la marca. Este riesgo de confusión debe apreciarse globalmente a la luz tanto de las indicaciones que figuran en el producto y en su nuevo etiquetado como de las prácticas de distribución del sector de que se trate y del grado de conocimiento que tengan de dichas prácticas los consumidores.

03 · Comentario

En el marco del agotamiento del derecho de marcas cuando un producto original es objeto de reventa, esta sentencia del TJ lleva un poco más lejos la abundante doctrina acuñada hasta ahora.

Por aplicación de la jurisprudencia ya existente, era claro que la venta de una botella de gas recargable por el titular de las marcas que figuran en ella agota los derechos de exclusiva de manera que los competidores pueden proceder al rellenado y al cambio de las botellas vacías. Sin embargo, la sustitución de unas etiquetas por otras puede ser sancionable cuando las condiciones en que se comercializa el producto menoscaban los legítimos intereses del titular de la marca.

El Tribunal de Justicia, a la hora de interpretar esa excepción al límite del agotamiento del derecho de marcas, sólo había tomado en cuenta las características propias del mercado de productos farmacéuticos. Con esta sentencia el Tribunal se adentra en un mercado distinto.

La clave para la sentencia es determinar si existe una impresión errónea en cuanto al vínculo económico entre las titulares de las marcas y el revendedor que ha recargado las botellas. Aunque

es función del órgano jurisdiccional nacional tal apreciación conforme a las circunstancias del caso, la sentencia no se resiste a facilitar algunos parámetros interpretativos.

Los criterios que aporta la sentencia a este respecto son muy ricos (la mayor o menor claridad de la información que añade la etiqueta, las prácticas del sector, el hecho de que la marca original siga siendo o no visible) pero da la impresión de que no acaba de decantarse por una inequívoca “condena” en el caso enjuiciado y prefiere dejar al arbitrio del órgano nacional la decisión final al respecto.

María CADARSO

04 ·

Alcance de la medida de destrucción, en una acción por infracción de marca de la Unión Europea, cuando la mercancía es original. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2022, Perfumesco.pl (C-355/21)

01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada en el contexto de un litigio en Polonia entre Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. y Procter & Gamble en relación con una acción dirigida a la destrucción de mercancías como consecuencia de una supuesta vulneración de derechos conferidos por una marca de la Unión.

Procter & Gamble, en su condición de fabricante de productos de perfumería HUGO BOSS y licenciataria de la correspondiente marca de la Unión, interpuso acción por infracción contra Perfumesco.pl sp. z o.o. sp. Los hechos se refieren a actividades comerciales de venta al por mayor de productos de perfumería en una tienda en línea. La demandada enviaba regularmente listas de precios a vendedores de productos cosméticos en línea, proponiendo la venta, en particular, de muestras de productos de perfumería que llevan la marca HUGO BOSS y la mención «Tester».

Con anterioridad, un agente judicial había procedido en Polonia a la incautación de perfumes, de aguas de tocador y de aguas perfumadas cuyos embalajes llevaban la marca HUGO BOSS y que resultaron ser “probadores” puestos a disposición gratuitamente a los vendedores y distribuidores autorizados por PROCTER & GAMBLE únicamente a efectos de presentación y promoción de los cosméticos; productos designados con códigos que indicaban que estaban destinados por el fabricante a ser comercializados fuera del territorio del EEE; y productos cuyos códigos de barras colocados en los embalajes habían sido suprimidos o tapados.

No fue objeto de debate que los productos eran “originales”. PROCTER & GAMBLE alegaba que HUGO BOSS no había consentido su comercialización en el EEE. Tampoco hubo dudas en cuanto a la calificación jurídica del ilícito, al tratarse de comercio paralelo. La cuestión era otra.

El tenor literal de una norma polaca sólo parece admitir la destrucción de la mercancía en las acciones por infracción si los productos han sido “fabricados o marcados” de manera ilícita, lo que no era el caso: la mercancía objeto de la acción judicial era ilícita por la forma en que se comercializó, pero su fabricación y marcado eran originales.

En esa tesitura el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10, apartado 1, de la [Directiva 2004/48](#) debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual una medida de protección consistente en la destrucción de mercancías no puede aplicarse a mercancías que han sido fabricadas y en las que se ha colocado una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta, pero que han sido comercializadas en el EEE sin su consentimiento.

02 · Pronunciamientos

La sentencia recuerda que conforme al tenor del artículo 10, apartado 1, de la [Directiva 2004/48](#), los Estados miembros tienen la obligación de garantizar «que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas respecto de las mercancías que dichas autoridades hayan descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual». Entre estas medidas figura la prevista en el artículo 10, apartado 1,

letra c), a saber, la destrucción de mercancías.

De esta norma se desprende, a juicio del Tribunal de Justicia, que esta disposición no limita la aplicación de las medidas correctivas que prevé a determinados tipos de infracciones de un derecho de propiedad intelectual. Además, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, interpretado a la luz del considerando 17 de esta, al considerar una petición de medidas correctivas deberán tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordenadas sean proporcionales a la gravedad de la infracción como los intereses de terceros. Así pues, corresponde a las citadas autoridades decidir la medida que debe adoptarse en cada caso concreto.

La sentencia añade que esta interpretación del artículo 10 de la Directiva 2004/48 está en línea con lo que dispone, en el plano internacional, el artículo 46 del [Acuerdo sobre los ADPIC](#), a tenor del cual las autoridades judiciales podrán «ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales». Así, el artículo 46 no limita su ámbito de aplicación a una categoría precisa de infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, se refiere, habida cuenta de su formulación muy general, a todas las mercancías respecto de las cuales se haya descubierto que infringen, de cualquier modo, un derecho de propiedad intelectual.

A mayor abundamiento, el Tribunal de Justicia recuerda 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 cambio, los Estados miembros no pueden establecer medidas menos protectoras, restringiendo, en particular, la aplicación de las medidas previstas en dicha Directiva a determinados tipos de infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

Habida cuenta estas consideraciones, la Sentencia responde a la cuestión planteada declarando que el artículo 10, apartado 1, de la [Directiva 2004/48](#) debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual una medida de protección consistente en la destrucción de mercancías no puede aplicarse a mercancías que han sido fabricadas y en las que se ha colocado una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta, pero que han sido comercializadas en el EEE sin su consentimiento.

03 · Comentario

Es, cuando menos, curioso constatar cómo el tenor literal de una norma puede justificar el planteamiento de cuestiones prejudiciales en asuntos que parecen de una claridad manifiesta.

La medida de remoción frente a una infracción de derechos de marca comprende sin ningún género de dudas, la destrucción de la mercancía objeto de la acción. Pero si una norma configura la destrucción como una medida ligada a la “fabricación” de la mercancía ilícita, esta defectuosa redacción puede dar pie a que el caso llegue, tras varios años de litigio, al Tribunal de Justicia. Porque hay casos, como las importaciones paralelas, en que la mercancía ha sido fabricada de forma lícita pero su comercialización no lo es.

Como bien apunta la sentencia que se comenta, las medidas de cesación se aplican a las infracciones del derecho de marcas cualquiera que sea la clase de infracción de que se trate. En este caso la mercancía era “ilícita” no por origen sino por destino; no por haber sido fabricadas sin el consentimiento del titular de la marca, sino por faltar el consentimiento en cuanto a su comercialización posterior.

Ana SANZ

05

Competencia judicial internacional en materia de reconversión de nulidad de marca de la Unión Europea, cuando el demandante desiste de la acción por violación. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen ([C-256/21](#))

01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en el contexto de un pleito por violación de marca entablado por KP como titular de la marca denominativa de la Unión “Apfelzügle” contra TV, propietario de una granja frutícola. Era pacífico entre las partes que el término «Apfelzügle» designa un convoy destinado a la cosecha de la manzana, compuesto por varios remolques tirados por un tractor.

La demandada formuló reconversión de nulidad contra la marca con arreglo al artículo 59, apartado 1, letra a), del [Reglamento 2017/1001](#), en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d). En la Vista del juicio KP desistió de la acción por infracción, manteniendo la demandada su reconversión de nulidad.

Teniendo en cuenta que la competencia de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea para declarar la nulidad de una marca de la Unión, en detrimento de la EUIPO, está reservada al supuesto de una reconversión frente a la acción por infracción, el tribunal alemán se pregunta si deben interpretarse los artículos 124, letra d), y 128 del [Reglamento 2017/1001](#) en el sentido de que el tribunal de marcas de la Unión Europea sigue siendo competente para resolver acerca de la nulidad de una marca de la Unión, invocada mediante una demanda de reconversión con arreglo al artículo 128 del Reglamento 2017/1001, incluso después de que haya sido válidamente retirada la acción por violación de dicha marca, con arreglo al artículo 124, letra a).

02 · Pronunciamientos

El TJ comienza por advertir que, según se desprende de la jurisprudencia relativa al sistema creado por el [Convenio de Bruselas](#) de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada y posteriormente reproducida, sucesivamente, por el [Reglamento \(CE\) n.º 44/2001](#) del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y por el [Reglamento n.º 1215/2012](#), hay que partir de que una demanda de reconversión no se confunde con un simple medio de defensa. Aunque presentada en un proceso iniciado a través de otra vía legal, es una demanda distinta y autónoma, cuyo tratamiento procesal es independiente de la demanda principal y que puede, así, sustanciarse aun cuando se desestimen las pretensiones deducidas por el demandante principal.

En este sentido hay que considerar que el concepto de «demanda de reconversión», debe entenderse como una vía legal que está ciertamente condicionada por el ejercicio de una acción por violación de marca y que, por consiguiente, está vinculada a esta última. No obstante, esta vía legal tiene como finalidad ampliar el objeto del litigio y que se reconozca una pretensión distinta y autónoma de la demanda principal, en particular con el fin de que se declare la nulidad de la marca de que se trate.

De este modo, al implicar la ampliación del objeto del litigio y pese a esta relación entre la

demanda principal y la demanda de reconvención, esta última se hace autónoma de la primera y subsiste en caso de que se desista de la demanda principal. La demanda de reconvención se distingue, por tanto, de un simple medio de defensa y su resultado no depende del de la acción por violación de marca con motivo de la cual se ejercitó.

En segundo lugar, la sentencia aclara que si bien el Reglamento reserva a la EUIPO una competencia exclusiva en materia de registro de las marcas de la Unión y de oposición al registro de tales marcas, no sucede lo mismo en materia de validez de dichas marcas. El Reglamento opta, en principio, por centralizar la tramitación de las solicitudes de declaración de nulidad y de caducidad en la EUIPO, pero este principio está atenuado y la competencia para declarar la nulidad o la caducidad de una marca de la Unión ha sido atribuida, en virtud de los artículos 63 y 124 del [Reglamento 2017/1001](#), de manera compartida, a los tribunales de marcas de la Unión designados por los Estados miembros con arreglo al artículo 123, apartado 1, de este, y a la EUIPO.

A este respecto, habida cuenta de las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente en cuanto al alcance exacto de este reparto de competencias, la sentencia subraya asimismo que la competencia atribuida a esos tribunales de marcas constituye la aplicación directa de una regla de atribución de competencias establecida en el Reglamento 2017/1001 y, por tanto, no puede considerarse que constituya una «excepción» a la competencia de la EUIPO en la materia.

Además, las competencias en cuestión se ejercen según el principio de prioridad del órgano que conoce del asunto. En efecto, según el artículo 132, apartado 1, y apartado 2, primera frase, del [Reglamento 2017/1001](#) y «*a no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento*», será competente en la materia la primera instancia que conozca de un litigio relativo a la validez de una marca de la Unión.

Lo mismo sucede con el supuesto contemplado en el artículo 132, apartado 2, segunda frase, de dicho Reglamento. En efecto, el tribunal de marcas de la Unión Europea solo está obligado a suspender el procedimiento pendiente ante él si ya se ha presentado ante la EUIPO una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de la Unión en cuestión antes de la presentación de la demanda de reconvención, de conformidad con el artículo 128, apartado 4, del citado Reglamento.

La sentencia recuerda que las resoluciones sobre la validez de una marca de la Unión tienen efectos *erga omnes* en el conjunto de la Unión, tanto si proceden de la EUIPO como cuando se dictan en una demanda de reconvención presentada ante un tribunal de marcas de la Unión Europea.

Este efecto *erga omnes* se confirma en el artículo 128, apartado 6, del citado Reglamento, que establece que los tribunales de marcas de la Unión deben remitir una copia de la resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de una marca de la Unión a la EUIPO, que ha de inscribir dicha resolución en el registro y adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a su parte dispositiva.

En cambio, las resoluciones dictadas por los tribunales de marcas de la Unión Europea en un procedimiento por violación de marca únicamente gozan de eficacia *inter partes*, de modo que, una vez firmes, solo vinculan a quienes han intervenido en ese procedimiento.

A la luz de las especificidades del régimen que regula la demanda de reconvención, el Tribunal

interpreta que el titular de la marca de la Unión podría, desistiendo de su acción por violación de marca, privar a un tribunal de marcas de la Unión Europea de la posibilidad de pronunciarse sobre la demanda de reconvención por nulidad presentada en el marco de dicha acción. Esto equivaldría a ignorar el alcance de la competencia que el legislador pretendió conferir a los tribunales de marcas de la Unión Europea. Por tanto, del sistema general del [Reglamento 2017/1001](#) resulta que tal demanda subsiste en caso de que se desista de la demanda principal.

La sentencia subraya que un tribunal de marcas de la Unión Europea debe poder pronunciarse sobre la pretensión formulada por el demandado en una acción por violación de marca mediante una demanda de reconvención por nulidad de la marca de la Unión de que se trate, pese a que se desista de la acción principal. Y que obligar a la parte que ha presentado una demanda de reconvención a iniciar un procedimiento ante la EUIPO en caso de desistimiento del demandante principal con el fin de garantizar que ya no tenga que defenderse en el futuro frente a este último sería contrario al principio de economía procesal.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, el Tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada señalando que los artículos 124, letras a) y d), y 128 del [Reglamento 2017/1001](#) deben interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la Unión que conoce de una acción por violación de marca basada en una marca de la Unión cuya validez se impugna mediante una demanda de reconvención por nulidad, sigue siendo competente para pronunciarse sobre la validez de dicha marca, a pesar de que se desista de la acción principal.

03 · Comentario

Interponer una demanda por violación de una marca de la Unión Europea tiene sus riesgos. Si la marca es vulnerable en cuanto a su validez, su titular se expone a que el demandado reconvenga de nulidad. Ante este medio de defensa, no cabe pensar en la posibilidad de plegar velas, desistir de la acción judicial y esperar que el pleito termine.

Si el demandado persiste en su interés en que la nulidad de la marca sea declarada en el pleito, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea conserva la competencia para hacerlo, aunque el demandante desista de la acción. A juicio del TJ el Tribunal nacional no pierde su competencia y puede pronunciarse sobre la reconvención. No es necesario para el demandado emprender la acción de nulidad ante la EUIPO.

Es curioso cómo el TJ, en aplicación del Reglamento sobre marcas de la Unión Europea, viene a confirmar, por razones distintas, reglas elementales del Derecho procesal nacional. En España un caso de esta naturaleza habría seguido el principio de la "*perpetuatio iurisdictionis*", en virtud del cual se presume que las circunstancias fáctico-jurídicas que determinaron la competencia inicial de un tribunal sobre un caso (esto es, sobre la demanda y la reconvención) permanecen inalterables durante la sustanciación del proceso, aunque de hecho varíen (como sucede si el demandante desiste de la acción).

Ana SANZ

06 · Conflictos generacionales en torno a marcas y nombres comerciales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de junio de 2022, *Classic Coach Company (C-112/21)*

01 · Hechos

La Sentencia del TJ que se comenta trae causa de una cuestión prejudicial planteada en el contexto de un litigio surgido en los Países Bajos entre varios nombres comerciales idénticos o similares, todos reconocidos por la legislación nacional, de los cuales, uno había sido registrado con posterioridad como marca por su titular.

Los nombres comerciales partían de un tronco común: una sociedad familiar de transportes de pasajeros en autocar fundada por dos hermanos como continuación de la empresa que su padre había iniciado en 1935.

En un momento determinado ambos hermanos se separan, quedándose uno (“hermano 2” en la nomenclatura de la Sentencia) con la sociedad y creando el otro (“hermano 1”) una nueva, la sociedad “X”. Tras el fallecimiento del hermano 2, continuaron la actividad de su padre dos de sus hijos, constituyendo otra sociedad más.

La sociedad X había tenido la precaución de registrar como marca un signo que se corresponde con el apellido común de los hermanos 1 y 2, que era el nombre comercial “compartido” a lo largo de los años por unas sociedades y otras.

En esas circunstancias, la sociedad X decidió hacer valer sus derechos de marca contra los herederos del hermano 2, instando judicialmente la cesación en el uso del nombre comercial. Los demandados, además de oponer la prescripción de la acción, niegan la vulneración de la marca invocando el “derecho anterior” de ámbito local que representa su nombre comercial.

02 · Pronunciamientos

La cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional nacional gira en torno al concepto de “derecho anterior” fijado en el artículo 6, apartado 2, de la [Directiva 2008/95](#) de armonización. Esta norma establece una limitación al derecho de exclusiva que confiere el registro de una marca. Este derecho no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate.

Las cuestiones que se plantean son dos: una, si para determinar la existencia de un «derecho anterior», a efectos de esa disposición, es necesario que el titular de ese derecho pueda prohibir al titular de la marca posterior el uso de esta (porque en principio ese derecho anterior sólo es efectivo para oponerse al registro de una marca o instar su nulidad judicial, pero no para reclamar el cese); la segunda, qué ocurre cuando el titular de la marca posterior tiene un derecho todavía más antiguo, reconocido por la ley del Estado miembro de que se trate, sobre el signo registrado como marca (aunque el titular de la marca y del derecho todavía más antiguo ya no pueda, basándose en ese derecho todavía más antiguo, prohibir al tercero el uso de su derecho más reciente).

La sentencia parte de ciertas consideraciones generales sobre el nombre comercial que entroncan

con el artículo 8 del [Convenio de la Unión de París](#) y con el [Acuerdo ADPIC](#). Básicamente (i) que el Acuerdo ADPIC obliga a los miembros de la OMC a proteger los nombres comerciales (ii) que el artículo 8 del Convenio de París garantiza la protección del nombre comercial sin que pueda quedar supeditada a ningún requisito de registro (iii) que ninguna norma internacional se opone, en principio, a que, en virtud del Derecho nacional, la existencia del nombre comercial esté supeditada a los requisitos relativos a un uso mínimo o a un conocimiento mínimo de este y (iv) que un nombre comercial constituye un derecho de propiedad industrial y como tal puede constituir un “derecho anterior” a efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, de la [Directiva 2008/95](#),

A este respecto, la Sentencia advierte que además de los requisitos relativos, en primer lugar, al uso de tal derecho en el tráfico económico, en segundo lugar, a la anterioridad de ese derecho, en tercer lugar, al alcance local de éste y, en cuarto lugar, al reconocimiento de dicho derecho por la ley del Estado miembro de que se trate, el artículo 6 *“no prevé en modo alguno que, para poder hacer valer ese derecho frente al titular de una marca posterior, el tercero deba poder prohibir el uso de esta.”*

En este punto el Tribunal defiende el enfoque, según el cual la limitación de los derechos conferidos por una marca registrada está sujeta a requisitos más flexibles que los exigidos para impedir el registro de una marca o para declararla nula. En consecuencia, la Sentencia declara que para que un derecho anterior de ámbito local, como un nombre comercial, pueda oponerse frente al titular de una marca posterior *“basta, en principio, con que tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y se utilice en el tráfico económico”*, sin que sea necesario *“que el titular de ese derecho pueda prohibir al titular de la marca posterior el uso de esta”*.

El Tribunal se permite recordar, tal vez a *fortiori*, que el uso simultáneo de buena fe y durante un largo período de dos signos idénticos que designan productos idénticos no menoscaba ni puede menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios. Sin embargo, en el caso de que se recurriera en el futuro a un método deshonesto cualquiera en el uso de estos signos, tal situación podría examinarse eventualmente con arreglo a las normas aplicables en materia de competencia desleal.

En lo que concierne a la segunda cuestión planteada, el Tribunal hace cierto encaje de bolillos para advertir que la [Directiva 2008/95](#), en principio, no regula las relaciones entre los distintos derechos que puedan calificarse de «derechos anteriores», en el sentido de su artículo 6, apartado 2, sino las relaciones de estos derechos con las marcas adquiridas mediante el registro. En consecuencia, las relaciones entre los distintos «derechos anteriores» se rigen principalmente por el Derecho interno del Estado miembro de que se trate.

En este contexto, el hecho de que el titular de la marca posterior tenga un derecho todavía más antiguo, reconocido por la legislación del Estado miembro considerado, sobre el signo registrado como marca, *“puede incidir en la existencia de un «derecho anterior», en el sentido de dicha disposición, siempre que el titular de la marca pueda, en virtud de ese derecho todavía más antiguo, oponerse efectivamente a la reivindicación de un derecho anterior o limitarla, extremo que, en el caso de autos, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de conformidad con su Derecho nacional.”*

En el supuesto de que el derecho invocado por un tercero ya no esté protegido por la ley del Estado miembro de que se trate, no podrá considerarse que ese derecho constituye un «derecho anterior» reconocido por dicha ley, en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95.

En estas circunstancias, el Tribunal responde a la segunda cuestión prejudicial señalando que *“el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede reconocerse a un tercero un «derecho anterior», a efectos de esta disposición, cuando el titular de la marca posterior tiene un derecho todavía más antiguo, reconocido por la ley del Estado miembro de que se trate, sobre el signo registrado como marca, siempre que, con arreglo a dicha ley, el titular de la marca y del derecho todavía más antiguo ya no pueda, basándose en ese derecho todavía más antiguo, prohibir al tercero el uso de su derecho más reciente.”*

03 · Comentario

La jurisprudencia europea en materia de infracción de derechos de marca, después de fijados los grandes conceptos, se vuelve cada vez más sutil y revela que nunca se puede dar nada por sentado, que todo está abierto a interpretación y que las cosas se le ponen cada vez más difíciles al TJ.

No deja de ser sorprendente que un conflicto local que afecta a tres generaciones de una misma familia por el uso de su apellido común como nombre comercial pueda llegar hasta la más alta instancia jurisdiccional en la Unión Europea.

En el centro de todo ello se encuentra el hecho de que una de las ramas ha tenido la buena idea de procurarse un registro de marca. La incógnita que el caso suscita es si ese registro de marca posterior puede alterar el statu quo de mercado (la coexistencia pacífica) que las partes habían alcanzado con el devenir de los años.

La realidad es que los límites al derecho de marcas, como aquellos que se derivan de la existencia de un “derecho anterior” de ámbito local (el nombre comercial), pueden jugar un papel decisivo en este tipo de litigios. Pero no sin ciertas paradojas: el titular del “derecho anterior” no ha podido evitar el registro de la marca posterior, pero este tampoco puede impedir el uso por aquel del nombre comercial. La última palabra, con permiso del TJ, la tendrá el órgano jurisdiccional nacional.

Enrique ARMIJO

07

La interrupción del plazo de prescripción por tolerancia exige el inicio de una acción judicial o administrativa por el titular de la marca anterior. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 2022, HEITEC (C-466/20)

01 · Hechos

El conflicto se plantea entre la compañía alemana Heitec, propietaria de la marca denominativa de la Unión HEITEC prioritaria, y la compañía de la misma nacionalidad Heitech, propietaria de una marca alemana consistente en la denominación “HEITECH PROMOTION” y de una marca figurativa de la Unión que contiene el término “HEITECH”:



Esta última marca se utilizaba por Heitech al menos desde el año 2009. En abril de ese mismo año Heitec le remitió un requerimiento haciendo valer sus derechos prioritarios de marca, al que la primera contestó proponiendo la celebración de un acuerdo de coexistencia. Heitec no respondió a esa propuesta y en diciembre de 2012 interpuso una acción judicial contra Heitech ante los tribunales alemanes. Sin embargo, debido al retraso en el cumplimiento por Heitec de determinadas formalidades, la demanda no se notificó a Heitech hasta el mes de mayo de 2014.

El Tribunal Superior Regional de Nuremberg desestimó la acción por considerar que Heitec había tolerado el uso de las marcas de Heitech durante un periodo de cinco años. Heitec recurrió en casación ante el Tribunal Supremo alemán, el cual decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronunciase sobre la correcta interpretación de los preceptos de la [Directiva de marcas n.º 2008/95](#) y del [Reglamento sobre la marca de la Unión Europea n.º 207/2009](#) que establecen la prescripción por tolerancia (denominada “caducidad por tolerancia” en este último).

02 · Pronunciamientos

La primera cuestión que resuelve el TJ en su sentencia se refiere a si, para interrumpir la caducidad por tolerancia, es suficiente el envío de un requerimiento por el titular de la marca anterior. El TJ se manifiesta a favor de esta posibilidad, siempre que, en caso de que el requerimiento no sea atendido, el titular de la marca anterior interponga, en un plazo razonable, un recurso administrativo o judicial para poner remedio a la situación. De modo que, *a sensu contrario*, el simple envío de un requerimiento no interrumpe por sí mismo, a juicio del TJ, el plazo de caducidad por tolerancia.

La segunda cuestión que resuelve el TJ está enfocada más específicamente a las circunstancias del supuesto de hecho del caso planteado, en concreto a la situación en la que el titular de la marca anterior interpone una demanda judicial antes de la expiración del plazo de cinco años de la caducidad por tolerancia, pero no se notifica al demandado hasta después de transcurrido el mismo.

A este respecto, el TJ declara que el procedimiento debe considerarse iniciado cuando se presenta el escrito de demanda ante el órgano judicial. Ahora bien, en casos como el planteado por el tribunal alemán remitente, en los que la notificación al demandado se demora indebidamente por la falta de diligencia del titular de la marca anterior, el TJ considera que la presentación de la demanda por sí sola no impide que se produzca la caducidad por tolerancia por transcurso del plazo legal.

Finalmente, en respuesta a la última cuestión que se le plantea, el TJ afirma que, una vez que se ha producido la caducidad por tolerancia, el titular de la marca anterior queda privado de la posibilidad de ejercitar frente al titular de la marca posterior tanto las acciones de nulidad y cese del uso de esta expresamente mencionadas en la norma, como las de indemnización de daños y perjuicios, entrega de información o destrucción de productos.

03 · Comentario

La decisión del Tribunal de Justicia en este asunto tendrá importantes consecuencias prácticas en nuestro país. Como es sabido, el [artículo 1973](#) del Código Civil español establece la posibilidad de interrumpir la prescripción de las acciones no solamente por su ejercicio ante los tribunales, sino también mediante la reclamación extrajudicial. A la luz de esta norma, resultaba claro que la prescripción por tolerancia establecida en la Ley de Marcas española -que traspone al Derecho español la Directiva de marcas- podía ser interrumpida a través del envío de un requerimiento fehaciente por el titular de la marca anterior. Lo mismo cabía considerar respecto a las marcas de la Unión Europea, a falta de un pronunciamiento específico del Tribunal de Justicia al respecto.

Pues bien, la sentencia objeto de este comentario contiene ese pronunciamiento específico, y en sentido contrario a lo establecido en el Código Civil español. Lógicamente, la interpretación del TJ sobre la prescripción por tolerancia debe prevalecer, puesto que se trata de un concepto establecido por las normas de la Unión Europea. Como recuerda el Abogado General Sr. Pitruzella en las [conclusiones](#) presentadas el 13 de enero de 2022, el TJ ya había declarado en su sentencia de 22 de septiembre de 2011, *Budejoviky Budvar*, [C-482/09](#), que la “tolerancia” en el sentido de la Directiva de marcas “*es un concepto del Derecho de la Unión, cuyo sentido y alcance deben ser idénticos en todos los Estados miembros, por lo que corresponde al Tribunal de Justicia dar a este concepto una interpretación autónoma y uniforme en el ordenamiento jurídico de la Unión*”.

Así las cosas, a partir de la sentencia que nos ocupa, ya no podrán los titulares de marca recurrir a la estrategia de remitir sucesivos requerimientos al titular de una marca posterior incompatible, para de este modo mantener abierta la posibilidad de instar su nulidad en cualquier momento e impedir su uso a través de una acción judicial. Así lo declara explícitamente el TJ en el apartado 56 de la sentencia.

Queda, no obstante, una cuestión abierta a la discusión, y es la relativa a la determinación del período de tiempo que deba considerarse como un plazo razonable, en el sentido del apartado 55 de la sentencia del TJ, para el ejercicio de la acción judicial en caso de que el requerimiento previo sea rechazado o ignorado por el titular de la marca posterior.

Carlos MORÁN

08

Costas procesales derivadas de la intervención de agente de la propiedad industrial en procedimiento judicial sobre violación de marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2022, NovaText (C-531/20)

01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial suscitada en el contexto de un litigio entre NovaText GmbH y Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg («Universidad de Heidelberg») en relación con la tasación de las costas derivadas de la participación conjunta de un abogado y de un perito calificado como «agente de la propiedad industrial» (*Patentanwalt*) en un procedimiento judicial en materia de violación de las marcas de la Unión.

La Universidad de Heidelberg ejercitó una acción de cesación contra NovaText por violación de sus marcas de la Unión. El litigio finalizó por medio de una transacción judicial. El Tribunal condenó en costas a NovaText y fijó el valor del litigio en 50.000 euros.

En el escrito de demanda, el abogado de la Universidad de Heidelberg había hecho constar la participación de una agente de la propiedad industrial y, en la tasación de costas, sostuvo que dicha agente había intervenido efectivamente en el procedimiento. Señaló que todo escrito procesal presentado había sido acordado con dicha agente y que, de este modo, también había intervenido en las negociaciones del acuerdo transaccional, aunque las conversaciones telefónicas se mantuvieron únicamente entre los abogados de las partes.

Mediante resolución posterior el Tribunal fijó el importe de las costas que debían reembolsarse a la Universidad de Heidelberg en la cantidad de 10.528,95 euros, de los cuales 4.867,70 euros se debían en concepto de gastos correspondientes a las actuaciones de la agente de la propiedad industrial en la primera instancia y 325,46 euros por su participación en el procedimiento del recurso.

Esta decisión se basó en la existencia de una norma en el Derecho alemán a cuyo tenor los gastos ocasionados por la participación de un agente de la propiedad industrial en un litigio relativo a signos, deben ser reembolsados conforme a importes en cierto modo parametrizados.

El Tribunal nacional se plantea si la aplicación automática de esa norma, sin posibilidad de examinar hasta qué punto era “necesaria” la intervención del agente de propiedad industrial, es admisible a los ojos del Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia, en uso de sus atribuciones, procede a reformular la cuestión prejudicial planteada en el sentido de que, por la misma, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 3 y 14 de la [Directiva 2004/48](#) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional o a una interpretación de la misma que no permite al juez que conoce de un procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tener debidamente en cuenta, en cada caso que le es sometido, las características específicas de este último para apreciar si las costas procesales en que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionadas.

02 · Pronunciamientos

La sentencia comienza por recordar que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 consagra el principio

según el cual las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y los demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora correrán, como regla general, a cargo de la parte perdedora.

Esta disposición pretende reforzar el nivel de protección de la propiedad intelectual, evitando que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos. Por regla general, quien haya violado unos derechos de propiedad intelectual debe cargar íntegramente con las consecuencias económicas de su conducta.

En lo que atañe al alcance del concepto de «costas procesales» que han de correr a cargo de la parte perdedora, que figura en el artículo 14 de la [Directiva 2004/48](#), la sentencia observa que este concepto engloba, entre otros gastos, los honorarios de abogado, puesto que la citada Directiva no contiene elemento alguno que permita considerar que estos gastos, que generalmente constituyen una parte sustancial de los gastos en que se incurre en el marco de un procedimiento que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual, estén excluidos del ámbito de aplicación del citado artículo 14.

Tampoco hay nada en la Directiva 2004/48 que se oponga a que los gastos de un representante, como un agente de propiedad industrial, al que un titular de derechos ha recurrido de manera individual o, conjuntamente, con un abogado, puedan estar comprendidos, en principio, en el concepto de «costas procesales», siempre que dichos gastos tengan su origen inmediato y directo en el propio procedimiento.

Tal origen puede reconocerse respecto de los gastos correspondientes a un agente autorizado, en virtud del Derecho nacional, a representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual en los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales competentes, a los que se refiere la [Directiva 2004/48](#), relativos, en particular, a la elaboración por dicho agente de escritos procesales o a la comparecencia de este en las vistas celebradas, en su caso, en dichos procedimientos. Tampoco cabe excluir que pueda reconocerse tal origen también a los gastos vinculados a la intervención de tal agente en las gestiones dirigidas a una solución amistosa, en particular, en un litigio que ya está pendiente ante un órgano jurisdiccional.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia advierte que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar únicamente el reembolso de aquellas costas procesales que sean «razonables». Este requisito, que se aplica tanto a las «costas procesales» como a los «demás gastos», en el sentido de esta disposición, refleja la obligación general prevista en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, según la cual los Estados miembros deben velar, en particular, porque las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere dicha Directiva no sean inútilmente gravosos.

En este sentido la sentencia recuerda que en otra ocasión el Tribunal de Justicia consideró que no son razonables los gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado o en razón de la prestación por este último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate.

Además, el artículo 14 de la [Directiva 2004/48](#) establece que las costas procesales y los demás gastos a cargo de la parte perdedora deben ser «proporcionados». Esta exigencia no implica que la parte perdedora deba reembolsar necesariamente la totalidad de los gastos en que haya incurrido la otra parte, pero sí requiere que esta última tenga derecho, cuando menos, al reembolso de una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya

incurrido efectivamente.

La sentencia subraya, en todo caso, que con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2004/48, a la luz de su considerando 17, el juez competente debe poder controlar en todos los casos el carácter razonable y proporcionado de las costas procesales en que haya podido incurrir la parte vencedora por la intervención de un representante, como un agente de la propiedad industrial.

En este punto, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que la legislación nacional que establece tarifas a tanto alzado es, en principio, compatible con el artículo 14 de la Directiva 2004/48. No obstante, la sentencia precisa que, incluso en tal caso, dichas tarifas deben garantizar que las costas que, en virtud de dicha normativa nacional, haya de soportar la parte perdedora sean razonables, y que los importes máximos que pueden reclamarse en concepto de dichos gastos no sean muy poco elevados en relación con tarifas normalmente aplicadas por un abogado en el sector de la propiedad intelectual.

Habida cuenta de lo anterior, la sentencia concluye que la aplicación automática de una disposición nacional como la controvertida en el litigio principal puede implicar, en determinados casos, un incumplimiento de la obligación general establecida en el artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2004/48](#), en virtud de la cual, en particular, los procedimientos establecidos por los Estados miembros no deben ser inútilmente gravosos.

A mayor abundamiento, la sentencia añade que la aplicación de una disposición de este tipo puede disuadir a un presunto titular de derechos de entablar una acción judicial para hacer valer su derecho por temor a tener que sufragar, en caso de que no tenga éxito, costas procesales considerablemente elevadas, contrariamente al objetivo de la Directiva 2004/48, consistente en garantizar, en particular, un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior.

Finalmente y descendiendo al caso concreto, la sentencia apunta que la inclusión incondicional y automática de unos gastos mediante una mera declaración jurada de un representante de una parte en el litigio, sin que el juez nacional pueda llevar a cabo una apreciación en cuanto a su carácter razonable y proporcionado en relación con el litigio de que se trate, podría dar lugar a un abuso de tal disposición en incumplimiento de la obligación general establecida en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia responde a la cuestión planteada señalando que los artículos 3 y 14 de la [Directiva 2004/48](#) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional o a una interpretación de la misma que no permite al juez que conoce de un procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tener debidamente en cuenta, en cada caso que le es sometido, las características específicas de este último para apreciar si las costas procesales en que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionadas.

03 · Comentario

Empiezan a ser abundantes (dos este mismo año) las sentencias del Tribunal de Justicia sobre costas procesales en los pleitos de propiedad industrial e intelectual. En todas subyace la impresión de que el objetivo de la acción judicial no es sólo erradicar el ilícito en todas sus manifestaciones (el cese en la explotación, la indemnización del daño) sino también el reembolso de todos los gastos en que ha podido incurrir el titular del derecho en su defensa, por poco

elevado que su importe resulte.

En cada caso concreto es preciso realizar un análisis que pasaría por (i) determinar si el gasto se inscribe en el capítulo de los “daños y perjuicios” o en el de las “costas procesales” (ii) precisar si se trata de “costas procesales” o “demás gastos”, aunque ambos conceptos se inscriban en el artículo 14 (iii) evaluar si el gasto, como puede ser la intervención de un agente de la propiedad industrial, era “necesario” para la defensa del derecho y (iv) determinar si el importe es “proporcionado”.

Parece claro que ninguna norma ni tarifa puede sustraer la discrecionalidad del tribunal nacional para llevar a cabo dicho análisis.

Carlos MORÁN



Derechos de Autor, Sociedad de la Información, Internet

09

Compensación equitativa por copia privada. Viabilidad de la persona jurídica creada en España para la gestión del derecho y sus excepciones. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2022, Ametic (C-263/21)

01 · Hechos

La sentencia trae causa de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Español en relación con la impugnación en vía contencioso-administrativa por La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC) del [Real Decreto 1398/2018](#), de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del [TRLPI](#) en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada (“RD 1398/2018”).

La cuestión prejudicial tiene que ver con el hecho de que la persona jurídica creada por el RD 1398/2018 para la gestión del derecho y la certificación de excepción, la llamada “ventanilla única”, está constituida, gestionada y financiada por las propias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que son los sujetos acreedores del canon y cuenta además con facultades de información a fin de obtener los datos necesarios de los deudores.

En la resolución de remisión se señala que el hecho de que la persona jurídica que gestiona el sistema de exenciones y reembolsos esté controlada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual puede influir en sus decisiones sobre la concesión de certificados de exención o de reembolsos, con el consiguiente riesgo de vulneración del principio de igualdad ante la ley.

A estos efectos, el órgano de remisión no considera suficiente que frente a las decisiones de la persona jurídica quepa plantear conflicto ante el Ministerio de Cultura y Deporte, cuyas resoluciones pueden ser a su vez objeto de recurso contencioso-administrativo. Otras dudas del Tribunal Supremo tienen que ver con las facultades exorbitantes conferidas a la persona jurídica en materia de control, merced a las cuales puede exigir información sobre la actividad de los sujetos afectados, incluso privándoles de la posibilidad de oponer el secreto de contabilidad empresarial.

02 · Pronunciamientos

Tras la reforma del artículo 25 [TRLPI](#) por el [Real Decreto-ley 12/2017](#), de 3 de julio, se reintrodujo en España un sistema de compensación equitativa por copia privada basada en la exacción de un canon a cargo de quienes fabriquen o importen equipos, aparatos y soportes de reproducción. Como es propio de estos sistemas, los fabricantes e importadores pueden repercutir la compensación a sus clientes, mayoristas o minoristas, quienes, a su vez, podrán hacer lo propio a los consumidores finales, beneficiarios del límite de copia privada.

El nuevo sistema prevé que queden exceptuadas del pago de la compensación las adquisiciones de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción hechas por personas físicas o jurídicas que actúen como consumidores finales y que justifiquen el destino exclusivamente profesional de los elementos adquiridos, siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.

El derecho a exceptuación deberá acreditarse mediante una certificación emitida por una persona jurídica creada por las propias entidades de gestión, si bien, quienes no sean titulares de un certificado de exceptuación y hayan soportado la carga de la compensación en el momento de la adquisición de los equipos, aparatos y soportes sujetos al canon, podrán solicitar a esa persona jurídica el reembolso de la compensación, sujeto a la acreditación de aquellos mismos extremos.

Los artículos 10 y 11 del [RD 1398/2018](#) desarrollan en detalle el procedimiento para obtener el certificado de exceptuación o solicitar el reembolso. El artículo 12 del RD 1398/2018 dispone que los deudores, los distribuidores y los titulares de certificados de exceptuación no podrán hacer valer el secreto de contabilidad empresarial ([art. 32.1](#) del Código de Comercio), cuando la persona jurídica ejerza las facultades de control que se le reconocen en el artículo 25.11 [TRLPI](#).

Así pues, la primera cuestión prejudicial elevada al TJ plantea si el hecho de que la persona jurídica que emite los certificados de exceptuación y admite los reembolsos de la compensación por copia privada esté constituida, financiada y controlada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, podría implicar un desequilibrio o asimetría en los intereses que persigue, en contravención del artículo 5.2.b) de la [Directiva 2001/29](#) y del principio de igualdad de trato del artículo 20 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la UE](#).

Tras hacer un repaso de su jurisprudencia en sede de compensación equitativa por copia privada el TJ viene a señalar que todo lo que atañe a la gestión y recaudación de la compensación por copia privada está comprendido en la órbita de las funciones propias de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, no así en la órbita de las funciones de los representantes de los deudores. Por lo que resulta consistente con ello la constitución de una persona jurídica como la establecida por la normativa nacional controvertida, a efectos de la gestión de las exceptuaciones del pago y de los reembolsos de la compensación por copia privada.

Según la sentencia, ello puede responder a un objetivo de simplicidad y de eficacia, del que se beneficien también los deudores del canon, sin que estos se encuentren, por el mero hecho de que la persona jurídica en cuestión esté controlada por las entidades de gestión de derechos de autor, en una situación menos ventajosa que aquella en la que se habría encontrado de no existir dicha persona jurídica.

A renglón seguido el TJ, consciente de los riesgos que supone la creación de una persona jurídica que solo represente a uno de los dos colectivos en liza, señala una serie de líneas rojas a las que debe atenerse el diseño de una entidad de este tipo.

El principal riesgo, según el TJ, es que se produzca un trato discriminatorio a operadores o usuarios que se encuentren en situaciones análogas. Para combatirlo, la persona jurídica facultada para la concesión de certificados de exceptuación o para aprobar los reembolsos no debería tener un margen de apreciación que pueda hacer depender de consideraciones de oportunidad la suerte de cada solicitud presentada. Antes bien, debería ocurrir que ese ente solo pudiera conceder los certificados de exceptuación y los reembolsos en un plazo establecido y sobre la base de criterios objetivos sin margen alguno de apreciación para examinar las solicitudes presentadas.

En segundo lugar, a fin de eliminar cualquier riesgo de parcialidad por parte de la persona jurídica, es necesario que las decisiones por las que deniegue conceder un certificado o abonar un reembolso puedan ser objeto de recurso ante una instancia independiente.

En cuanto al principio de igualdad de trato del artículo 20 de la [Carta de los Derechos Fundamentales](#)

[de la UE](#), señala el TJ que dicho principio no se opone a la atribución, como tal, de la gestión de los certificados de exceptuación y de los reembolsos a una entidad que represente los intereses de los acreedores, pero no de los deudores, puesto que ambos colectivos se hallan, respecto de la compensación equitativa por copia privada, en situaciones jurídicas radicalmente diferentes.

La segunda cuestión prejudicial trata de resolver si es contrario al artículo 5.2.b) de la [Directiva 2001/29](#) y al principio de igualdad de trato, otorgar a una persona jurídica constituida y controlada por las entidades de gestión, a la que se confía la gestión de los certificados de exceptuación y de los reembolsos del canon, facultades para solicitar el acceso a la información necesaria para el ejercicio de las competencias de control que le han sido atribuidas a tales efectos, sin que sea posible, en particular, hacer valer frente a ella el secreto de contabilidad empresarial contemplado en el Derecho nacional.

La conclusión a la que llega el TJ es que no existe tal contravención del Derecho de la Unión: la persona jurídica en cuestión debe poder solicitar acceso a la información necesaria para el ejercicio de sus competencias de control, sin que se le pueda oponer el secreto de contabilidad empresarial contemplado en el Derecho nacional, siendo así que dicha persona jurídica está obligada a salvaguardar el carácter confidencial de la información obtenida.

El TJ justifica las amplias facultades de fiscalización concedidas a la persona jurídica sobre los solicitantes y tenedores de certificados de exceptuación, ligándolas a la clase de facultades que esa persona jurídica tiene en relación con los sujetos deudores del canon, respecto de los cuales ha de poder comprobar las adquisiciones y ventas sujetas al pago de la compensación.

03 · Comentario

La jurisprudencia del TJ en materia del sistema español de compensación equitativa por copia privada va camino de convertirse en un serial televisivo por entregas, con primera y sucesivas temporadas, pero la trascendencia de los intereses en juego y las consecuencias que trae consigo cada nuevo pronunciamiento impiden cualquier aproximación trivial al conflicto.

Es curioso comprobar que nada satisface a unos y otros y que la cuestión prejudicial ha devenido un resorte ordinario de defensa en la historia interminable de los litigios entre entidades de gestión y las asociaciones que defienden intereses colectivos.

La Sentencia que se comenta es además, en este contexto, como una pescadilla que se muerde la cola: el Gobierno español decide acabar con el sistema tradicional del canon por copia privada sufragándolo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y el Tribunal de Justicia, por sentencia de 9 de junio de 2016, en el asunto [C-470/14](#), le reprocha que eso no es de recibo; el Gobierno restaura el canon y desarrolla el artículo 25 por [RD 1398/2018](#) y el nuevo régimen, entre otras impugnaciones, acaba otra vez ante el Tribunal de Justicia.

En esta ocasión el pretexto, nada sorprendente por lo demás, es muy específico: la fórmula escogida por el legislador español para acreditar, mediante certificación emitida por cierta persona jurídica, el derecho a la exceptuación del pago del canon.

Se recordará que el [artículo 25](#) establece un sistema de compensación por copia privada a favor de los titulares de derechos de autor por la reproducción de obras protegidas, exclusivamente para uso privado, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos.

Del pago de la compensación por copia privada están exceptuadas de antemano las adquisiciones

de equipos, aparatos y soportes de reproducción realizadas por personas físicas o jurídicas que actúen como consumidores finales y que justifiquen el destino exclusivamente profesional de los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos, siempre que estos no se hayan puesto, de Derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.

En el sistema ideado por el legislador español este extremo deberá acreditarse mediante una certificación emitida por una persona jurídica constituida, precisamente, por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Es esta persona jurídica la que ejercerá, en representación de todas ellas, la función de gestión de las excepciones del pago y de los reembolsos de la compensación por copia privada.

La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic) impugnó en vía contencioso-administrativa estas disposiciones y el Tribunal Supremo plantea la cuestión prejudicial en busca de ayuda.

La duda no deja de ser obvia: hasta qué punto es normal que la persona jurídica que gestiona el sistema de excepciones mediante la concesión de certificados, así como el sistema de reembolsos, esté controlada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, es decir, por entidades que representan de manera exclusiva los intereses de los propios acreedores de la compensación por copia privada.

El Tribunal se pregunta, además, si no es desorbitante la facultad que se otorga a esta persona jurídica para exigir información sobre la actividad de los sujetos afectados, y que le permite incluso privar al operador económico de que se trate de la posibilidad de oponer el secreto de contabilidad empresarial.

En un campo de batalla como este, donde cualquier atisbo de vacilación por el Tribunal puede dar lugar a nuevas ofensivas, parece que la sentencia se muestra especialmente concluyente. El nuevo sistema, no sin algún matiz en cuanto a sus límites, parece haber sido bendecido por el TJ.

Pero en este caso concreto, a diferencia de en otros, el Tribunal de justicia no deja ese análisis al arbitrio del órgano judicial nacional. La sentencia explicita que los [artículos 10 y 11](#) del Real Decreto 1398/2018 en discordia “parecen imponer” a la persona jurídica competente para el examen de las solicitudes la obligación de conceder, dentro de plazos precisos, el certificado de exceptuación o de determinar la existencia del derecho al reembolso cuando el solicitante facilite la información de identificación requerida y firme las declaraciones puestas a su disposición. Además, añade la sentencia, dichos artículos “parecen establecer” la posibilidad de plantear ante un organismo independiente, a saber, el Ministerio de Cultura y Deporte, un recurso respecto a las decisiones de dicha persona jurídica por las que se deniegue una solicitud de certificado de exceptuación o de reembolso.

En tales circunstancias, concluye el Tribunal, *“los citados artículos parecen adecuados para dar cumplimiento a las exigencias expuestas en el apartado 45 de la presente sentencia”*. Aun así, la sentencia advierte, como una cuestión casi de estilo, que esto *“no obstante, corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.”*

Inés de CASAS

10 · Obligaciones impuestas a los prestadores de servicios en línea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2022, Polonia (C-401/19)

01 · Hechos

La Sentencia trae causa de la demanda interpuesta por la República de Polonia contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea solicitando que se anule la letra b) del artículo 17, apartado 4, de la [Directiva 2019/790](#), así como la letra c), in fine, de este apartado, es decir, la mención “y han hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b)”.

Con carácter subsidiario, en caso de que el TJ considere que las disposiciones señaladas anteriormente no pueden desligarse de las demás disposiciones del artículo 17 de dicha Directiva sin modificar su esencia, la demandante solicita que se anule dicho artículo en su totalidad.

Adicionalmente, la República de Polonia formula un motivo único que se fundamenta en la infracción del derecho a la libertad de expresión y de información garantizado en el artículo 11 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea](#).

02 · Pronunciamientos

La demandante sostiene que la Directiva limita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información de los usuarios de los servicios para compartir contenidos en línea debido a que esta obliga a los prestadores de este tipo de servicios a hacer los mayores esfuerzos, por un lado, por asegurar la indisponibilidad de contenidos protegidos específicos respecto de los cuales los titulares de derechos hayan facilitado la información pertinente y necesaria y, por otro lado, por evitar que se carguen en el futuro los contenidos protegidos que hayan sido objeto de una notificación suficientemente motivada por parte de dichos titulares.

Desde el punto de vista de la demandante, el control previamente mencionado establece una limitación del derecho a la libertad de expresión y de información de los usuarios de los servicios para compartir contenidos en línea dado que conlleva la opción de que se bloqueen contenidos lícitos, así como el bloqueo de los contenidos se determina de manera automática mediante algoritmos, antes incluso de que se difundan.

Para el TJ los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea se ven obligados, en función del número de archivos cargados y del tipo de prestación protegida de que se trate, dentro de los límites fijados en el artículo 17, apartado 5, de la [Directiva 2019/790](#), a utilizar herramientas de reconocimiento y de filtrado automáticos. Ni los coadyuvantes ni las instituciones demandadas fueron capaces de encontrar en la vista alternativas al método mencionado previamente.

Desde ese punto de vista, el TJ reconoce que el régimen de responsabilidad específico que se establece en el artículo 17, apartado 4, de la Directiva 2019/790 conlleva una limitación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información de los usuarios de este tipo de servicios garantizado en el artículo 11 de la Carta.

Adicionalmente, el TJ advierte que la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión

y de información de los usuarios de servicios para compartir contenidos en línea está establecida por la ley, ya que esta es consecuencia de una disposición de la Unión.

También precisa la Sentencia que la disposición obliga a obtener un resultado preciso, sin limitarse a exigir a los prestadores de servicios que realicen los mayores esfuerzos a este respecto. En consecuencia, el mecanismo de responsabilidad regulado en el artículo 17 es necesario para cumplir el requisito de proteger los derechos de propiedad intelectual.

A este respecto el TJ recuerda que la [Directiva 2019/790](#) establece que los usuarios deben poder presentar una reclamación cuando se haya errado al bloquear el acceso a un contenido que hayan cargado o al retirar tal contenido. Estas reclamaciones deben analizarse sin dilación indebida y ser examinadas por personas.

Asimismo, la Directiva establece que se deben organizar diálogos entre las partes interesadas con la finalidad de negociar las mejores prácticas para la cooperación entre los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea y los titulares de derechos.

Por último, atendiendo a las reflexiones anteriores, el TJ establece que las obligaciones impuestas en el artículo 17, apartado 4, de la Directiva 2019/790 a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea no restringen el derecho a la libertad de expresión y de información de los usuarios de estos servicios desproporcionadamente. Por lo tanto, el TJ desestima el recurso interpuesto por la República de Polonia.

03 · Comentario

El TJ ofrece en esta sentencia una reflexión de interés. A pesar de determinar que existe una limitación al derecho de la libertad de expresión e información en la disposición “impugnada”, esta no es desproporcionada y por lo tanto es justificada.

Es curioso ver como el TJ establece los requisitos para que esta limitación sea proporcionada, ya que, *a priori*, una limitación de la libertad de expresión e información siempre es delicada.

Jaime CONTRERAS

11

Programas de ordenador y descompilación. Derechos del licenciatarario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2021, Top System (C-13/20)

01 · Hechos

La sentencia aborda la problemática derivada de la descompilación de programas de ordenador por parte de un licenciatarario.

Selor (demandada) es un organismo público belga encargado de la selección y de la orientación de futuros colaboradores de los distintos servicios públicos de la Administración pública.

Top System (demandante) es una sociedad que, desde el año 1990, colabora con el Selor brindándole servicios de desarrollo y mantenimiento informático destinados a *“permitir la presentación de candidaturas en línea y su tramitación posterior”*.

Para ello, Top System desarrolló varias aplicaciones derivadas de su programa marco (“TSF”) que luego licenció a Selor en virtud de un acuerdo que tenía por objeto *“la instalación y configuración de un nuevo entorno de desarrollo, así como la integración en este y la migración al mismo de los códigos fuente de las aplicaciones del Selor”*.

Durante la vigencia del acuerdo, surgieron discrepancias sobre el funcionamiento de varias aplicaciones utilizadas por el TSF, lo que dio lugar a un procedimiento ante los tribunales competentes belgas.

En primera instancia, el Tribunal desestimó en lo esencial la demanda. Top System decidió interponer recurso ante el Tribunal de Apelación de Bruselas, que suspendió el procedimiento y planteó al TJ dos cuestiones prejudiciales:

- La primera gira en torno al derecho a descompilar -total o parcialmente- un programa de ordenador con el fin de corregir errores que afecten a su funcionamiento, considerando que Selor había actuado así sobre el programa licenciado;
- En la segunda cuestión el órgano remitente pregunta si el adquirente -que pretende descompilar el programa licenciado con el fin de corregir los errores- debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la [Directiva 91/250/CEE](#) (la “Directiva”).

02 · Pronunciamientos

El TJ comienza por aclarar que el artículo 5 de la Directiva dispone que cuando los actos enumerados en el artículo 4, letras a) y b) -especificados más abajo-, *“sean necesarios para que el adquirente legítimo pueda utilizar el programa de ordenador con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores, no estarán sujetos a la autorización del titular de los derechos de autor, salvo que existan disposiciones contractuales específicas”*.

La descompilación buscará construir el código fuente de un programa a partir del código objeto, protegidos ambos por el derecho de autor, lo que permite obtener una tercera versión del programa de que se trate, denominada “casi código fuente”, que a su vez podría compilarse en un código objeto que permita a ese programa funcionar.

La sentencia establece que la descompilación se configura como una operación de transformación que implica una reproducción del código fuente, así como una traducción del mismo; por tanto, esas actividades están comprendidas en el ámbito de los derechos exclusivos sobre un programa de ordenador.

Aun así, teniendo en cuenta la redacción del artículo 5 de la [Directiva](#), el adquirente podrá realizar todos los actos del artículo 4 sin necesidad de autorización del titular, siempre que sea necesario para utilizar el programa.

Dichos actos del artículo 4 son los siguientes: 1) reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. 2) La traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación. 3) Cualquier forma de distribución pública.

El TJ concluye que el adquirente de un programa de ordenador tiene derecho a descompilarlo -total o parcialmente- *“con el fin de corregir errores que afecten a su funcionamiento, incluso cuando la corrección consiste en desactivar una función que afecta al buen funcionamiento de la aplicación de la que forma parte ese programa”*.

En lo que respecta a la segunda cuestión de si deben cumplirse los requisitos del artículo 6 de la Directiva en caso de que la respuesta a la primera cuestión fuese afirmativa, el TJ advierte que este artículo introduce una excepción a los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor sobre los programas de ordenador, permitiendo la reproducción del código o la traducción de su forma sin autorización previa del titular legítimo cuando esos actos sean indispensables para garantizar la interoperabilidad de dicho programa con otro programa creado independientemente.

De esta manera, el TJ señala que el adquirente no está obligado a cumplir con dichos requisitos, sino que solo tiene derecho a proceder con la descompilación en la medida necesaria para corregir el error, respetando las condiciones establecidas contractualmente con el titular de los derechos de autor.

Así, según el TJ, la descompilación, a la vista de la estructura y de la finalidad del artículo 5 de la [Directiva](#), debe estar sujeta a determinados requisitos generales:

- Los actos deben ser necesarios para que el adquirente legítimo pueda utilizar el programa con arreglo a su finalidad y, en particular, para corregir “errores”;
- La corrección de errores se permite sin perjuicio de las disposiciones contractuales específicas;
- El adquirente del programa que lo haya descompilado no puede utilizar el resultado para fines distintos de la corrección de errores.

03 · Comentario

El caso enjuiciado examina si el hecho de descompilar total o parcialmente un programa de ordenador constituye uno de los actos indicados en el artículo 4, letras a) y b), de la [Directiva 91/250](#), es decir, aquellos que puede llevar a cabo el licenciatarario con la finalidad de corregir los errores del programa. El TJ concluye que el licenciatarario tiene derecho a llevar a cabo la descompilación siempre y cuando lo que pretenda es corregir el error, y con independencia de las condiciones contractuales acordadas.

Jorge PARADA

12 · Responsabilidad de plataformas por subida de contenidos protegidos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2021, Youtube y Cyando ([C-682/18](#) y [C-683/18](#))

01 · Hechos

En esta Sentencia se acumulan dos asuntos que comportan conflictos similares. En ambos supuestos las plataformas de alojamiento e intercambio de contenidos facilitan a sus usuarios un espacio para subir contenidos poniendo a disposición del público obras protegidas por derechos de autor sin el consentimiento de los titulares de los derechos.

Por su parte, los titulares de los derechos entienden que, según el artículo 3 apartado 1 de la [Directiva 2001/29/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, tienen el derecho exclusivo a autorizar cualquier comunicación pública de sus obras y la actuación de las plataformas supone una vulneración del mismo.

En ambos casos el *Bundesgerichtshof* plantea al TJ una serie de cuestiones prejudiciales encaminadas a dilucidar si conforme a lo establecido en la Directiva 2001/29/CE y en la [Directiva 2000/31/CE](#), el comportamiento de las plataformas comporta una comunicación al público en el sentido del artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29/CE y, en caso de no poder calificarse como tal, si la actividad de estos operadores estaría comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 14 apartado 1 de la Directiva 2000/31/CE de modo que tales operadores pudieran beneficiarse de una exención de responsabilidad en cuanto a los datos almacenados en su plataforma.

Por último, el *Bundesgerichtshof* se cuestiona si es compatible con el artículo 8 apartado 3 de la Directiva 2001/29/CE que el titular de derechos solo pueda obtener un mandamiento judicial contra un prestador de servicios por la actuación objeto de disputa cuando esta violación ya haya sido denunciada y se haya vuelto a producir.

02 · Pronunciamientos

El TJ resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas en ambos asuntos conjuntamente.

Sobre la primera cuestión prejudicial el Tribunal entiende que, cumpliéndose el requisito de que la comunicación comportaba un público nuevo, habría que analizar si la actuación de la plataforma suponía un acto de comunicación.

El Tribunal entiende que la plataforma no realiza un acto de comunicación a menos que (i) contribuya a proporcionar al público acceso a tales contenidos, lo cual ocurre cuando tiene conocimiento de la puesta a disposición ilícita y se abstiene de eliminar o bloquear el contenido con prontitud; (ii) cuando dicho operador, pese a que sabe o debería saber que a través de ella los usuarios ponen a disposición del público contenidos protegidos se abstiene de aplicar las medidas técnicas apropiadas que cabe esperar de un operador normalmente diligente; (iii) cuando este participa en la selección de contenidos protegidos y comunicados ilegalmente a público proporcionando herramientas destinadas específicamente al intercambio ilícito.

Respecto a las cuestiones segunda y tercera planteadas, el artículo 14 apartado 1 de la

[Directiva 2000/31/CE](#) debe interpretarse en el sentido de que la actividad de las plataformas está incluida en el ámbito de aplicación de este artículo siempre que no desempeñe un papel activo que pueda conferirle un conocimiento y un control de los contenidos.

Por lo tanto, para que sea aplicada la exención de responsabilidad prevista, el operador no debe tener conocimiento de los actos ilícitos concretos de sus usuarios referentes a los contenidos ilícitos subidos.

Sobre la cuarta cuestión planteada, el artículo 8 apartado 3 [Directiva 2001/29/CE](#), el cual prevé que los titulares puedan solicitar medidas contra los intermediarios a cuyos servicios recurran terceros para infringir derechos de autor, no se opone a que el Derecho nacional imponga al titular de los derechos la obligación de poner en conocimiento del intermediario la vulneración de sus derechos como requisito previo para obtener las medidas cautelares.

Corresponderá, por tanto, a los órganos jurisdiccionales nacionales, velar por que este requisito no lleve a que la cesación efectiva de la vulneración se retrase de tal modo que provoque a los titulares daños desproporcionados.

03 · Comentario

Con sus pronunciamientos el Tribunal se muestra proteccionista con la actuación de los prestadores de servicios en contra de lo establecido en el artículo 17 de la [Directiva \(UE\) 2019/790](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019, sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE viéndose liberado el intermediario de la necesidad de supervisar de forma activa todo el contenido cargado en línea por los usuarios.

Claudia FERNÁNDEZ

13

Intercambio de películas en redes peer-to-peer. Legitimación de empresa tipo “troll” para solicitar información del prestador de servicios a fin de reclamar el daño. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 2021, Mircom (C-597/19)

01 · Hechos

La Sentencia trae causa la cuestión prejudicial planteada en un litigio entre Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited, («Mircom»), sociedad chipriota titular de determinados derechos sobre un gran número de películas pornográficas producidas por ocho empresas con domicilio en Estados Unidos y en Canadá, y Telenet BVBA, sociedad domiciliada en Bélgica que entre otros presta servicios de acceso a Internet.

El conflicto nace de la negativa de Telenet BVBA, frente a una solicitud de información presentada ante el Tribunal de Empresas de Amberes (Bélgica), a facilitar los datos de identificación de sus clientes cuyas conexiones a Internet se habían utilizado supuestamente para compartir películas incluidas en el catálogo de Mircom a través de una red entre pares (*peer to peer*) mediante el protocolo BitTorrent.

Mircom afirmaba disponer de miles de direcciones IP dinámicas que, por cuenta de la propia Mircom y a través del programa FileWatchBT, registró Media Protector GmbH, sociedad domiciliada en Alemania, en el momento en que los referidos clientes de Telenet se conectaron mediante el software de intercambio cliente-BitTorrent.

El Tribunal nacional se pregunta si es posible que los usuarios individuales de una red *peer-to-peer*, denominados «*downloaders*», quienes al descargar partes de un archivo digital que contiene una obra protegida por derechos de autor, ponen simultáneamente esas partes a disposición de otros usuarios para que estos las carguen, estén llevando a cabo una comunicación al público.

Esos usuarios —pertenecientes a un grupo de personas que descargan, denominado «comunidad» — se convierten ellos mismos en «sembradores» de dichas partes, al igual que el «sembrador» inicial no determinado que origina la primera puesta a disposición del archivo en la referida red.

El tribunal remitente precisa, por un lado, que las partes no son meros fragmentos del archivo original, sino archivos encriptados autónomos e inservibles por sí solos, y, por otro lado, que, debido al modo en que funciona la tecnología BitTorrent, la carga de las partes de los archivos, que recibe el nombre de «siembra», en principio tiene lugar de modo automático, puesto que solo determinados programas permiten eliminar ese comportamiento.

Mircom alegaba que deben tenerse en cuenta incluso aquellas descargas de partes que representen conjuntamente un porcentaje de al menos el 20 % del archivo multimedia en cuestión, puesto que a partir de ese porcentaje resulta posible obtener una previsualización de ese archivo, aunque de manera fragmentaria y de muy dudosa calidad.

El tribunal remitente duda también de que una empresa como Mircom pueda gozar de la protección conferida por la [Directiva 2004/48](#), en la medida en que no utiliza efectivamente los derechos cedidos por los autores de las películas en cuestión, sino que se limita a reclamar indemnizaciones a supuestos infractores, pauta de actuación que se asemeja a la que caracteriza a un «troll de los derechos de autor» (*copyright troll*).

El tribunal nacional plantea un conjunto ingente de cuestiones que son reformuladas por el TJ para poder dar una respuesta útil.

02 · Pronunciamientos

La primera cuestión prejudicial es reformulada por el TJ en el sentido de que, a través de ella, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartados 1 y 2, de la [Directiva 2001/29](#) debe interpretarse en el sentido de que constituye una puesta a disposición del público la carga, desde el equipo terminal de un usuario de una red entre pares (*peer to peer*) y hacia los equipos de otros usuarios de dicha red, de partes, previamente descargadas por el usuario antes citado, de un archivo multimedia que contiene una obra protegida, aun a pesar de que esas partes solo sean utilizables por sí solas a partir de un determinado volumen de descarga y de que, como consecuencia de la configuración del software de intercambio cliente-BitTorrent, sea el propio software el que automáticamente da lugar a la carga mencionada.

La Sentencia parte de que, en el caso de autos, como se desprende de la resolución de remisión, cualquier usuario de la red entre pares (*peer to peer*) puede reconstituir fácilmente el archivo original a partir de partes disponibles en los ordenadores de los usuarios que participan en la misma comunidad. El hecho de que un usuario no llegue individualmente a descargar el archivo original completo no impide que esté poniendo a disposición de sus pares (*peers*) las partes de ese archivo que haya logrado descargar en su ordenador y que, de ese modo, esté contribuyendo a generar una situación en la que, en definitiva, todos los usuarios que participan en la comunidad tienen acceso al archivo completo.

Resulta además que todo usuario de la red entre pares (*peer to peer*) en cuestión que no haya desactivado la función de carga del software de intercambio cliente-BitTorrent carga en esa red las partes de los archivos multimedia que previamente ha descargado en su ordenador. Siempre que se ponga de manifiesto — extremo este que corresponde verificar al tribunal remitente — que los usuarios en cuestión han decidido utilizar ese software y han dado su consentimiento a su ejecución tras haber sido debidamente informados sobre sus características, debe considerarse que tales usuarios actúan con pleno conocimiento de su comportamiento y de las consecuencias que este puede tener.

El TJ advierte que los ordenadores de esos usuarios que comparten el mismo archivo constituyen la red entre pares (*peer to peer*) propiamente dicha, denominada «comunidad de intercambio», en la que desempeñan el mismo papel que los servidores en el funcionamiento de la Red (World Wide Web).

Consta también que tal red es utilizada por un número considerable de personas, como por otra parte se desprende del elevado número de direcciones IP registradas por Mircom. Además, esos usuarios pueden acceder, en cualquier momento y de modo simultáneo, a las obras protegidas que se intercambian a través de dicha plataforma. Por consiguiente, esta puesta a disposición se dirige a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica un número considerable de personas.

Así las cosas, el Tribunal, después de un repaso exhaustivo a la jurisprudencia existente en materia de puesta a disposición y de redes *peer-to-peer*, responde a la primera cuestión prejudicial declarando que el artículo 3, apartados 1 y 2, de la [Directiva 2001/29](#) debe interpretarse en el sentido de que constituye una puesta a disposición del público, conforme a los términos del referido precepto, la carga, desde el equipo terminal de un usuario de una red entre pares (*peer to peer*) y hacia los equipos de otros usuarios de dicha red, de partes, previamente

descargadas por el usuario antes citado, de un archivo multimedia que contiene una obra protegida, aunque esas partes solo sean utilizables por sí solas a partir de un determinado volumen de descarga. Carece de pertinencia el hecho de que, como consecuencia de la configuración del software de intercambio cliente-BitTorrent, sea el propio software el que automáticamente dé lugar a la carga mencionada, si el usuario, desde el equipo terminal en que se produce la referida carga, ha decidido utilizar ese software y ha dado su consentimiento a su ejecución tras haber sido debidamente informado sobre sus características.

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si la [Directiva 2004/48](#) debe interpretarse en el sentido de que una persona que en virtud de un contrato es titular de determinados derechos de propiedad intelectual que sin embargo no utiliza por sí misma, sino que se limita a reclamar una indemnización por daños y perjuicios a supuestos infractores, puede acogerse a las medidas, procedimientos y recursos previstos en el capítulo II de dicha Directiva.

El TJ aclara que esta cuestión prejudicial se compone de tres partes, a saber, en primer lugar, la relativa a la legitimación activa de una persona como Mircom para solicitar la aplicación de las medidas, los procedimientos y los recursos establecidos en el capítulo II de la Directiva 2004/48; en segundo lugar, la relativa a si tal persona puede haber sufrido daños y perjuicios en el sentido del artículo 13 de esa misma Directiva, y, en tercer lugar, la relativa a la admisibilidad de su petición de información, en virtud del artículo 8 de la propia Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 2.

La sentencia, después de admitir la legitimación de Mircom, advierte que en caso de que un titular de derechos de propiedad intelectual opte por externalizar el cobro de la indemnización por daños y perjuicios recurriendo a una empresa especializada mediante una cesión de créditos u otro acto jurídico, no debería dispensársele un trato menos favorable que el que se dé a otro titular de ese mismo tipo de derechos que haya optado por reclamarlos personalmente.

En cuanto a la tercera parte de su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente, en esencia, alberga dudas sobre la admisibilidad de la petición de información de Mircom, presentada con arreglo al artículo 8 de la [Directiva 2004/48](#), por cuanto dicha sociedad no hace un uso consistente de los derechos que adquirió de los productores cinematográficos a que se refiere el litigio principal. Además, debe entenderse que, al referirse a la posibilidad de tildar a Mircom de «trol de los derechos de autor» (copyright troll), el tribunal remitente plantea, en esencia, la existencia de un posible abuso de derecho por parte de la referida sociedad.

A este respecto el tribunal remitente parece dudar de que Mircom tenga la intención de ejercitar una acción de indemnización, puesto que hay indicios sólidos que apuntan a que, habitualmente, se limita a proponer una solución amistosa con la única finalidad de obtener una indemnización a tanto alzado de 500 euros.

La sentencia, sin embargo, declara que una petición de información como la de Mircom, formulada en una fase anterior al ejercicio de la acción jurisdiccional, no puede, por esa sola circunstancia, considerarse inadmisibile. Pero eso no significa que no pueda considerarse abusiva.

Para la sentencia la posible constatación de tal abuso entra plenamente dentro del ámbito de la apreciación de los hechos del asunto principal y es, por tanto, competencia del tribunal remitente. A tal efecto, este podría, entre otras cosas, examinar la operativa que sigue Mircom, analizar la manera en que dicha sociedad propone soluciones amistosas a los supuestos infractores y comprobar si realmente interpone acciones judiciales en caso de rechazarse la solución amistosa. Asimismo, podría examinar si, a la luz de todas las circunstancias particulares

del presente caso, se pone de manifiesto que Mircom intenta en realidad, bajo el pretexto de proponer soluciones amistosas a causa de las supuestas infracciones, obtener ingresos económicos por la mera pertenencia de los usuarios en cuestión a una red entre pares (*peer to peer*) como la del presente asunto, sin tratar específicamente de combatir las vulneraciones de los derechos de autor que esa red ocasiona.

En ese contexto el TJ responde a la segunda cuestión prejudicial declarando que la [Directiva 2004/48](#) debe interpretarse en el sentido de que una persona que en virtud de un contrato es titular de determinados derechos de propiedad intelectual que sin embargo no utiliza por sí misma, sino que se limita a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios a supuestos infractores, puede acogerse, en principio, a las medidas, procedimientos y recursos previstos en el capítulo II de dicha Directiva, salvo que se compruebe, con arreglo a la obligación general prevista en el artículo 3, apartado 2, de aquella y basándose en un análisis global y circunstanciado, que su pretensión resulta abusiva. En particular, tratándose de una petición de información basada en el artículo 8 de la referida Directiva, también habrá de desestimarse tal petición si es injustificada o no proporcionada, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente.

Para responder a la tercera y a la cuarta cuestión prejudicial, el Tribunal comienza por puntualizar que en el asunto principal se contemplan dos tratamientos de datos personales diferentes; a saber, uno que ya realizó inicialmente Media Protector por cuenta de Mircom, en el contexto de las redes entre pares (*peer to peer*), consistente en registrar las direcciones IP de usuarios cuyas conexiones de Internet supuestamente se utilizaron, en un determinado momento, para cargar obras protegidas en las referidas redes, y otro que, según Mircom, debe llevar a cabo Telenet en una fase posterior, consistente, por una parte, en identificar a esos usuarios cotejando las referidas direcciones IP con las que, en ese mismo momento, Telenet había atribuido a los mencionados usuarios para efectuar dicha carga y, por otra parte, en comunicar a Mircom los nombres y direcciones de esos mismos usuarios.

En su cuarta cuestión prejudicial, el tribunal remitente solicita una respuesta sobre la eventual justificación, a la luz del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del [Reglamento 2016/679](#), únicamente del primero de los tratamientos ya efectuado.

Por otra parte, en su tercera cuestión prejudicial, quiere saber, en esencia, si las circunstancias expuestas en sus cuestiones prejudiciales primera y segunda son pertinentes para apreciar la justa ponderación entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por otro, la protección de la vida privada y de los datos personales, en particular, en la apreciación de la proporcionalidad.

Después de un minucioso análisis el TJ responde a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta señalando que el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del [Reglamento 2016/679](#), en relación con el artículo 15, apartado 1, de la [Directiva 2002/58](#), debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, ni al registro sistemático, por parte del titular de derechos de propiedad intelectual y por parte de un tercero que actúa por cuenta de este, de direcciones IP de usuarios de redes entre pares (*peer to peer*) cuyas conexiones de Internet supuestamente se utilizaron en actividades infractoras contra la propiedad intelectual, ni tampoco a la comunicación de los nombres y de las direcciones postales de esos usuarios al mencionado titular o a un tercero para permitirle presentar una demanda de indemnización ante la jurisdicción civil por el perjuicio supuestamente ocasionado por los citados usuarios, a condición, no obstante, de que las iniciativas y las pretensiones al efecto del referido titular o de ese tercero sean justificadas, proporcionadas y no abusivas y se fundamenten jurídicamente en una medida legal nacional, en el sentido del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, que limite el alcance de las normas establecidas en los artículos 5 y 6 de esa Directiva.

03 · Comentario

No deja de sorprender que un simple caso de intercambio de películas pornográficas entre usuarios de una red *peer-to-peer* obligue al TJ a un esfuerzo argumental desmesurado (130 ordinales, nada menos) a través del cual se revisita, matiza o puntualiza la doctrina jurisprudencial en materia de puesta a disposición, intercambio de obras a través de redes *peer-to-peer*, tratamientos de datos personales o derecho de información. Como en casos análogos, las cuestiones puramente técnicas de la operativa que sirve de base al intercambio juegan un papel relevante.

Mayor interés presenta, tal vez, el pronunciamiento del TJ acerca de las empresas de “*copyright troll*” que se dedican exclusivamente a obtener indemnizaciones en nombre de los titulares de derechos sin llevar a cabo explotación comercial alguna. Sobre este fenómeno, tan presente en derechos de autor como en derechos de patente, el TJ no parece mostrar demasiados prejuicios. Pero la sentencia tampoco lo bendice.

Aunque la actividad del “*troll*” no puede ser en sí misma descalificada, estas empresas no están exentas de un juicio de valor acerca de si su actuación constituye abuso de derecho. Caso por caso y en función de las circunstancias y de algunos factores que el TJ propone, el órgano judicial nacional podrá entrar a sopesar si concurre abuso de derecho.

Mabel KLIMT

14

La extracción y reutilización de bases de datos como criterios de prohibición del funcionamiento de un metamotor de búsqueda en Internet. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de junio de 2021, CV-Online Latvia (C-762/19)

01 · Hechos

La sociedad letona CV Online, propietaria del sitio de Internet www.cv.lv, presenta ante un Tribunal letón una demanda frente a la sociedad Melons, también letona y propietaria del sitio web www.kurdarbs.lv. La demanda se fundamenta en la utilización e incorporación en la lista de resultados de la web de Melons, gracias a las metaetiquetas (“*meta tags*”) insertadas en la página web de CV Online, de la extensa base de datos de esta última. El órgano jurisdiccional de Riga resuelve sosteniendo que el derecho *sui generis* de CV Online (esto es, el derecho propio de su género o especie), previsto en la [Directiva 96/9](#) sobre protección jurídica de las bases de datos, es vulnerado por parte de Melons por extraer y reutilizar una parte sustancial del contenido de la base de datos de CV Online.

Ante esta resolución, Melons recurre la sentencia sosteniendo que las metaetiquetas no forman parte de la base de datos, sino que, precisamente, estas se encuentran intencionadamente en el sitio web de CV Online para que su contenido se identifique mejor por los metamotors de búsqueda. Ante esta circunstancia, el órgano jurisdiccional de primera instancia de Riga suspende el procedimiento y plantea dos cuestiones prejudiciales al TJ:

- Si la actividad llevada a cabo por Melons está incluida en la definición de “reutilización” del artículo 7 de la Directiva 96/9 y;
- Si la información que contienen las metaetiquetas que se muestra en el motor de búsqueda de Melons se consideraría incluida en la definición de “extracción” del artículo 7 de la Directiva 96/9.

02 · Pronunciamientos

El artículo 7 apartado segundo letras a) y b) de la [Directiva 96/9](#) define los términos de extracción y de reutilización, estableciendo que “*se entenderá por a) «extracción» la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice y b) «reutilización» toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas (...).*”.

Para el TJ el funcionamiento de un motor de búsqueda especializado es incompatible con el derecho *sui generis* si, por un lado, la visualización de un hipervínculo en la lista de resultados generada por un motor de búsqueda que remite a un usuario a un sitio de Internet facilitado por un tercero, donde se puede consultar el contenido de una base de datos, queda comprendida en la definición de “reutilización” y, por otro lado, si la información obtenida a través de las metaetiquetas de dicho sitio web que muestra el metamotor queda comprendida en la definición de “extracción”.

Según se desprende de la jurisprudencia del propio Tribunal, los términos de extracción y de

reutilización *“deben interpretarse en el sentido de que se refieren a todo acto que consista, respectivamente, en apropiarse o en poner a disposición del público, sin el consentimiento de la persona que constituyó la base de datos, los resultados de la inversión de dicha persona, privándola así de los ingresos que se supone que deben permitirle amortizar el coste de tal inversión”*.

En el presente caso, resulta que el metamotor de búsqueda especializado de Melons no utiliza los formularios de búsqueda de las páginas webs de Internet en las que se permite buscar y traducir en tiempo real las órdenes de sus usuarios, sino que indexa regularmente esos sitios webs conservando una copia en sus servidores, permitiendo a los usuarios buscar la información entre esos datos indexados.

03 · Comentario

De la Sentencia dictada por el TJ se desprende que hay que establecer un justo equilibrio entre, por un lado, el interés legítimo de los fabricantes de bases de datos para la amortización de su inversión económica sustancial en la creación de las mismas y, por otro, el interés de los usuarios y de los competidores de estos fabricantes en acceder a la información que contienen esas bases de datos.

El TJ no se pronuncia sobre si se debiera inhabilitar la web de Melons, pero establece que el fabricante de la base de datos puede prohibir la explotación de la misma en la medida que suponga un perjuicio a su inversión y suponga un riesgo para la amortización de esa inversión, cuestión que deberá preponderar el órgano competente que plantea las cuestiones prejudiciales. Habrá que atender al análisis de cada órgano jurisdiccional y a los criterios de preponderancia de intereses de cada parte que contemple la jurisprudencia.

Carolina BENÍTEZ-ALAHUJA

15

Comunicación pública y exigencia al licenciatario de aplicar medidas tecnológicas contra el framing. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2021, VG Bild-Kunst ([C-392/19](#))

01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en el contexto de un litigio entre VG Bild-Kunst, sociedad de gestión colectiva de derechos de autor en el ámbito de las artes visuales en Alemania, y Stiftung Preußischer Kulturbesitz («SPK»), fundación alemana del patrimonio cultural, en relación con la negativa de VG Bild-Kunst a celebrar con SPK un contrato de licencia de uso de su repertorio de obras si no se incluye una cláusula que obligue a esta, en su condición de licenciataria, a aplicar, durante el uso de las obras y de las prestaciones protegidas a las que se refiere ese contrato, medidas tecnológicas efectivas contra la transclusión (*framing*), por parte de terceros, de esas obras o de esas prestaciones protegidas.

SPK se encarga de la gestión de la Deutsche Digitale Bibliothek («DDB»), una biblioteca digital dedicada a la cultura y al conocimiento que conecta a instituciones culturales y científicas alemanas entre sí.

El sitio de Internet de la DDB contiene enlaces que dirigen a los contenidos digitalizados que se almacenan en los portales web de las instituciones participantes. Sin embargo, la DDB, como «escaparate digital», únicamente almacena miniaturas (*thumbnails*), es decir, versiones de imágenes cuyo tamaño es inferior al original. Cuando el usuario pulsa sobre una de esas miniaturas, se le redirige a la página del correspondiente objeto en el sitio de la DDB, que contiene una versión ampliada de la miniatura en cuestión, con una resolución de 440 × 330 píxeles. Al pulsar sobre dicha imagen ampliada o al utilizar la función de lupa, una versión más ampliada aún de esa miniatura, de una resolución máxima de 800 × 600 píxeles, se muestra en una ventana sobreimpresionada (*lightbox*). Además, el botón «Mostrar el objeto en el sitio de origen» contiene un enlace directo al sitio de Internet de la institución que pone a disposición dicho objeto y que lleva a la página de inicio de esta o a la página relativa al objeto.

VG Bild-Kunst supedita la celebración con SPK de un contrato de licencia de uso de su repertorio de obras en forma de miniaturas a la condición de que se incluya una cláusula en virtud de la cual la licenciataria se comprometa a aplicar, durante el uso de las obras y de las prestaciones protegidas a las que se refiere el contrato, medidas tecnológicas efectivas contra el *framing* por parte de terceros de las miniaturas de estas obras o prestaciones protegidas que se muestren en el sitio de Internet de la DDB.

Al considerar que dicha cláusula no era razonable, SPK presentó una demanda con objeto de que se declarara que VG Bild-Kunst estaba obligada a conceder a SPK la licencia en cuestión sin que dicha licencia estuviera supeditada a la aplicación de tales medidas tecnológicas.

La cuestión que subyace es si la inserción mediante *framing* en el sitio de Internet de un tercero de una obra disponible, con el consentimiento del titular de los derechos, en este caso VG Bild-Kunst, en un sitio de Internet, como el de DDB, constituye una comunicación al público de la obra en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2001/29](#) si se produce eludiendo las medidas de protección contra el framing adoptadas por el titular de los derechos o impuestas por este a un licenciatario. De ser así, los derechos de los miembros de VG Bild-Kunst podrían verse afectados y VG Bild-Kunst podría condicionar válidamente la concesión de una licencia

a SPK a que esta se comprometiera, en el contrato de licencia, a aplicar tales medidas de protección.

De ahí que la pregunta que se somete al TJ sea en cierto modo “indirecta”, porque alude a las consecuencias que se infieren de no poder VG Bild-Kunst imponer tal exigencia: «¿La inserción mediante *framing* en el sitio web de un tercero de una obra que está disponible en un sitio web de acceso libre con el consentimiento del titular constituye una comunicación al público de la obra, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, si se produce eludiendo las medidas de protección contra el *framing* adoptadas o impuestas por el titular del derecho?».

02 · Pronunciamientos

La sentencia comienza por ofrecer un repaso exhaustivo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el concepto de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2001/29](#), y los dos elementos cumulativos que requiere: un acto de comunicación de una obra (cualquier acto mediante el cual un usuario da acceso a obras protegidas, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento) y la comunicación de esta a un público (las obras protegidas deben ser efectivamente comunicadas a un público, comunicación que debe dirigirse a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implicar un número considerable de personas).

Recuerda el tribunal, además, que para ser calificada de «comunicación al público», una obra protegida debe, además, ser comunicada con una técnica específica, diferente de las utilizadas anteriormente, o, en su defecto, ante un público nuevo, es decir, un público que no haya sido ya tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor al autorizar la comunicación inicial de su obra al público.

La sentencia recuerda también los pronunciamientos recaídos a propósito de la técnica del *framing* y reconoce que en la medida en que el *framing* utiliza el mismo modo técnico que el ya utilizado para comunicar la obra protegida al público en el sitio de Internet de origen, a saber, el de Internet, esta comunicación no cumple el requisito de un público nuevo, y que, dado que dicha comunicación no forma parte de una comunicación «al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2001/29](#), no es necesario que los titulares de los derechos de autor autoricen tal comunicación.

No obstante, la Sentencia observa que esta jurisprudencia se basaba en la constatación fáctica de que el acceso a las obras de que se trata en el sitio de Internet de origen no estaba sujeto a ninguna medida restrictiva. Así pues, a falta de tales medidas, el Tribunal de Justicia había considerado que, al poner su obra libremente a disposición del público o al autorizar dicha puesta a disposición, el titular de los derechos ha contemplado desde el principio al conjunto de los internautas como público y ha consentido de este modo que terceros lleven a cabo ellos mismos actos de comunicación de dicha obra.

El litigio principal, por el contrario, se refiere precisamente a una situación en la que el titular de los derechos de autor pretende supeditar la concesión de una licencia a la aplicación de medidas restrictivas contra el *framing* con el fin de limitar el acceso a sus obras desde sitios de Internet distintos de los de sus licenciarios. En estas circunstancias, no puede considerarse que dicho titular haya consentido en que terceros puedan comunicar libremente sus obras al público.

El Tribunal señala que al adoptar o imponer a sus licenciarios el recurso a medidas técnicas

que limiten el acceso a sus obras desde sitios de Internet distintos de aquel en el que autorizó la comunicación al público de estas, ha de presumirse que el titular de los derechos de autor ha manifestado su voluntad de que su autorización de comunicar tales obras al público en Internet vaya acompañada de reservas, para restringir el público de dichas obras únicamente a los usuarios de un sitio de Internet determinado.

Por consiguiente, cuando el titular de los derechos de autor ha adoptado o impuesto a sus licenciatarios la utilización de medidas restrictivas contra el *framing* con el fin de limitar el acceso a sus obras desde sitios de Internet distintos del de sus licenciatarios, la puesta a disposición inicial en el sitio de Internet de origen y la puesta a disposición secundaria mediante la técnica del *framing* constituyen comunicaciones al público distintas y, por tanto, cada una de ellas debe recibir la autorización de los titulares de los derechos afectados.

La sentencia precisa que, a fin de garantizar la seguridad jurídica y el buen funcionamiento de Internet, solo se puede permitir al titular de los derechos de autor limitar su consentimiento por medidas tecnológicas efectivas, en el sentido del artículo 6, apartados 1 y 3, de la [Directiva 2001/29](#). En efecto, a falta de tales medidas, podría resultar difícil, en particular para los particulares, comprobar si dicho titular pretendía oponerse al *framing* de sus obras. Esa comprobación es aún más difícil cuando estas obras han sido objeto de sublicencias.

Así las cosas, el tribunal considera que, en tales circunstancias, la inserción, mediante la técnica del *framing*, en una página web de un tercero de una obra protegida por derechos de autor y puesta a disposición del público en libre acceso con la autorización del titular de los derechos de autor en otro sitio de Internet debe calificarse de «puesta a disposición de esa obra a un público nuevo».

El tribunal no ignora que los hipervínculos, sean utilizados o no en el marco de la técnica del *framing*, contribuyen al buen funcionamiento de Internet, que reviste especial importancia para la libertad de expresión y de información, garantizada por el artículo 11 de la [Carta](#), y al intercambio de opiniones y datos en esta red caracterizada por la disponibilidad de ingentes cantidades de información.

No obstante, un enfoque según el cual se supone que el titular de los derechos de autor, incluso en el caso de que haya introducido medidas restrictivas contra el *framing* de sus obras, ha consentido cualquier acto de comunicación al público de tales obras por un tercero en favor del conjunto de los internautas chocaría con su derecho exclusivo e inagotable a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, en virtud del artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 2001/29.

El titular de un derecho de autor no puede ser puesto ante la disyuntiva de tolerar el uso no autorizado de su obra por otros o de renunciar a su utilización, en su caso mediante un contrato de licencia.

En efecto, considerar que la inserción en una página web de un tercero, mediante la técnica del *framing*, de una obra previamente comunicada en otro sitio de Internet con la autorización del titular de los derechos de autor, pese a que dicho titular ha adoptado o impuesto medidas de protección contra el *framing*, no constituye una puesta a disposición de esa obra a un público nuevo equivaldría a consagrar una regla de agotamiento del derecho de comunicación.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la sentencia responde a la cuestión prejudicial planteada señalando que el artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2001/29](#) debe interpretarse en el sentido de que constituye una comunicación al público, en el sentido de esta disposición, el

hecho de insertar, mediante la técnica del *framing*, en una página web de un tercero obras protegidas por derechos de autor que han sido puestas a disposición del público en otro sitio de Internet de acceso libre con la autorización del titular de los derechos de autor si dicha inserción se produce eludiendo las medidas de protección contra el *framing* adoptadas o impuestas por ese titular.

03 · Comentario

Desde que la sentencia Svensson ([C-466/12](#)) pusiese en jaque la noción de “comunicación al público”, no han dejado de sucederse pronunciamientos del Tribunal de Justicia que han abordado el alcance de este derecho desde todas las perspectivas.

La novedad de esta sentencia tal vez radique en el análisis indirecto de esta cuestión desde la óptica del contrato de licencia. El tribunal remitente se pregunta sobre la viabilidad de una exigencia contractual que obligue al licenciataria a aplicar medidas tecnológicas de protección frente al *framing*, porque de no hacerlo así el licenciante no podría proceder contra terceros que hagan uso de enlaces para acceder a las obras. Para ello es necesario saber si el *framing* supone comunicación al público sujeta a autorización cuando el licenciataria ha aplicado medidas de protección efectivas tendentes a impedirlo.

La sentencia confirma, en su aplicación a este supuesto individual, la doctrina sentada al respecto en una jurisprudencia que va camino de convertirse en una de las más copiosas del Tribunal de Justicia sobre un derecho de propiedad intelectual.

Mabel KLIMT



Patentes

16

Competencia en materia de litigios sobre la determinación de la condición de inventor cuando las patentes son de fuera de la Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2022, IRnova (C-399/21)

01 · Hechos

La sociedad sueca FLIR System AB (en adelante, “FLIR”) instó la protección de varias invenciones a través de solicitudes de patente internacionales, completadas posteriormente con solicitudes de patente europea, estadounidense y china, así como de patentes estadounidenses expedidas a FLIR sobre la base de estas últimas solicitudes.

La sociedad sueca IRnova AB (en adelante, “IRnova”), que en el pasado mantuvo relaciones comerciales con FLIR, demandó a esta última, sosteniendo que esas invenciones habían sido realizadas por uno de los empleados de IRnova y reivindicando que: (i) dicho empleado debía ser considerado inventor o, al menos, coinventor de las invenciones; (ii) IRnova, en su condición de empleador, debía ser considerada la titular de las referidas invenciones, las cuales FLIR había presentado en nombre propio sin tener derecho a hacerlo.

En fase de recurso, el Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil sueco se declaró competente para conocer del recurso de IRnova en lo relativo a las invenciones objeto de las solicitudes de patentes europeas, e incompetente para conocer respecto de las solicitudes de patentes chinas y estadounidenses, basando su falta de competencia en la regla de competencia exclusiva establecida en el artículo 24, punto 4 del [Reglamento \(UE\) 1215/2012](#) (en adelante, “Reglamento Bruselas I bis”) que se reproduce a continuación: «*Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que se indican a continuación: [...] 4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional.*»

IRnova interpuso recurso de apelación contra la resolución de incompetencia y el órgano remitente (el Svea hovrätt – Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «*¿Está comprendido en el ámbito de la competencia exclusiva prevista en el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis un recurso, basado en la presunta condición de inventor o de coinventor, cuyo fin es que se declare la existencia del derecho legítimo sobre una invención objeto de solicitudes de patente nacionales y de patentes registradas en un país tercero?*».

02 · Pronunciamientos

La respuesta del Tribunal de Justicia es clara. La competencia exclusiva del artículo 24, punto 4 del [Reglamento Bruselas I bis](#) no contempla una situación en la que las patentes sean presentadas o expedidas fuera de Estados miembros, como Estados Unidos y China, por lo que queda fuera de su ámbito de aplicación.

El Tribunal de Justicia abunda en la no aplicabilidad del artículo 24.4 basándose también en

el hecho de que el asunto principal no es un litigio «*en materia de inscripciones o validez de patentes*», de modo que no es necesario reservarlo a los órganos judiciales que tienen una proximidad material y jurídica con el registro.

En concreto, la cuestión controvertida del litigio versa sobre si debe considerarse que FLIR es titular del derecho sobre las invenciones, lo cual queda fuera de lo que cabría interpretar como un litigio en materia de inscripciones o validez de patentes por los siguientes motivos:

La identificación del inventor es una cuestión previa y, por tanto, distinta de la solicitud de patente o expedición de esta. Además, aun cuando ello implique la necesidad de realizar un examen de las reivindicaciones a efectos de determinar el grado de contribución de las partes, tal examen no se referiría al carácter patentable.

Tampoco se refiere a la validez de la presentación puesto que el litigio tiene por objeto determinar el derecho sobre las invenciones en sí mismas. En este sentido, aclara el Tribunal de Justicia que el hecho de que la inexistencia de un derecho sobre la invención pueda constituir una causa de nulidad carece de pertinencia en lo que respecta a la competencia para conocer de litigios relativos a la condición de inventor.

03 · Comentario

El fallo de la Sentencia es congruente con la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia, que viene señalando que la cuestión de determinar a qué patrimonio personal pertenece un título de propiedad intelectual no presenta, con carácter general, un vínculo de proximidad material o jurídica con el lugar de registro de dicho título. Esta Sentencia aporta mayor certeza sobre el caso concreto de un litigio en el que el asunto principal trata sobre la determinación de la condición de inventor de una patente presentada y/o expedida en países terceros, confirmando la no aplicabilidad de la regla de competencia exclusiva del artículo 24.4 [Reglamento Bruselas I bis](#).

Recordemos que la aplicación de dicha regla de competencia exclusiva priva a las partes de elegir un fuero que de otro modo sería suyo, pudiendo incluso someterlas a una jurisdicción distinta a la de su domicilio, por lo que se trata de una regla específica de competencia que debe interpretarse de manera restrictiva.

Agustín ALGUACIL

17

Viabilidad de una solicitud de medidas cautelares pese a la pendencia de un procedimiento de oposición contra la patente europea ante la Oficina Europea de Patentes. Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact ([C-44/21](#))

01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada desde Alemania en el contexto de una solicitud de medidas cautelares por violación de patentes entre Phoenix Contact GmbH & Co. KG, por un lado, y HARTING Deutschland GmbH & Co. KG y Harting Electric GmbH & Co. KG. Los hechos son muy simples.

Phoenix Contact presentó una solicitud de medidas cautelares basada en una patente europea para un enchufe de conexión con clip de conductor de protección. La patente había sido concedida por la Oficina Europea de Patentes después de que Harting Electric presentase observaciones en contra de su validez.

Las medidas cautelares fueron solicitadas un mes antes de que Harting Electric formulase oposición contra dicha patente ante la OEP.

El tribunal remitente indica que la patente controvertida es válida y es objeto de violación, de modo que procedería estimar la demanda de medidas provisionales presentada por Phoenix Contact. No obstante, dicho tribunal está vinculado por la jurisprudencia nacional según la cual la patente de que se trate puede gozar de protección jurídica provisional únicamente en el supuesto de que su validez haya sido confirmada por una resolución de primera instancia dictada al término de un procedimiento de impugnación de patente.

El Tribunal remitente se pregunta, atendiendo a dicha jurisprudencia alemana, si las medidas cautelares pueden ser adoptadas cuando la patente controvertida aún no ha sido objeto de un procedimiento de oposición ante la OEP o su validez no ha sido confirmada en primera instancia en un procedimiento nacional de nulidad.

02 · Pronunciamientos

El TJ empieza por señalar que la jurisprudencia indicada impone un requisito que priva de todo efecto útil al artículo 9, apartado 1, letra a), de la [Directiva 2004/48](#), puesto que no permite al juez nacional adoptar, de conformidad con la citada disposición, un mandamiento judicial destinado a lograr la cesación inmediata de la infracción de la patente controvertida cuando dicho juez considere esa patente válida y objeto de violación.

Tal requisito podría dar lugar a una situación en la que los competidores del titular de la patente controvertida, infractores potenciales, decidan conscientemente renunciar a impugnar la validez de dicha patente para evitar que esta goce de tutela judicial efectiva, lo que dejaría sin contenido al mecanismo de protección provisional previsto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48.

El TJ recuerda que las patentes europeas presentadas gozan de la presunción de validez desde el día en que se publica su concesión. Así pues, desde ese día, tales patentes gozan de todo el alcance de la protección garantizada, en particular, por la Directiva 2004/48.

La sentencia advierte que esta interpretación no es incompatible con la exigencia de que las medidas cautelares se apliquen de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso. Las garantías que debe observar el tribunal nacional al respecto son estas.

En primer término, a tenor del apartado 5 del artículo 9 de la [Directiva 2004/48](#), los Estados miembros garantizarán que las medidas provisionales a las que se refiere, en particular, el apartado 1 de dicho artículo se revoquen o, cuando menos, suspendan sus efectos a petición del demandado, si el solicitante no interpone en un plazo razonable una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente, plazo que determinará la autoridad judicial que ordene las medidas, cuando la legislación del Estado miembro así lo permita, o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo que no supere los veinte días hábiles o treinta y un días naturales, si este último fuera mayor.

En segundo término, el artículo 9, apartado 6, de la [Directiva 2004/48](#) establece la posibilidad de supeditar estas medidas provisionales a la presentación por parte del solicitante de una fianza adecuada o seguro equivalente destinado a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido por el demandado. Este instrumento de protección puede ser aplicado por el órgano jurisdiccional competente que conozca de la demanda de medidas provisionales cuando la examine.

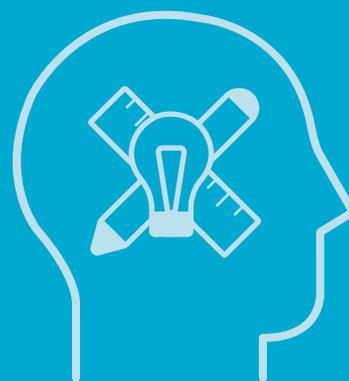
En tercer término, el artículo 9, apartado 7, de la [Directiva 2004/48](#) prevé, en los supuestos a los que se refiere, la posibilidad de ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas provisionales.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, la sentencia concluye que el artículo 9, apartado 1, de la [Directiva 2004/48](#) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual deben desestimarse, en principio, las demandas de medidas provisionales por violación de patente cuando la validez de la patente controvertida no ha sido confirmada, al menos, mediante una resolución de primera instancia dictada al término de un procedimiento de oposición o de nulidad.

03 · Comentario

Aunque la sentencia del TJ parece destinada a corregir o enmendar una corriente jurisprudencial alemana, no está exenta de consideraciones de interés general. Ante todo, parece claro que el efecto torpedo del procedimiento de oposición ante la OEP contra la concesión de una patente europea no es admisible. Desde la concesión de la patente esta despliega todos sus efectos, incluida la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Otra cosa es que el tribunal nacional esté llamado a garantizar que las medidas no sean abusivas examinando la validez de la patente y verificando si la normativa nacional contempla las garantías señaladas por el TJ.

Enrique ARMIJO



Diseños

18 · Pretensiones conexas a una acción por infracción de diseño comunitario. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2022, Acacia (C-421/20)

01 · Hechos

Acacia Srl es una sociedad italiana que fabrica llantas de vehículos en Italia y las distribuye en varios Estados miembros. BMW consideró que la distribución por Acacia de ciertas llantas en Alemania infringía un diseño comunitario registrado del que es titular, por lo que ejercitó una acción por infracción ante un tribunal de diseños comunitarios de la República Federal de Alemania, el cual se declaró competente en virtud del artículo 82.5 del [Reglamento 6/2002](#) sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Acacia alegó que las llantas en cuestión estaban comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 110 (disposición transitoria) de dicho Reglamento y que, por consiguiente, no existía infracción. No obstante, el tribunal consideró que Acacia había cometido los actos de infracción alegados por BMW, ordenó el cese de la infracción y, remitiéndose al artículo 8.2, del [Reglamento 864/2007](#) (Roma II), aplicó el Derecho alemán a las denominadas “pretensiones conexas”, por las que se solicitaba una indemnización por daños y perjuicios, la aportación de información y documentos, la rendición de cuentas y la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción. Sobre la base de las normas contenidas en este Derecho nacional, estas demandas fueron, en esencia, estimadas.

Acacia interpuso un recurso de apelación ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf), negando la existencia de la infracción y considerando que la ley aplicable a las pretensiones conexas de BMW era la italiana.

El mencionado Tribunal de Düsseldorf señaló que Acacia había cometido los actos de infracción alegados por BMW, pero albergaba dudas sobre el derecho nacional aplicable a las pretensiones conexas de BMW. Por tanto, resolvió suspender el procedimiento y plantear al TJ una serie de cuestiones prejudiciales.

Dichas cuestiones trataban acerca de la determinación del Derecho aplicable, en el caso de una acción por infracción interpuesta en virtud del artículo 82.5 del [Reglamento 6/2002](#), a las pretensiones conexas de esa acción mediante las cuales el demandante solicitaba, fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones materiales del régimen de diseños comunitarios establecido por dicho Reglamento, que se ordenara al infractor el pago de una indemnización por daños y perjuicios, que aportara información, documentos y cuentas, y que entregara los productos infractores con vistas a su destrucción.

02 · Pronunciamientos

La sentencia del TJ indica que el titular del diseño comunitario no puede acumular, en relación con los mismos hechos de infracción, acciones basadas en el artículo 82.5 del Reglamento 6/2002 y en los demás apartados de dicho artículo. Por lo tanto, no existe el riesgo de tener una situación en la que las pretensiones conexas de una acción por infracción con el mismo objeto sean examinadas en varios procedimientos sobre la base de distintas leyes.

La sentencia del TJ responde a las cuestiones planteadas que el artículo 88.2, y el artículo 89.1,

letra d), del [Reglamento 6/2002](#), así como el artículo 8.2 del [Reglamento 864/2007](#), deben interpretarse en el sentido de que los tribunales de diseños comunitarios que conocen de una acción por infracción en virtud del artículo 82.5 del Reglamento 6/2002, que tienen por objeto actos de infracción cometidos o que puedan cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, deben examinar las pretensiones conexas de dicha acción, por las que se solicitan una indemnización por daños y perjuicios, la presentación de información, documentos y cuentas así como la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción, sobre la base del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se hayan cometido o puedan cometerse los actos de infracción del diseño comunitario invocado. Ello coincide, en las circunstancias de una acción ejercitada con arreglo al citado artículo 82.5 del Reglamento 6/2002, con el Derecho del Estado miembro en el que se sitúan esos tribunales.

03 · Comentario

La sentencia del TJ aclara la interpretación del artículo 8.2 del [Reglamento 864/2007](#) (Roma II) sobre tribunales competentes para pretensiones conexas a una acción por infracción de un diseño comunitario, cuando los actos de infracción se cometen en un solo Estado miembro.

En concreto, marca diferencias con respecto a la sentencia del TJ del 27 de septiembre de 2017, Nintendo, ([C-24/16 y C-25/16](#)), en la que se imputaba a un mismo demandado, en una misma acción judicial, actos de infracción cometidos en diferentes Estados miembros, al tratarse de supuestos diferentes.

También es importante destacar la conclusión de que no puede exigirse al tribunal que conoce del asunto la comprobación sobre si existe en otro Estado miembro un acto de infracción inicial, ni que se base en ese acto para aplicar la ley de ese otro Estado miembro. En el supuesto objeto de la sentencia es más adecuado y confiere mayor seguridad jurídica aplicar la ley del Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción.

Pedro SATURIO

19 · Divulgación al público de un dibujo o modelo no registrado cuando se trata de una parte de un producto. Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de octubre de 2021, Ferrari (C-123/20)

01 · Hechos

Ferrari SpA (Ferrari) presentó su modelo FXX K por primera vez al público el 2 de diciembre de 2014 mediante un comunicado de prensa, que incluía una vista lateral y una vista frontal del vehículo, las cuales se muestran a continuación:



El FXX K es un modelo de alta gama, con una producción muy limitada, y destinado a circular en circuitos de carreras. Su precio supera los 2 millones de euros.

Mansory Design & Holding GmbH (Mansory Design) es una empresa alemana que desde 2016 se dedica a fabricar y comercializar conjuntos de accesorios de personalización para vehículos de alta gama (los denominados “kits de tuning”).

Mansory Design propone varios de estos conjuntos para modificar la apariencia de otro modelo de Ferrari, el Ferrari 488 GTB, un modelo disponible desde 2015, fabricado en serie y apto para circular por vías públicas. El precio del Ferrari 488 GTB es sensiblemente inferior al del FXX K.

Entre los conjuntos o kits que propone Mansory Design se encuentran dos versiones del kit frontal que reflejan las dos versiones del Ferrari FXX K: una versión (véase la vista frontal) con una forma en “V” en el capó, siendo la “V” de color negro excepto su punta inferior (del color base del vehículo), y otra versión con la “V” totalmente de color negro.

En marzo de 2016 Mansory Design presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra un vehículo transformado con sus kits con el nombre de Mansory Siracusa 4XX, que se muestra a continuación:



Ferrari consideró que la comercialización de esos conjuntos o kits infringían los derechos conferidos a uno o varios de sus dibujos o modelos comunitarios no registrados, por lo que demandó a Mansory Design en primera instancia ante el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf. En concreto, Ferrari consideró que se producía una infracción, entre otros, de un dibujo o modelo comunitario no registrado relativo a la parte de su modelo FXX K integrada por un elemento en forma de «V» del capó, un elemento con forma de aleta que en una posición central sobresale del primer elemento y que presenta una disposición longitudinal, un alerón frontal de dos capas, integrado en el parachoques, y el puente vertical central que une el alerón frontal y el capó. El Tribunal de primera instancia desestimó sus pretensiones.



Ferrari recurrió en apelación ante el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, manteniendo sus pretensiones relativas a la indemnización por daños y perjuicios, pero este recurso fue desestimado.

A continuación, Ferrari interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania, quien suspendió el procedimiento y planteó al TJ las siguientes *cuestiones prejudiciales*:

¿Pueden dimanar de la divulgación de una imagen de la totalidad de un producto, conforme al artículo 11, apartados 1 y 2, primera frase, del [Reglamento N° 6/2002](#), dibujos o modelos comunitarios no registrados sobre determinadas partes de ese producto, consideradas aisladamente?

En caso de respuesta afirmativa, ¿qué criterio jurídico debe aplicarse, en el marco de la apreciación del carácter singular en el sentido de los artículos 4, apartado 2, letra b), y 6, apartado 1, del Reglamento (CE) N° 6/2002, para determinar la impresión general en el caso de, por ejemplo, un componente de la carrocería de un vehículo que se incorpora a un producto complejo? ¿Puede considerarse decisiva, en particular, la circunstancia de si se produce o no en el usuario informado la impresión de que la apariencia del componente no desaparece por completo en la del producto complejo, sino que presenta cierta autonomía y cierto carácter acabado de forma que permite constatar una impresión estética general independiente de la forma del conjunto?

02 · Pronunciamientos

Sobre la primera cuestión, la respuesta fue positiva, ya que el TJ declaró que el artículo 11, apartado 2 del [Reglamento N° 6/2002](#) debe interpretarse en el sentido de que la divulgación al público de imágenes de un producto, como la publicación de fotografías de un vehículo, conlleva la divulgación al público de un dibujo o modelo de una parte de ese producto, o de un componente de dicho producto, como producto complejo, siempre que la apariencia de esa parte o componente sea claramente identificable en el momento de dicha divulgación.

En cuanto a la segunda cuestión, para que pueda examinarse si esta apariencia cumple el requisito del carácter singular previsto en el artículo 6, apartado 1, del [Reglamento N° 6/2002](#), es necesario que la parte o componente en cuestión constituya una sección visible del producto o del producto complejo, bien delimitada por unas líneas, una configuración, unos colores, unas formas o una textura particular.

03 · Comentario

La sentencia establece las condiciones en las que se produce la divulgación al público de un dibujo o modelo no registrado cuando se trata de una parte de un producto, y el criterio para poder examinar si cumple el requisito de carácter singular.

Se puede interpretar como una llamada de atención a las empresas dedicadas al *tuning* de automóviles, aunque también es extensible a otros sectores, en el sentido de que deben tener cuidado de no colisionar con los derechos conferidos por dibujos o modelos no registrados anteriores, incluso cuando se trata de reproducir solo una parte o componente de los mismos.

Esta sentencia, unida a otras anteriores (como, por ejemplo, las sentencias [C-479/12](#) y [C-345/13](#) del TJ), permite aclarar algunos conceptos sobre los dibujos y modelos no registrados, lo que hace que esta figura esté cada vez mejor definida por la jurisprudencia y pueda resultar una herramienta útil en algunos casos donde no existe protección por dibujo o modelo registrado.

Pedro SATURIO



Piratería

20 · **Infracción marcaría en plataforma de venta en línea. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2022, Louboutin (C-148/21 y C-184/21)**

01 · Hechos

El Tribunal de Justicia resuelve sendas cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de empresas francófono de Bruselas y por el Tribunal de Distrito de Luxemburgo sobre el uso por parte de la plataforma de venta en línea de una marca de la Unión Europea sin el consentimiento del titular de la misma para productos idénticos a aquéllos para los que esta marca está registrada.

Las cuestiones prejudiciales tratan de determinar si a la luz del artículo 9.2 del [Reglamento 2017/1001](#) (i) el uso de un signo idéntico a una marca registrada en un anuncio presentado en un sitio de internet de venta en línea es imputable al operador del sitio como consecuencia de la combinación de ofertas propias del operador del sitio con las de terceros vendedores o el hecho de que el operador ha desempeñado un papel activo en la elaboración del anuncio o que el anuncio forma parte de la propia comunicación comercial de tal operador y (ii) si el envío al consumidor de un producto provisto de un signo idéntico a una marca registrada sin el consentimiento del titular de la misma, constituye un uso imputable únicamente al expedidor si este tiene un conocimiento efectivo de la colocación de dicho signo en el producto o si dicho expedidor informa al consumidor final que se encargará de dicho envío luego de haberlo almacenado o si el expedidor es usuario del signo en cuestión si ha contribuido previamente de manera activa a la exhibición de un anuncio del producto provisto con dicho signo o ha registrado el pedido del consumidor final a raíz de dicho anuncio.

02 · Pronunciamientos

El tribunal dicta una sentencia en la que establece que el artículo 9, apartado 2 del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que el uso de un signo idéntico al de una marca en un anuncio presentado en un sitio de internet de venta en línea para productos idénticos a aquéllos para los que está registrada la marca, sin el consentimiento del titular de la marca y cuando terceros vendedores ofrecen dichos productos para su venta en dicho sitio de internet, es imputable al operador del sitio si un usuario normalmente informado y razonablemente atento de ese sitio establece un vínculo entre los servicios de ese operador y el signo en cuestión, lo que ocurre, en particular, cuando, habida cuenta de todos los elementos que caracterizan la situación, ese usuario podría tener la impresión de que es ese operador quien comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos provistos de ese signo.

Es pertinente a este respecto que dicho operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado, que incluya su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios y que ofrezca a los terceros vendedores, en el marco de la comercialización de los productos provistos del signo en cuestión, servicios complementarios consistentes, en particular, en el almacenamiento y el envío de dichos productos.

03 · Comentario

En el marco de la Unión Europea, la sentencia es de crucial trascendencia pues viene a establecer

la responsabilidad directa de la plataforma de venta en línea en caso de infracción marcaria, a partir de los mecanismos de publicidad, almacenamiento y entrega de los productos infractores de la referida plataforma de venta en línea, al no ser posible para un usuario medio, distinguir entre los productos comercializados directamente por la plataforma de venta en línea de los comercializados por terceros a través de la plataforma de venta en línea.

La sentencia va más allá del esquema de responsabilidad habitual de las plataformas de venta en línea, a las que usualmente se les imputa una responsabilidad indirecta frente a este tipo de situaciones, como facilitadores de las conductas infractoras que solamente ejecutan terceros, con obligaciones de remoción y responsabilidad directa derivada solo a partir del conocimiento efectivo de la infracción en cuestión, en base a su consideración de prestadores de servicios de la sociedad de la información.

La sentencia, por tanto, se alinea con el artículo 17 de la [Directiva \(UE\) 2019/790](#) en cuanto a la responsabilidad directa de los prestadores en línea frente a las infracciones en materia de propiedad intelectual.

Mabel KLIMT



Indicaciones Geográficas

21

Anulación parcial de la decisión del Consejo de adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2022, Acta de Ginebra (C-24/20)

01 · Hechos

El 7 de octubre de 2019 el Consejo de la Unión Europea adoptó por unanimidad la [Decisión 2019/1754](#), a través de la cual se produjo la adhesión de la Unión Europea al [Acta de Ginebra](#) del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas. Esta decisión también autorizó a adherirse a esa Acta, junto a la Unión, en pleno respeto de su competencia exclusiva, a todos los Estados miembros que lo desearan.

El 17 de enero de 2020, la Comisión presentó un recurso ante el TJ contra la mencionada Decisión del Consejo, sosteniendo que, que ni propuso ni aceptó autorizar a los Estados miembros a ratificar el Acta de Ginebra o a adherirse a ella, sino que únicamente planteó la adhesión de la Unión a dicha Acta. A través del mencionado recurso se solicitó la anulación de los artículos que hacían referencia a esta autorización no contemplada a los Estados miembros.

02 · Pronunciamientos

De conformidad con el apartado 1 del artículo 293 del [TFUE](#), el Consejo tiene competencias para modificar una propuesta de la Comisión por unanimidad. Asimismo, el apartado 1, letra e) del artículo 3 del TFUE atribuye una competencia exclusiva a la Unión en el ámbito de la política comercial común.

Así pues, el TJ concluyó que el Consejo se extralimitó facultando a los Estados miembros para ejercer una competencia que los Tratados atribuyen a la Unión en exclusiva, desnaturalizando así la finalidad misma de la propuesta de la Comisión, en la que acertadamente estableció que la Unión era la única que debía ejercer esta competencia.

No obstante, el TJ decidió preservar la antigüedad y respetar la continuidad de la protección de las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa en los siete Estados miembros que ya formaban parte de él (Bulgaria, República Checa, Francia, Italia, Hungría, Portugal y Eslovaquia), en virtud del principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros, con el objeto de proteger los derechos adquiridos derivados de esos registros nacionales.

Por último, el Tribunal también decidió mantener los efectos de las partes anuladas de la Decisión impugnada, únicamente en la medida en que afectaban a Estados miembros que, en la fecha en que se dictó la sentencia (22 de noviembre de 2022), ya hubieran hecho uso de la autorización prevista en la Decisión del Consejo para ratificar el Acta de Ginebra o adherirse a ella hasta la entrada en vigor de una nueva decisión del Consejo.

03 · Comentario

Con esta adhesión, la Unión Europea ha pasado a ostentar la competencia exclusiva en los ámbitos cubiertos por el [Acta de Ginebra](#), sin permitir a los Estados miembros adherirse a dicha

Acta de forma individual. De este modo, queda confirmado que la Comisión de la Unión Europea es la única responsable de la administración del Acta de Ginebra en el territorio de la Unión, del intercambio de comunicaciones con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de las solicitudes de denominaciones de origen o indicaciones geográficas internacionales relativas a productos procedentes de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

El [Arreglo de Lisboa](#) relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, es un Tratado Internacional suscrito el 31 de octubre de 1958. Se constituye como un arreglo o unión particular en virtud del [Convenio de París](#) para la Protección de la Propiedad Industrial, contando en la actualidad con 28 partes contratantes entre las que se encuentran varios Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, el Acta de Ginebra, que entró en vigor el 20 de mayo de 2015, extiende el ámbito de aplicación del Arreglo de Lisboa, pasando a abarcar no solo las denominaciones de origen, sino también las indicaciones geográficas y permitiendo que las organizaciones intergubernamentales también puedan formar parte de la Unión de Lisboa.

Blanca PALACÍN

22

Protección de las DOP en los productos exportados a terceros países. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2022, Feta (C-159/20)

01 · Hechos

Las autoridades griegas comunicaron a la Comisión Europea (en adelante, la Comisión) que ciertas empresas domiciliadas en Dinamarca exportaban a terceros países ajenos a la Unión Europea queso bajo la denominación “Feta”, “Feta Danesa” y “queso Feta danés” pese a no ajustarse al pliego de condiciones de la DOP Feta.

Las autoridades griegas, y posteriormente la Comisión, solicitaron el fin de esta práctica a las autoridades danesas por tratarse de una infracción del Derecho de la Unión. Dinamarca negó estos argumentos, al considerar que estas prácticas no eran contrarias a la legislación europea, puesto que estos productos eran exportados a terceros países donde estos derechos no se encuentran protegidos.

Ante la negativa, la Comisión solicitó un dictamen motivado a este Estado miembro, requiriendo el fin de los incumplimientos. En su respuesta, Dinamarca mantuvo su posición, por lo que la Comisión decidió interponer recurso por las siguientes imputaciones:

- el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 13 del [Reglamento \(UE\) n° 1151/2012](#) de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, y
- la vulneración del principio de cooperación leal.

En apoyo de estas pretensiones, intervinieron junto a la Comisión, los Estados miembros de Grecia y Chipre.

02 · Pronunciamientos

El TJ declara el incumplimiento por parte de Dinamarca de sus obligaciones, al no haber prevenido ni detenido el uso por los productores de leche daneses de la DOP Feta para designar un queso que no cumplía con el pliego de condiciones de esta DOP.

Según la consideración del TJ, el tenor literal del Reglamento 1151/2012 en su art. 13.1.a), se refiere a “cualquier uso”, por lo que queda comprendido tanto el uso que se haga de esta DOP para designar productos que se fabrican en la Unión, como el de los productos que se destinan a la exportación a terceros países.

Por lo tanto, el uso de una DOP o de una IGP respecto a un producto fabricado en el territorio de la Unión, que no se ajusta al pliego de condiciones aplicable, supone una vulneración del derecho de propiedad intelectual, aun cuando el destino de ese producto sea la exportación fuera del mercado común.

El TJ desestima la segunda imputación por referirse a la misma conducta inferida en el primer punto, la falta de cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros. Al no haber quedado acreditado que Dinamarca fomentase, salvo por omisión, el uso ilegal de la DOP Feta, la vulneración del principio de cooperación leal no es aceptada.

03 · Comentario

La respuesta del Tribunal resulta relevante en la medida en que se pronuncia sobre las obligaciones de los Estados miembros en su papel garante de la protección de los derechos de propiedad intelectual que constituyen las DOP y las IGP.

La obligación de los Estados miembros es prevenir o detener cualquier uso ilegal que se haga, no solo cuando los productos estén comercializados dentro de su territorio, sino también a los fabricados en él y se destinen a la exportación.

De esta forma, será recompensado el esfuerzo cualitativo realizado por los productores vinculados a una DOP o IGP de una zona geográfica, y los consumidores recibirán una información clara sobre dichos productos, especialmente sobre la calidad que garantizan, siendo estos los propósitos perseguidos por la normativa europea.

En definitiva, el incumplimiento de esta obligación por los Estados miembros supondría una quiebra de los objetivos perseguidos por la normativa europea en materia de protección de las DOP y las IGP, además de un perjuicio para los usuarios del mercado interior.

Patricia GÓMEZ

23 · Indicación geográfica que designa un producto agrícola, registrada con arreglo a la normativa de un Estado miembro y que goza de protección a escala nacional. Protección nacional transitoria. Auto del Tribunal de Justicia de 9 de febrero de 2022, Konservinvest (C-35/21)

01 · Hechos

Se presenta ante el TJ la petición de decisión prejudicial para la interpretación del artículo 9 del [Reglamento \(UE\) n° 1151/2012](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, en el contexto de un litigio iniciado en Bulgaria.

El litigio principal es iniciado entre Konservinvest OOD y Bulkons Parvomay OOD en relación con la utilización, por parte de Konservinvest, de marcas comerciales que supuestamente vulneraban los derechos previos de Bulkons sobre la indicación geográfica “Lyutenitsa Parvomay”. La Lyutenitsa es un producto típico búlgaro que consiste en una pasta o salsa a base de verduras como el pimiento, tomate y la berenjena, entre otros vegetales. Parvomay hace referencia a la región búlgara de origen.

El Varhoven katatsionen sad (Tribunal Supremo de Bulgaria), en un primer momento, estima que cuando el litigio de los productos agrícolas y alimenticios enfrenta a productores locales en relación con la misma indicación geográfica que únicamente ha obtenido protección nacional y las infracciones se han producido en el Estado miembro, en este caso, Bulgaria, el Derecho de la Unión no excluye expresamente la posibilidad de que dichos productos se registren solo a nivel nacional gozando, evidentemente, de protección solo en dicho territorio.

El Tribunal decide suspender el procedimiento y plantear al TJ la cuestión prejudicial de si es lícito que una indicación geográfica de productos agrícolas y alimenticios se registre únicamente con arreglo a la legislación nacional de un Estado miembro con independencia de lo dispuesto por el [Reglamento \(UE\) n° 1151/2012](#) y que, por ello, solo goce de protección en el ámbito nacional.

02 · Pronunciamientos

El TJ analiza el Reglamento (UE) n°1151/2012 del Parlamento Europea y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, artículos 2, 5 y 9.

El TJ examina si un régimen nacional de registro y protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n°1151/2012 deja libertad a los Estados miembros para aplicar otra normativa paralela (Estado miembro donde esté registrada) que regule las infracciones relativas a dichas denominaciones geográficas.

Las designaciones geográficas controvertidas no son simples, sino cualificadas, al igual que aquellas cuya protección establece el Reglamento 1151/2012. En este sentido, el régimen nacional de registro y protección de designaciones geográficas correspondientes a los productos agrícolas y alimenticios comprendidos en el Reglamento no puede coexistir con el régimen de protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas establecido

por dicho Reglamento.

El TJ establece que *“el Reglamento n°1151/2012 debe interpretarse en el sentido de que se opone a las normativa de un Estado miembro que establece un régimen nacional de registro y protección de designaciones geográficas cualificadas que solo se aplica a los litigios por vulneración de los derechos derivados de esas designaciones sustanciados entre los comerciantes de ese Estado miembro que produzcan, en el territorio de este, los productos para los que se hayan registrado las citadas designaciones en virtud de esa normativa.”*.

03 · Comentario

La Sentencia resulta de interés por la interpretación realizada del [Reglamento \(UE\) n° 1151/2012](#) en general y del artículo 9 en particular. El TJ explica que la finalidad del Reglamento no es establecer un régimen complementario sino prever un régimen de protección uniforme y exhaustivo para las denominaciones e indicaciones geográficas.

En concreto, sobre el artículo 9 del Reglamento el TJ interpreta que una disposición así no tendría sentido si los Estados miembro pudieran conservar sus propios regímenes de protección y hacerlo coexistir con dicho Reglamento, ya que, dicho artículo establece que los Estados miembro podrán conceder (bajo su exclusiva responsabilidad) una protección nacional transitoria hasta que se adopte una decisión sobre la solicitud de registro en virtud del Reglamento o se retire.

Además, si esto sucediera, habría un riesgo de que el objetivo de garantizar la calidad de los productos agrícolas se viera comprometido.

Finalmente, la decisión del TJ es importante a la hora de valorar un posible régimen nacional “paralelo” de protección de las indicaciones geográficas. La posición del Tribunal, oponiéndose al régimen nacional de registro y protección de las designaciones geográficas cualificadas de un Estado miembro (comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento), es clara.

Alejandra OTERO

24 · Alcance de la protección de la denominación de origen Champagne. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2021, Champagne (C-783/19)

01 · Hechos

El Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), entidad encargada de la defensa de la denominación de origen protegida (DOP) Champagne, entabló una acción ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona por infracción de la DOP contra unos establecimientos de bar y tapas identificados con el distintivo “Champanillo”. En primera instancia se dictó sentencia desestimatoria de la acción por considerar el Juzgado que el uso de ese distintivo no implicaba una evocación de la DOP Champagne, debido a que no identificaba una bebida alcohólica, sino unos locales destinados a actividades de hostelería.

El CIVC interpuso recurso de apelación contra esta sentencia y la Audiencia Provincial de Barcelona planteó una cuestión prejudicial a través de la cual solicitaba guía al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del concepto de evocación al que se refiere el artículo 103.2 del [Reglamento \(UE\) n.º 1308 / 2013](#), en el que se establece el ámbito de protección de las denominaciones de origen en la Unión Europea.

02 · Pronunciamientos

Tras realizar una recapitulación de las diferentes modalidades de infracción de las DOP contempladas en el Reglamento n.º 1308/2013 y en el [Reglamento n.º 1151/2012](#), el Tribunal de Justicia entra a responder a la primera cuestión planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona, relativa a si la protección contra la usurpación, imitación o evocación de la DOP alcanza exclusivamente a comportamientos relacionados con productos o, por el contrario, también con servicios. El TJ, atendiendo al tenor literal de la norma, considera que la protección se refiere tanto a comportamientos relacionados con productos como con servicios.

A continuación, el Tribunal se refiere específicamente al concepto de evocación, apoyándose en varios de sus pronunciamientos anteriores sobre esta cuestión. Al respecto, afirma de manera categórica que el concepto de evocación no requiere que el producto amparado por la DOP y los productos o servicios identificados con la denominación impugnada sean idénticos o similares. Además, recuerda que la existencia de la evocación queda acreditada cuando el uso de una denominación hace surgir, en la mente de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo suficientemente directo y unívoco entre esa denominación y la DOP.

Finalmente, el TJ responde a la última cuestión planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona a propósito de la relación entre el concepto de evocación y los actos de competencia desleal. A este respecto, el Tribunal considera que se trata de dos regulaciones independientes, de forma que la protección de las DOP es una protección específica y propia que no está supeditada a las normas nacionales de competencia desleal.

03 · Comentario

La sentencia que nos ocupa tiene una especial relevancia porque se trata de la primera ocasión

en la que el Tribunal de Justicia se pronuncia explícitamente a favor de la extensión de la protección de las DOP a otros supuestos distintos al uso de denominaciones semejantes para distinguir productos de naturaleza análoga a los designados por la denominación de origen.

Por otra parte, aunque no es una novedad respecto a lo declarado por el Tribunal en otras sentencias anteriores, ahonda en la desvinculación del análisis del concepto de evocación de la existencia de una semejanza entre los productos distinguidos por la DOP y aquellos productos o servicios a los que se aplica la denominación controvertida. La diferenciación a estos efectos de los criterios de comparación del derecho de marcas se pone así de manifiesto por el Tribunal.

El reconocimiento de la necesidad de amparar a las denominaciones de origen frente al aprovechamiento de su reputación en sectores diversos, tanto en relación con productos como con servicios, es fundamental para las denominaciones de elevado prestigio, como la denominación Champagne, y esta sentencia constituye un importante paso adelante en esa dirección.

Carlos MORÁN

25 · Concepto de “interés legítimo” ante solicitudes de modificación de las condiciones del pliego de las DOP. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 2021, Hengstenberg (C-53/20)

01 · Hechos

El 18 de febrero de 2012, la indicación geográfica protegida “Spreewälder Gurken” presentó ante el DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt), una solicitud de modificación del pliego de las condiciones de los pepinillos del bosque del Spree (Alemania). El objetivo que perseguía la solicitud se basaba en modificar el método de producción de los pepinillos protegidos como IGP alterando la producción de los aditivos alimentarios.

La empresa de pepinillos “Hengstenberg” presenta oposición acreditando que tal modificación podría suponer una desvalorización de la denominación protegida. La oposición es desestimada por falta de interés legítimo, puesto que la empresa no se encontraba dentro del territorio protegido.

La resolución es recurrida en casación ante la falta de concreción del concepto indeterminado de “interés legítimo” por parte del [Reglamento \(UE\) n° 1151/2012](#). En este sentido, el Tribunal alemán plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, en esencia cuestionando el concepto de “interés legítimo” y la delimitación de atribución de competencia para impedir las modificaciones de las condiciones del pliego de productos amparados por denominaciones protegidas.

02 · Pronunciamientos

El Tribunal de Justicia declara que, a pesar de que el término “interés legítimo” carece de concreción en el Reglamento, esto no significa que el concepto quede sin un efectivo desarrollo, sino que debe de analizarse bajo tres aspectos relevantes para su correcta aplicación.

En primer lugar, se deberá llevar a cabo una interpretación de la normativa y su génesis. En segundo lugar, establecer un contexto sobre las disposiciones que se encuentran vinculadas al interés legítimo y, por último, analizar los objetivos que pretende el Reglamento y la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios,

En este sentido y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 y 4 del artículo 49 en relación con el apartado segundo del artículo 53 del [Reglamento \(UE\) n° 1151/2012](#), en lo que se refiere al objetivo perseguido, mediante la adición de los términos “cualquier persona física” se desprende que el espíritu del legislador es la aplicación no restrictiva de la norma. De esta manera el concepto “interés legítimo” va más allá de una reserva legal a los operadores que elaboran alimentos o productos comparables a los productos o alimentos amparados por una indicación geográfica protegida.

En cuanto al contexto de la norma, el Tribunal atiende al reparto de las competencias y principalmente, que el presupuesto de registro implica la aprobación del cumplimiento de requisitos vinculados a la aprobación de la protección de la denominación geográfica. Este análisis incumbe tanto al Estado miembro interesado, como a las personas físicas o jurídicas que puedan beneficiarse o verse perjudicadas económicamente por un registro o modificación

sustancial de las condiciones de un producto concreto.

En cuanto a la génesis de la norma, el Tribunal tiene en cuenta que, en el marco del procedimiento de registro, se atribuye la facultad de oposición a “*cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada*”, concepto que la doctrina del Tribunal de Justicia ha venido incluyendo en la existencia de interés económico legítimo.

Finalmente, se debe tener en cuenta que el objetivo del Reglamento es establecer un origen de calidad sobre unos concretos productos, tanto sobre su origen como su método de producción.

En este sentido, el Tribunal concluye que la pretensión del Reglamento es evitar un uso indebido de las denominaciones de origen protegidas, y como consecuencia, un perjuicio a los productores por los esfuerzos invertidos a la hora de garantizar la calidad que han alcanzado legalmente. Esta circunstancia tendría como consecuencia directa un perjuicio al interés de los consumidores en los productos protegidos, situaciones que el Reglamento pretende evitar.

03 · Comentario

Del análisis de los tres aspectos más relevantes que propone el TJ del [Reglamento \(UE\) N° 1151/2012](#) se infiere que el concepto de “interés legítimo” debe ser objeto de una interpretación amplia.

Por un lado, se garantiza que el cumplimiento de la calidad, así como el método de producción de los productos protegidos, se pueda fomentar y defender mediante una oposición o recurso, y que este instrumento esté disponible a un amplio número de personas o interesados.

A su vez, la sentencia impide que los productores que estén amparados por una denominación protegida puedan obtener una ventaja competitiva por la directa disminución de calidad tras una modificación sustancial del pliego de las condiciones del producto.

En conclusión, el concepto “interés legítimo” incluye a cualquier persona física o jurídica que potencialmente y dentro de lo razonablemente previsible, se pueda ver afectada económicamente mediante una modificación de las condiciones del pliego.

Enrique JACOBO



Datos Personales

26 · El consentimiento de los abonados y la ejecución del derecho de supresión en guías telefónicas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 2022, Proximus (C-129/21)

01 · Hechos

Proximus es una empresa belga prestadora de servicios de telecomunicaciones que, además, es proveedor de guías telefónicas públicas y servicios de información sobre números de abonados. Las guías incluyen los datos personales identificativos y de contacto de los abonados de distintos operadores de servicios telefónicos accesibles al público.

Una de las personas que aparecía en las guías solicitó a Proximus que sus datos personales desaparecieran de las guías elaboradas por Proximus, así como que no cediera sus datos a otros proveedores de guías telefónicas. Así, Proximus dejó de incluir los datos de esta persona en sus guías, informándole que había dado aviso de su solicitud a los terceros proveedores de guías.

A pesar de lo anterior, los datos de esta persona fueron publicados igualmente en la guía de un tercero al que Proximus facilitaba información personal, por lo que presentó una queja ante la Autoridad de Protección de Datos belga, que resolvió considerando que Proximus había infringido determinadas disposiciones del [Reglamento \(UE\) 2016/679](#), en adelante, RGPD. Proximus apeló dicha resolución ante los tribunales belgas.

Finalmente, el Tribunal de Apelación de Bruselas plantea diversas cuestiones prejudiciales al TJ, entre ellas, si el consentimiento de una persona para figurar en las guías telefónicas ha de recogerse en el sentido del RGPD, si la solicitud del abonado de no figurar en la guía habría de calificarse como una solicitud de supresión, a efectos de dicho Reglamento, y si el proveedor de guías telefónicas debe adoptar las medidas apropiadas para informar a terceros proveedores a los que ha facilitado información personal de los interesados, sobre la retirada de su consentimiento para figurar en las guías.

02 · Pronunciamientos

El TJ resuelve la primera cuestión prejudicial y declara que, en el marco de la cuestión planteada, el consentimiento habrá de prestarse en el sentido del artículo 4, punto 11, del [RGPD](#). Por tanto, deberá ser una manifestación de voluntad «libre, específica, informada e inequívoca» que implique una «*clara acción afirmativa*» al tratamiento de sus datos personales para las finalidades descritas.

Asimismo, el TJ establece que, si un abonado ha otorgado a un operador de servicios telefónicos su consentimiento para que sus datos personales figuren en una guía pública, no será necesario que los proveedores de guías como Proximus u otros terceros, recojan nuevamente el consentimiento para publicarlos en una guía pública, ya que persiguen la misma finalidad para la que se otorgó el consentimiento en un primer momento.

Por otro lado, y en relación con la segunda cuestión prejudicial, el artículo 12 de la [Directiva 2002/58](#) sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas contempla que los abonados puedan suprimir aquellos datos personales que originalmente consintieron que figuraran en las guías telefónicas.

Sin embargo, la Directiva no contiene ninguna indicación acerca de la ejecución de las solicitudes de supresión. Por ello, el TJ dicta que, como se desprende del considerando 10 de la citada Directiva, se pueden aplicar las disposiciones del RGPD.

En este sentido, el TJ aclara que, cuando el abonado solicita que sus datos dejen de aparecer en una guía, estaría a todos los efectos retirando su consentimiento para su publicación. Por tanto, de esta retirada del consentimiento del abonado se traduce que cualquier tratamiento posterior de los datos sería ilícito, lo que habilita el derecho a solicitar la supresión de sus datos personales de esa guía, a tenor del artículo 17 del RGPD.

En cuanto a la tercera cuestión prejudicial, el TJ dispone que Proximus y los terceros proveedores de guías a los que facilita información basan su tratamiento de datos en un único consentimiento del abonado para figurar en las guías. En relación con la cuarta cuestión prejudicial, la retirada de este consentimiento debe implicar también que ello se comunique a los motores de búsqueda.

Por tanto, el abonado podrá dirigirse indistintamente a cualquiera de ellos para retirar su consentimiento, y este estará obligado a aplicar medidas adecuadas para informar a los demás proveedores de guías a los que facilitó la información y desindexarlos de los distintos motores de búsqueda.

03 · Comentario

La Sentencia presenta especial interés por cuanto el TJ clarifica la interpretación del artículo 12 de la [Directiva 2002/58](#), al indicar que el consentimiento se deberá prestar conforme a los requisitos del art. 4.11 [RGPD](#).

Además, el TJ recalca que la negativa de un abonado a que sus datos figuren en una guía telefónica habrá de entenderse como un derecho de supresión conforme al RGPD. Asimismo, esta negativa implica que el proveedor de la guía deberá disponer de medidas técnicas y organizativas para comunicar a otros proveedores y motores de búsqueda la voluntad del abonado de no aparecer en guías telefónicas.

En definitiva, la Sentencia clarifica diversas cuestiones relevantes a la hora de aplicar la normativa de protección de datos en consonancia con las disposiciones establecidas por la normativa de comunicaciones electrónicas.

Candela ZURITA

27 · Conservación generalizada de datos de tráfico y localización. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2022, SpaceNet (C-793/19 y C-794/19)

01 · Hechos

SpaceNet y Telekom Deutschland prestan, en Alemania, servicios de acceso a Internet disponibles al público y la segunda de ellas, además, servicios telefónicos disponibles al público. Ambas impugnaron ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Colonia (Alemania) la obligación del artículo 113a, apartado 1, en relación con el artículo 113b de su Ley de Telecomunicaciones (TKG), de conservar datos de tráfico y de localización relativos a las telecomunicaciones de sus clientes durante un período de conservación de cuatro y diez semanas respectivamente.

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Colonia dio la razón a SpaceNet y Telekom considerando que, tras la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Tele2 Sverige y Watson y otros (C-203/15 y C-698/15), esta obligación de conservación era contraria al Derecho de la Unión. La República Federal de Alemania recurrió ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Alemania, que acaba remitiendo la cuestión al TJ.

El TJ ya ha declarado con carácter definitivo, en la sentencia Tele2 Sverige y Watson y otros (C-203/15 y C-698/15), que las normativas relativas a la conservación de los datos de tráfico y de localización, así como al acceso a esos datos por las autoridades nacionales, están comprendidas en el ámbito de aplicación de la [Directiva 2002/58/CE](#) y que la obligación de conservación controvertida solo puede justificarse sobre la base del artículo 15.1 de dicha Directiva. Es decir, que la normativa nacional no puede establecer una conservación generalizada e indiferenciada de todos los datos de tráfico y de localización de todos los abonados y usuarios registrados en relación con todos los medios de comunicación electrónica.

La TKG no exige ningún motivo para la conservación de los datos ni ninguna relación entre los datos conservados y una infracción penal o un riesgo para la seguridad pública. Pero el tribunal remitente plantea la cuestión porque la TKG, a su vez, introduce diferencias respecto a los casos Tele2 Sverige y Watson y otros, al menos en cuanto al tipo de datos sobre los que recae la obligación de conservación, el plazo de conservación (4 o 10 semanas frente al plazo anterior de entre 6 meses y 2 años) y la finalidad para la que pueden utilizarse los datos (sólo para luchar contra delitos graves o prevenir un riesgo concreto para la integridad física, la vida o la libertad de una persona o para la existencia del Estado federal o de un *Land*).

02 · Pronunciamientos

El TJ declara que el artículo 15.1 de la [Directiva 2002/58/CE](#) no se opone a medidas legislativas nacionales que, a efectos de luchar contra una amenaza grave y real, actual o previsible, para la seguridad nacional, recurran a un requerimiento a proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para que procedan a una conservación de datos de tráfico y localización de sus usuarios, cuando:

- se limite el plazo de conservación a lo estrictamente necesario (aunque podrá ampliarse si persiste la amenaza) y puedan ser objeto de un control efectivo por un órgano jurisdiccional o una entidad administrativa independiente, cuya decisión tenga carácter vinculante,

- prevean una conservación selectiva de los datos de tráfico y de localización delimitada, sobre elementos objetivos y no discriminatorios, en función de las categorías de personas afectadas o mediante un criterio geográfico,
- prevean una conservación generalizada e indiferenciada de las direcciones IP atribuidas al origen de una conexión, para un período temporalmente limitado a lo estrictamente necesario,
- prevean una conservación generalizada e indiferenciada de los datos relativos a la identidad civil de los usuarios de medios de comunicaciones electrónicas, y
- permitan el requerimiento a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas mediante una decisión de la autoridad competente sujeta a un control jurisdiccional efectivo, para que procedan, durante un período determinado, a la conservación rápida de los datos de tráfico y de localización,

siempre que dichas medidas garanticen, mediante normas claras y precisas, que la conservación de los datos en cuestión está supeditada al respeto de las condiciones materiales y procesales correspondientes y que las personas afectadas disponen de garantías efectivas contra los riesgos de abuso.

03 · Comentario

Con esta decisión, el TJ complementa la posición fijada en la sentencia de 21 de diciembre de 2016, *Tele2 Sverige y Watson y otros* ([C-203/15](#) y [C-698/15](#)), perfilando los criterios que debe tener en cuenta el legislador de cualquier Estado miembro para poder establecer medidas de requerimiento de datos de tráfico y localización a los proveedores de comunicaciones electrónicas. Dichos criterios, en esencia, tratan de equilibrar los dos intereses en juego en estas situaciones: de un lado la seguridad nacional de los Estados miembros y, de otro, los derechos y libertades de los usuarios y muy concretamente el derecho a la protección de sus datos personales.

Ruth BENITO

28 · Los puntos de un permiso de conducir como dato relativo a condenas e infracciones penales. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (C-439/19)

01 · Hechos

B es una persona física a quien, de conformidad con la legislación de la República de Letonia, se le impuso una penalización en el saldo de sus puntos vinculados a su permiso de conducir como consecuencia de una infracción de tráfico, siendo dichos puntos inscritos en el registro nacional letón de vehículos y conductores, también conforme a la normativa letona.

Dado que el registro nacional de vehículos y conductores es un registro público, B interpuso un recurso constitucional alegando que los preceptos normativos que otorgaban publicidad a este recurso resultaban inconstitucionales al contradecir el derecho a la vida privada consagrado en la Constitución de la República de Letonia.

El Tribunal Constitucional Letón, para interpretar y aplicar el derecho a la vida privada previsto en la Constitución letona, plantea entre varias cuestiones prejudiciales al TJ si la información relativa al saldo de puntos del permiso de conducir está comprendida dentro del artículo 10 [RGPD](#), es decir, si esta información puede considerarse como “*datos personales relativos a condenas e infracciones penales*”.

En caso de respuesta afirmativa, el Tribunal Constitucional letón entiende que podría considerarse que la normativa de tráfico podría estar infringiendo el mencionado artículo 10 RGPD, en tanto que exige que el tratamiento de estos datos se lleve a cabo sólo “*bajo supervisión de las autoridades públicas*” o si existen “*garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados*”.

02 · Pronunciamientos

El TJ, a la hora de valorar si los datos personales relativos a puntos impuestos a conductores por infracciones de tráfico pueden ser considerados como datos relativos a condenas e infracciones penales, señala que existen tres criterios para determinar el carácter penal de una infracción:

- La calificación de jurídica de la infracción en Derecho interno.
- La propia naturaleza de la infracción.
- La gravedad de la sanción que puede imponerse.

Con respecto al primer criterio, el TJ señala que aún en aquellos casos en los que el Derecho de un Estado Miembro no califique una determinada infracción como “penal”, tal carácter puede derivarse dependiendo de la naturaleza de la infracción y de su severidad.

En lo que respecta al criterio de la naturaleza de la infracción, de acuerdo con el TJ, este implica comprobar si la sanción tiene concretamente una finalidad represiva, con independencia de que pueda o no tener también una finalidad preventiva. A estos efectos, el TJ considera que la atribución de puntos por infracciones de tráfico -así como las multas u otras sanciones derivadas

de estas infracciones-, tienen una finalidad represiva.

Por último, sobre el criterio de la severidad de la infracción, el TJ resalta que sólo aquellas infracciones de tráfico con cierta gravedad suponen la atribución de puntos, lo que ya otorga cierto nivel de severidad.

Adicionalmente, el TJ puntualiza que la imposición de puntos es una consecuencia que normalmente se añade a la sanción correspondiente por la comisión de la infracción y que la acumulación de puntos tiene también consecuencias jurídicas, como la obligación de hacer exámenes o la prohibición de conducir.

En consecuencia, de todo lo anterior, el TJ finalmente concluye que el tratamiento de datos personales relativos a puntos impuestos a conductores por infracciones de tráfico puede verse comprendido dentro del art. 10 [RGPD](#), concluyendo que la comunicación al público de datos relativos a infracciones de tráfico -como los puntos impuestos por la comisión de estas infracciones - puede provocar la estigmatización del interesado.

03 · Comentario

El Reglamento General de Protección de Datos establece, en su artículo 10, una serie de particularidades sobre el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, determinando que éste sólo podrá llevarse a cabo *“bajo la supervisión de autoridades públicas”* o cuando existan *“garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados”*.

Resulta destacable la claridad con la que la Sentencia establece que los datos personales relativos a puntos impuestos a conductores por infracciones de tráfico pueden entenderse como datos relativos a infracciones y condenas penales conforme el art. 10 RGPD, a pesar de que las infracciones de tráfico son de orden administrativo y no penal.

Además de esto, el TJ proporciona una serie de criterios para determinar cuándo una determinada infracción puede considerarse “infracción penal” conforme al artículo 10 [RGPD](#), sin que para ello sea determinante la calificación del tipo de infracción (ej.: penal o administrativa).

Todo ello, en la práctica, se traduce como una ampliación en general al ámbito de aplicación del art. 10 RGPD y, en particular, al concepto de “datos relativos a infracciones o condenas penales” previsto en dicho artículo.

Eduardo OLIVEROS

29

Tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas con motivo de un proceso penal. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2021, Prokuratuur (C-746/18)

01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada en el contexto de un litigio penal en Estonia.

Dicho proceso fue incoado contra una persona por el cargo, entre otros, de utilización fraudulenta de la tarjeta bancaria de un tercero.

La condena a esta ciudadana se basó en los atestados policiales confeccionados a partir de datos obtenidos de las comunicaciones electrónicas mantenidas.

La obtención de esos datos se produjo en virtud del derecho nacional estonio, concretamente, la Ley de Comunicaciones Electrónicas, que prevé la obligación de los proveedores de servicios de conservar los datos relativos a las comunicaciones de los usuarios.

Los datos fueron obtenidos del proveedor de servicios de telecomunicaciones electrónicas tras la autorización de la Fiscalía y se referían a datos relativos a los números de teléfono de la investigada y a distintas identidades internacionales del equipo móvil de esta, respecto a un período de tiempo concreto.

Tras la condena en primera instancia y en apelación, finalmente, la condenada interpuso recurso de casación refutando, entre otras cosas, la admisibilidad de los atestados policiales elaborados a partir de los datos recabados del proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas.

Las cuestiones prejudiciales giran en torno a (i) si el acceso de las autoridades a los datos electrónicos de los ciudadanos representa una injerencia tan grave que deba limitarse solo a la lucha contra la delincuencia grave, (ii) si la cantidad de datos accesibles influye en el grado de injerencia, (iii) si la injerencia en la privacidad de los usuarios puede estar justificada si existen objetivos de prevención, investigación, descubrimiento y persecución de los delitos y, por último, si el Ministerio Fiscal estonio puede ser considerado autoridad independiente, como para que pueda autorizar la injerencia sobre los datos electrónicos de los usuarios.

02 · Pronunciamientos

En primer lugar para las dos primeras cuestiones prejudiciales, la sentencia examina el derecho nacional estonio, concretamente, la Ley de Comunicaciones Electrónicas que obliga a los proveedores de servicios a la conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y localización (rastrear e identificar el origen y el destino de comunicaciones, fechas, horas, duración y naturaleza de la comunicación, identificar equipos, frecuencia) para cualquier tipo de delito y analiza asimismo la [Directiva 2002/58/CE](#) de 12 julio de 2002 (modificada en 2009) relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.

El Tribunal de Justicia, como ha venido declarando en diversas sentencias previas, se opone a

medidas legislativas nacionales que establezcan la conservación generalizada e indiferenciada de los mencionados datos con carácter preventivo.

El acceso a los datos sobre comunicaciones electrónicas solo puede estar justificado por el interés general, y, por ello, debería analizarse la gravedad de la pretendida injerencia en relación con el interés general perseguido.

En vista de lo anterior, como el acceso a los datos de tráfico o de localización de los usuarios, prevista en la Ley de Comunicaciones Electrónicas estonia supone una injerencia grave de sus derechos fundamentales, recogidos en artículos 7 y 8 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la UE](#), de conformidad con el principio de proporcionalidad, solo la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de amenazas graves contra la seguridad pública pueden justificar tales injerencias.

La sentencia indica, en cambio, que los meros datos no vinculados con las comunicaciones realizadas y obtenidos sobre la identidad civil de los usuarios, no pueden considerarse injerencia grave, ya que ninguna información sobre la vida privada de los usuarios se desprende de dichos datos. La injerencia en esos casos podría estar justificada para el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir delitos en general, sin necesidad de que los mismos sean graves.

Entiende en definitiva el TJ que el conjunto de datos que se pueden almacenar en virtud de la Ley de Comunicaciones Electrónicas estonia conllevaría la extracción de conclusiones precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se han conservado, sobre sus hábitos, su vida cotidiana, lugares de residencia, desplazamientos, etc., independientemente de la cantidad de datos recabados.

En relación con la última cuestión prejudicial, sobre si el Ministerio Fiscal estonio puede ser considerado una autoridad administrativa independiente que pueda autorizar el acceso de las fuerzas policiales a los datos de las comunicaciones electrónicas de los usuarios, la sentencia se opone a una normativa nacional que atribuya tal competencia al Ministerio Fiscal.

Precisamente, aunque entre las funciones del Fiscal esté la de actuar de manera independiente, lo cierto es que el Ministerio Fiscal no dispone de una postura neutral en el procedimiento, ya que ejerce la acusación pública ante el órgano jurisdiccional y, por tanto, es parte en el procedimiento judicial.

Deduce la sentencia, por tanto, que el Ministerio Fiscal estonio no puede llevar a cabo el control previo sobre la injerencia de los datos de comunicaciones electrónicas que afectan a la privacidad de los usuarios.

Por último, la sentencia indica que la falta de control del Ministerio Fiscal no puede suplirse con un control posterior, por ejemplo, de un órgano jurisdiccional, ya que el control independiente debería realizarse desde el inicio, esto es, antes de cualquier acceso a los datos privados de los usuarios, salvo en caso de urgencia debidamente justificada.

03 · Comentario

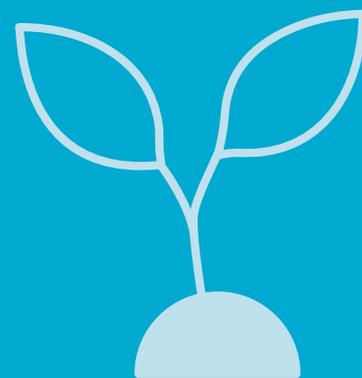
Esta sentencia del TJ, junto con otras de años anteriores, viene a consolidar su doctrina de oposición a normas nacionales que recojan la conservación de datos de comunicaciones electrónicas de forma generalizada e indiferenciada, como es el caso de la ley estonia, aunque también podría predicarse de la ley española ([Ley 25/2007 de 18 de octubre](#)).

La sentencia viene a establecer que las autoridades pueden acceder a los datos de las comunicaciones electrónicas de los usuarios, tanto para la prevención como para la investigación, descubrimiento y persecución de cualquier tipo de delito.

No obstante, la injerencia que se produzca en la privacidad de los usuarios, y, en definitiva, en los derechos fundamentales de los mismos, debería depender de si el delito es grave o no. Por tanto, debemos estar al principio de proporcionalidad.

Lo que no ha establecido el TJ es qué tipos de delitos son considerados graves y, por tanto, parece estar al arbitrio de los propios estados miembros.

Tránsito RUIZ



Obtenciones Vegetales

30 · La prescripción de la acción de infracción en las variedades vegetales comunitarias. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2021, Mandarinas Nadorcott (C-186/18)

01 · Hechos

La sociedad Nadorcott Protection SARL obtuvo la protección de la variedad vegetal “Nadorcott” el 8 de noviembre de 2005, siendo publicada el 15 de febrero de 2006 por la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales.

Desde 2006, la mercantil José Cánovas Pardo, S.L. explotaba en Murcia una plantación de mandarinas de la variedad Nadorcott sin licencia ni autorización. Por ello, recibió dos requerimientos para que pusiera fin a esta actividad: uno el 30 de octubre de 2007 y el segundo el 30 de marzo de 2011.

Revelándose infructuosas estas misivas extrajudiciales, el Club de Variedades Vegetales Protegidas, entidad gestora de los derechos exclusivos de Nadorcott Protection SARL en ese momento, presentó una demanda judicial de infracción en noviembre de 2011.

En ella, se interesaba que el juzgador declarase la infracción desde la publicación del título hasta el momento en el que la demandada cesase en la explotación no autorizada de los cultivos de mandarinas “Nadorcott”.

En primera instancia el juzgado falló en favor de la demandada. El juzgador entendió que la acción de infracción estaba prescrita porque, entre los requerimientos, habían transcurrido más de los 3 años indicados en el artículo 96 del [Reglamento nº 2100/94](#).

La Audiencia Provincial, sin embargo, consideró que la demandada había seguido plantando y explotando los árboles de la variedad vegetal controvertida a lo largo del tiempo, de forma que los actos de infracción habían sido continuados. No obstante, interpretó el artículo 96 de forma que sólo los actos infractores cometidos menos de 3 años antes a la presentación de la demanda no estaban prescritos, mientras que los anteriores a esa fecha, sí.

La controversia alcanza el TS y éste suspende el procedimiento elevando al TJ tres cuestiones prejudiciales.

Con la primera, el Alto Tribunal pretende cerciorarse de que la doctrina jurisprudencial de los actos infractores de carácter continuado, donde los plazos de prescripción se prolongan mientras dure el acto infractor, sea aplicable a las reglas de prescripción del artículo 96 del Reglamento. Esta doctrina básicamente implica que, mientras no cese el acto infractor, no comienza a correr el plazo de prescripción para interponer una acción judicial.

Con la segunda y tercera, en caso de no ser de aplicación dicha doctrina, el TS pregunta si es acertada la interpretación de la Audiencia Provincial, es decir, que los actos infractores anteriores a los tres años antes de presentar la demanda están prescritos, de forma que sólo se pueda pedir el cese y los daños y perjuicios de los actos que recaigan dentro de los tres años anteriores a la presentación de la demanda.

02 · Pronunciamientos

El TJ indica, en un primer pronunciamiento, que la interpretación adecuada del artículo 96 del

Reglamento es aquella en la que el plazo de 3 años comienza a correr, con independencia de que el acto infractor continúe o haya cesado, desde la fecha del evento que ocurra en último lugar: la concesión de la protección de la variedad vegetal comunitaria (hecho objetivo), de una parte, y, por otra, que el titular del derecho sea consciente de la existencia del acto infractor y de la identidad de su autor (hecho subjetivo).

No obstante, continúa razonando el tribunal, una interpretación del Reglamento donde la expiración del plazo de los tres años dé lugar a una prescripción de todos los actos infractores, como defendía la demandada, sería contraria a la finalidad misma de la norma: *“si se declarasen prescritas las acciones (...) por haber prescrito las relativas al “acto inicial” que dio lugar al comportamiento imputado, el titular (...) quedaría privado de toda protección frente a los actos infractores cometidos con posterioridad al plazo de prescripción relativo a dicho acto inicial.”*

Lo anterior cristaliza en un segundo pronunciamiento en el que se determina que, para determinar el plazo de prescripción de la acción, se habrá de examinar, conforme a las reglas anteriores, cada uno de los actos infractores individualmente considerados que forman parte de un conjunto de actos.

03 · Comentario

Aunque a primera vista pudiera parecer, en base al primer pronunciamiento, que el TJ se aparta de la doctrina del TS sobre la prescripción de la acción contra las infracciones de carácter continuado, nada más lejos de la realidad. Con su segundo pronunciamiento, lo que hace es precisamente consolidarla.

Ahora bien, sí que hay un matiz importante. Para fundamentar que la acción no esté prescrita, se requiere un plus de precisión técnica, ya que hay que considerar individualmente cada acto infractor, ya concurra solo o incluido dentro de un conjunto de actos, no pudiéndose argumentar, como hasta ahora, simplemente que el acto infractor era de naturaleza continuada para salvar la prescripción.

Esta exigencia de precisión, si bien no debería traducirse en un esfuerzo ímprobo a la hora de preparar la demanda, conlleva un análisis técnico adicional que hasta el momento no le era exigido a la demandante.

Alessandro PELLICIONI



Secretos Comerciales

31 · Necesidad de ponderar los principios de transparencia y confidencialidad en los concursos públicos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2022, Antea Polska (C-54/21)

01 · Hechos

La sentencia plantea un asunto que se produce habitualmente cuando las entidades, empresas y personas físicas contratan con la Administración Pública a través de licitaciones.

En el caso enjuiciado en Polonia uno de los licitadores, al que no se le adjudicó un contrato público estatal, interpuso recurso a fin de obtener (i) la anulación de la decisión de adjudicación del contrato; (ii) un nuevo examen de las ofertas y (iii) la divulgación de determinada información.

Ante este escrito, el órgano jurisdiccional competente de la República de Polonia decidió suspender el procedimiento y formuló diferentes cuestiones prejudiciales al TJ acerca de los límites de la confidencialidad de la información que es aportada por los licitadores junto a sus ofertas en el marco de la contratación pública.

02 · Pronunciamientos

En primer lugar, el TJ afirma que el régimen nacional aplicable debe permitir a los poderes adjudicadores denegar la divulgación de información que, aunque no sea considerada como secreto empresarial, no deba ser accesible por su importancia y su confidencialidad. Esto se debe, por un lado, a que el ámbito de confidencialidad es más amplio que el de los secretos empresariales y, por otro, la importancia de proteger dicha información.

En segundo lugar, el TJ establece que a efectos de determinar si se debe denegar el acceso a la información a un licitador cuya oferta ya ha sido rechazada, el adjudicador debe apreciar si esa información:

- tiene un valor comercial que pueda menoscabar los intereses comerciales legítimos o la competencia leal de los licitadores que han presentado información;
- pueda obstaculizar la aplicación de la ley o ser contraria al interés público.

Eso sí, aunque el adjudicador decida denegar el acceso a la totalidad de la información, se debe conceder acceso a su contenido esencial.

Por lo tanto, no toda la información puede ser considerada como confidencial, a excepción de que se pretenda garantizar el respeto de una prohibición o exigencia establecida por ley o a causa de la protección de un interés público.

En este sentido, el TJ distingue entre:

- Datos nominales: el adjudicador deberá determinar si la divulgación de los datos identificativos puede exponer al licitador a un menoscabo de la protección de la confidencialidad, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes (objeto del contrato público o el interés del licitador, entre otras).

De todos modos, la divulgación de información transmitida al adjudicador no puede denegarse si dicha información no tiene ningún valor comercial.

Datos no nominales: el TJ estima que debe ser accesible a todos los licitadores. Esto se debe a la importancia de los datos esenciales para la adjudicación del contrato, ya sea la cualificación o capacidad profesional de los interesados, el tamaño y la disposición de los efectivos así constituidos o la parte de la ejecución del contrato que el licitador piensa confiar a los subcontratistas.

Diseño y descripción de la forma de ejecución del proyecto: corresponde al adjudicador examinar si existen elementos que puedan ser objeto de protección por los derechos de propiedad intelectual. En ese caso, se estará ante un motivo de denegación de divulgación.

Se entendería que la publicación de ese diseño y de la descripción (con valor comercial asociado) puede falsear la competencia, reduciendo la capacidad del operador de distinguirse en procedimientos ulteriores. Aun así, el contenido esencial debe ser accesible, aunque se deniegue el contenido íntegro.

Por último, el TJ declara que, cuando se constate la obligación del adjudicador de comunicar al demandante información tratada erróneamente como confidencial y la vulneración del derecho a un recurso efectivo a causa de que no se divulgara esa información, tal constatación no debe llevar necesariamente a la adopción de una nueva decisión de adjudicación.

03 · Comentario

En conclusión, debemos tener en cuenta que cuando los ámbitos privados y públicos convergen en concursos públicos, existe una línea muy delicada que conviene delimitar claramente y caso por caso a la hora de publicar información del licitador, tratando de ponderar la protección de la confidencialidad con las exigencias de transparencia y de tutela judicial efectiva. Por este motivo, esta sentencia del TJ es un paso importante que sienta jurisprudencia en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Jorge PARADA

Lista de abreviaturas

DOP	Denominación de origen protegida
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
EEE	Espacio Económico Europeo
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
IGP	Indicación geográfica protegida
OEP	Oficina Europea de Patentes
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos
TFUE	Tratado sobre Funcionamiento de la Unión Europea
TJ	Tribunal de Justicia
TRLPI	Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
TS	Tribunal Supremo

 ELZABURU

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



elzaburu.es

