

---

12

Anuario  
2023

---





# 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

Un año más, (¡y ya son 12!), la Firma ELZABURU tiene el placer de presentar a sus clientes, compañeros de profesión y amigos su [Anuario de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual](#), obra que busca presentar una recopilación de los pronunciamientos más relevantes en un ámbito tan europeísta como es la propiedad industrial e intelectual.

Aunque el año 2023 no ha sido excesivamente prolijo en pronunciamientos, no podemos dejar de resaltar el detallado trabajo del Tribunal de Justicia en su interpretación de la normativa europea en los más variados escenarios; así como la labor de los tribunales españoles, a los que se han unido este año, por primera vez, los tribunales de la jurisdicción civil para dirimir recursos contra las resoluciones de la OEPM.

En esta ocasión nuestros profesionales han seleccionado [13 Sentencias del Tribunal de Justicia y de los tribunales españoles](#), que son analizadas y expuestas en torno a tres grandes epígrafes: Hechos, Pronunciamientos y Comentario.

Esperamos que nuestros lectores disfruten de su lectura y agradecemos especialmente a los profesionales de la firma que han colaborado en su realización. ¡Seguimos adelante!

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

· Enrique ARMIJO  
· María CADARSO  
· Inés de CASAS

· Juan José CASELLES  
· Mabel KLIMT  
· Carlos MORÁN

· Alessandro PELLICIONI  
· Pedro SATURIO  
· Ana SANZ

Traducción · Timothy Whelan



## Marcas

01 ·	El nuevo recurso jurisdiccional civil contra las Resoluciones de la OEPM por las que se concede un registro de marca. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de diciembre de 2023, SEÑORÍO DE ZAFRA	13
02 ·	Competencia judicial internacional en materia de acciones por violación de una MUE dirigida contra varios demandados domiciliados en Estados miembros distintos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de septiembre de 2023, VOGUE (C-832/21)	16
03 ·	La reconención “inconexa” en las acciones de nulidad de marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 2023, LM (C-654/21)	19
04 ·	Competencia territorial en el caso de infracción de marca de la Unión por publicidad realizada mediante posicionamiento de pago en sitio web de un motor de búsqueda con un dominio de primer nivel nacional. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2023, Lännen (C-104/22)	22

## Derechos de Autor

05 ·	“Copia privada” y “Comunicación pública” en un servicio de televisión por Internet en circuito cerrado. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2023, Ocilion (C-426/21)	30
06 ·	Justificaciones necesarias para la concesión de diligencias preliminares basadas en derechos de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2023, Castorama (C-628/21)	35
07 ·	Comunicación al público de música medioambiental en aviones y ferrocarriles. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de abril de 2023, Blue Air Aviation (C-775/21 y C-826/21)	39

# Sumario



## Patentes

- 08 · Infracción de patente y CCP por comercialización de medicamento genérico con anterioridad a la caducidad de dichos derechos. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de junio de 2023, Raloxifeno (ECLI:ES:APM:2023:9288) 44
- 09 · Modificación de patente europea durante la sustanciación de pleito de nulidad. Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:1133) 46

## Diseños

- 10 · Características de apariencia de un diseño industrial dictadas exclusivamente por su función técnica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2023, Papierfabriek Doetinchem (C-684/21) 53
- 11 · Visibilidad de un componente de un producto complejo durante la utilización normal de ese producto por el consumidor final. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2023, Monz (C-472/21) 55

## Piratería

- 12 · Legalidad y proporcionalidad de las sanciones penales por falsificación de marcas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2023, G.ST.T. (C-655/21) 60

## Obtenciones Vegetales

- 13 · Indemnización mínima y daños punitivos en acción por infracción de derechos sobre obtenciones vegetales comunitarias. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 2023, Saatgut-Treuhandverwaltungs (C-522/21) 65





---

# Marcas



## 01

## El nuevo recurso jurisdiccional civil contra las Resoluciones de la OEPM por las que se concede un registro de marca. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de diciembre de 2023, SEÑORÍO DE ZAFRA.

### 01 · Hechos

D. J. F. presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) una solicitud de registro de la marca denominativa "SEÑORÍO DE ZAFRA", en la clase 33 del Nomenclátor Internacional, para el producto "*vinos*".

La compañía Z.R.LLC formuló oposición frente a la solicitud de marca en cuestión sobre la base de su marca denominativa de la Unión Europea "ZAFRA" en la clase 33, para el producto "*ron*". La oposición se basaba en la existencia de un riesgo de confusión debido al parecido de las marcas y que ambas distinguían bebidas alcohólicas. La oposición fue desestimada y el oponente interpuso el correspondiente recurso de alzada, que fue desestimado con fecha 24 de marzo de 2023.

La representación de Z.R. LLC interpuso ante la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 26 de mayo de 2023, recurso contra la resolución de la OEPM que concedió el registro de la marca "SEÑORIO DE ZAFRA".

Admitido a trámite el recurso, se requirió a la OEPM para que remitiese el expediente administrativo. Cumplido el trámite precedente, se emplazó a los interesados para que se pudieran personar en el procedimiento judicial, lo que llevaron a cabo en tiempo y forma el titular de la marca concedida y la OEPM a través del Abogado del Estado.

La representación de Z.R.LLC formalizó, en septiembre de 2023, la demanda de impugnación contra la referida resolución de la OEPM, que fue contestada tanto por el Abogado del Estado, en primer término, como por el titular de la marca.

No habiéndose solicitado vista, el Tribunal dictó sentencia desestimatoria del recurso con fecha 1 de diciembre de 2023.

### 02 · Pronunciamientos

La sentencia analiza la prohibición relativa de registro del [artículo 6.1.b](#) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas partiendo de que no hace falta que concorra la doble identidad entre signos y productos o servicios del apartado precedente, sino que lo relevante es que el conflicto se suscite entre signos marcarios semejantes que se destinen a distinguir productos similares de un modo que genere riesgo de confusión.

El tribunal acepta que existe cierta similitud entre los signos en conflicto, porque "SEÑORÍO DE ZAFRA" incluye dentro de sí la palabra "ZAFRA", que constituye precisamente la marca de la otra parte.

Sin embargo, según el tribunal, esto no implica que la expresión "SEÑORÍO DE..." no goce de ninguna importancia en la percepción del signo, porque también añade un componente trascendente y distintivo para identificar vinos (pues es una expresión que alude al dominio o al mando sobre algo, o más bien, como en este caso, a un territorio donde aquél se ejerce).

El tribunal confirma el criterio de la OEPM según el cual la distancia entre productos a los que se destina el registro marcario es patente.

En este punto no es tan importante para el tribunal que en ambos casos se invoque el mismo epígrafe del Nomenclátor Internacional, la clase 33, por resultar incluíbles los dos productos de referencia en el mundo de las bebidas alcohólicas.

A lo que hay que atender, según la sentencia, es al tipo de producto en concreto del que se trata en cada caso y no solo a que administrativamente se encuadren en un mismo epígrafe genérico de carácter puramente convencional.

La sentencia advierte entonces que el objeto de la marca lo constituyen en este litigio productos que son muy distintos entre sí. La entidad oponente, ahora recurrente, tiene el signo registrado para “ron” y la contraparte ha obtenido el registro para “vino”. El único rasgo en común entre ellos es que se trata de bebidas alcohólicas, pero sus caracteres organolépticos, su procedencia y su naturaleza son muy diferentes, como también lo son sus circuitos de distribución. La sentencia explica ampliamente estas diferencias.

Añade la sentencia que el vino y el ron no constituyen productos que compitan entre sí, ni que resulten intercambiables, ni que tengan carácter complementario. Con ellos se atiende, en principio, a finalidades y destinos diferentes.

En cuanto al riesgo de confusión, la sentencia recuerda que se trata de un concepto jurídico indeterminado, que debe ser interpretado conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ofreciendo un repaso de los criterios y sentencias correspondientes.

Después de esa recapitulación, la sentencia no considera apreciable la existencia de riesgo de confusión en el caso examinado. En este punto al tribunal le parece más significativo el precedente europeo invocado por la parte demandada (la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de 29 de abril de 2009, asunto [T-430/07](#), en un conflicto referente, precisamente, a vino y ron) que el español que menciona la parte recurrente (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de mayo de 2017 – [ECLI:ES:TSJM:2017:4510-](#)).

Para el tribunal, el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que puede entenderse que responde en este caso al perfil de cualquier ciudadano mayor de edad, discierne con nitidez entre ambos tipos de bebida cuando pretende consumirlas o adquirirlas.

En el caso del vino preferentemente vinculados a la ingesta más cotidiana y en contextos relacionados con la alimentación, formal o siquiera informal (comida, aperitivo, tapeo, etc). En tanto que el ron, aunque cada cuál sea libre de tomarlo cuando desee, se encuadra, desde el punto de vista del consumo más reconocible, vinculado al ambiente del ocio y a las denominadas “copas”. Lo que no propicia que vaya a asociarse la procedencia empresarial de un producto con el del otro por el mero hecho de que tengan algún grado de similitud denominativa (que no identidad) en sus marcas comerciales, en este caso la simple coincidencia del vocablo ZAFRA.

En la decisión final adoptada por el tribunal juega un papel significativo que la propia recurrente, Z.R.LLC, optase en un expediente anterior seguido ante la EUIPO para el registro de su marca europea “ZAFRA”, por restringir el alcance que inicialmente tenía previsto para la misma, concretándolo finalmente al producto *ron*.

### 03 · Comentario

La sentencia que se comenta es una de las primeras de la Audiencia Provincial de Madrid en el nuevo recurso jurisdiccional civil contra las resoluciones de la OEPM que entró en vigor en enero de 2023.

Hay que recordar que las acciones de nulidad y caducidad de marcas por falta de uso, tradicionalmente atribuidas a la jurisdicción civil (Juzgados de lo Mercantil), es ahora competencia de la OEPM a través de un expediente administrativo; y que en paralelo a esta desjudicialización, todas las resoluciones de la OEPM, que antes eran susceptibles de recurso contencioso-administrativo, son hoy competencia de la jurisdicción civil (Audiencia Provincial).

El caso que se comenta, de hecho, se refiere a una resolución de la OEPM recaída en un expediente de solicitud de marca y de oposición.

La sentencia revela que la nueva Sección 32 creada en el seno de las Salas de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid para asumir esas nuevas atribuciones está actuando con toda agilidad.

Y es que el cambio legislativo había suscitado no pocos interrogantes. La principal: cómo un órgano jurisdiccional (Audiencia Provincial) acostumbrado a tareas propias de una segunda instancia (la revisión de la sentencia dictada por un Juzgado de lo Mercantil) iba a acometer la tramitación de un verdadero proceso (juicio verbal) en única instancia para revisar una decisión administrativa.

Un simple detalle revela hasta qué punto la Audiencia Provincial ha querido despejar cualquier temor o reserva hacia la reforma: el recurso en el caso que se comenta ha sido tramitado y resuelto en apenas seis meses (el tiempo que media entre su interposición el 26 de mayo de 2023 y su terminación por sentencia de 1 de diciembre del mismo año).

Quedan, como es lógico algunas incógnitas que se deberán ir despejando a medida que lleguen a la Audiencia Provincial los recursos contra decisiones de la OEPM en materia de acciones de nulidad y de caducidad de marcas, con su mayor complejidad probatoria. Pero sentencias como esta demuestran que hoy por hoy no hay motivo de preocupación.

**Carlos MORÁN**

## 02 · Competencia judicial internacional en materia de acciones por violación de una MUE dirigida contra varios demandados domiciliados en Estados miembros distintos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de septiembre de 2023, VOGUE (C-832/21).

### 01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el TMUE de Düsseldorf, Alemania, en el contexto de un litigio que enfrentaba, de una parte, a Beverage City & Lifestyle GmbH (“Beverage City & Lifestyle”) y su administrador MJ, y Beverage City Polska sp. z o.o. (“Beverage City Polska”), y su administrador FE; y, de otra, a Advance Magazine Publishers Inc. (“AMPI”), en relación con la determinación de la competencia judicial de los tribunales alemanes para tramitar una acción por violación de marca interpuesta por esta última entidad contra las primeras y sus administradores.

Beverage City Polska es una sociedad polaca que produce y vende una bebida energética con el nombre «DIAMANT VOGUE». Beverage City & Lifestyle es una sociedad alemana vinculada con Beverage City Polska a través de un contrato de distribución en exclusiva para la venta en Alemania de la bebida “DIAMANT VOGUE”. Pese a la similitud de las denominaciones sociales de ambas compañías, se trata de compañías independientes que no formaban parte de un mismo grupo empresarial.

AMPI, titular de la marca “VOGUE” ejerció una acción de cesación ante el TMUE de Düsseldorf contra Beverage City Polska y Beverage City & Lifestyle y contra los administradores de ambas compañías.

El tribunal alemán estimó la acción interpuesta. El tribunal aceptó su jurisdicción para el conocimiento del caso al amparo de lo previsto en el artículo 8.1 del [Reglamento 1215/2012](#) relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Beverage City Polska y FE interpusieron entonces un recurso de apelación contra la sentencia de instancia. En su recurso argumentaron que los órganos jurisdiccionales alemanes carecían de competencia internacional para el conocimiento de la acción interpuesta porque no existía vínculo alguno entre ellos y el TMUE alemán. Argumentaron que entregaron la mercancía controvertida a sus clientes (Beverage City & Lifestyle) en Polonia y no existía ningún vínculo entre ellos y esta última entidad.

El Tribunal de apelación alemán decidió entonces suspender el procedimiento y preguntar al TJ cómo debía interpretarse el artículo 8.1 [Reglamento 1215/2012](#) en el caso de autos. En concreto, si en el marco de una acción por violación de marca cometida por varios demandados domiciliados en Estados miembros distintos, podían los demandados ser demandados ante el órgano jurisdiccional del domicilio de uno de ellos, cuando se imputa a éstos una infracción materialmente idéntica de esa marca cometida por cada uno de ellos y los demandados estuvieran vinculados por un contrato de distribución exclusiva.

### 02 · Pronunciamientos

El TJ comienza recordando que en virtud del artículo 125 del [Reglamento 2017/1001](#) sobre la marca de la Unión Europea, las acciones por violación de marca se llevarán ante los tribunales



del Estado miembro del domicilio del demandado, o a falta de domicilio, en el Estado miembro donde tenga un establecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 122 del citado Reglamento que remite, a su vez, al artículo 8. 1 del [Reglamento 1215/2012](#).

Esta disposición establece que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada, si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo y ello a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente.

A estos efectos, el TJ señala (y este punto es relevante) que para determinar si las resoluciones en el caso concreto podrían dar lugar a pronunciamientos contradictorios, no basta o bastaría que pudiera haber divergencia en la resolución de las demandas, sino que tal divergencia debería inscribirse en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho. Partiendo de esta idea el TJ declara:

Por lo que respecta al requisito relativo a la existencia de una misma situación de Derecho, que dicha exigencia se cumplirá cuando un demandante pretenda proteger un derecho exclusivo de marca o de diseño consagrado en el Derecho de la Unión y que produzca los mismos efectos en todo el territorio de la Unión. Para el TJ corresponderá al órgano nacional comprobar este extremo.

Por lo que respecta al requisito relativo a la existencia de una misma situación de hecho, que la cuestión a dilucidar en el caso de autos será la de si la existencia de un contrato de distribución exclusiva entre Beverage City & Lifestyle y Beverage City Polska es o sería un elemento suficiente para acreditar la existencia de una misma situación, aunque dichas compañías no pertenezcan a un mismo grupo empresarial. Sobre este punto el TJ señala:

Primero, que esta regla de competencia especial, en la medida en que constituye una excepción al principio de competencia judicial del foro del domicilio del demandado, debe o deberá ser objeto de interpretación estricta.

Segundo, que la existencia de un punto de conexión entre las demandas de que se trata se basa principalmente en la relación que existe entre el conjunto de los actos de violación cometidos, y no tanto en los vínculos organizativos o de capital entre las sociedades en cuestión; por lo que, para determinar la existencia de una misma situación de hecho, deberá prestarse particular atención a la naturaleza de las relaciones contractuales existentes entre el cliente y el proveedor.

Tercero, en el caso de autos, Beverage City & Lifestyle estaba vinculada a Beverage City Polska por un contrato de distribución exclusiva de la bebida energética «DIAMANT VOGUE» en Alemania. Y una relación contractual exclusiva de ese tipo entre ambas sociedades puede o podría hacer más previsible que los actos de violación de marca que se les imputan pudieran considerarse parte de una misma situación de hecho, que puede justificar la competencia de un único órgano jurisdiccional para pronunciarse sobre las demandas presentadas contra la totalidad de los operadores que cometieron tales actos.

Cuarto, la documentación obrante en autos y las respuestas de las partes en el litigio principal a las preguntas que se les formularon en la vista confirmaron la estrecha colaboración entre las citadas sociedades. Ello quedaría además evidenciado por el hecho de que ambas entidades gestionaran dos sitios de Internet, cuyos nombres de dominio pertenecerían a uno solo de los codemandados, a través de los cuales, mediante enlace entre esos sitios, se comercializaban

los productos de que se trata en el litigio principal.

Y, quinto, que, en cualquier caso, correspondería al órgano nacional ante el que se hubiera presentado la demanda velar por que las demandas dirigidas contra el único de los codeemandados cuyo domicilio justifica su competencia no tuviera por objeto que se cumpliera de forma artificial los requisitos de aplicación del artículo 8, punto 1, del [Reglamento 1215/2012](#).

Todo ello lleva al TJ a concluir que el artículo 8.1 del Reglamento 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que varios demandados domiciliados en Estados miembros distintos pueden ser demandados ante el órgano jurisdiccional del domicilio de uno de ellos que, en el marco de una acción por violación de marca, conoce de las demandas presentadas contra todos esos demandados por el titular de una MUE, cuando se imputa a estos una infracción materialmente idéntica de esa marca cometida por cada uno de ellos, en caso de que esos demandados estén vinculados por un contrato de distribución exclusiva.

### 03 · Comentario

La sentencia del TJ confirma la doctrina sentada en el asunto Nintendo ([C 24/16 y C 25/16](#)) y refuerza los derechos de los titulares de MUEs en el marco de las acciones de cesación por violación de MUEs frente a varios demandados que operen desde más de un Estado miembro de la UE.

Para el TJ, la existencia de un contrato de distribución exclusiva entre los demandados unida a la concurrencia de otros hechos que pusiera de manifiesto la vinculación operativa entre ellos podrá ser motivo o razón suficiente para entender que se cumplen las exigencias previstas en el art. 8.1 del [Reglamento 1215/2012](#) a efectos de interponer la demanda por violación de marcas ante los tribunales del lugar del domicilio de sólo uno de ellos.

Enrique ARMIJO

# 03 · La reconversión “inconexa” en las acciones de nulidad de marca. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 2023, LM (C-654/21).

## 01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada en el contexto de un litigio por infracción de marca de la Unión suscitado en Polonia entre LM y KP.

LM es titular de la marca de la Unión MULTISELECT, cuyos productos y servicios incluyen, en particular, el asesoramiento en materia de orientación profesional, la información en materia de educación, la instalación y el mantenimiento de programas informáticos o incluso la publicación de textos y la puesta a disposición de publicaciones electrónicas en línea.

La demandada KP es una empresa que ofrece un manual dirigido a los participantes en las oposiciones al Cuerpo de Policía, con el fin de prepararlos para las pruebas psicológicas cubiertas por la marca controvertida, que constituyen una de las etapas de dicho proceso de selección. KP promueve su manual en diversos sitios de Internet.

LM interpuso una acción por violación de la marca controvertida para que se ordenara a KP que dejara de designar con esa marca los productos y los servicios que comercializa y de utilizarla en cualquier comunicación relacionada con la comercialización de dichos productos y servicios.

En el marco de dicho procedimiento, KP presentó una demanda de reconversión por nulidad de la marca en relación con una parte de los productos y servicios para los que había sido registrada.

Se daba la circunstancia de que mientras que las pretensiones de la acción principal se referían únicamente a los servicios y productos comercializados por KP, el alcance de la demanda de reconversión es sensiblemente más amplio, puesto que KP invoca la nulidad de la marca controvertida no solo en cuanto a los productos y servicios objeto de la acción principal, sino también a otros productos y servicios.

El órgano jurisdiccional se pregunta sobre el alcance del examen que debe realizar en el supuesto de que, como sucede en el asunto principal, el objeto de una demanda de reconversión rebasa el marco de un «medio de defensa» opuesto a la acción por violación de marca.

## 02 · Pronunciamientos

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 124, letra d), del [Reglamento 2017/1001](#) sobre la marca de la Unión Europea, en relación con el artículo 128, apartado 1, del mismo, debe interpretarse en el sentido de que una demanda de reconversión por nulidad de una marca de la Unión puede referirse al conjunto de los derechos que el titular de esa marca obtiene de su registro, sin que tal demanda de reconversión se vea restringida, en cuanto a su objeto, por el marco contencioso determinado por la acción por violación de marca.

El TJ comienza por recordar 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. La finalidad de la reconversión es 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. La demanda de reconversión 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 ejerció.

Así pues, habida cuenta la autonomía de la demanda de reconversión regulada en el artículo 128 del [Reglamento 2017/1001](#), su objeto no puede verse restringido por el de la acción por violación de marca en el contexto de la que ha sido interpuesta.

En este sentido el TJ advierte que, si la causa de nulidad de una marca afectase a varios o todos de los productos a los que se aplica, sería contrario al principio de economía procesal que subyace en toda reconversión que la demanda reconversional sólo pudiese dirigirse contra aquellos que son propiamente el objeto de la acción por infracción.

La sentencia analiza la cuestión a continuación a la vista de los efectos de la declaración de nulidad y del reparto de competencias entre la EUIPO y los tribunales, para corroborar su conclusión anterior.

En consecuencia, el TJ responde a la primera cuestión prejudicial señalando que el artículo 124, letra d), del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 128, apartado 1, del mismo, debe interpretarse en el sentido de que una demanda de reconversión por nulidad de una marca de la Unión puede referirse al conjunto de los derechos que el titular de esa marca obtiene de su registro, sin que esa demanda de reconversión se vea restringida, en cuanto a su objeto, por el marco contencioso determinado por la acción por violación de marca.

### 03 · Comentario

El TJ da un paso más con esta sentencia en su consideración de la reconversión en materia de marcas como una acción autónoma con respecto a la acción por violación de la que trae causa. En su sentencia anterior de 13 de octubre de 2022, *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*, [C-256/21](#), el TJ ya había advertido que la demanda reconversional debe ser examinada y resuelta aun en el supuesto de que el demandante desista de la acción por violación. Ahora viene a añadir que la reconversión puede dirigirse no sólo contra los productos que son objeto de la acción judicial sino contra cualquier otro producto para los que la marca haya sido registrada.

Esta sentencia del TJ puede poner parcialmente en jaque al sistema procesal y sustantivo español en torno a la reconversión en materia de marcas. Se recordará que la [Ley de Enjuiciamiento Civil](#) prohíbe con carácter general las llamadas reconversiones “inconexas”, aquellas cuyo objeto no guarda estrictamente relación con el ámbito de la acción judicial que da origen al proceso. A su vez la [Ley de Marcas](#) española viene a establecer que el demandado en una acción por violación puede exigir del demandante la prueba de uso de la marca base de la acción para los productos o servicios para los cuales está registrada “y en que se fundamenta la acción”. De ahí podría deducirse que, si el demandado optase por reconvenir de caducidad, la demanda sólo podría dirigirse contra los productos a que se refiere la propia acción por infracción.

La interpretación que el TJ hace del ámbito de la “reconversión” en materia de marcas de la Unión Europea parece clara. La interrogante que plantea con respecto a la reconversión

contra una acción por infracción basada en marca nacional, también es clara: ¿será aplicable la doctrina sentada en esta sentencia también a la marca nacional pese al sistema procesal y sustantivo existente en cada país?.

Carlos MORÁN

# 04 · Competencia territorial en el caso de infracción de marca de la Unión por publicidad realizada mediante posicionamiento de pago en sitio web de un motor de búsqueda con un dominio de primer nivel nacional. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2023, Lännen (C-104/22).

## 01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial procedente de Finlandia que se planteó en el contexto de un litigio entre Lännen MCE Oy («Lännen») y las sociedades Berky GmbH y Senwatec GmbH & Co. KG, que forman parte de un mismo grupo de empresas, en relación con la supuesta violación de la marca de la Unión WATERMASTER, de la que Lännen es titular.

Lännen, sociedad domiciliada en Finlandia, fabrica dragas anfibas que comercializa con la marca de la Unión WATERMASTER.

En enero de 2020 Lännen en Finlandia demanda por violación de marca contra Berky y Senwatec, dos sociedades del mismo grupo con domicilio social en Alemania.

Los actos de violación de Senwatec consistían en recurrir a un posicionamiento de pago, en un motor de búsqueda en Internet que opera bajo el dominio nacional de primer nivel de Finlandia, que permite mostrar, a raíz de una búsqueda del término «Watermaster», un anuncio publicitario de sus productos en el sitio web de dicho motor de búsqueda.

Así, en el mes de agosto de 2016, la búsqueda en Finlandia del término «Watermaster» en el sitio [www.google.fi](http://www.google.fi) presentaba como primer resultado un anuncio publicitario Google Adwords de los productos de Senwatec, separado de los demás resultados de búsqueda por una línea y que contenía la palabra «Publicidad».

El enlace publicitario mostrado como resultado de dicha búsqueda y el texto unido a él no presentaban ningún elemento referido especialmente a Finlandia ni a la zona geográfica de entrega de los productos de Senwatec. No obstante, el sitio web de Senwatec al que conducía dicho enlace publicitario contenía, entre otros, un texto en inglés en el que indicaba que los productos de Senwatec se utilizan en todo el mundo, así como un mapa del mundo en el que se resaltaban mediante sombreado los países en los que Senwatec, según su propia información, desarrollaba actividades. Finlandia no formaba parte de esos países.

Los actos de violación de Berky se refieren a haber recurrido, durante los años 2005 a 2019, al posicionamiento natural de imágenes —libremente accesibles en el sitio web para compartir fotografías Flickr.com— de las máquinas de dicha sociedad mediante una metaetiqueta (meta tag) con la palabra clave «Watermaster», que permitía a los motores de búsqueda en Internet identificar mejor esas imágenes. Así, la búsqueda en Finlandia del término «Watermaster» en el sitio web [www.google.fi](http://www.google.fi) presentaba un enlace hacia una página que mostraba imágenes de máquinas de Berky.

El enlace mostrado como resultado de la búsqueda no era un enlace publicitario, sino un resultado de búsqueda denominado «orgánico». Los textos que acompañaban a las imágenes almacenadas en el servicio Flickr.com indicaban los nombres de las máquinas en inglés y los números de modelo de estas. Además, el logotipo de Berky también aparecía unido a las imágenes. Cada imagen iba acompañada de varias metaetiquetas correspondientes a palabras clave, en

inglés y en otras lenguas, en particular el término «Watermaster».

Para Lännen, Berky y Senwatec llevaron a cabo en Internet actividades de promoción comercial dirigidas al territorio de la República de Finlandia y que eran visibles para los consumidores o comerciantes en dicho Estado miembro. Indica que los productos de estas se venden en todo el mundo. Lännen considera que la publicidad controvertida, redactada en inglés, estaba dirigida a un público internacional y destinada a todos los países en los que se puede visualizar.

En su escrito de contestación, Berky y Senwatec se oponen a la competencia del tribunal remitente alegando que los supuestos hechos de violación de marca no se cometieron en Finlandia.

Sostienen que sus actividades de promoción comercial no estaban dirigidas a Finlandia, Estado miembro en el que no ofrecen sus productos a la venta y en cuyo mercado no están presentes. Ni el resultado de una búsqueda en el sitio web [www.google.fi](http://www.google.fi), ni el uso de una metaetiqueta con la palabra clave «Watermaster» permiten demostrar, a su juicio, que sus actividades estaban dirigidas a Finlandia. Así pues, a fin de determinar la competencia del tribunal remitente, consideran que no es relevante que el contenido supuestamente ilícito sea visible en línea en Finlandia, sino más bien que ese contenido tenga un vínculo pertinente con el referido Estado miembro.

El tribunal remitente observa que las partes discrepan sobre si el mapa que figura en el sitio web de Senwatec demuestra que la zona de suministro de los productos de dicha sociedad está limitada a una zona geográfica de la que Finlandia parece estar excluida. Según Senwatec, este mapa es uno de los elementos que indican que Finlandia no forma parte de la zona de comercialización de sus productos, mientras que Lännen considera que la zona de comercialización de los productos de Senwatec es mundial y se extiende más allá de las zonas a las que se refiere ese mapa.

## 02 · Pronunciamientos

El TJ examina conjuntamente las tres cuestiones planteadas señalando que el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 125, apartado 5, del [Reglamento 2017/1001](#) sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso que, sin su consentimiento, hace un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en ofertas de venta en línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la referida marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y comerciantes a los que se dirijan esa publicidad o esas ofertas de venta aunque el referido tercero no mencione de manera expresa e inequívoca dicho Estado miembro entre los territorios a los que pueden suministrarse los productos de que se trata.

El TJ comienza por recordar (i) que una acción por violación de marca ejercitada el 28 de enero de 2020 está comprendida, en la medida en que se refiera a una marca de la Unión, en el ámbito de aplicación de las normas de competencia judicial enunciadas en el [Reglamento 2017/1001](#) (ii) que en virtud del artículo 125, apartado 1, de dicho Reglamento, cuando el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro, el demandante ejercerá su acción ante los tribunales de este (iii) que ello no obstante, el artículo 125, apartado 5, de ese Reglamento dispone que el demandante podrá «también» ejercer su acción ante los tribunales del

Estado miembro «en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación» (iv) que el artículo 126 del Reglamento 2017/1001 precisa, en su apartado 1, que, cuando un tribunal de marcas de la Unión conozca de un asunto con fundamento en el artículo 125, apartado 5 del mismo Reglamento, será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal y (v) que para determinar su competencia el órgano jurisdiccional no tiene que llevar a cabo un análisis sobre el fondo de la infracción, basta con que existan elementos que permitan suponer razonablemente que hayan podido o que puedan cometerse hechos de violación de marca en el territorio de un Estado miembro.

De estas premisas se desprende que el demandante, según elija ejercitar la acción por violación de marca ante el tribunal de marcas de la Unión del domicilio del demandado o ante el territorio en el que se haya cometido o intente cometerse el hecho de violación, determinará el alcance del ámbito de competencia territorial del tribunal al que someta el asunto. En efecto, cuando la acción por violación se basa en el apartado 1 del artículo 125 del [Reglamento 2017/1001](#), se refiere potencialmente a los hechos de violación cometidos en el conjunto del territorio de la Unión, mientras que, cuando se basa en el apartado 5 de dicho artículo, se limita a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, a saber, aquel al que pertenezca el tribunal que conozca del asunto.

La facultad conferida al demandante para elegir uno u otro fundamento, resultante del empleo del término «también» que figura en el artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, no puede entenderse en el sentido de que el demandante pueda, en relación con los mismos hechos de violación, acumular acciones basadas en los apartados 1 y 5 de dicho artículo, sino que únicamente expresa el carácter alternativo del foro indicado en el citado apartado 5 en relación con los foros indicados en los demás apartados de dicho artículo.

Al establecer tal foro alternativo y delimitar, en el artículo 126, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, la competencia territorial atribuida a dicho foro, el legislador de la Unión permite al titular de la marca de la Unión ejercitar, si lo desea, acciones específicas, cada una de las cuales versará sobre hechos de violación cometidos en el territorio de un solo Estado miembro.

En el presente asunto, sin perjuicio de las comprobaciones que incumbe realizar al tribunal remitente, se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia que los hechos de violación de marca alegados por el titular de la marca de la Unión se refieren a la presentación en línea de contenidos relativos a productos de competidores de dicho titular, mediante posicionamientos de pago y naturales en motores de búsqueda de Internet a partir de un signo idéntico a la referida marca, únicamente en la medida en que esa presentación esté destinada a consumidores o comerciantes localizados en Finlandia.

Así pues, a fin de determinar si esta presentación en línea estaba realmente destinada a consumidores o comerciantes localizados en Finlandia, el tribunal remitente pregunta, en particular, si la naturaleza de los productos de que se trata, la extensión de la zona de comercialización en cuestión y el hecho de que esta presentación tenía lugar en el sitio web de un motor de búsqueda que opera bajo el dominio nacional de primer nivel de ese Estado miembro son criterios pertinentes para comprobar su competencia internacional en virtud del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 y, en su caso, si a tal fin deben tenerse en cuenta otros criterios.

En estas circunstancias, la sentencia observa que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el criterio de competencia judicial expresado por los términos «*territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho o el intento de violación*», que figura en el



artículo 125, apartado 5, del referido Reglamento, se relaciona con un comportamiento activo del autor de dicha violación.

En particular, en lo que atañe a la obligación de un tribunal de marcas de la Unión de asegurarse de que los actos imputados al demandado se hayan cometido en dicho territorio, el Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando tales actos consisten en publicidad y en ofertas de venta presentadas por vía electrónica para productos que lleven un signo idéntico o similar a una marca de la Unión sin el consentimiento del titular de dicha marca, ha de considerarse que tales actos han sido cometidos en el territorio en que se encuentren los consumidores o comerciantes a los que se destinen esa publicidad y esas ofertas de venta.

Así pues, cuando la presentación de contenidos en línea esté destinada, aunque solo sea potencialmente, a consumidores o comerciantes localizados en el territorio de un Estado miembro, teniendo en cuenta que las precisiones acerca de las zonas geográficas de suministro de los productos de que se trate constituyen un indicio de particular importancia a efectos de dicha apreciación, el titular de una marca de la Unión puede ejercitar en dicho Estado miembro una acción sobre la base del artículo 125, apartado 5, del [Reglamento 2017/1001](#) con el fin de que se declare la existencia de una violación de su marca en ese Estado miembro.

En el caso de autos la sentencia señala, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde realizar al tribunal remitente, que las zonas geográficas de entrega de los productos de que se trata no se mencionan en el anuncio publicitario a que se refiere el apartado 12 de la presente sentencia. Además, el mapa que figura en el sitio web de Senwatec, que, según Lännen, demuestra la dimensión geográfica global de la zona de comercialización de dicha sociedad, no puede probar por sí solo la existencia de un vínculo con Finlandia, dado que el contexto en el que se integra ese mapa no permite concluir que Senwatec dirija su actividad al mercado finlandés.

A falta de criterios precisos acerca de las zonas geográficas de entrega de los productos de que se trate, el vínculo con el Estado miembro en cuestión, en el presente asunto Finlandia, debe determinarse a la luz de otros criterios para que la demandante pueda, sobre la base del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, ejercitar una acción por violación de marca ante un tribunal de dicho Estado miembro.

A este respecto el Tribunal de Justicia ha declarado que existen diversos indicios que permiten considerar que un vendedor dirige su actividad al Estado miembro del domicilio del consumidor, a saber, en particular, el carácter internacional de la actividad, la utilización de una lengua o de una moneda distintas de la lengua o la moneda habitualmente empleadas en el Estado miembro en el que está establecido el vendedor, la mención de números de teléfono con indicación de un prefijo internacional, los gastos en un servicio de posicionamiento en Internet con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados miembros, la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor y la mención de una clientela internacional formada por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros.

Es necesario, no obstante, precisar que la simple posibilidad de acceder a un sitio web desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio.

De las anteriores consideraciones resulta que constituye un comportamiento activo el hecho de que una empresa pague al operador del sitio web de un motor de búsqueda con un dominio de primer nivel nacional de un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido

para que presente, con destino al público de dicho Estado miembro, un enlace hacia el sitio de esa empresa, permitiendo así a un público elegido específicamente acceder a la oferta de sus productos.

Por tanto, tal posicionamiento de pago constituye un vínculo suficiente, a efectos del artículo 125, apartado 5, del [Reglamento 2017/1001](#), con el Estado miembro a cuyo público se aborda de este modo.

Por lo que respecta al uso del signo registrado como marca como metaetiqueta en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico, procede considerar que difiere de un posicionamiento de pago a los efectos de apreciar la condición relativa a la existencia de un comportamiento activo dirigido al territorio del Estado miembro en que se hubiere cometido el hecho o el intento de violación de marca.

En efecto, en tal supuesto de posicionamiento natural, esta condición no parece poder cumplirse ya que, por una parte, un sitio web con un dominio de primer nivel genérico no está destinado al público de ningún Estado miembro específico y, por otra, la metaetiqueta únicamente tiene por objeto permitir a los motores de búsqueda identificar mejor las imágenes contenidas en dicho sitio web y, de este modo, aumentar la accesibilidad.

En estas circunstancias, el tribunal remitente no podría declararse competente, sobre la base del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, a falta de otros criterios que permitan demostrar que tal posicionamiento natural está destinado a un público establecido en Finlandia.

Habida cuenta de todo lo anterior, la sentencia responde a las cuestiones planteadas señalando que el artículo 125, apartado 5, del [Reglamento 2017/1001](#) debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso que, sin su consentimiento, hace un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en ofertas de venta en línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la referida marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra este tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y comerciantes a los que se dirijan esa publicidad o esas ofertas de venta, aunque el referido tercero no mencione de manera expresa e inequívoca dicho Estado miembro entre los territorios a los que podrían suministrarse los productos de que se trate, si ese mismo tercero ha hecho uso de tal signo procediendo a un posicionamiento de pago en el sitio web de un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel de dicho Estado miembro. En cambio, no sucede así por el mero hecho de que el tercero de que se trate haya procedido a un posicionamiento natural de las imágenes de sus productos en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico empleando metaetiquetas que utilizan como palabra clave la marca en cuestión.

### 03 · Comentario

El riesgo de que los foros alternativos de competencia que contempla el Reglamento de Marcas de la Unión Europea devenga en los casos de infracciones en la red un trampolín hacia el *forum shopping* de conveniencia, enfatiza la importancia de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia al respecto.

La sentencia ofrece un repaso muy útil de la doctrina del Tribunal de Justicia sobre los criterios existentes para delimitar la competencia en función de si el demandante elige el fuero del tribunal correspondiente al domicilio del demandado (para infracciones que se producen en

el conjunto del territorio de la Unión, a todos los cuales se extienden los efectos de la sentencia) o el fuero del tribunal correspondiente al territorio de la infracción (para infracciones que se producen en ese solo Estado, como es el caso de autos, sin que la sentencia surta efectos fuera del mismo).

Partiendo de que es preciso acreditar un comportamiento activo del demandado hacia el territorio de la infracción cuando esta se refiere a posicionamientos (de pago o naturales) en páginas web, la sentencia llega a conclusiones distintas si el motor de búsqueda utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel (justifica la competencia) o genérico (no se justifica).

Ana SANZ





---

# Derechos de Autor, Sociedad de la Información, Internet

---



# 05 · “Copia privada” y “Comunicación pública” en un servicio de televisión por Internet en circuito cerrado. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2023, Ocilion (C-426/21).

## 01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial procedente de Austria en el contexto de un litigio entre Ocilion IPTV Technologies GmbH («Ocilion») y Seven.One Entertainment Group GmbH y Puls 4 TV GmbH & Co. KG («Seven.One y otra»), en relación con la puesta a disposición de los clientes comerciales de Ocilion, por parte de esta, de un servicio de televisión por Internet en circuito cerrado [«Internet Protocol Television» (IPTV)], por el que se difunde a los usuarios finales el contenido de programas de televisión sobre el que tienen derechos Seven.One y otra.

Ocilion ofrece a clientes comerciales, que pueden ser operadores de redes, por ejemplo, de telefonía o de electricidad, o bien a establecimientos como hoteles o centros deportivos, un servicio de IPTV, el acceso al cual está reservado a los usuarios finales de la red que son personas físicas, clientes de los operadores de redes. Este servicio, que se refiere concretamente a los programas de televisión de cuyos derechos de retransmisión son titulares Seven.One y otra, adopta la forma de una solución con instalación local —en el marco de la cual Ocilion pone a disposición de los operadores de redes el equipamiento y las aplicaciones informáticas necesarios, que son gestionados por esos operadores, pero respecto de los cuales Ocilion se encarga de la asistencia técnica— o de una solución de alojamiento en la nube (*cloud*), gestionada directamente por Ocilion.

El referido servicio de Ocilion permite no solo la retransmisión simultánea de los programas de televisión de Seven.One y otra, sino que ofrece también la posibilidad de visionar en diferido esos programas a partir de una grabadora de vídeo en línea. Esta permite la grabación puntual de una emisión concreta, pero también la de todos los programas seleccionados por el usuario final, cliente del operador de red, haciendo posible la visualización en diferido de los programas de que se trate hasta siete días después de la emisión inicial de estos.

Ya se trate de la solución con instalación local o de la solución de alojamiento en la nube, es el usuario final quien toma, en la práctica, la iniciativa de realizar cualquier grabación y quien activa por sí mismo las funciones de grabación en línea y selecciona el contenido que pretende grabar. En cuanto un programa haya sido seleccionado por un primer usuario, el producto de la grabación se pone a disposición de cualquier otro usuario que desee visualizar el contenido grabado. Para ello, un procedimiento de deduplicación evita que se generen múltiples copias cuando varios clientes programan la misma grabación y el acceso al contenido grabado se realiza mediante la atribución de un número de referencia que Ocilion comunica a cada usuario.

Por lo que respecta a la solución con instalación local, los acuerdos marco celebrados entre Ocilion y los operadores de redes estipulan que estos últimos deben asegurarse, por sus propios medios, de que ellos mismos y sus clientes tienen derechos suficientes relativos a todos los contenidos puestos a disposición.

Al no haber prestado su consentimiento para la comunicación de sus programas de televisión mediante el servicio que ofrece Ocilion, Seven.One y otra consideran que ese servicio constituye una retransmisión no autorizada de contenidos sobre los que ellas tienen derechos exclusivos. Alegan, entre otros, que las modalidades de funcionamiento de la grabadora en

línea no permiten considerar que las deduplicaciones resultantes estén comprendidas en la excepción denominada de «copia privada», en el sentido del artículo 42, apartado 4, y del artículo 76a, apartado 3, de la UrhG.

En estas circunstancias, Seven.One y otra presentaron una demanda de medidas provisionales por la que solicitaban que se prohibiese a Ocilion poner a disposición de sus clientes los contenidos de sus programas o reproducir por sí misma o por terceros tales programas, sin su consentimiento.

Estimada en instancia la demanda, en sede de casación el Tribunal Supremo de Austria plantea la cuestión prejudicial.

## 02 · Pronunciamientos

En su primera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2 y 5, apartado 2, letra b), de la [Directiva 2001/29](#) 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 deben interpretarse en el sentido de que puede estar comprendido en la excepción al derecho exclusivo de los autores y de los organismos de radiodifusión de autorizar o prohibir la reproducción de obras protegidas el servicio que ofrece un operador de retransmisión de emisiones de televisión en línea a clientes comerciales que, a partir de una solución de alojamiento en la nube o basada en un servidor puesto a disposición con instalación local, permite un registro continuado o puntual de esas emisiones a iniciativa de los usuarios finales de ese servicio, si la copia efectuada por el primero de esos usuarios que ha seleccionado una emisión se pone, por parte del operador, a disposición de un número indefinido de usuarios que deseen visualizar el mismo contenido.

El Tribunal comienza por repasar su propia jurisprudencia recordando (i) que los Estados miembros pueden establecer excepciones o limitaciones al derecho exclusivo de reproducción contemplado en el artículo 2 de dicha [Directiva](#) «en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa» (ii) que el concepto “reproducción” debe interpretarse en sentido amplio (iii) que la expresión “en cualquier soporte” abarca “la realización, con fines privados, de copias de seguridad de obras protegidas por derechos de autor en un servidor en el que el proveedor de un servicio de computación en la nube pone un espacio de almacenamiento a disposición de un usuario” (iv) que dicha disposición es aplicable únicamente si las reproducciones se efectúan por una persona física no solo para un uso privado, sino también sin fines directa o indirectamente comerciales (v) que las excepciones o limitaciones previstas en la Directiva únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho (vi) que hay que mantener un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los titulares de derechos, que son objeto de una interpretación amplia y, por otro lado, los derechos e intereses de los usuarios (vii) que el Tribunal ya ha declarado que la Directiva se opone a una normativa nacional que permite a una empresa mercantil ofrecer a los particulares un servicio de videgrabación remota en la nube de copias privadas de obras protegidas por derechos de autor, mediante un sistema informático, interviniendo activamente en la grabación de tales copias, sin la autorización del titular de los derechos.

Partiendo de esas premisas, el Tribunal repara en ciertos aspectos técnicos de la actividad de la demandada, a saber: (i) Ocilion ofrece un servicio que se caracteriza por su doble funcionalidad:



una solución de IPTV de retransmisión simultánea de emisiones de televisión a la que se añade un instrumento no autónomo de grabación en línea de esas emisiones (ii) la posibilidad de proceder a la grabación de las emisiones de televisión retransmitidas representa un valor añadido al servicio inicial, ya que permite acceder a los contenidos de que se trata en condiciones diferentes de las de su retransmisión simultánea (iii) el servicio que ofrece Ocilion se basa en una técnica que, con la ayuda de los medios proporcionados por ese proveedor, pone la copia efectuada por un primer usuario a disposición de los usuarios finales que deseen visualizar su contenido. En estas circunstancias, si bien es cierto que el usuario final programa él mismo las grabaciones, el servicio de grabación y de puesta a disposición de la copia efectuada de este modo, no solo se basa en los medios proporcionados por el proveedor, sino que constituye también, como se desprende del apartado anterior, el interés principal de la oferta propuesta (iii) la técnica de deduplicación controvertida en el litigio principal lleva a efectuar una copia que, lejos de estar a disposición exclusiva del primer usuario, está destinada a ser accesible, por medio del sistema que ofrece el proveedor, para un número indefinido de usuarios finales, a su vez clientes de los operadores de redes a favor de los cuales el referido proveedor pone a disposición esa técnica

En tales circunstancias, la Sentencia declara, sin perjuicio de las comprobaciones que incumbe efectuar al órgano jurisdiccional remitente, que un servicio como el que ofrece Ocilion, que permite a un número indefinido de beneficiarios acceder a una reproducción de una obra protegida con fines comerciales, no está comprendido en la excepción denominada de «copia privada» contemplada en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la [Directiva 2001/29](#).

Esta conclusión no se ve desvirtuada por el respeto al principio de neutralidad tecnológica, en virtud del cual la ley debe permitir y garantizar el desarrollo y el funcionamiento de nuevas tecnologías y mantener un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los titulares de derechos y los de los usuarios de obras protegidas, que desean disfrutar de esas nuevas tecnologías.

Aunque es cierto que el principio de neutralidad tecnológica requiere que la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión no restrinja la innovación y el progreso tecnológico, no lo es menos que en este caso no depende de la tecnología de reproducción utilizada en el marco de un servicio como el controvertido en el litigio principal, sino que resulta de la circunstancia de que el sistema utilizado por los operadores de redes da acceso, con fines comerciales, a un número indefinido de personas a las emisiones grabadas, pudiendo tal acceso causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los titulares de los derechos, de manera que la aplicación de la excepción denominada de «copia privada» en relación con tal servicio podría frustrar el objetivo de mantener un justo equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos de autor y los de los usuarios.

Habida cuenta las consideraciones anteriores, el TJ responde a la primera cuestión prejudicial que los artículos 2 y 5, apartado 2, letra b), de la [Directiva 2001/29](#) deben interpretarse en el sentido de que no está comprendido en la excepción al derecho exclusivo de los autores y de los organismos de radiodifusión de autorizar o prohibir la reproducción de obras protegidas el servicio que ofrece un operador de retransmisión de emisiones de televisión en línea a clientes comerciales que, a partir de una solución de alojamiento en la nube o basada en el equipamiento y las aplicaciones informáticas necesarios puestos a disposición con instalación local, permite un registro continuado o puntual de esas emisiones a iniciativa de los usuarios finales de ese servicio, si la copia efectuada por un primer usuario que ha seleccionado una emisión se pone, por parte del operador, a disposición de un número indefinido de usuarios que deseen visualizar el mismo contenido.

El órgano jurisdiccional remitente plantea una segunda cuestión prejudicial, para preguntar si el artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2001/29](#) debe interpretarse en el sentido de que son constitutivas de una «comunicación al público», con arreglo a dicho precepto, la puesta a disposición y el mantenimiento de un procedimiento con instalación local de grabación de vídeo en línea, que da acceso a contenidos protegidos, cuando el proveedor ejerce determinada influencia sobre la elección de los contenidos a los que el usuario tiene acceso, este usuario tiene acceso a esos contenidos sin la intervención del proveedor y el proveedor, aun sabiendo que su servicio puede ser utilizado para acceder a contenidos de emisiones protegidos sin el consentimiento de sus autores, no promueve este aspecto de su servicio.

Para dar respuesta a esa pregunta el Tribunal vuelve a recordar su jurisprudencia sobre (i) el concepto de «comunicación al público» (ii) el concepto de «acto de comunicación» y (iii) la influencia al respecto del papel ineludible del proveedor y el carácter deliberado de su intervención.

La sentencia pone de relieve entonces que, en el marco de su solución con instalación local, Ocilion pone a disposición de los operadores de redes el equipamiento y las aplicaciones informáticas necesarios y presta asistencia técnica para asegurar su mantenimiento.

Ahora bien, a falta de todo vínculo entre el proveedor del equipamiento y de las aplicaciones informáticas necesarios y los usuarios finales, un servicio como el controvertido en el litigio principal no puede ser considerado como un acto de comunicación, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, realizado por Ocilion.

En efecto, según la sentencia, un proveedor como Ocilion no da acceso a los usuarios finales a una obra protegida. Es cierto que pone a disposición de los operadores de redes el equipamiento y las aplicaciones informáticas necesarios a este respecto, pero estos son los únicos que permiten a los usuarios finales acceder a las obras protegidas. Sin embargo, el proveedor que proporciona ese equipamiento y esas aplicaciones informáticas no interviene para dar a los usuarios finales acceso a tales obras protegidas.

En este contexto, el eventual conocimiento que tal proveedor tenga del hecho de que su servicio puede ser utilizado para acceder a contenidos de emisiones protegidos sin el consentimiento de sus autores no puede bastar por sí solo para considerar que realiza un acto de comunicación, en el sentido del artículo 3 de la [Directiva 2001/29](#).

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no constituye una «comunicación al público», con arreglo a dicho precepto, la puesta a disposición por parte de un operador de retransmisión de emisiones de televisión en línea a su cliente comercial del equipamiento y de las aplicaciones informáticas necesarios, incluida una asistencia técnica, que permiten a dicho cliente dar acceso en diferido a sus propios clientes a emisiones de televisión en línea, y ello aunque tenga conocimiento del hecho de que su servicio puede ser utilizado para acceder a contenidos de emisiones protegidos sin el consentimiento de sus autores.

### 03 · Comentario

Esta sentencia presenta la virtud de ofrecer, a un mismo tiempo, una recopilación jurisprudencial de la doctrina del TJ sobre dos de los temas que han capitalizado su atención en materia de derechos de autor desde hace años: la excepción de copia privada y el concepto de comunicación

pública.

La respuesta del Tribunal para las dos soluciones técnicas del servicio de televisión por Internet en circuito cerrado que ofrece la demandada parece de corte salomónico: una de cal (no ha lugar a la excepción de copia privada en la solución de alojamiento en la nube) y otra de arena (no hay comunicación pública en la instalación con equipamiento local).

Como ya es habitual el Tribunal tiene que hilar cada vez más fino en la cuerda siempre tensa de los intereses en juego.

Inés de CASAS

# 06 · Justificaciones necesarias para la concesión de diligencias preliminares basadas en derechos de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2023, Castorama (C-628/21).

## 01 · Hechos

La Sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal polaco en el contexto de un procedimiento incoado por TB, una persona física que comercializa artículos de decoración a través de sus tiendas en Internet, para que se ordene a las sociedades Castorama Polska sp. z o.o. y Knor sp. z o.o., que faciliten información relativa al origen y a las redes de distribución de mercancías o de servicios que, a juicio de TB, vulneran un derecho de propiedad intelectual del que afirma ser la titular.

La acción se refería a una “obra” consistente en lo siguiente: imágenes realizadas por medios mecánicos que muestran un grafismo simple, constituido por un número limitado de colores, figuras geométricas y frases cortas como «*Mój dom moje zasady*» («En mi casa yo pongo las reglas»), «*Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem*» («Aunque no existen las personas perfectas, yo soy una de ellas») y «*W naszym domu rano słycać tupot małych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy dużo obowiązków, mnóstwo zabawy i miłości*» («En casa, por la mañana, se oyen pasos de pies pequeños. Siempre hay un delicioso olor a bizcocho. Tenemos muchas obligaciones, felicidad y amor»).

Las demandadas comercializan reproducciones de dichas imágenes y copias exactas en sus tiendas de Internet y físicas. Las imágenes contienen un texto idéntico, pero presentan ciertas diferencias de grafismo y de fuentes de letra. Ni las reproducciones objeto del litigio principal ni las propias imágenes que en ellas se muestran mencionan el autor o el origen del producto en cuestión. TB no dio su consentimiento a estas reproducciones ni a que estas fueran vendidas por las demandadas.

La acción solicitaba que se intimara a las demandadas a facilitar información relativa a las redes de distribución y a la cantidad de mercancías recibidas o encargadas por tales sociedades, así como la lista completa de sus proveedores, la fecha en que dichas mercancías se pusieron a la venta en las tiendas físicas y en la tienda de Internet y la cantidad y la remuneración obtenida por la venta de esas mercancías, con el desglose entre las ventas en tiendas físicas y las ventas a través de Internet.

Las demandadas se opusieron por negar que las imágenes incluidas en las reproducciones objeto del litigio principal puedan calificarse de «obras» y por considerar que TB no ha demostrado ser la titular de los derechos de autor patrimoniales sobre tales reproducciones. Se alega además que las imágenes no son originales y que la solicitud supone conceder la protección de los derechos de autor a «ideas» y a «conceptos», puesto que las imágenes incluidas en las reproducciones referidas se inscriben en la tendencia actual de la moda de los «grafismos motivacionales simplificados» que incluyen «frases triviales». Además, a juicio de la demandada, todos los elementos gráficos de estas imágenes son banales y repetitivos y en absoluto presentan, ni por su composición, por sus colores o por el tipo de letra utilizado, originalidad alguna con respecto a las demás imágenes disponibles en el mercado.

Al parecer las pruebas aportadas por TB consistieron únicamente en impresiones de páginas de su sitio web que presentan artículos a la venta en sus tiendas de Internet y en facturas emitidas a partir del año 2014, así como en impresiones de páginas de los sitios web de una de las demandadas.

En la cuestión prejudicial planteada, el órgano remitente se pregunta, en esencia, si el artículo 8, apartado 1, de la [Directiva 2004/48](#) debe interpretarse en el sentido de que, en relación con un procedimiento relativo a una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, el demandante debe demostrar, a los efectos de una solicitud de información con arreglo a ese artículo 8, que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión o si basta con que acredite que lo es con una probabilidad razonable, en particular, cuando la solicitud de información es anterior a la presentación de una demanda por daños y perjuicios por vulneración de ese derecho de propiedad intelectual.

## 02 · Pronunciamientos

La sentencia comienza por recordar que el artículo 8, apartado 1, letra a), de la referida Directiva establece que los Estados miembros han de garantizar que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que el infractor o cualquier persona que haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual.

A efectos de la interpretación del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, es preciso examinar el contexto en el que se inscribe esta disposición, así como los objetivos perseguidos por tal Directiva.

Por lo que respecta al nivel de prueba exigido para la aplicación de las «medidas, procedimientos y recursos» contemplados en el capítulo II de la [Directiva 2004/48](#), se desprende, en particular, del artículo 6 de esa Directiva que, con respecto a la presentación de una solicitud de exhibición de pruebas por la parte contraria, el solicitante debe presentar *«pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones»*. El artículo 7 de la citada Directiva exige que, a fin de presentar una solicitud de medidas provisionales de protección de pruebas, el solicitante aporte *«pruebas razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido [...] infringido»*. Por último, el artículo 9 de la misma Directiva, referido a las medidas provisionales y cautelares, dispone, en su apartado 3, que las autoridades judiciales están facultadas para exigir al solicitante que facilite *«todas las pruebas razonablemente disponibles a fin de cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular del derecho y que se infringe su derecho»*.

Por lo que respecta al objetivo, de los considerandos 10 y 13 de la propia Directiva se desprende, respectivamente, que éste estriba en aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo. Las disposiciones de la citada Directiva pretenden regular los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a las infracciones de estos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente.

El TJ advierte a continuación que de la jurisprudencia existente se desprende claramente que es preciso distinguir la función de una solicitud de información formulada con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2004/48 de la de una demanda judicial para declarar la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual.

La solicitud de información contemplada en el artículo 8 de la [Directiva 2004/48](#) tiene una finalidad diferente de la de la acción para declarar la existencia de una infracción de un derecho

de propiedad intelectual. Si esta solicitud estuviera sujeta a los mismos requisitos de prueba que la demanda judicial para declarar la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, el procedimiento autónomo instituido por ese artículo 8, que constituye una peculiaridad del Derecho de la Unión, perdería buena parte de su utilidad práctica.

Además, para precisar la suficiencia de las pruebas aportadas en el procedimiento de solicitud de información contemplado en el artículo 8 de esta Directiva, han de tomarse en consideración la naturaleza del derecho de propiedad intelectual invocado y las posibles formalidades especiales que condicionan la titularidad de tal derecho.

En lo que respecta a esos derechos de autor, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la [Directiva 2001/29](#) se desprende que el concepto de «obra» se compone de dos elementos. Por una parte, este concepto implica un objeto original, que constituye una creación intelectual propia de su autor, y, por otra parte, exige la expresión de esa creación. Por lo que respecta al primer elemento, para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas de éste. Por lo que respecta al segundo elemento, el concepto de «obra» a que se refiere la Directiva 2001/29 implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad.

Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente examinar si TB ha presentado pruebas suficientes que demuestren que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión, así como apreciar la justificación y la proporcionalidad de la solicitud de información de la que conoce y comprobar que la demandante en el litigio principal no ha hecho un uso abusivo de tal solicitud. A tal efecto, incumbirá al citado órgano jurisdiccional tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del litigio principal.

Si el órgano jurisdiccional remitente constata un abuso de derecho, deberá denegar la posibilidad de disfrutar del derecho de información contemplado en el artículo 8 de la [Directiva 2004/48](#).

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, La sentencia concluye señalando que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con un procedimiento relativo a una vulneración de un derecho de propiedad intelectual con arreglo al citado precepto, el demandante debe, a efectos de una solicitud de información sobre la base de ese artículo 8, facilitar todas las pruebas razonablemente disponibles que permitan al órgano jurisdiccional que conoce de dicha solicitud cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular de ese derecho, aportando pruebas adecuadas a la luz de la naturaleza de tal derecho y de las posibles formalidades especiales aplicable.

### 03 · Comentario

Las diligencias preliminares en propiedad intelectual constituyen un instrumento esencial para la preparación de un proceso por infracción del derecho. Por lógica, las exigencias de prueba que presenta una solicitud de información previa no pueden ser las mismas que aquellas que se refieren a la prueba en la acción principal por infracción. Pero esto no significa que la solicitud de diligencias preliminares pueda presentarse de cualquier modo.

En el Derecho español, desde luego, la presentación de estas diligencias está subordinada a la concurrencia de *“justa causa”*, que es tanto como decir a la aportación por el solicitante de un principio de prueba sobre el derecho y su titularidad.

En el contexto de la [Directiva 2004/48](#), el Tribunal de Justicia se limita a recordar ciertos criterios generales, pero prefiere dejar en manos del órgano remitente la decisión de juzgar si el demandante ha presentado pruebas suficientes que demuestren que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión. Corresponde a este órgano nacional, además, apreciar la justificación y la proporcionalidad de la solicitud de información de la que conoce y comprobar que la demandante en el litigio principal no ha hecho un uso abusivo de su derecho.

Por el tipo de “obra” de que se trata y por la parquedad de la prueba aportada en el pleito de origen, no debería resultarle difícil al órgano remitente recoger la pelota que le devuelve el TJ para emitir la correspondiente decisión.

Ana SANZ

# 07 · Comunicación al público de música medioambiental en aviones y ferrocarriles. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de abril de 2023, Blue Air Aviation (C-775/21 y C-826/21).

## 01 · Hechos

La sentencia trae causa de cuestiones prejudiciales planteadas en el marco de dos litigios suscitados en Rumanía por entidades de gestión contra la compañía aérea Blue Air y contra una sociedad de transporte ferroviario, en relación con la obligación de pagar un canon, respectivamente, por la difusión de obras de música ambiental a bordo de aviones de pasajeros y por la puesta a disposición en trenes de instalaciones que pueden utilizarse para la comunicación al público de obras musicales.

Las acciones judiciales habían sido interpuestas por UCMR — ADA, una entidad de gestión colectiva de derechos de autor en el ámbito musical, y por UPFR, una entidad de gestión colectiva de los derechos afines correspondientes a los productores de fonogramas.

Uno y otro caso partían de ciertos hechos comunes. Básicamente la disposición de instalaciones en medios de transporte de pasajeros, bien sea aviones o trenes, que hacen posible la difusión de obras musicales como música ambiental. El TJ, haciendo uso de sus facultades, reformula las cuestiones prejudiciales que le fueron planteadas para abordar ambos casos conjuntamente.

## 02 · Pronunciamientos

La primera cuestión que se plantea el TJ es, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2001/29](#) debe interpretarse en el sentido de que constituye una comunicación al público, a los efectos de esta disposición, la difusión en un medio de transporte de pasajeros de una obra musical como música ambiental. El TJ comienza por repasar la jurisprudencia del Tribunal acerca de qué se entiende por “comunicación” y por comunicación “al público”, para señalar que la difusión en un medio de transporte de pasajeros, realizada por el operador de ese medio de transporte, de una obra musical como música ambiental constituye un acto de comunicación, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, puesto que, al actuar de este modo, dicho operador interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su conducta, para dar a sus clientes acceso a una obra protegida, en particular cuando, de no producirse tal intervención, los clientes no podrían, en principio, disfrutar de la obra difundida.

La sentencia añade que tal obra musical se comunica efectivamente a un público, en el sentido establecido jurisprudencialmente. Si bien es cierto que el concepto de «público» implica cierto *umbral de minimis*, lo que excluye de dicho concepto un número de personas interesadas demasiado reducido, o incluso insignificante, el TJ recuerda que, para determinar ese número de personas, es preciso tener en cuenta, en particular, el número de personas que pueden tener acceso a la misma obra no solo de manera simultánea, sino también sucesiva.

En el asunto enjuiciado consta que la obra de que se trata en el litigio principal fue efectivamente difundida en la mitad de los aviones explotados por Blue Air, durante vuelos efectuados por dicha compañía aérea, de modo que el público de que se trata lo forman todos los grupos de pasajeros que, simultánea o sucesivamente, tomaron esos vuelos, y tal número de personas interesadas no puede considerarse ni demasiado reducido, ni insignificante.

En este contexto, el hecho, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, de que sea muy discutible el carácter lucrativo de una comunicación que consiste en la difusión como



música ambiental de extractos de obras musicales a todos los pasajeros de un avión, en el momento del despegue, del aterrizaje o en cualquier otro momento del vuelo, no es determinante. Tal carácter lucrativo no es, según jurisprudencia del TJ, un requisito necesario para apreciar la existencia de una comunicación al público en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2001/29](#).

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Tribunal responde a la primera 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, a los efectos de esta disposición, la difusión en un medio de transporte de pasajeros de una obra musical como música ambiental.

La segunda cuestión que el TJ se plantea consiste, en esencia, en determinar si el artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2001/29](#) y el artículo 8, apartado 2, de la [Directiva 2006/115](#) deben interpretarse en el sentido de que constituye una comunicación al público, a los efectos de estas disposiciones, la instalación, a bordo de un medio de transporte, de un equipo de sonorización y, en su caso, de un software que permita la difusión de música ambiental.

También ofrece en este punto la Sentencia una recapitulación de precedentes, para seguidamente estimar que el hecho de disponer, a bordo de un medio de transporte, de un equipo de sonorización y, en su caso, de un software que permita la difusión de música ambiental no constituye un acto de comunicación en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 y del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, puesto que se trata de una mera puesta a disposición de instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar una comunicación.

El TJ diferencia este asunto de otros precedentes anteriores de signo contrario para puntualizar que la mera instalación de un equipo de sonorización en un medio de transporte no puede asimilarse a los actos mediante los cuales los prestadores de servicios transmiten deliberadamente a su clientela obras protegidas, distribuyendo una señal a través de receptores que han instalado en su establecimiento y que permiten acceder a tales obras.

En consecuencia, la Sentencia responde a esta cuestión prejudicial señalando que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 deben interpretarse en el sentido de que no constituye una comunicación al público, a los efectos de estas disposiciones, la instalación, a bordo de un medio de transporte, de un equipo de sonorización y, en su caso, de un software que permita la difusión de música ambiental.

La tercera cuestión que el TJ se plantea, reformulando las preguntas del órgano jurisdiccional, es en esencia si el artículo 8, apartado 2, de la [Directiva 2006/115](#) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, tal como la interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales, establece una presunción *iuris tantum* de comunicación al público de obras musicales basada en la presencia de instalaciones de sonorización en medios de transporte.

En el presente asunto, de la respuesta dada a la cuestión prejudicial anterior se desprende que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 debe interpretarse en el sentido de que no constituye una «comunicación al público», a los efectos de esta disposición, la instalación, a bordo de un medio de transporte, de un equipo de sonorización y, en su caso, de un software que permita la difusión de música ambiental destinada a los viajeros, quienes la disfrutan con independencia de su voluntad.

Por consiguiente, esta disposición se opone a una normativa nacional que establece una

presunción *ius tantom* de comunicación al público basada en la presencia de tales equipos de sonorización. En efecto, tal normativa puede llevar a imponer el pago de una remuneración por la mera instalación de esos equipos de sonorización, aun cuando no exista ningún acto de comunicación al público que infrinja la citada disposición.

Consecuentemente el TJ responde a esta última cuestión prejudicial señalando que el artículo 8, apartado 2, de la [Directiva 2006/115](#) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, tal como la interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales, que establece una presunción *ius tantom* de comunicación al público de obras musicales basada en la presencia de instalaciones de sonorización en medios de transporte.

### 03 · Comentario

La comunicación al público va camino de convertirse en el derecho o tema “estrella” de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Cualquier término, preposición, coma o acento relacionado con la regulación de la difusión de obras y el cobro de la correspondiente retribución son sometidos al escrutinio del Tribunal. Han pasado ya por ese trance los establecimientos de restauración, los hoteles, los centros termales, los centros de rehabilitación, las consultas de los dentistas. Faltaban las líneas áreas y el transporte ferroviario.

De nuevo parece que el Tribunal ofrece una de cal y otra de arena. La difusión de música ambiental en aviones y trenes es comunicación al público, pero la mera instalación en esos medios de transporte de los equipos de sonorización o de software que hacen posible dicha difusión no lo es ni sirve como presunción *ius tantom* de la primera.

Salvo error, la sentencia no entra a considerar el efecto de este último pronunciamiento sobre la carga de la prueba. Es decir, si desaparece la presunción, al contrario de lo que sucede en otros contextos, la prueba de la comunicación al público en trenes y aviones ¿no se vuelve un tanto diabólica?.

Mabel KLIMT



---

# Patentes



# 08 · **Infracción de patente y CCP por comercialización de medicamento genérico con anterioridad a la caducidad de dichos derechos. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de junio de 2023, Raloxifeno (ECLI:ES:APM:2023:9288).**

## 01 · Hechos

La compañía norteamericana Eli Lilly ("Lilly") es titular de una patente europea (validada en España y concedida en el año 1997) que tiene por objeto el uso del principio activo Raloxifeno en la preparación de un medicamento útil en el tratamiento y prevención de la osteoporosis. Asimismo, es titular de un Certificado Complementario de Protección ("CCP") que prorrogó la vigencia de la patente hasta el 5 de agosto de 2013.

Por su parte, la compañía alemana Daiichi Sankyo Europe ("Daiichi") es licenciataria exclusiva de la anterior patente y CCP y comercializa en España, a través de su filial española, el medicamento Raloxifeno bajo la marca Evista®.

La filial española de la compañía de genéricos Teva, tras obtener una autorización de comercialización de la AEMPS, empezó a comercializar en España el medicamento genérico de Raloxifeno ("Raloxifeno Teva"), en mayo de 2011, esto es, más de dos años antes de la caducidad de la patente y CCP de Eli Lilly.

Dicha conducta supuso que, conforme a las normas regulatorias del sector farmacéutico, se creara una "agrupación homogénea" para los medicamentos de Raloxifeno autorizados en España, la cual comprendía, tanto el producto original Evista® como el genérico Raloxifeno Teva. La creación de esta "agrupación homogénea" conllevó, entre otras cuestiones, que Daiichi se viera forzada a reducir en un 40% el precio de su producto Evista® para equipararlo al del genérico Raloxifeno Teva, a efectos de evitar el riesgo de perder su cuota de mercado.

En estas circunstancias, Lilly y Daiichi demandaron a Teva por infracción de la patente y CCP antes aludidos, solicitando la declaración de infracción, así como la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

El Juzgado de primera instancia estimó la demanda, si bien limitó una partida indemnizatoria. Ambas partes interpusieron recurso de apelación frente a la Audiencia Provincial de Madrid pidiendo la revocación de la Sentencia en lo que les resultaba desfavorable.

## 02 · Pronunciamientos

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de Teva y estima el recurso de Eli Lilly y Daiichi, acogiendo la demanda en su integridad y eliminando la limitación en cuanto a la indemnización que había establecido la Sentencia de primera instancia.

Los pronunciamientos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que pueden destacarse son los siguientes:

- Primero, la Sentencia confirma la legitimación activa de la licenciataria, Daiichi, para accionar por infracción de patente: (i) reconociendo su condición de licenciataria en exclusiva a pesar de que existiera una estipulación en el contrato de licencia que reservaba facultades de explotación en favor de la propia licenciante (Lilly), y ello por cuanto que tal modalidad de

explotación está permitida en la propia Ley de Patentes; y (ii) a pesar de que la licencia en exclusiva no estuviera inscrita en la OEPM, y ello por cuanto que actuaba conjuntamente con el titular de la patente.

- Segundo, la Audiencia Provincial declara la imposibilidad de la demandada de solicitar la nulidad de la patente de la actora, al haber precluido tal posibilidad por haber ejercitado dicha acción en otro proceso anterior (entre las mismas partes y referido a la misma patente) que terminó desestimando su acción, y ello a pesar de que la causa de nulidad invocada fuera distinta en uno y otro proceso.

- Y, tercero, la Sentencia confirma la condena en costas a la demandada ordenada por el Juzgado de primera instancia en virtud del criterio de vencimiento objetivo del [art. 394.1 LEC](#), y ello en la medida en que, aunque la estimación de la demanda por el Juzgado no había sido “íntegra” sí lo había sido “en lo sustancial” o “en lo esencial”.

### 03 · Comentario

Lo resuelto por la Audiencia Provincial en las tres cuestiones arriba reseñadas venía respaldado por jurisprudencia previa. Así, cabe citar:

- En cuanto a la legitimación activa de la licenciataria no inscrita: la STS de 11 de julio de 2000 ([ECLI:ES:TS:2000:5712](#)), el ATS de 8 de febrero de 2017 ([ECLI:ES:TS:2017:735A](#)), o la SAP Madrid de 18 de julio de 2014 ([ECLI:ES:APM:2014:11772](#)).

- Respecto a la preclusión de alegaciones y cosa juzgada: la STS de 30 de diciembre de 2010 ([ECLI:ES:TS:2010:7566](#)) o la STS de 26 de junio de 2006 ([ECLI:ES:TS:2006:4005](#)).

- Y, en cuanto a la condena en costas a la demandada en caso de estimación no “íntegra” pero sí “sustancial” de la demanda: la STS de 14 de marzo de 2003 ([ECLI:ES:TS:2003:1736](#)) o la STS de 9 de julio de 2007 ([ECLI:ES:TS:2007:5668](#)).

María CADARSO

## 09

## Modificación de patente europea durante la sustanciación de pleito de nulidad. Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:1133).

### 01 · Hechos

La sentencia trae causa de un pleito de nulidad de patente farmacéutica relativa a “cápsula de inhalación” entablado en Barcelona por Liconsa S.A. (“Liconsa”) contra Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & CO (“Boehringer”) ante el Juzgado Mercantil especializado en patentes de Barcelona.

La acción argumentaba que la patente EP 1.379.220 de Boehringer, validada en España con el número ES 2.236.590 (“ES 590”), sería nula por falta de novedad y actividad inventiva.

Boehringer, contestó a la demanda limitando la patente mediante la presentación de un nuevo juego de reivindicaciones ante el propio Juzgado y formulando reconvencción a fin de que se declarase que la patente *“tal como ha sido limitada en este procedimiento, reúne los requisitos de novedad y actividad inventiva”*. Liconsa se opuso a la reconvencción.

Antes de la audiencia previa, Boehringer solicitó la rectificación de lo que calificaba como errores tipográficos de las reivindicaciones limitadas 1, 2, 3 y 10. El Juzgado desatendió esta petición al entender que no cabía *“modificar el tenor de las reivindicaciones en su versión limitada, una vez se había presentado la petición de limitación”* y que *“la introducción de dichas supuestas correcciones variaría totalmente el ámbito de protección de las reivindicaciones.”*

El Juzgado de lo Mercantil estimó sustancialmente la demanda presentada por Liconsa contra la sociedad Boehringer, declarando que la patente impugnada, *“carece de eficacia, respecto a las reivindicaciones originariamente concedidas, al haber sido limitada por su titular”*. Al mismo tiempo desestimó la reconvencción formulada por Boehringer declarando que las diez reivindicaciones de la patente, *en su forma limitada*, son nulas y no admisibles por incurrir en el vicio de materia añadida.

Durante la tramitación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia, Boehringer puso de manifiesto que había hecho uso de la facultad de limitar la patente ante la OEPM y que ésta había publicado el nuevo juego de reivindicaciones. Boehringer alegó que, tras la publicación de las nuevas reivindicaciones, el antiguo folleto había dejado de producir efectos *ex tunc*, por lo que, de conformidad con [art. 22](#) LEC, debía acordarse la terminación del proceso por *carencia sobrevenida de objeto*.

La Audiencia Provincial, mediante auto, además de desestimar la petición de sobreseimiento, declaró que no podía tomar en consideración el nuevo texto de la patente limitada ni reconocer eficacia a la limitación de la patente porque Boehringer no había solicitado la preceptiva autorización del tribunal que conocía del asunto, tal y como exige el [artículo 105.4](#) de la vigente LP.

La sentencia de apelación es de contenido muy vario: (i) de un lado, enmienda la decisión del Juzgado Mercantil en lo que atañe a las correcciones efectuadas antes de la audiencia previa por Boehringer y entiende que deberían admitirse, unas porque se trata de simples rectificaciones de errores tipográficos que facilitan la comprensión del ámbito de protección de la patente; y otras porque, aunque constituyan una modificación que afecta al ámbito de protección de la patente respecto del texto inicial de las reivindicaciones limitadas, se formuló a tiempo de que la otra parte pudiera articular su defensa; (ii) de otro, confirma que la patente

*originaria* no es nula, sino *ineficaz*, al haber sido limitadas sus reivindicaciones, lo que equivale a una *renuncia*, y no mediar *allanamiento*; (iii) en cuanto al fondo, la Audiencia Provincial desestima el recurso interpuesto por entender que la limitación presentada en la instancia entrañaba adición de materia nueva y que la patente carecía en todo caso de actividad inventiva; y (iv) en cuanto a la limitación presentada durante la segunda instancia ante la OEPM, la sentencia acuerda además que el mandamiento a enviar a la OEPM para la cancelación registral de la patente, que la sentencia acuerda expedir, deberá ordenar también la cancelación de la modificación de la patente llevada a cabo ante la propia OEPM durante la tramitación de la apelación.

## 02 · Pronunciamientos

El Tribunal Supremo analiza en primer término la denuncia de infracción procesal cometida, según el recurrente, por la sentencia de apelación, al ordenar a la OEPM la cancelación registral de la limitación administrativa de la patente, lo cual supone la revisión judicial de un acto administrativo firme, reservada a los tribunales del orden contencioso-administrativo.

El Tribunal Supremo rechaza el motivo. A estos efectos la sentencia parte del contexto en el que se resuelve aquello para lo que se considera que la Audiencia carecía de competencia objetiva. La decisión de la Audiencia que se cuestiona se produce en el marco de un procedimiento judicial en el cual se había solicitado la nulidad de una patente española (validación de una patente europea) y con ocasión de esta petición, la titular de la patente había solicitado por el trámite de la reconvenición, la limitación judicial de la patente.

En ese momento todavía no se había aprobado la vigente LP ([Ley 24/2015](#), de 24 de julio) y la petición se realizó al amparo del art. 138.3 CPE, que los tribunales de instancia venían considerando de aplicación directa. Conforme al art. 138.3 [CPE](#), en los procedimientos judiciales relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente está autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones, en cuyo caso, la patente así limitada sirve de base al procedimiento.

Una vez que el tribunal de primera instancia había rechazado la validez de la limitación judicial de la patente y había estimado la demanda de nulidad de la patente, Boehringer acudió a la posibilidad instaurada por la Ley vigente LP, en su [art.105](#), de pedir ante la OEPM la limitación de la patente. Obtenida la publicación de la limitación, Boehringer la aportó al proceso judicial, que se encontraba en la fase de apelación por el recurso interpuesto por la propia titular de la patente, para pedir la carencia sobrevenida de objeto.

La Audiencia Provincial, que era el tribunal que en ese momento tenía competencia para resolver, rechazó la solicitud de terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto por entender que la limitación de la patente solicitada ante la OEPM era nula, pues se había omitido la preceptiva autorización del tribunal, conforme al [art.105.4](#) LP.

El hecho de que la decisión de la OEPM de acceder a la solicitud de limitación de la patente mediante su publicación no hubiera sido objeto de recurso contencioso administrativo, no impide que el tribunal civil que está (o estaba) conociendo del pleito de nulidad de la patente, ante el que debía haberse solicitado la autorización para esa solicitud y no se hizo, aprecie su falta de validez al denegar el efecto pretendido de sobreseimiento del procedimiento de nulidad. Tampoco impide que el Tribunal, al continuar y confirmar la nulidad de la patente, para que tenga eficacia esta nulidad, ordene la cancelación de la patente que alcanza a la posterior publicación del texto modificado ante la OEPM. En este orden de cosas, la decisión del Tribunal



de Apelación entra (o entraba) dentro de la competencia de que goza para conocer de la nulidad de una patente y, tratándose de un derecho registral, su efectiva cancelación registral.

El Tribunal Supremo analiza seguidamente el segundo motivo de infracción procesal, a través del que se denunciaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del [art. 24](#) de la CE, porque la sentencia recurrida ordena *“la cancelación de la limitación administrativa sin que ésta haya sido previamente objeto de un procedimiento judicial y de una resolución sobre el fondo”*, lo que habría generado una clara indefensión al recurrente, titular de la patente. El motivo es desestimado.

Es acorde con los efectos *erga omnes* de la declaración de nulidad de una patente que, como prescribe ahora el [art. 104.5](#) LP, se comunique a la OEPM la sentencia que declare la nulidad *“para que se proceda a la cancelación de su inscripción o a la modificación del título inscrito”*. Frente a la acción de nulidad de la patente ejercitada en un procedimiento judicial, en el curso del cual el propio titular de la patente había empleado la reconvencción para interesar su limitación judicial, el efecto de la posterior limitación solicitada ante la OEPM dependía de la previa autorización del tribunal que conocía de la nulidad de la patente. Como la Audiencia Provincial no reconoció la validez de esa limitación ante la OEPM, porque carecía de su preceptiva autorización, y expresamente le negó efecto alguno enervante de la acción de nulidad de la patente, la estimación de esta acción de nulidad conlleva para su efectividad la cancelación de su inscripción y de aquella modificación posterior aceptada por la OEPM.

Esta decisión no ocasiona indefensión al titular de la patente, porque constituye un efecto consiguiente a la estimación de la pretensión de nulidad de su patente y, además, presupone que se da respuesta a su pretensión dentro del proceso sobre la eficacia de esa limitación de la patente, que expresamente se rechaza.

La sentencia de casación analiza, por último, el motivo de casación relativo a la infracción de ley, al entender la sentencia de apelación que Boehringer precisaba autorización de la Audiencia Provincial de Barcelona para limitar la patente ante la OEPM y que, al no haberse solicitado esa autorización, la limitación administrativa no puede reconocerse y debe verse afectada por la declaración de nulidad de la patente.

El motivo es desestimado. La titular de la patente, después de que entrara en vigor la actual Ley de patentes, hizo uso de la facultad reconocida en el [art. 105](#) de esta Ley de pedir a la OEPM la limitación de su patente. Con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no existía esa posibilidad. Cuando se realizó esta solicitud estaba pendiente un procedimiento judicial en el que Liconsá había pedido la nulidad de la patente y Boehringer había interesado su limitación judicial mediante una reconvencción.

Una vez que el Juzgado Mercantil resuelve en el sentido de estimar la demanda de nulidad de la patente y, al desestimar la reconvencción, declarar nulas e inadmisibles las diez reivindicaciones de la patente en su forma limitada, por incurrir en el vicio de materia añadida, la titular de la patente recurre en apelación esta sentencia y, más tarde, recabada la limitación ante la OEPM prevista en el [art. 105](#) de la vigente LP, la presenta al Tribunal de Apelación con la pretensión de que se concluya el procedimiento judicial por carencia sobrevenida de objeto. El apartado 4 del art. 105 LP prescribe que *“cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento”*. La ratio de esta norma es que no pueda entrar en contradicción lo resuelto por el tribunal sobre la nulidad de una patente con la eventual limitación de la patente solicitada ante la OEPM y aceptada por esta.

Se entiende que, una vez iniciado el procedimiento sobre nulidad de la patente, cualquier modificación de esta, en cuanto afecta al objeto de la resolución, debe ser estimada por el propio tribunal ([art. 120.3 LP](#)) o, con su autorización, puede serlo por la OEPM ([art. 105.4 LP](#)). Todavía existe otra posibilidad, prevista en el apartado 4 del art. 120, de que “*por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso*”, en cuyo caso el titular de la patente puede solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso, lo que en todo caso debe ser acordado por el tribunal que conoce de la nulidad.

En este contexto, y en atención a la ratio de la norma, el uso de la facultad prevista en el [art. 105 LP](#) de pedir la limitación de la patente ante la OEPM está sujeta a todo el régimen previsto en el precepto, también al apartado 4, que prescribe la necesaria autorización del tribunal que en ese momento conoce del procedimiento de nulidad de la patente.

El art. 105 LP está dentro del título X sobre nulidad, revocación y caducidad de la patente, que conforme a la [disposición transitoria 2ª](#) de la vigente LP, se aplica a las patentes concedidas bajo el régimen de la Ley de 1986, sin que el ejercicio de esta facultad de limitación de la patente ante la OEPM, con todos sus presupuestos, se vea afectado por lo dispuesto en la [disposición transitoria 6ª](#), que se refiere directamente a que las acciones judiciales ya iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley continuarán por el procedimiento con arreglo al cual se iniciaron.

Para el Tribunal Supremo la exigencia de autorización judicial va anudada y es inescindible a esta petición de limitación de la patente estando pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de esa patente, siendo a estos efectos irrelevante que el procedimiento de nulidad se hubiera iniciado antes de la entrada en vigor de la ley.

El recurso cuestiona también quién debía solicitar la autorización. De acuerdo con la dicción literal del apartado 4 del [art. 105 LP](#), lo que debe ser autorizado por el tribunal es la petición de limitación dirigida ante OEPM. El legitimado para instar la limitación de la patente, su titular, es quien debe recabar, en el procedimiento judicial en el que se discute su validez, la autorización del tribunal para instar la limitación ante la OEPM. De tal forma que, en esos casos en que pende un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la solicitud ante la OEPM debería ir acompañada de la preceptiva autorización judicial.

La falta de esta autorización vicia de ineficacia la eventual decisión de la OEPM de aceptar la limitación. Y, en un caso como este, en que el tribunal que conoce del procedimiento sobre la validez de la patente tiene constancia de la publicación de una limitación de la patente acordada por la OEPM sin que ese tribunal lo hubiera autorizado, además de no tomar en consideración esa limitación de la patente en su enjuiciamiento sobre la nulidad de la patente, confirma la nulidad, al acordar la cancelación registral de la patente en lo que hace a dicha limitación de la patente, que carece de eficacia.

### 03 · Comentario

La sentencia del Tribunal Supremo aborda por primera vez la espinosa cuestión de la limitación de una patente en el contexto de un procedimiento judicial civil de nulidad. El caso surge, además, en un momento de indeterminación normativa: cuando el vacío legislativo en España al comienzo del pleito obligaba a invocar la aplicación directa del artículo 138 del [CPE](#) y cuando después, durante su tramitación, se promulga la nueva [LP](#) que colma ese vacío. Y el nuevo régimen jurídico no estaba exento de dudas.

Conviene observar que la limitación de la patente por su titular se produjo en este caso en tres

momentos sucesivos: con el escrito de contestación a la demanda y reconvención (aportándose al Juzgado el nuevo juego de reivindicaciones), antes de celebrarse el trámite intermedio de la audiencia previa en instancia (aportando al Juzgado las correcciones sobre el texto anterior) y después de recaída sentencia y en sede de apelación (informando a la Audiencia Provincial de que un nuevo juego de reivindicaciones había sido presentado ante la OEPM y que esta lo había publicado). Un pequeño detalle no puede pasar desapercibido en esta estrategia: a raíz de la última limitación presentada ante la OEPM y no ante la Audiencia Provincial, lo que se solicitó del Tribunal no fue la “autorización” de esa limitación, sino la terminación del pleito por carencia sobrevenida de objeto.

Al margen de las cuestiones de técnica casacional, tan determinantes a la hora de delimitar el alcance de los pronunciamientos del Tribunal Supremo, esta sentencia presenta interés general en un aspecto concreto de la problemática de la tramitación procesal de la limitación de patente. A partir de ahora es claro que desde el momento en que la validez de la patente es impugnada ante un tribunal, cualquier limitación debe “pasar” por el tribunal que conoce del pleito.

También parece aclararse, por los pronunciamientos consentidos de la Audiencia Provincial, que el efecto de la limitación de una patente en el contexto de un procedimiento judicial es la ineficacia de la patente original, no su nulidad, salvo que su titular se allanase a la demanda.

Lo que permanece en cierto *limbo procesal* es, sin embargo, la cuestión de determinar hasta qué punto es posible la presentación sucesiva de limitaciones de una patente en el contexto de un pleito, abriéndose de nuevo el debate y el objeto del mismo con cada presentación. O dicho de otro modo, si el titular de la patente, al aportar ante la Audiencia Provincial el nuevo juego de reivindicaciones presentado ante la OEPM, hubiese solicitado la “autorización” del Tribunal en lugar de la terminación del proceso, ¿hubiese admitido el Tribunal la limitación y abierto un nuevo debate con lo que ello suponía de *mutatio libelli* o cambio de objeto en la apelación?.

Enrique ARMIJO





---

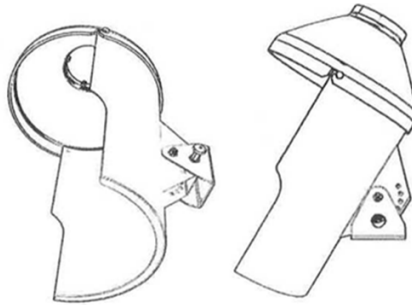
# Diseños



# 10 · Características de apariencia de un diseño industrial dictadas exclusivamente por su función técnica. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2023, Papierfabriek Doetinchem (C-684/21).

## 01 · Hechos

La compañía Papierfabriek Doetinchem BV, titular del registro de dibujo o modelo comunitario número 001344022-0006, relativo a una máquina para el empaquetado, demandó ante los tribunales alemanes a la compañía Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. (Sprick), que fabricaba un producto competidor, por infracción de su registro.



Por vía de reconvencción, Sprick instó la nulidad del modelo registrado, alegando que todas sus características estaban dictadas únicamente por la función técnica del producto. El *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, a través de la cual solicitaba guía sobre la interpretación del artículo 8.1 del [Reglamento n.º 6/2002](#), conforme al cual no podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

## 02 · Pronunciamientos

La primera de las cuestiones planteadas por el *Oberlandesgericht Düsseldorf* al Tribunal de Justicia se refería a la relevancia para la resolución del caso del hecho de que el titular del dibujo o modelo disponía también de un elevado número de dibujos o modelos alternativos registrados. A este respecto, el Tribunal de Justicia realiza una recapitulación de sus pronunciamientos anteriores acerca de la prohibición de registro establecida en el artículo 8.1 del [Reglamento n.º 6/2002](#). Según esa jurisprudencia deben tenerse en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes en el caso concreto, en particular aquellas que rigen la elección de las características objeto de examen y la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica.

No obstante, en punto a esta última circunstancia, la sentencia recuerda que, como había señalado en resoluciones anteriores, no es determinante por sí misma para concluir que el artículo 8.1 del Reglamento no resulta aplicable. Del mismo modo, el Tribunal afirma que el hecho de que el titular del dibujo o modelo sea titular también de un gran número de registros de dibujos o modelos alternativos resulta irrelevante a los efectos de la aplicación de la disposición.

La segunda cuestión planteada al Tribunal de Justicia buscaba determinar si a la hora de examinar si las características de apariencia del producto en cuestión están dictadas exclusivamente por su función técnica debe tenerse en cuenta el hecho de que el diseño admita el uso de varios colores, cuando esa circunstancia no figura en el propio registro.

El Tribunal de Justicia destaca a este respecto que la representación del dibujo o modelo registrado debe permitir identificarlo claramente a fin de establecer exactamente el objeto de la protección. Por tanto, afirma que, si la policromía que se menciona en la cuestión planteada no forma parte del dibujo o modelo registrado, no bastaría como tal para descartar la aplicación de la exclusión de protección prevista en el artículo 8.1 del [Reglamento n.º 6/2002](#).

### 03 · Comentario

La sentencia que nos ocupa viene a aportar elementos añadidos de interpretación de la norma establecida en el artículo 8.1 del Reglamento n.º 6/2002. En efecto, la cuestión de la exclusión de protección de las características de un diseño dictadas exclusivamente por la función técnica del producto ha dado lugar a varios pronunciamientos, en particular en lo relativo a la posible existencia de otras formas alternativas para cumplir esa función.

En esencia, en esta sentencia el Tribunal de Justicia sigue una línea continuista con su jurisprudencia anterior, y en particular con su sentencia de 8 de marzo de 2018, *DOCERAM*, [C-395/16](#). En este sentido, la respuesta a la cuestión primera que se le había planteado en este caso no es más que la consecuencia lógica de los pronunciamientos de esa sentencia previa.

En lo que respecta a la respuesta proporcionada a la segunda cuestión planteada, resulta totalmente coherente con el principio de seguridad jurídica que constituye una de las bases del sistema registral de protección de los derechos de propiedad industrial. La existencia de un registro público a través del cual los operadores en el mercado puedan conocer con certeza los derechos prioritarios de terceros es un elemento esencial de este sistema.

Carlos MORÁN



# 11 · Visibilidad de un componente de un producto complejo durante la utilización normal de ese producto por el consumidor final. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2023, Monz (C-472/21).

## 01 · Hechos

La sociedad alemana Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG (en lo sucesivo, Monz) solicitó un diseño nacional ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) para “sillines de bicicleta o de moto”, que fue registrado el 3 de noviembre de 2011 con la siguiente representación que mostraba la cara inferior del sillín:



Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (en lo sucesivo, Büchel) presentó una solicitud de declaración de nulidad contra dicho diseño ante la DPMA el 27 de julio de 2016, alegando que dicho diseño aplicado a un sillín, que es un componente de un producto complejo como una bicicleta o una moto, no es visible durante su utilización normal. Para ello se basó en las disposiciones de la Ley alemana de diseños que implementan el Artículo 3, apartados 3 y 4, de la [Directiva 98/71/CE](#).

El 10 de agosto de 2018 la DPMA desestimó la solicitud de declaración de nulidad al considerar que, aunque el sillín es un componente de un producto complejo, dicho componente sigue siendo visible en caso de utilización normal del producto complejo. La DPMA consideró que la utilización normal abarcaba también el montaje y desmontaje del sillín con fines distintos al mantenimiento, conservación o la reparación.

Büchel recurrió en apelación ante el Tribunal Supremo de Propiedad Industrial de Alemania, el cual declaró el 27 de febrero de 2020 la nulidad del diseño por no cumplir los requisitos de novedad y carácter singular. El Tribunal solamente consideró como “*utilización normal*” las acciones de circular en bicicleta y subirse y bajarse de ella, y, a su juicio, en este tipo de utilizaciones la parte inferior del sillín no es visible ni para el consumidor final ni para un tercero.

Monz interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania, quien consideró que la redacción del Artículo 3, apartados 3 y 4, de la [Directiva 98/71/EC](#) estaba abierta a interpretaciones, por lo que suspendió el procedimiento y planteó al TJ las siguientes cuestiones prejudiciales:

1.- ¿Un componente que incorpora un dibujo o modelo ya es “visible” en el sentido del artículo

3, apartado 3, de la Directiva 98/71 si es objetivamente posible reconocer el diseño cuando el componente se encuentra montado, o es esencial la visibilidad en determinadas condiciones de uso o desde una perspectiva determinada del observador?

2.- Si procede responder a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que es esencial la visibilidad en determinadas condiciones de uso o desde una perspectiva determinada del observador:

a) ¿Es relevante para valorar la “utilización normal” de un producto complejo por el consumidor final, en el sentido del artículo 3, apartados 3 y 4, de la Directiva 98/71, la finalidad de utilización prevista por el fabricante del componente o del producto complejo o bien lo es la utilización habitual del producto complejo por el consumidor final?

b) ¿Cuáles son los criterios para apreciar si la utilización de un producto complejo por el consumidor final es “normal” en el sentido del artículo 3, apartados 3 y 4, de la Directiva 98/71?

## 02 · Pronunciamientos

La sentencia examina conjuntamente las dos cuestiones e indica que el Artículo 3, apartado 3 de la [Directiva 98/71](#) no exige que un componente que está incorporado a un producto complejo siga siendo visible totalmente y en todo momento de la utilización del producto complejo. La visibilidad de un componente incorporado a un producto complejo no puede apreciarse solo desde el punto de vista del consumidor final de dicho producto, sino que también ha de tomarse en consideración la visibilidad del componente por un observador externo.

La sentencia también indica que la “utilización normal” en el sentido del Artículo 3, apartados 3 y 4 de la Directiva 98/71 no puede basarse únicamente en la intención del fabricante del componente del producto complejo.

Asimismo, se señala que el hecho de que el Artículo 3, apartado 4 de la Directiva 98/71 no precise el tipo de utilización del producto complejo y se refiera de forma general a la utilización de ese producto por parte del consumidor final permite defender que deba realizarse una interpretación amplia del concepto “utilización normal”.

Por tanto, la sentencia concluye que el Artículo 3, apartados 3 y 4 de la [Directiva 98/71](#) debe interpretarse en el sentido de que la exigencia de “visibilidad” para que un diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo pueda beneficiarse de la protección jurídica de los diseños ha de apreciarse en relación con una situación de utilización normal de ese producto complejo, de modo que el componente en cuestión, una vez incorporado al referido producto, siga siendo visible durante esa utilización. Asimismo, la visibilidad del componente de un producto complejo durante su “utilización normal” por parte del consumidor final debe apreciarse desde el punto de vista de ese consumidor y del de un observador exterior. Esa utilización normal ha de abarcar las acciones que se llevan a cabo durante la utilización principal del producto complejo y aquellas que deben llevarse a cabo habitualmente por el consumidor final en el contexto de la referida utilización, a excepción del mantenimiento, la conservación o la reparación.

## 03 · Comentario

La sentencia amplía el alcance de protección para los componentes de productos complejos, incluso aunque no sean visibles a simple vista, ya que interpreta de manera más amplia los

conceptos de “visibilidad” y “utilización normal” que figuran en el artículo 3, apartados 3 y 4, de la [Directiva 98/71](#).

Es importante que la “utilización normal” no se interpreta únicamente como la intención del fabricante del componente del producto complejo, y que su interpretación se amplía a otras acciones habituales realizadas por el consumidor final.

No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque la sentencia se pronuncia en el sentido de ampliar la protección para los componentes de productos complejos, está referida a un componente concreto (el sillín) de un producto complejo concreto (una bicicleta o una moto), por lo que cada producto complejo y sus componentes con sus posibles utilidades deberán analizarse caso a caso.

Pedro SATURIO





---

# Piratería



# 12 · Legalidad y proporcionalidad de las sanciones penales por falsificación de marcas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2023, G.ST.T. (C-655/21).

## 01 · Hechos

Agentes del Ministerio del Interior búlgaro llevaron a cabo una inspección en 2016 en un local comercial arrendado por la empresa G. ST. T., dedicada a la venta de ropa, en el municipio de Nesebar (Bulgaria) y procedieron a la incautación de los productos que estaban a la venta. El peritaje judicial puso de manifiesto que los signos colocados en esos productos eran similares a marcas registradas y estimó el valor total de dichos productos en 1.404.590 BGN (aproximadamente 718.000 euros) “en calidad de originales” y en 80.201 BGN (aproximadamente 41.000 euros) “en calidad de imitaciones”.

La Fiscalía Local de Burgas, Unidad Territorial de Nesebar (Bulgaria), consideró que esa empresa había hecho uso en el tráfico comercial, sin el consentimiento de los titulares de los derechos exclusivos, de marcas objeto de dichos derechos exclusivos y que tal actividad había causado un «perjuicio especialmente grave», de modo que la interesada fue emplazada ante el Tribunal de Primera Instancia de Nesebar (Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente de cuatro cuestiones prejudiciales, por la comisión de un delito agravado de falsificación de marcas, tipificado en el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal búlgaro. Este artículo dispone que “1. *Quien utilice en el tráfico comercial, sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, una marca [...] será castigado con una pena privativa de libertad de hasta cinco años y una multa de hasta 5.000 [levas búlgaras (BGN)].* 2. *En caso de reiteración de los hechos mencionados en el apartado 1 o en caso de que estos causen un perjuicio especialmente grave, se impondrá una pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años y una multa de entre 5.000 y 8.000 BGN.* 3. *El objeto del delito será decomisado y destruido, con independencia de quién sea su propietario*”. Por otro lado, tanto la antigua como la nueva Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas (ZMGO) de Bulgaria establecen las infracciones de marcas y las sanciones administrativas aplicables.

## 02 · Pronunciamentos

Las dos primeras cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Primera Instancia de Nesebar (Bulgaria) se refieren a si son conformes con las normas introducidas por la [Directiva 2004/48](#) las disposiciones y la jurisprudencia con arreglo a las cuales el perjuicio sufrido por el titular del derecho constituye un elemento de los tipos penales establecidos en el artículo 172b, apartados 1 y 2, del Código Penal y, en caso de respuesta afirmativa, si es compatible con las normas de la Directiva 2004/48 la presunción automática introducida por la jurisprudencia en la República de Bulgaria para la determinación del perjuicio que se cifra en el valor de los productos ofrecidos a la venta, calculado sobre la base de los precios de venta al por menor de productos lícitamente fabricados.

Ambas cuestiones prejudiciales son rechazadas por el Tribunal de Justicia en la referida sentencia al entender que “la [Directiva 2004/48](#) no regula los procedimientos y sanciones penales en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, al tiempo que reconoce a los Estados miembros la facultad de legislar en virtud del Derecho nacional o internacional para establecer sanciones que consideren adecuadas, en particular de carácter penal, en caso de que se infrinjan tales derechos”, añadiendo que “dado que la Directiva 2004/48 no se aplica a las normas nacionales relativas a los procedimientos penales y a las sanciones penales en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, la interpretación

de esta Directiva solicitada por el órgano jurisdiccional remitente mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda no es necesaria para la resolución del litigio principal, que constituye un procedimiento estrictamente penal”, recordando que el procedimiento de las cuestiones prejudiciales es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisen para resolver los litigios que deban dirimir, sin que estas cuestiones planteadas resulten necesarias para emitir su fallo en el litigio en que se han suscitado.

Respecto a la tercera cuestión prejudicial planteada sobre si son compatibles con el principio de legalidad de los delitos, consagrado en el artículo 49 de la [Carta](#), unas disposiciones sancionadoras que no diferencian entre la infracción administrativa y el delito tipificado en el artículo 172b, apartado 1 y 2 del Código Penal, el Tribunal de Justicia responde que el artículo 49, apartado 1, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que el principio de legalidad de los delitos y las penas no se opone a una legislación nacional que establezca, en caso de uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, que el mismo comportamiento puede calificarse tanto de infracción administrativa como de delito, sin incluir criterios que permitan delimitar la infracción administrativa y el delito por describirse los ilícitos en términos similares, o incluso idénticos, en la ley penal y en la ley de marcas. Por lo tanto, los Estados miembros pueden imponer, por los mismos hechos, una combinación de sanciones administrativas y penales, sin que el principio de legalidad de los delitos exija que la legislación nacional contenga los criterios para delimitar la infracción administrativa y la penal.

Al resolver la última cuestión prejudicial (la cuarta) sobre si son compatibles con el principio de proporcionalidad entre la pena y el delito, establecido en el artículo 49, apartado 3 de la [Carta](#), la pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años y multa de entre 5.000 y 8.000 BGN establecidas en el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal, se recuerda “que, si bien se deja la elección y las modalidades de los procedimientos penales y de las sanciones aplicables a la discreción de los miembros de la OMC, el [artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC](#) los obliga a sancionar penalmente al menos determinadas infracciones del derecho de propiedad intelectual” y que “a falta de medidas legislativas internas de la Unión en el ámbito de las sanciones aplicables, los Estados miembros son competentes para determinar la naturaleza y el nivel de dichas sanciones, respetando, en particular, el principio de proporcionalidad”. Para apreciar la proporcionalidad de las sanciones también debe tenerse en cuenta la posibilidad de que dispone el juez nacional de modificar la calificación que figura en el escrito de acusación, posibilidad que puede dar lugar a la aplicación de una sanción menos severa, y de modular la sanción en relación con la gravedad del delito cuya comisión se ha acreditado. Al establecer una pena de prisión mínima de cinco años para todos los casos de uso no consentido de una marca en el tráfico comercial se dificulta sobremanera que las autoridades competentes fijen, a la vista de todos los elementos pertinentes, una sanción cuya intensidad no exceda de la gravedad del delito cuya comisión se ha acreditado. En consecuencia, se llega a la conclusión de que “el artículo 49, apartado 3, de la [Carta](#) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición legislativa nacional que, en caso de uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, en varias ocasiones o causando un perjuicio especialmente grave, establece una pena mínima de cinco años de prisión”.

### 03 · Comentario

La sentencia analizada vuelve a poner de manifiesto, una vez más, la obligación derivada del [artículo 61](#) del Acuerdo sobre los ADPIC de prever procedimientos penales que, al menos para



los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, puedan dar lugar a sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas, que vincula a cada uno de los miembros de la OMC, incluida la Unión y sus Estados miembros y forma parte del Derecho de la Unión.

El hecho de un país imponga sanciones penales y administrativas por los mismos hechos, como es el uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, no supone infracción del principio de legalidad de los delitos y las penas recogido en el artículo 49, apartado 2, de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea](#). Tampoco que la legislación nacional no contenga los criterios para delimitar la infracción administrativa y el delito. De ello se deriva que la existencia de infracciones administrativas/civiles de marcas no constituyan un obstáculo o limiten la existencia de las infracciones penales.

A diferencia del caso búlgaro, en España no cabría apreciar que las autoridades competentes no tengan la capacidad de ceñir la sanción, en el caso concreto, a una pena que sea proporcionada con la gravedad del delito cometido. El [artículo 274](#) del Código Penal español, en la redacción dada por Ley Orgánica 1/2015, establece una graduación de las penas en función de la gravedad de cada acto tipificado, oscilando desde los 6 meses a 4 años de prisión y multa, permitiendo la sustitución de la pena de prisión por multa de 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días en determinadas circunstancias de venta ambulante u ocasional de productos con marcas falsificadas. Además, el [artículo 276](#) CP establece circunstancias agravantes sancionadas con prisión de 2 a 6 años y multa de 18 a 36 meses e inhabilitación especial de 2 a 5 años para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido. Por lo tanto, nuestros Jueces disponen de un amplio margen para imponer las penas previstas de forma proporcional a cada acto sancionado.

Juan José CASELLES





---

# Obtenciones Vegetales



# 13 . Indemnización mínima y daños punitivos en acción por infracción de derechos sobre obtenciones vegetales comunitarias. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 2023, Saatgut-Treuhandverwaltungs (C-522/21).

## 01 · Hechos

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en el contexto de un litigio entre MS y Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH («STV»), en relación con el cálculo de la cuantía de la indemnización del perjuicio sufrido por esta última como resultado del cultivo ilícito de la variedad de cebada de invierno KWS Meridian por MS.

STV es una agrupación de titulares de variedades vegetales protegidas a la que sus miembros le han encomendado la defensa de sus derechos y, en particular, la presentación en nombre propio de solicitudes de información y de reclamaciones de pago.

MS es un agricultor que cultivó, durante las cuatro campañas de comercialización de 2012/2013 a 2015/2016, la variedad de cebada de invierno KWS Meridian, protegida en virtud del [Reglamento n.º 2100/94](#).

MS pagó, por las campañas de comercialización de 2013/2014 a 2015/2016, los importes correspondientes al canon adeudado por el uso bajo licencia de semillas de la variedad de cebada de invierno KWS Meridian, calculado del mismo modo que para la campaña de comercialización 2015/2016, importe que corresponde a la indemnización razonable a que se refiere el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94.

STV reclamó, por las tres campañas de comercialización de que se trata, el pago de una indemnización por daños y perjuicios adicional que ascendía al cuádruple del referido canon, en concepto de la indemnización prevista en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94, en relación con el artículo 18, apartado 2, del [Reglamento n.º 1768/95](#) (en lo sucesivo, «disposición controvertida»), deduciendo de esa cantidad el importe del canon ya abonado por MS por esas tres campañas.

MS negó que STV tuviera derecho a tal pago. A este respecto, alegó, en esencia, que el perjuicio causado a STV había sido resarcido mediante el pago de la indemnización razonable, en el sentido del artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94, en lugar de mediante el pago del importe adeudado por el cultivo, determinado con arreglo al artículo 5, apartado 5, del Reglamento n.º 1768/95. Asimismo, sostuvo que la imposición de una indemnización por daños y perjuicios punitiva, adicional y a tanto alzado, no era conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

## 02 · Pronunciamientos

Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la disposición controvertida es válida a la luz del artículo 94, apartado 2, primera frase, del [Reglamento n.º 2100/94](#), en la medida en que establece, en caso de incumplimiento repetido e intencionado de la obligación de pagar la remuneración justa debida en virtud del artículo 14, apartado 3, cuarto guion, de dicho Reglamento, una indemnización por el perjuicio sufrido por el titular, equivalente, como mínimo, a una cantidad a tanto alzado calculada tomando como base el cuádruple del importe cobrado, por término medio, por la producción bajo licencia de una cantidad correspondiente de material de propagación de variedades protegidas

de las especies vegetales en cuestión en la misma zona.

El TJ comienza por recordar el marco jurídico especial de las variedades vegetales comunitarias, a saber: (i) la producción o reproducción (multiplicación) de los componentes de una variedad o del material cosechado, requiere autorización del titular (ii) no obstante, con objeto de salvaguardar la producción agrícola, como excepción a la obligación de obtener la autorización del titular, los agricultores están autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad protegida incluida en la lista de especies vegetales agrícolas siempre que se cumplan ciertas condiciones (iii) entre esas condiciones figura el pago al titular de una remuneración justa excepcional por dicha utilización (en lo sucesivo, «remuneración justa excepcional»), que deberá ser apreciablemente menor que el importe del canon de la licencia (iv) un agricultor que no pague al titular la remuneración a que se refiere este artículo, no puede acogerse a la excepción señalada y podrá ser demandado por el titular para que ponga fin a la infracción o para que pague una indemnización razonable, o con ambas finalidades (v) si se trata de infracciones cometidas deliberadamente o por negligencia, el agricultor está obligado además a reparar el perjuicio sufrido por dicho titular, de conformidad con el artículo 94, apartado 2, del mismo Reglamento.

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el artículo 94 del [Reglamento n.º 2100/94](#) crea un derecho de resarcimiento en favor del titular del derecho a la protección comunitaria de una obtención vegetal que no solo es íntegro, sino que se funda, además, en una base objetiva, a saber, que cubre únicamente el perjuicio resultante de una infracción de esta obtención, sin que este artículo pueda servir de base para imponer un recargo a tanto alzado por infracción.

Por lo tanto, no puede interpretarse el artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94 en el sentido de que pueda servir de base jurídica, en beneficio de ese titular, para que se condene al infractor a una indemnización por daños y perjuicios de carácter punitivo, fijada mediante una cantidad a tanto alzado.

Antes bien, la extensión de la indemnización debida en virtud de este artículo 94 debe reflejar con precisión, en la medida de lo posible, los perjuicios reales y ciertos sufridos por el titular como consecuencia de la infracción.

Por otro lado, el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94 atañe al perjuicio que el infractor está obligado a indemnizar «*además*» al titular en caso de infracción cometida «*deliberadamente o por negligencia*». En este caso corresponde al titular de la variedad infringida aportar las pruebas que demuestren que su perjuicio es superior a los elementos cubiertos por la indemnización razonable establecida en el apartado 1 de este artículo.

A este efecto, el importe del canon de la licencia no puede servir *per se* de fundamento para la evaluación de ese perjuicio. En efecto, tal canon permite calcular la indemnización razonable establecida en el artículo 94, apartado 1, del [Reglamento n.º 2100/94](#) y no tiene necesariamente relación con el perjuicio aún no resarcido.

En cualquier caso, corresponde al juez que conoce del asunto apreciar en qué medida pueden demostrarse con precisión los perjuicios alegados por el titular de la variedad infringida o si cabe fijar una cantidad a tanto alzado, que refleje lo mejor posible la realidad de esos perjuicios.

Partiendo de estas premisas, el TJ examina a continuación la validez de la disposición controvertida sentando al efecto las siguientes consideraciones:

En primer lugar, la sentencia advierte que, aunque la disposición controvertida fija una cantidad mínima a tanto alzado calculada en función del importe, por término medio, del canon de la licencia, el importe de este canon no puede servir *per se* de fundamento para la evaluación del perjuicio en virtud de esta norma.

En segundo lugar, el establecimiento de una cantidad mínima a tanto alzado para indemnizar el perjuicio sufrido por el titular implica, que dicho titular no está obligado a probar la extensión del perjuicio sufrido, sino únicamente la existencia de una vulneración, repetida e intencionada, de sus derechos. Pues bien, el TJ puntualiza que la indemnización debe reflejar con precisión, en la medida de lo posible, los perjuicios reales y ciertos sufridos por dicho titular, a quien corresponde aportar las pruebas que demuestren que el perjuicio a que se refiere el apartado 2 de ese artículo es superior a los elementos cubiertos por la indemnización razonable establecida en el apartado 1 de dicho artículo.

La fijación de una cantidad mínima a tanto alzado en concepto de indemnización implica, asimismo, el establecimiento de una presunción *iuris et de iure* en lo que respecta a la extensión mínima de dicho perjuicio y limita la facultad de apreciación del juez, ya que este solo puede aumentar la cantidad mínima a tanto alzado fijada por la disposición controvertida, pero no disminuirla, aun cuando el perjuicio real pueda determinarse fácilmente y resulte inferior a dicha cantidad mínima a tanto alzado.

Por último, la indemnización prevista en el artículo 94, apartado 2, del [Reglamento n.º 2100/94](#) únicamente puede fijarse a tanto alzado sobre la base de una apreciación del juez que conoce del asunto. Por lo tanto, al establecerse una cantidad mínima a tanto alzado para reparar el perjuicio sufrido por el titular, la disposición controvertida limita también, a este respecto, la facultad de apreciación de ese juez.

En tercer lugar, si bien la extensión de la indemnización debida en virtud del artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94 debe reflejar con precisión, en la medida de lo posible, los perjuicios reales y ciertos sufridos por el titular, sin constituir una condena de carácter punitivo, la disposición controvertida, al establecer la cuantía de la indemnización de tal perjuicio en una cantidad mínima a tanto alzado calculada tomando como base el cuádruple del importe, por término medio, del canon de la licencia, puede dar lugar a la concesión de una indemnización por daños y perjuicios de carácter punitivo.

De las consideraciones anteriores resulta que la disposición controvertida es nula, a la luz del artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.º 2100/94.

El TJ concluye declarando que el artículo 18, apartado 2, del [Reglamento n.º 1768/95](#), en la medida en que establece, en caso de incumplimiento repetido e intencionado de la obligación de pagar la remuneración justa excepcional debida en virtud del artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n.º 2100/94, una indemnización por el perjuicio sufrido por el titular equivalente, como mínimo, a una cantidad a tanto alzado calculada tomando como base el cuádruple del importe cobrado, por término medio, por la producción bajo licencia de una cantidad correspondiente de material de propagación de variedades protegidas de las especies vegetales en cuestión en la misma zona, es nula.

### 03 · Comentario

Esta sentencia, sacada de contexto, puede traer algunas turbulencias sobre la indemnización por daños en materia de patentes y marcas. El TJ realiza algunas consideraciones acerca de la

carga de la prueba del daño, de la indemnización a partir del criterio del canon o regalía, del establecimiento de indemnizaciones mínimas o de los daños punitivos que pudieran contrastar con la realidad actual de la acción de resarcimiento en esas otras materias.

La explicación parece clara: las obtenciones vegetales presentan un régimen jurídico especial y ciertamente atípico por la necesidad de preservar la producción agrícola. De ahí que en ese contexto cualquier indemnización que sin una causa justificada sobrepase los límites del daño real y efectivo sufrido, pudiera no ser admisible. Hasta el punto de anular la disposición del Reglamento comunitario que la regula.

**Alessandro PELLICIONI**



## Lista de abreviaturas

ADPIC	Acuerdo de la OMS sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
AEMPS	Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
CCP	Certificado Complementario de Protección
CE	Constitución Española
CP	Código Penal
CPE	Convenio sobre concesión de Patentes Europeas
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LP	Ley de Patentes
MUE	Marca de la Unión Europea
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organización Mundial del Comercio
TJ	Tribunal de Justicia
TMUE	Tribunal de Marca de la Unión Europea
TS	Tribunal Supremo







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



[elzaburu.es](http://elzaburu.es)

