

“Protegemos el valor
de las ideas
que cambian el mundo”

JURISPRUDENCIA EUROPEA
EN PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Anuario

2024

2025



13^o
edición

Palabras de presentación

Un año más —y ya son trece— la Firma ELZABURU tiene el placer de presentar a sus clientes, compañeros de profesión y amigos una nueva edición de su Anuario de Jurisprudencia Europea en Propiedad Industrial e Intelectual, una obra que se ha consolidado como referencia para el seguimiento y análisis de los principales pronunciamientos judiciales en un ámbito marcadamente europeísta y en constante evolución.

En esta edición destaca, una vez más, la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya jurisprudencia continúa perfilando con precisión el alcance de los derechos de propiedad industrial e intelectual en contextos cada vez más complejos y transversales.

Para esta decimotercera edición se han seleccionado pronunciamientos especialmente significativos, tanto del Tribunal de Justicia como de los tribunales nacionales, que se analizan siguiendo la estructura ya consolidada de Hechos, Pronunciamientos y Comentario, con el objetivo de ofrecer una visión clara, rigurosa y práctica de cada decisión. Todo ello complementado con un listado final donde se enumeran los pronunciamientos de los años 2024-2025 que no están aquí comentados.

Asimismo, nos hace especial ilusión presentar un giro visual en línea con la evolución de ELZABURU: tras la actualización de nuestra identidad corporativa en 2025, presentamos el Anuario con una nueva imagen que conecta nuestro legado con nuestra visión de futuro, reforzando el equilibrio entre rigor, claridad y vocación innovadora que caracteriza nuestro trabajo.

Queremos agradecer muy especialmente el esfuerzo y la dedicación de los profesionales de la Firma que han participado en la elaboración de este Anuario, así como la confianza de quienes, año tras año, lo reciben y utilizan como herramienta de trabajo y reflexión.

Confiamos en que esta nueva edición resulte de interés y utilidad para nuestros lectores.



Alfonso Diez de Rivera Elzaburu
Presidente

Mabel Klimt
Socia Directora

Comité editorial



Ana Donate
Socia Marcas



Carlos Morán
Socio Legal



Elisa Prieto
Responsable de Gestión
del Conocimiento



José Ignacio San Martín
Socio-Asociado Marcas



Bosco de la Vega
Asociado Patentes

Colaboradores en esta edición



Enrique Armijo



María Cadarso



Inés de Casas



Patricia Gómez



Mabel Klimt



Carlos Morán



Enrique Jacobo



Sara Navarro



Pamela Olivos



Lucía Palomino



Marta Rodríguez



Lorena Sánchez



Ana Sanz



Pedro Saturio



Cristina Velasco

ÍNDICE

Marcas

01

/ 12

La prescripción por tolerancia en materia de marcas

[C-452/24](#)

02

/ 16

Confirmación de la imprescriptibilidad de las acciones por mala fe

[C-322/24](#)

03

/ 20

Acción declarativa de inexistencia de infracción de marca por agotamiento del derecho

04

/ 25

Autonomía y posibilidad de concurrencia de las causas de nulidad absoluta relativas a la forma funcional de un producto y mala fe

[C-17/24](#)

05

/ 30

Subsistencia del interés en recurrir pese a la pérdida sobrevenida del derecho anterior

[C-801/21 P](#)

06

/ 35

Uso en piezas de recambio de elementos destinados a fijar emblemas que representan la marca

[C-334/22](#)

07

/ 40

Carga de la prueba de la primera comercialización de los productos procedentes de importaciones paralelas por el titular de la marca o con su consentimiento

[C-367/21](#)

08

/ 45

Alcance de la limitación de los efectos de la marca

[C-361/22](#)

Derechos de autor

01

/ 51

Remuneración equitativa por fonogramas

[C-37/24](#)

02

/ 57

Cesión obligatoria de derechos de intérpretes en orquestas públicas

[C-575/23](#)

03

/ 60

Falta de competencia internacional del tribunal español para conocer de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en Qatar

04

/ 68

Compensación equitativa por copia privada y reprografía

[C-230/23](#)

05

/ 73

Los Estados miembros de la UE no pueden aplicar el criterio de "reciprocidad material" del art. 2.7 del Convenio de Berna para obras de arte aplicadas cuyo país de origen no sea un Estado miembro

[C-227/23](#)

06

/ 77

Protección del software y modificación de variables en su ejecución

[C-159/23](#)

07

/ 80

"Comunicación al público" en edificio en arrendamiento

[C-135/23](#)

08

/ 84

"Comunicación al público" en un establecimiento hotelero

[C-723/22](#)

09

/ 89

Gestión de derechos por Operadores de Gestión Independiente

[C-10/22](#)

Patentes

01

/ 94

Exigencia de la plausibilidad del efecto técnico para apreciar la actividad inventiva

02

/ 97

Competencia de los jueces de un Estado miembro para conocer de acciones por violación de patentes extranjeras validadas en otros Estados miembros o terceros países

[C-339/22](#)

03

/ 102

Condiciones para la concesión de un CCP para combinación de principios activos

[C-119/22 y C-149/22](#)

04

/ 105

El Tribunal de Justicia confirma que, para obtener un CCP, la "primera AC" es la concedida en primer lugar, aunque ya no esté en vigor al solicitarlo

[C-181/24](#)

05

/ 108

Responsabilidad del solicitante de medidas provisionales ordenadas sobre la base de derechos de propiedad industrial/intelectual tras la revocación de las medidas

[C-473/22](#)

Diseños

01

/ 113

Requisitos de protección para diseños en los sectores del calzado y la moda low-cost

[C-323/24](#)

02

/ 118

Obras de arte aplicadas. Delimitación derechos de autor y modelos industriales

[C-580/23 y C-795/23](#)

03

/ 127

Concepto de "usuario informado" para diseños que permiten el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular

[C-211/24](#)

Piratería

01

/ 134

Derecho del titular de una marca nacional a prohibir a un tercero ofrecer, comercializar o almacenar productos con signos idénticos o similares en un Estado miembro diferente

[C-76/24](#)

Indicaciones geográficas

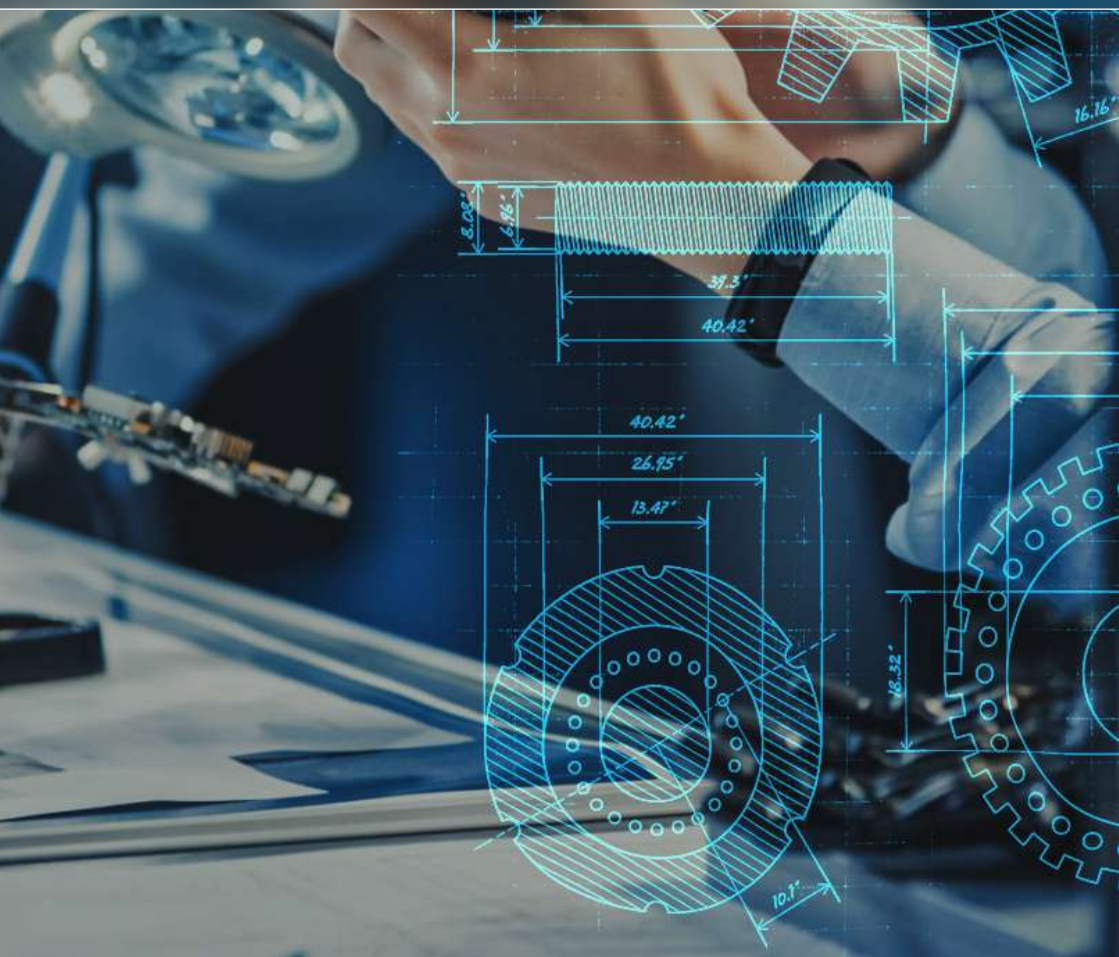
01

/ 139

Conflicto entre una denominación de vinos protegida y una marca notoria anterior

[C-341/24](#)

Marcas



01 La prescripción por tolerancia en materia de marcas

Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de agosto de 2025,
Lunapark ([C-452/24](#))

Hechos

Lunapark es titular de la marca registrada DRACULA para productos de confitería desde 2009. Antes de dicho registro, la empresa Karkkimies utilizaba el signo «Dracula» para comercializar productos similares, sin haber adquirido ningún derecho de marca. En 2019, Hardeco compró Karkkimies y continuó usando el signo «Dracula» para los mismos productos, en cuyos envases figuraban la palabra «Dracula» y signos figurativos que representaban al personaje correspondiente.

DRACULA

En 2020, Lunapark demandó a Hardeco por violación de su marca. Hardeco alegó que Lunapark había tolerado durante muchos años el uso del signo por Karkkimies, lo que debía impedirle ejercitar ahora la acción. El tribunal finlandés de primera instancia aceptó este argumento basándose en un principio general del Derecho civil finlandés según el cual las acciones deben ejercerse en un plazo razonable. Lunapark recurrió en casación.

El Tribunal Supremo de Finlandia planteó al TJ una cuestión prejudicial sobre si el artículo 10 de la [Directiva 2015/2436](#), en el marco

01 La prescripción por tolerancia en materia de marcas

de un litigio relativo a la violación de una marca, permite que un Estado miembro limite el derecho del titular de una marca mediante tal principio general de inactividad en supuestos no previstos en los artículos 9 y 18 de la Directiva, que regulan la tolerancia frente a una marca posterior registrada.

Pronunciamientos

El TJ afirma que el artículo 10 de la Directiva se opone a que un Estado miembro establezca, mediante un principio general de derecho nacional, la prescripción del derecho del titular de una marca a prohibir el uso de un signo idéntico o similar en casos distintos de lo previsto en los artículos 9 y 18 de la Directiva.

El TJ fundamenta su decisión en que el artículo 10 constituye una armonización completa del contenido material del derecho de marca en la Unión, de modo que los Estados miembros no disponen de margen para introducir limitaciones adicionales. Este carácter exhaustivo también se proyecta sobre el régimen de tolerancia o prescripción por inactividad, regulado en el artículo 18, apartado 1, que únicamente contempla la posibilidad de limitar el derecho del titular en relación con una marca posterior registrada, y siempre bajo condiciones estrictas: conocimiento del uso, transcurso de cinco años consecutivos y ausencia de mala fe del solicitante de la marca posterior. El TJ recuerda además su jurisprudencia previa (sentencia de 22 de septiembre de 2011, *Budějovický Budvar*, [C-482/09](#), párrafo 33), según la cual el artículo 9 armoniza por completo los requisitos de la prescripción por tolerancia en procedimientos de nulidad, armonización extensible también a las acciones por violación relativas a una marca posterior registrada.

Sobre esta base, el TJ destaca que el régimen armonizado no prevé ninguna limitación derivada de la tolerancia respecto de signos no registrados, ni confiere derechos a su simple uso prolongado. En el caso concreto, aunque el tercero hubiese utilizado el signo «Dracula» con anterioridad al registro de la marca DRACULA por

01 La prescripción por tolerancia en materia de marcas

Lunapark, tal uso —salvo que hubiera generado un derecho exclusivo según el derecho nacional, extremo a verificar por el órgano remitente— no queda comprendido dentro del régimen armonizado de tolerancia del artículo 18, pues este se refiere exclusivamente a marcas registradas posteriores y no a signos carentes de protección registral.

Por consiguiente, se concluye que no es posible que los Estados miembros introduzcan limitaciones adicionales derivadas de principios generales de su derecho nacional —como una prescripción por inactividad respecto del uso de un signo no registrado— porque ello equivaldría a imponer restricciones no contempladas por la normativa armonizada y comprometería el objetivo esencial de garantizar una protección uniforme y coherente de las marcas en toda la UE.

Comentario

La sentencia reafirma la línea jurisprudencial del caso *Soda-Club* (CO2) y *SodaStream International* ([C 197/21](#)), en la que el TJ ha insistido en que el artículo 10 de la Directiva establece una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca, definiendo así de manera exhaustiva el contenido material de los derechos de que gozan los titulares de marcas en la Unión Europea.

Desde el punto de vista práctico, la decisión tiene varias implicaciones. Primero, refuerza la seguridad jurídica del titular registral: su derecho no se ve afectado por la inactividad frente a un uso no protegido, garantizando uniformidad y estabilidad en la protección de marcas. Segundo, limita las expectativas de los terceros que, de buena fe, hayan usado un signo sin registrarlo, dejando claro que el sistema europeo privilegia al titular registral. Tercero, protege la coherencia del mercado común, evitando que la aplicación de principios civiles nacionales genere disparidades en la protección de marcas entre Estados miembros.

01 La prescripción por tolerancia en materia de marcas

Este pronunciamiento también aclara un área potencialmente conflictiva: la transición entre el uso prolongado de un signo no registrado y la aparición de un titular registral que permanece inactivo. La sentencia confirma que la única vía para que el usuario previo pueda oponer su uso es la adquisición de un derecho anterior o la existencia de una marca posterior registrada que genere los efectos de tolerancia.

En síntesis, este asunto consolida la fuerza del derecho exclusivo conferido por la marca registrada y subraya que solo las causas reguladas por la Directiva pueden limitarlo. A la vez, advierte a los operadores económicos de que el uso prolongado de un signo sin registrarlo no ofrece protección suficiente frente a un titular registral que decida ejercitar sus derechos, incluso después de un largo periodo de inactividad.



Lorena
Sánchez

ABOGADA,
ÁREA DE MARCAS

Especializada en el asesoramiento y diseño de estrategias para la protección de marcas y diseños ante organismos como la OMPI, la EUIPO y la OEPM, así como en diversas jurisdicciones extranjeras.

02 Confirmación de la imprescriptibilidad de las acciones por mala fe

Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2025, Jabugo ([C-322/24](#))

Hechos

Sánchez Romero Carvajal es titular de las siguientes marcas de la UE en clase 29:



Por su parte, Embutidos Monells es titular de las marcas nacionales españolas siguientes, también en clase 39:



02 Confirmación de la imprescriptibilidad de las acciones por mala fe

En 2016 Sánchez Romero Carvajal instó a Embutidos Monells mediante un requerimiento a que renunciara al registro de las marcas controvertidas y cesara en el uso de la marca figurativa 5Ms. En dicho requerimiento se indicaba que Embutidos Monells conocía el renombre de la marca 5J perteneciente a Sánchez Romero Carvajal, ya que, como consecuencia de la oposición formulada por esta última, la OEPM denegó el registro del signo 5Cs.

En el requerimiento también se especificaba que Sánchez Romero Carvajal podría interponer una acción de nulidad contra los registros 5Ms y 5Ps respectivamente, antes del 28 de febrero de 2017 y antes del 18 de marzo de 2017.

Sin embargo, la demanda de nulidad ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante no se interpuso hasta 2021.

Embutidos Monells invocó en su defensa la prescripción por tolerancia, alegando a tal efecto que el registro de las marcas controvertidas data de 2012 por lo que Sánchez Romero Carvajal había tolerado largamente su uso y que los plazos indicados en el requerimiento extrajudicial habían transcurrido.

En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante decidió suspender el procedimiento y plantear al TJ una cuestión prejudicial sobre los efectos que puede producir la indicación de los plazos en dicho requerimiento.

Concretamente, se pregunta si el hecho de que Sánchez Romero Carvajal hubiese indicado en un requerimiento extrajudicial un plazo para ejercer la acción de nulidad, que coincidía con el plazo de prescripción de cinco años establecido en la Directiva, debe considerarse una conducta vinculante para impedir que de forma posterior a ese plazo se alegue mala fe para solicitar la nulidad.

En segundo lugar, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, se pregunta si la presentación de una oposición por parte de Sánchez Romero Carvajal contra registro de otras marcas de la Unión Europea posteriores titularidad de Embutidos Monells que son casi idénticas ¹ puede considerarse un esfuerzo en un plazo razonable para remediar la situación, interrumpiendo la prescripción.

¹ A saber:



02 Confirmación de la imprescriptibilidad de las acciones por mala fe

Pronunciamientos

El TJ resolvió que el titular de una marca anterior no queda vinculado por los plazos establecidos en un requerimiento extrajudicial cuando se trata de alegar la mala fe en el registro de una marca posterior. Si el titular de la marca anterior tiene evidencia suficiente de la mala fe al momento del requerimiento, puede seguir invocando la nulidad por mala fe incluso después de que haya expirado el plazo.

Por consiguiente, si la causa que sirve de base a la fundamentación de la acción de nulidad consiste en la mala fe del titular de la marca posterior al presentar la solicitud de registro de dicha marca, este último no puede, para frustrar dicha acción, invocar válidamente la prescripción por tolerancia, establecida en el artículo 9, apartado 1, de la [Directiva 2008/95](#), frente a un titular de la marca anterior.

No obstante, el Tribunal recuerda que, dado que la buena fe se presume, es la parte que invoca la mala fe la que debe demostrar la existencia de ésta en el examen del fondo de dicha acción.

A la vista de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.

Comentario

La sentencia en este caso es muy relevante pues además de seguir la jurisprudencia anterior del TJ sobre mala fe, desde la sentencia emitida en el asunto *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* ([C-529/07](#)) hasta *HEITEC* ([C-466/20](#)), sirve para reforzar que los plazos de prescripción no deben impedir el ejercicio de derechos cuando existe mala fe en la solicitud de registro de una marca.

El titular de una marca anterior puede emitir un requerimiento ex-

02 Confirmación de la imprescriptibilidad de las acciones por mala fe

trajudicial indicando plazos para interponer una acción de nulidad, lo que puede generar en el destinatario una confianza razonable de que, una vez expirado ese plazo, no se tomarán acciones legales. Aunque esto podría interpretarse como una conducta vinculante para la parte que envía el requerimiento, el TJ ha señalado que esta confianza no puede prevalecer sobre la imprescriptibilidad de una acción de nulidad basada en la mala fe.

La sentencia es destacada pues refuerza el sistema de competencia leal en la Unión Europea, protegiendo de esta manera a los titulares de marcas renombradas contra la apropiación indebida de signos distintivos idénticos o similares por parte de competidores que actúan de mala fe.



Marta
Rodríguez

SOCIA ASOCIADA,
ÁREA DE MARCAS

Especializada en la protección y gestión estratégica de carteras de marcas de clientes nacionales e internacionales. Asesora a empresas y grupos multinacionales en el diseño e implementación de estrategias globales de protección y defensa marcaria, incluyendo cuestiones relativas a nombres de dominio y la resolución de controversias conforme al procedimiento UDRP.

03 Acción declarativa de inexistencia de infracción de marca por agotamiento del derecho

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2025, Ron Barceló ([ECLI:ES:TS:2025:3307](#))

Hechos

Varias compañías distribuidoras de bebidas interpusieron demanda contra Barceló Comercial Internacional, S.A. e Importaciones y Exportaciones de Varma, S.A., solicitando que se declarase que estas habían actuado ilícitamente al esgrimir sus derechos sobre la marca Ron Barceló para prohibir la comercialización de productos con dicha marca dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), incurriendo en actos de competencia desleal e infringiendo las normas europeas de defensa de la competencia. Las demandantes pretendían que se declarase que la adquisición de Ron Barceló a proveedores del EEE por precios inferiores a los fijados por los distribuidores españoles era ajustada a derecho puesto que, al proceder la mercancía del EEE, los derechos sobre la marca Ron Barceló se habrían agotado.



Ejemplo botella Ron Barceló.
Fuente: Ron Barceló

03 Acción declarativa de inexistencia de infracción de marca por agotamiento del derecho

Las demandadas se opusieron a la demanda, alegando que no había agotamiento del derecho, y reconvinieron ejercitando la acción de infracción de las marcas Ron Barceló en relación con las ventas por las demandantes de productos con dicha marca sin su autorización.

En primera instancia, el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1 de Alicante dictó sentencia desestimando íntegramente la demanda y estimando la reconvención. En segunda instancia, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea) confirmó en lo esencial la sentencia de primera instancia, con algunas modificaciones en el contenido del fallo.

La Audiencia Provincial consideró que, a pesar de que la demanda no lo denominara así, lo que se ejercitaba en ella era una acción negatoria de infracción de la marca Ron Barceló. Aunque esta acción no está regulada en la Ley de Marcas, sí está contemplada en el [artículo 121.1](#) de la Ley de Patentes, que la Audiencia considera aplicable por la remisión prevista en la [Disposición adicional primera](#) de la Ley de Marcas. No obstante, desestima la acción porque considera que no concurrían en el caso las circunstancias necesarias para que se produjera el agotamiento del derecho de marca.

Las demandantes interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia de apelación, que fueron íntegramente desestimados por la sentencia objeto de este comentario.

03 Acción declarativa de inexistencia de infracción de marca por agotamiento del derecho

Pronunciamientos

En su recurso, las demandantes plantearon varios motivos de casación en torno a la cuestión del consentimiento del titular de la marca para la comercialización de productos con la misma en el EEE y la carga de la prueba sobre la existencia del agotamiento del derecho de marca.

El Tribunal Supremo, apoyándose en la copiosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el agotamiento, comienza recordando que, como regla general, el TJ entiende que el titular de la marca ha otorgado su consentimiento de comercializar sus productos dentro del EEE cuando ha podido controlar la comercialización de los productos por terceros, puesto que este control permite salvaguardar la función esencial del signo de identificación del origen empresarial del producto.

Además, el TS reconoce que el consentimiento puede ser tácito, pero subraya que el TJ ha señalado que, para apreciar la existencia de ese consentimiento tácito, deben concurrir determinados elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores que revelen con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho de exclusiva. Y, en el caso, el TS coincide con la Audiencia Provincial en que no se produce esa certeza.

Respecto a la carga de la prueba, las recurrentes invocaban la jurisprudencia del TJ que establece la inversión de la carga de la prueba en aquellos casos en los que la imposición de esa carga al supuesto infractor permite al titular de la marca compartimentar los mercados nacionales, como puede ocurrir en los supuestos en los que comercializa sus productos en el EEE mediante un sistema de distribución exclusiva o selectiva.

El TS revisa los pronunciamientos del TJ sobre esta cuestión y señala que la carga de la prueba del agotamiento varía en función del conocimiento sobre el lugar de primera comercialización del producto: si no se conoce y existe riesgo de compartimentación del mercado, la carga de la prueba recaerá sobre el titular de la marca y no sobre el importador paralelo; en cambio, si desde el inicio es conocido que el producto se ha comercializado por primera

03 Acción declarativa de inexistencia de infracción de marca por agotamiento del derecho

vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, existe una presunción de que no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado europeo y deberá ser el importador paralelo en el que pruebe que tal consentimiento se ha producido.

Partiendo de estas premisas, en el supuesto enjuiciado, el TS rechaza el recurso de las demandantes, puesto que considera que hacen supuesto de la cuestión al no haberse probado en la instancia que el Ron Barceló se distribuya en un régimen de distribución exclusiva ni que haya un riesgo de compartimentación del mercado.

Finalmente, el TS rechaza igualmente el motivo del recurso que propugnaba la consideración como un indicio determinante de la existencia de un consentimiento tácito el hecho de que en el etiquetado original de los productos apareciera identificado un distribuidor del EEE. El Tribunal considera que podría tratarse de un indicio a tener en cuenta junto con otros para alcanzar un determinado nivel de prueba en relación con el consentimiento, pero que por sí solo no tiene entidad suficiente para declarar la existencia de un consentimiento tácito.

Comentario

La relevancia de esta sentencia reside en la confirmación de la posibilidad, reconocida en sede de apelación por la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, de plantear una acción declarativa de no infracción -acción negatoria o de jactancia- en materia de derechos de marca, equivalente a la contemplada en el artículo 121.1 de la Ley de Patentes.

En este sentido, la remisión a la regulación establecida en ese precepto tiene importantes consecuencias, entre ellas la de la exigencia de cumplir con el requisito del requerimiento previo al titular del derecho en los términos del apartado segundo del artículo. En el caso, una de las razones por las que la Audiencia Provincial había desestimado la acción negatoria era el incumplimiento de este

03 Acción declarativa de inexistencia de infracción de marca por agotamiento del derecho

requisito, y este pronunciamiento es confirmado por el Tribunal Supremo.

Por otro lado, esta resolución resulta particularmente interesante en cuanto al análisis de dos aspectos esenciales de la institución del agotamiento del derecho de marca. En primer lugar, la posible existencia de un consentimiento tácito para la comercialización del producto dentro del EEE por parte del titular del derecho, y las condiciones que deben concurrir para que los tribunales puedan apreciarlo. Y, en segundo lugar, la carga de la prueba del agotamiento y las eventuales situaciones en las que se puede producir una inversión del principio general del proceso civil en virtud del cual la carga de la prueba de un hecho corresponde a quien lo alega.

Como no podía ser de otro modo, para el examen de estas cuestiones el Tribunal Supremo parte de la abundante jurisprudencia del TJ sobre las importaciones paralelas entre Estados miembros y el principio del agotamiento del derecho de marca.



Carlos
Morán

SOCIO,
ÁREA LEGAL

Amplia experiencia en la defensa judicial y extrajudicial de derechos de propiedad industrial e intelectual. A lo largo de sus más de 25 años de carrera profesional ha intervenido en casos que han marcado líneas jurisprudenciales a nivel de la Unión Europea, destacando en la resolución de litigios de propiedad industrial y competencia desleal, nacionales e internacionales, de gran complejidad.

04 Autonomía y posibilidad de concurrencia de las causas de nulidad absoluta relativas a la forma funcional de un producto y mala fe

Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2025, ([C-17/24](#))

Hechos

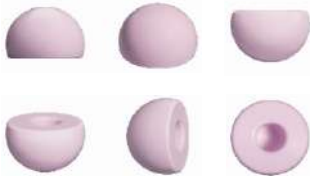
CeramTec GmbH es una empresa alemana dedicada a la fabricación de componentes cerámicos para prótesis médicas. Esta compañía era titular de una patente relativa a un material cerámico coloreado mediante óxido de cromo, la cual expiró en agosto de 2011. Poco después de esa expiración, CeramTec presentó tres solicitudes de marca de la Unión -una marca de color, una figurativa y una tridimensional- todas ellas vinculadas al color rosa Pantone 677C, característico de sus productos, conforme al siguiente detalle:



Marca de color



Marca figurativa



Marca tridimensional

04 Autonomía y posibilidad de concurrencia de las causas de nulidad absoluta relativas a la forma funcional de un producto y mala fe

Coorstek Bioceramics LLC es una sociedad estadounidense que fabrica componentes médicos de cerámica técnica avanzada, en particular para prótesis de cadera y de columna dorsal:



CeramTec demandó a Coorstek Bioceramics LLC por infracción de marca y competencia parasitaria, mientras que Coorstek reconvinó solicitando la nulidad de las marcas por dos motivos: que el signo consistía en una forma necesaria para obtener un resultado técnico y que el solicitante había actuado de mala fe.

La *Cour d'appel* de París anuló las marcas impugnadas al considerar que CeramTec actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro, pues pretendía prolongar el monopolio técnico previamente otorgado por la patente. CeramTec recurrió ante la Cour de cassation, que planteó tres cuestiones prejudiciales al TJ relativas a la interpretación de las causas de nulidad absoluta contenidas en el artículo 52.1 del [Reglamento 207/2009](#): (i) si las causas de nulidad son autónomas y excluyentes, (ii) si puede apreciarse mala fe sin probar la forma funcional y (iii) si pueden considerarse hechos posteriores a la solicitud para acreditar la mala fe.

04 Autonomía y posibilidad de concurrencia de las causas de nulidad absoluta relativas a la forma funcional de un producto y mala fe

Pronunciamientos

El TJ concluyó que las dos causas de nulidad absoluta son autónomas y no se excluyen mutuamente. Cada una tiene naturaleza distinta y puede aplicarse sin depender de la otra. La causa basada en la forma funcional protege el interés general evitando monopolios técnicos perpetuos, mientras que la mala fe sanciona conductas desleales en el proceso competitivo.

El TJ precisó que puede apreciarse la existencia de mala fe incluso cuando no concurre el motivo de denegación relativo a la forma funcional. Entre los factores relevantes para determinar la mala fe figuran la naturaleza de la marca impugnada, el origen y uso del signo, el alcance de la patente expirada, la lógica comercial y la cronología de los hechos.

De esta forma, el TJ estableció que la mala fe debe evaluarse según la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud. Los hechos posteriores solo pueden servir como indicios, pero no alterar esa intención si el solicitante los desconocía entonces. En consecuencia, únicamente los elementos que efectivamente condicionaron su propósito en esa fecha pueden fundamentar una apreciación de mala fe.

Comentario

La sentencia determina que la interpretación de las causas de nulidad absoluta debe efectuarse a la luz del espíritu que subyace en el sistema marcario europeo, evitando que se utilice para fines ajenos a su naturaleza. La autonomía entre las causas de nulidad permite sancionar conductas estratégicas que, aunque no encajen estrictamente en el artículo 7.1.e) ii), vulneran la lógica del sistema. Se evita así que el solicitante alegue la inexistencia de forma funcional como argumento para eludir la concurrencia de mala fe.

04 Autonomía y posibilidad de concurrencia de las causas de nulidad absoluta relativas a la forma funcional de un producto y mala fe

La no exclusión de las causas permite que ambas actúen como mecanismos complementarios para salvaguardar el interés general y la competencia leal. Si una empresa intenta prolongar un monopolio técnico tras la expiración de una patente, sus marcas pueden verse incursas en el motivo de mala fe, incluso si el titular comprueba a posteriori que el signo no es puramente funcional.

La sentencia proporciona a los tribunales y a la EUIPO una mayor flexibilidad a la hora de declarar la nulidad, evitando interpretaciones restrictivas. Para los operadores económicos, refuerza la obligación de actuar con lealtad en el tráfico jurídico, recordando que el registro de marcas no debe usarse para obstaculizar la competencia.

Así, se consolida una interpretación amplia del concepto de mala fe, centrando el análisis en la intención real del solicitante y no únicamente en la configuración del signo. Sin embargo, deja abierto el tema de la prueba acreditativa de dicha intención, que permanece como un elemento subjetivo que debe demostrarse mediante indicios. El TJ confirma así la presunción de validez de la marca y la necesidad de que quien alega mala fe aporte indicios racionales en su contra. Por su parte, corresponde a continuación al solicitante demostrar que el registro impugnado formaba parte de una estrategia comercial legítima. De esta forma, incluso si la marca cumple su función de origen, puede ser anulada si la intención al presentarla fue deshonestas.

04 Autonomía y posibilidad de concurrencia de las causas de nulidad absoluta relativas a la forma funcional de un producto y mala fe



Pamela
Olivos

ASOCIADA,
ÁREA MARCAS

Especialista en el asesoramiento a empresas tanto nacionales como multinacionales en materia de propiedad intelectual e industrial, especialmente en el diseño e implementación de estrategias globales de protección de signos distintivos, diseños industriales, nombres de dominio y denominaciones de origen protegidas.

05 Subsistencia del interés en recurrir pese a la pérdida sobrevenida del derecho anterior

Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 2024,
([C-801/21 P](#))

Hechos

El 17 de junio de 2017, el Sr. Hamid Ahmad Chakari presentó una solicitud de marca de la Unión Europea para identificar productos de arroz en las clases 30 y 31, cuya representación gráfica era la siguiente:



Abresham Super Basmati Sela Grade

05 Subsistencia del interés en recurrir pese a la pérdida sobrevenida del derecho anterior

Indo European Foods interpuso oposición ante la EUIPO, invocando un derecho anterior no registrado en el Reino Unido basado en el uso continuado de la designación BASMATI para arroz. Indo alegó que dicho uso constituía un derecho anterior oponible conforme al artículo 8.4 del [RMUE](#) y, en particular, invocó la acción por usurpación de denominación (*action for passing off*), que permite impedir el uso de signos que generen una asociación comercial indebida y puedan causar un perjuicio económico al usuario previo.

En abril de 2019, la División de Oposición desestimó la oposición, considerando que las pruebas aportadas no acreditaban de manera suficiente la existencia de un derecho anterior. La Sala de Recursos confirmó esta decisión en abril de 2020, reiterando que la documentación y los elementos probatorios no demostraban la protección efectiva reclamada.

Indo European Foods interpuso recurso ante el Tribunal General (TG) solicitando la anulación de la resolución de la Sala de Recursos. Durante la tramitación del recurso, el 31 de diciembre de 2020 concluyó el período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido, lo que tuvo como consecuencia que los derechos no registrados en el Reino Unido dejaran de ser invocables ante la EUIPO como fundamento de oposiciones basadas en el artículo 8.4 [RMUE](#). Ante esta circunstancia, la EUIPO alegó que el recurso había perdido objeto, ya que el derecho invocado por Indo había dejado de existir.

El TG rechazó esta alegación y anuló la resolución, considerando que la desaparición sobrevenida del derecho anterior no afectaba al interés legítimo del recurrente de obtener la revisión de la legalidad mientras el derecho era todavía oponible. Contra esta sentencia, la EUIPO interpuso recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ).

05 Subsistencia del interés en recurrir pese a la pérdida sobrevenida del derecho anterior

Pronunciamientos

El TJ confirmó que el recurso interpuesto ante el TG seguía siendo admisible y que el interés en recurrir no desaparece por la pérdida sobrevenida del derecho anterior invocado. En particular, la circunstancia de que el derecho anterior dejara de ser invocable tras el fin del período transitorio no elimina ni el objeto del recurso, ni el interés de Indo European Foods en obtener la revisión de la resolución.

El TJ consideró que el TG actuó correctamente al evaluar la alegación de infracción del artículo 8.4 del [RMUE](#). Concluyó que la desestimación de la oposición perjudicó los intereses económicos de Indo European Foods, justificando la continuidad del procedimiento pese a la desaparición posterior del derecho anterior. Asimismo, rechazó los argumentos de la EUIPO sobre la función esencial de la marca, la territorialidad o la posible conversión en solicitudes nacionales, al no afectar al interés en recurrir.

El TJ destacó además que el TG puede, en cualquier fase del procedimiento, examinar de oficio si existe interés en mantener la acción, evaluando si una eventual anulación de la resolución podría producir ventajas o evitar perjuicios para el recurrente. Asimismo, rechazó los argumentos de la EUIPO relativos a la función esencial de la marca, la territorialidad o la eventual conversión de la marca impugnada en solicitudes nacionales, considerando que no afectaban al interés en recurrir.

Finalmente, el TJ desestimó el recurso de la EUIPO, sin que la desaparición sobrevenida del derecho anterior sea obstáculo, y sin imponer obligaciones adicionales a la Sala de Recursos respecto de la nueva resolución.

05 Subsistencia del interés en recurrir pese a la pérdida sobrevenida del derecho anterior

Comentario

La sentencia confirma que el examen de la legalidad de una resolución de la Sala de Recursos debe centrarse en el momento en que la decisión fue adoptada, sin que los cambios posteriores en la normativa o en la protección de los derechos invocados puedan privar al recurso de su objeto.

Asimismo, el Tribunal refuerza que el derecho a que una resolución sea revisada por un organismo superior no depende solo de la vigencia posterior del derecho invocado, sino de la posibilidad de revisar la resolución que afectó a los intereses económicos o jurídicos del recurrente, todo ello a fin de salvaguardar la función de garantía de los tribunales.

El Tribunal remite el asunto a la Sala de Recursos al objeto de que se pronuncie sobre el momento temporal en el que han de apreciarse los requisitos del derecho anterior. De esta forma, se deja en manos de la Sala de Recursos una cuestión fundamental para la resolución del fondo del asunto.

El pronunciamiento consolida, en suma, una interpretación fiel a la estructura del Reglamento y al papel que corresponde al control judicial en materia de marcas. La desaparición sobrevenida del derecho anterior no desactiva la función revisora de los tribunales ni reduce la necesidad de examinar la corrección de la actuación administrativa. La sentencia contribuye así a reforzar la estabilidad del sistema y aporta criterios claros sobre la posible pérdida sobrevenida de derechos, en un contexto marcado por importantes cambios normativos, como consecuencia, en este caso, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

05 Subsistencia del interés en recurrir pese a la pérdida sobrevinida del derecho anterior



Enrique
Jacobó

ABOGADO,
ÁREA MARCAS

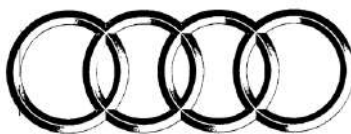
Especializado en el asesoramiento jurídico y el diseño de estrategias para la protección y defensa de activos de propiedad industrial, con especial foco en marcas, diseños industriales y nombres de dominio.

06 Uso en piezas de recambio de elementos destinados a fijar emblemas que representan la marca

Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024,
AUDI ([C-334/22](#))

Hechos

AUDI, fabricante de automóviles, es titular de la marca figurativa de la Unión Europea nº 000018762, reproducida bajo estas líneas, cuya protección se extiende, entre otros productos y servicios, a “vehículos de locomoción terrestres, aéreos y náuticos, piezas de estos productos (incluidas en la Clase 12), incluidos motores para automóviles” incluidos en Clase 12.



CQ, por su parte, es una persona física que comercializaba, a través de Internet, rejillas de radiador, adaptadas y diseñadas para modelos automóviles AUDI de los años 80 y 90. Estas rejillas no eran originales, pero incorporaban un elemento cuya forma permitía fijar el emblema del fabricante y reproducía total o parcialmente la marca figurativa AUDI.

06 Uso en piezas de recambio de elementos destinados a fijar emblemas que representan la marca

AUDI ejercitó ante el *Sąd Okręgowy w Warszawie* (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) acciones judiciales para impedir su importación y comercialización, alegando infracción de sus derechos de marca y solicitando, además, la destrucción de las piezas intervenidas por las autoridades.

El tribunal polaco consideró necesario esclarecer: (i) si ese elemento de fijación que reproduce la marca constituye un uso en el tráfico económico susceptible de entrar en conflicto con los derechos anteriores de AUDI; (ii) si el uso de elementos destinados a fijar el emblema del fabricante puede quedar amparado por la limitación del artículo 14.1.c) del [RMUE](#); y (iii) si, dado que el signo forma parte de la configuración de un componente del automóvil, cabría aplicar por analogía la llamada «cláusula de reparación» del [Reglamento de dibujos y modelos comunitarios](#).

Pronunciamientos

Sobre esta base, el Tribunal de Justicia descarta de forma tajante la posibilidad de aplicar por analogía la cláusula de reparación prevista en el artículo 110 del Reglamento 6/2002, prevista para los dibujos o diseños, recordando que el legislador de la Unión Europea decidió no incorporar una excepción equivalente en el ámbito marcario. En consecuencia, el derecho exclusivo del titular debe apreciarse exclusivamente conforme a los artículos artículo 9 y 14 del RMUE.

El Tribunal recuerda que el uso de un signo idéntico o similar a la marca en el tráfico económico incluye, entre otros, colocar ese signo en un producto destinado a su comercialización, ofrecerlo, almacenarlo o importarlo. En este sentido, el Tribunal expone que la forma del elemento de esas rejillas de radiador destinado a fijar el emblema de AUDI constituye un signo en el sentido del artículo 9.2 del RMUE y que, por lo tanto, su colocación e integración en las rejillas de radiador, con vistas a la comercialización, constituye un uso comprendido en el artículo 9.3. del [RMUE](#).

06 Uso en piezas de recambio de elementos destinados a fijar emblemas que representan la marca

Además, el Tribunal recuerda que dicho uso puede menoscabar cualquiera de las funciones de la marca, no limitándose a su función esencial de indicar el origen empresarial, sino también la función de "garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad".

En consecuencia, y en vista de que, efectivamente, existiría uso por parte del GQ del signo descrito, corresponde al juez nacional valorar si concurre identidad o similitud entre el signo y la marca anterior, la similitud entre productos y, en su caso, el riesgo de confusión o la posible explotación indebida del renombre de AUDI, que el órgano remitente considera notoriamente conocida.

Por otro lado, el Tribunal rechaza que el uso pueda quedar amparado por la limitación del artículo 14.1.c). Señala que GQ no utiliza la marca para indicar el destino del producto, sino que reproduce la forma del signo en la propia pieza para conferirle una apariencia lo más cercana posible al recambio original. Se trata, por tanto, de una reproducción del signo, no de un uso referencial. Por ello, la limitación no resulta aplicable, con independencia de que exista o no la posibilidad técnica de fijar el emblema sin reproducir la forma de la marca.

En consecuencia, el Tribunal declara que el uso de un signo idéntico o similar a la marca AUDI en piezas de recambio constituye un uso en el tráfico económico susceptible de ser prohibido por el titular y que la limitación del artículo 14 del RMUE no impide tal prohibición en este tipo de supuestos.

06 Uso en piezas de recambio de elementos destinados a fijar emblemas que representan la marca

Comentario

La sentencia clarifica de manera significativa el alcance de la protección marcaría en el sector de las piezas de recambio. La cuestión planteada no se refería a la reproducción directa del emblema de un fabricante, sino al lugar previsto para fijar dicho emblema, cuya forma inevitablemente perfila la marca. El Tribunal reafirma que la marca no pierde protección por integrarse físicamente en una pieza de recambio y que la forma del elemento de fijación, aunque responda a exigencias funcionales, puede constituir un signo si reproduce o se asemeja suficientemente a la marca.

El Tribunal rechaza también la aplicación de la «cláusula de reparación» como vía para limitar la protección marcaría, recordando que el artículo 14 del [RMUE](#) es el mecanismo creado por el legislador para equilibrar los intereses del titular de la marca con los de un mercado de recambios no falseado. Esta conclusión descarta la posibilidad de trasladar al ámbito marcario un régimen más flexible previsto exclusivamente para los diseños.

En cuanto a la interpretación del artículo 14.1.c) del RMUE, la sentencia distingue acertadamente entre el uso referencial (necesario y lícito) y la reproducción del signo en la propia pieza. Este criterio refuerza que la limitación no puede emplearse para legitimar imitaciones que pretenden replicar la apariencia del producto original.

En conclusión, la sentencia consolida la protección de las marcas automovilísticas y limita la comercialización de piezas no originales que incluyan elementos susceptibles de provocar una asociación directa con el fabricante. También proporciona una pauta para distinguir entre recambios compatibles (amparados por el uso referencial de la marca) y recambios imitativos, que entran en conflicto con el ámbito de protección de las marcas anteriores.

06 Uso en piezas de recambio de elementos destinados a fijar emblemas que representan la marca



Lucía
Palomino

ABOGADA,
ÁREA MARCAS

Especializada en el asesoramiento y diseño de estrategias para la protección de marcas y diseños ante organismos como la OMPI, la EUIPO y la OEPM, así como en diversas jurisdicciones extranjeras.

07 Carga de la prueba de la primera comercialización de los productos procedentes de importaciones paralelas por el titular de la marca o con su consentimiento

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2024, Hewlett Packard ([C-367/21](#))

Hechos

La presente sentencia trae causa de una petición de decisión prejudicial planteada por los tribunales polacos al TJ sobre la interpretación y alcance del art. 13.1 del [Reglamento \(CE\) no. 207/2009](#) sobre la marca comunitaria (actual art. 15.1 del [Reglamento 2017/1001](#) sobre la MUE ("RMUE")) en relación con los arts. 34 y 36 [TFUE](#).

Los hechos del caso eran los siguientes:

Hewlett Packard Development Company LP ("Hewlett Packard") es titular de dos MUEs sobre el distintivo HP. Hewlett Packard comercializa productos de equipamiento informático bajo dichas marcas a través de representantes autorizados que se comprometen a no venderlos, salvo a los usuarios finales, a personas que no pertenezcan a su red de distribución. Además, dichos representantes autorizados están obligados a adquirir esos productos exclusivamente a otros representantes autorizados o a la propia Hewlett Packard. Los productos HP no incluyen ningún sistema de

07 Carga de la prueba de la primera comercialización de los productos procedentes de importaciones paralelas por el titular de la marca o con su consentimiento

marcado que permita, por sí solo, determinar si un ejemplar está o no destinado al mercado del Espacio Económico Europeo (EEE).



Senetic, S.A. ("Senetic") ejerce una actividad de distribución de material informático. Senetic introdujo en Polonia productos designados con las MUEs HP. Compró dichos productos a vendedores, establecidos en el territorio del EEE, distintos de los distribuidores oficiales de los productos de Hewlett Packard, tras haber recibido de estos vendedores la garantía de que la comercialización de tales productos en el EEE no vulneraba los derechos exclusivos de esta sociedad. Además, Senetic solicitó, sin éxito, a los representantes autorizados de Hewlett Packard que le confirmaran que esos productos podían comercializarse en el EEE sin vulnerar los derechos exclusivos de esta.

Hewlett Packard ejercitó ante los tribunales polacos una acción de infracción de marca contra Senetic para frenar las ventas por esta compañía de los productos HP. En su defensa, Senetic invoca el agotamiento de los derechos conferidos por las MUEs de la actora, alegando que los productos HP fueron comercializados anteriormente en el EEE por Hewlett Packard o con el consentimiento de esta.

El Tribunal polaco de primera instancia decidió suspender el procedimiento y plantear al TJ dos cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación del art. 15.1 del [RMUE](#).

07 Carga de la prueba de la primera comercialización de los productos procedentes de importaciones paralelas por el titular de la marca o con su consentimiento

Pronunciamientos

El TJ sólo examina en la sentencia la segunda cuestión prejudicial. Dicha cuestión plantea al TJ la pregunta de si, en circunstancias como las del litigio principal, la carga de la prueba del agotamiento de los derechos conferidos por las MUEs puede recaer exclusivamente sobre la parte demandada.

En su respuesta el TJ señala, como punto de partida, que ni el RMUE ni la Directiva 2004/48 regulan la cuestión de la carga de la prueba del agotamiento conferido por la marca. Es un tema que, en principio se rige por Derecho nacional. No obstante, el TJ agrega que las modalidades nacionales de administración y de apreciación de la prueba del agotamiento del derecho de marca deben respetar las exigencias que se derivan del principio de libre circulación de mercancías y, por tanto, deben modificarse cuando puedan permitir que el titular de dicha marca compartimente los mercados nacionales.

Ello lleva al TJ a concluir que, en circunstancias como las que concurren en este caso, será posible modificar el régimen en materia de prueba. Es decir, cuando, de un lado, los productos procedentes de paralelo:

- No lleven ningún marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados.
- Sean distribuidos a través de una red de distribución selectiva cuyos miembros solo puedan revenderlos a otros miembros de esa red o a usuarios finales.
- Hayan sido adquiridos por el demandado en la UE/EEE tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en tal ámbito.

Y, de otro, el titular de la marca se haya negado a efectuar por sí mismo la comprobación de la legalidad de los productos en cuestión a instancia del adquirente (el demandado), y los proveedores del demandado no estuvieran dispuestos a revelar sus propias fuentes de abastecimiento.

07 Carga de la prueba de la primera comercialización de los productos procedentes de importaciones paralelas por el titular de la marca o con su consentimiento

En concreto, en estas circunstancias, la carga de la prueba deberá repartirse de forma que:

- Corresponda al titular de la marca probar que ha realizado o autorizado la primera puesta en circulación de los ejemplares de los productos en cuestión fuera de la UE/EEE.
- Si se acredita este extremo, corresponda al demandado demostrar que esos mismos ejemplares fueron importados posteriormente en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

Comentario

La sentencia que nos ocupa es relevante porque modifica el régimen vigente en materia de prueba (ver asunto *Van Doren + Q (C-244/00)*) para equilibrar los intereses de los titulares de marcas y de los importadores paralelistas legítimos.

Ahora bien, la modificación de dicho régimen no es total puesto que la inversión de la carga de la prueba propuesta por el TJ, sólo está llamada a operar en lo que hace a la prueba del origen extracomunitario del producto procedente de paralelo (que bajo la nueva doctrina correspondería al titular de la marca); pero sólo en el marco de las circunstancias de hecho arriba descritas (ver aptdos. 61 y 67 de la sentencia).

07 Carga de la prueba de la primera comercialización de los productos procedentes de importaciones paralelas por el titular de la marca o con su consentimiento



Enrique
Armijo

SOCIO,
ÁREA LEGAL

Más de 35 años de experiencia en la defensa judicial y extrajudicial de derechos de propiedad industrial e intelectual, ante tribunales tanto españoles como europeos (TJUE y TG). En su trayectoria ha intervenido en casos que han tenido gran impacto en este ámbito legal. También destaca su experiencia en litigios relacionados con la competencia desleal, el secreto empresarial, los derechos de la personalidad y los aspectos contractuales y extracontractuales relacionados con la gestión y explotación de derechos de propiedad industrial y otros activos intangibles.

08 Alcance de la limitación de los efectos de la marca

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2024, Inditex ([C-361/22](#))

Hechos

El Tribunal Supremo español presenta una petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c) de la [Directiva 89/104/CEE](#).

La petición se presenta en el seno de un litigio entre Industria de Diseño Textil, S.A. (en lo sucesivo, "Inditex") y Myalert, S.A. (en lo sucesivo, "Buongiorno") por una supuesta vulneración de los derechos conferidos por una marca nacional titularidad de Inditex por el uso efectuado por Buongiorno de un signo idéntico a esa marca sin el consentimiento de Inditex.

El litigio surgió a raíz de una campaña publicitaria lanzada por Buongiorno, en la que se animaba a los potenciales clientes a participar en un sorteo, siendo uno de los premios una tarjeta de regalo de ZARA por valor de 1.000 euros. Buongiorno es un proveedor de servicios de información a través de Internet y telefonía móvil, que en 2010, fecha en la que se produjeron los hechos de los que la Sentencia trae causa, lanzó una campaña publicitaria para la suscripción de un servicio de pago, consistente en la remisión de contenidos multimedia vía SMS para cuyo crecimiento entre el público incluía una serie de actividades promocionales, como era la participación en el concurso arriba descrito.

08 Alcance de la limitación de los efectos de la marca



Simulación tarjeta regalo Zara

Inditex consideraba que el uso de la marca nacional española ZARA por parte de Buongiorno vulneraba sus derechos en exclusiva, y presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid, ejercitando una acción de violación de marca. Inditex basó la acción en la existencia de un riesgo de confusión, el aprovechamiento del renombre de la marca y el perjuicio causado a dicho renombre.

Buongiorno negaba la vulneración de tales derechos, aduciendo que el uso efectuado de la marca ZARA había sido un uso puntual, no efectuado a título de marca, con la finalidad de indicar en qué consistía uno de los regalos ofrecidos a los ganadores del sorteo. Buongiorno consideraba que dicho uso era referencial y se encuadraba dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos.

Tras desestimar el Tribunal de primera instancia la demanda de Inditex, esta interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que a su vez, desestimó el recurso, considerando que el uso efectuado por Buongiorno no lesionaba el renombre de la marca ZARA y que no había aprovechamiento indebido de su reputación. Inditex interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que como órgano jurisdiccional remitente, planteó la siguiente pregunta:

“¿Debe interpretarse el artículo 6.1.c) de la Directiva [89/104] en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite del derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el artículo 14.1.c) de la Directiva [2015/2436]: uso “de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos?”

08 Alcance de la limitación de los efectos de la marca

El órgano jurisdiccional remitente consideraba que el uso de la marca ZARA por Buongiorno estaba comprendido en el límite definido por el artículo 37, apartado 1, letra c) de la [Ley de Marcas](#), en su versión inicial, que era aplicable *ratione temporis* al litigio objeto del recurso de casación, que era equivalente al del artículo 6, apartado 1, letra c) de la [Directiva 89/104](#). El Tribunal Supremo español consideraba que la conducta de Buongiorno podría encajar mejor en el tenor del artículo 14, apartado 1, letra c) de la [Directiva 2015/2436](#) que en el artículo 6, apartado 1, letra c) de la [Directiva 2008/95](#).

Pronunciamientos

El Tribunal de Justicia concluye que el alcance del artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva 2008/95 es más limitado que el del artículo 14, apartado 1, letra c) de la Directiva 2015/2436, en la medida en que el artículo 6, apartado 1, letra c) se refiere solamente al uso en el tráfico económico de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o un servicio. Tal interpretación queda corroborada por la génesis de la Directiva.

El Tribunal recuerda que la finalidad del artículo 6, apartado 1, letra c), consistente en una limitación de los efectos del derecho de marca, no es sino conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y de la libre circulación de mercancías y libre prestación de los servicios en el mercado interior.

A ese respecto, considera el Tribunal que el ámbito de aplicación de dicha disposición no se limita a situaciones en las que sea necesario usar una marca para indicar el destino de un producto “como accesorio o recambios”. Las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la precitada disposición deben limitarse a las que corresponden al objetivo de la limitación, en la medida en que fue prevista, para que los proveedores de productos o servicios complementarios de un producto, puedan utilizar dicha marca para informar al público de forma comprensible y completa del destino del producto que comercializan o del servicio que ofrecen,

08 Alcance de la limitación de los efectos de la marca

entendido como el vínculo funcional entre sus productos o servicios y los del titular de la marca.

Durante la génesis de la [Directiva 2015/2436](#) se trató de ampliar el alcance de la limitación recogida anteriormente por el artículo 6, apartado 1, letra c) de la [Directiva 2008/95](#) para permitir que el titular de una marca no pudiera impedir el uso leal y honesto de la marca para designar como suyos productos o servicios, o para referirse a ellos. Por tanto, el ámbito de la limitación recogida por la versión anterior del artículo de la Directiva referente a la limitación de los derechos conferidos por la marca (esto es, del artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95) es más reducido que el de la versión posterior del mismo (esto es, de la redacción del artículo 14, apartado 1, letra c) de la Directiva 2015/2436).

Por tanto, responde que el artículo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero.

Tras ello, considera que corresponde al juez nacional determinar si Buongiorno hizo un uso de la marca ZARA que pudiera considerarse amparado por el límite del artículo 6, apartado 1, letra c) de la [Directiva 2008/95](#) y si, atendiendo a la respuesta de la cuestión prejudicial, ese uso era necesario para indicar el destino del servicio ofrecido por Buongiorno, así como si dicho uso se había realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

08 Alcance de la limitación de los efectos de la marca

Comentario

Esta sentencia proporciona principios interpretativos relevantes, plenamente transferibles al régimen actual del derecho de marcas en la Unión Europea, ya que reconoce el equilibrio que debe haber entre el derecho en exclusiva que confiere el registro de una marca a su titular junto con la necesidad de asegurar que otros operadores económicos puedan hacer un uso referencial legítimo del mismo.

Otra cuestión relevante es la importancia que el Tribunal de Justicia proporciona a la génesis de los artículos cuyo alcance se analiza, considerando que, para interpretar correctamente una disposición de Derecho de la Unión, es fundamental tomar en consideración no solo su tenor literal, sino también el contexto en el que se inscribe, sus objetivos y finalidad.



Sara
Navarro

ASOCIADA SENIOR,
ÁREA DE MARCAS

Asesora a empresas y multinacionales en la gestión jurídica y estratégica de la propiedad industrial, asistiendo en la planificación de estrategias de protección de signos distintivos, tanto a nivel internacional como nacional, abarcando todas las fases del ciclo de vida de los derechos. Su práctica en procedimientos judiciales y extrajudiciales ante organismos como la OMPI, la EUIPO, la OEPM y Oficinas de IP en terceros países se centra en derecho de marcas, nombres de dominio y diseños industriales.

Derechos de autor



Clase: _____

¿Es renovación? *no*

DOCUMENTOS

Un cliché *aquí*

Un Poder *R.P.*

Un certificado de Registro en _____

El día *18* de *abril*

El día *3* de *Mayo*

El día _____ de _____

El día _____ de _____

El día _____ de _____

El día _____ de _____

El día _____ de _____

El día _____ de _____

El día _____ de _____

01 Remuneración equitativa por fonogramas

Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2025,
DADA ([C-37/24](#))

Hechos

La sentencia tiene su origen en una cuestión prejudicial planteada por la *Curtea de Apel București* (en adelante, Tribunal de Superior de Bucarest, Rumanía) en el marco de un litigio entre la *Uniunea Producătorilor de Fonograme din România* (en adelante, UPFR), entidad de gestión colectiva que representa a productores de fonogramas, y DADA Music SRL, emisora de radio rumana, en relación con la radiodifusión de fonogramas con fines comerciales.

El 20 de octubre de 2011, ambas partes celebraron un contrato de licencia no exclusiva que otorgaba a DADA Music el derecho de radiodifundir fonogramas de uso comercial, obligándose esta al pago de una remuneración equitativa determinada conforme a la metodología vigente. Dicha metodología establecía una remuneración basada en los ingresos o gastos de la emisora, e incluía además una remuneración mínima a tanto alzado en leus romanos (250 euros por trimestre para emisoras locales y 500 euros para nacionales) como importe mínimo garantizado.

La Ley n.º 74/2018, publicada posteriormente, suprimió las disposiciones relativas a dicha remuneración mínima, con efectos a los noventa días de su publicación, sin prever medidas transitorias ni nuevos criterios de cálculo. Tras su entrada en vigor, DADA Music dejó de pagar la cuantía mínima, alegando la aplicación inmediata de la nueva normativa y limitando el pago a una remuneración proporcional a sus ingresos reales.

01 Remuneración equitativa por fonogramas

La UPFR sostuvo que la metodología anterior debía seguir aplicándose hasta la aprobación de una nueva, argumentando que la eliminación inmediata del mínimo vulneraba la [Directiva 2006/115/CE](#), la [Directiva 2014/26/UE](#) y los artículos 17 y 52 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea](#). El 24 de junio de 2019, la UPFR presentó una demanda ante el *Tribunalul București* (en adelante, Tribunal de Distrito de Bucarest), contra DADA Music.

El Tribunal, en su sentencia de 28 de enero de 2022, estimó parcialmente la demanda y condenó a DADA Music al pago de una suma simbólica, considerando que, tras la derogación de las disposiciones sobre la remuneración mínima, solo procedía abonar una cantidad proporcional a los ingresos obtenidos.

Ambas partes interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal de Superior de Bucarest, que decidió plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJ) sobre la compatibilidad de la Ley n.º 74/2018 con el derecho a una remuneración equitativa reconocido en el Derecho de la Unión.

Pronunciamientos

En su primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta, en esencia, si los artículos 8.2 de la [Directiva 2006/115/CE](#) y 16.2 de la [Directiva 2014/26/UE](#), en relación con los artículos 17.2 y 52.1 de la [Carta](#), se oponen a una normativa nacional que no garantiza una remuneración mínima a tanto alzado para los productores de fonogramas por la radiodifusión de fonogramas publicados con fines comerciales. Asimismo, plantea si dicha normativa puede derogar, con efectos limitados en el tiempo, las disposiciones que la establecían, sin modificar los criterios de cálculo ni prever un nuevo método de determinación.

El TJ declara que el artículo 8.2 de la Directiva 2006/115 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar a los artistas y productores una remuneración equitativa y única por la radiodifusión o comunicación al público de fonogramas, sin fijar la forma ni

01 Remuneración equitativa por fonogramas

los criterios concretos de cálculo. Por su parte, el artículo 16.2 de la Directiva 2014/26 exige que las tarifas de las entidades de gestión sean equitativas y razonables, dejando a los Estados un margen de apreciación para su aplicación práctica.

Sobre esta base, el TJ considera que dichas disposiciones no exigen el mantenimiento de una remuneración mínima legal o a tanto alzado, por lo que no se oponen a una norma nacional que la suprima, incluso de forma inmediata, siempre que se garantice una remuneración equitativa o adecuada y se respete el principio de proporcionalidad, preservando el contenido esencial del derecho de propiedad intelectual reconocido en el artículo 17.2 de la Carta. Los conceptos de “remuneración equitativa” y “remuneración adecuada” deben interpretarse de forma coherente, conforme a los objetivos de ambas Directivas, que buscan un equilibrio justo entre titulares y usuarios.

La segunda cuestión prejudicial que se plantea al TJ examina la función del juez nacional en la verificación del carácter equitativo o adecuado de la remuneración resultante del régimen interno. El Tribunal concluye que corresponde al juez nacional comprobar si la remuneración conserva su carácter equitativo, atendiendo a elementos como el valor económico del uso, su naturaleza y alcance, y el valor del servicio prestado por la entidad de gestión. Las Directivas no establecen un método único para determinar la remuneración, pero exigen que el sistema nacional mantenga un equilibrio justo entre los intereses de los titulares y los de los usuarios, de manera que la remuneración no resulte ni insignificante ni desproporcionada.

Además, el TJ recuerda el principio de interpretación conforme obliga al juez a aplicar el Derecho interno de manera coherente con el Derecho de la Unión. Si esto no fuera posible, deberá dejar inaplicada la norma nacional contraria, en virtud de la primacía del Derecho de la Unión. Todo ello sin necesidad de una declaración previa de inconstitucionalidad, siempre que el ordenamiento del Estado miembro reconozca a los tribunales ordinarios la competencia para garantizar dicha primacía.

En consecuencia, el TJ declara que corresponde al juez nacional verificar el carácter equitativo o adecuado de la remuneración re-

01 Remuneración equitativa por fonogramas

sultante, interpretando el Derecho interno de conformidad con el Derecho de la Unión y, si ello no fuera posible, dejando inaplicada la disposición nacional.

En relación con las cuestiones tercera y cuarta, el Tribunal precisa los criterios orientativos que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener en cuenta para apreciar la equidad o adecuación de la remuneración. Entre ellos menciona: (i) el valor económico del uso de los fonogramas, atendiendo al alcance del público y al beneficio obtenido; (ii) la naturaleza, frecuencia y extensión territorial del uso; (iii) la eficacia de la entidad de gestión en la recaudación y distribución; (iv) las tarifas comparables en otros sectores o Estados miembros; y (v) la proporcionalidad entre los intereses de titulares y usuarios.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, el TJ aclara que tales criterios son meramente orientativos y no exhaustivos, y que corresponde al juez nacional apreciar, con base en los elementos de hecho y de derecho del litigio principal, si la remuneración cumple las exigencias de equidad y adecuación derivadas del Derecho de la Unión. Asimismo, el Tribunal añade que el juez no puede sustituir los criterios establecidos por el legislador nacional aplicando directamente las Directivas, sino únicamente interpretar el Derecho interno conforme a éstas, en la medida en que su ordenamiento lo permita.

Comentario

Esta sentencia hace hincapié en la interpretación del concepto de “remuneración equitativa” previsto en el artículo 8.2 de la [Directiva 2006/115/CE](#) y del de “remuneración adecuada” del artículo 16.2 de la [Directiva 2014/26/UE](#). El Tribunal reafirma que ambos conceptos deben entenderse de forma autónoma y uniforme en el ámbito de la Unión, en atención al valor económico real de la utilización de los fonogramas y al equilibrio necesario entre los intereses de los titulares de derechos y los de los usuarios.

01 Remuneración equitativa por fonogramas

El fallo también subraya que la noción de “remuneración equitativa” es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, cuya interpretación no depende exclusivamente del legislador nacional. Esto limita el margen de discrecionalidad estatal, ya que las normas nacionales no pueden vaciar de contenido el estándar de equidad introduciendo mecanismos que, aunque neutrales en apariencia, produzcan remuneraciones manifiestamente insuficientes.

Asimismo, el Tribunal subraya que el artículo 17.2 de la [*Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea*](#), que consagra la protección de la propiedad intelectual, no otorga un carácter absoluto a tal derecho, pudiendo este ser objeto de limitaciones siempre que se respeten los principios de proporcionalidad y el contenido esencial del derecho. En este contexto, una legislación nacional que suprima remuneraciones mínimas a tanto alzado no resulta contraria al Derecho de la Unión, siempre que garantice el carácter equitativo o adecuado de la remuneración y no prive a los titulares de derechos de la protección efectiva de su propiedad intelectual.

En definitiva, la decisión del Tribunal confirma la flexibilidad regulatoria de los Estados miembros en materia de remuneración por derechos afines, pero esa flexibilidad no es absoluta: está condicionada a que el sistema elegido asegure un nivel de protección materialmente adecuado a los productores de fonogramas. El TJ evita imponer modelos uniformes y respeta la diversidad legislativa, pero exige resultados sustantivos homogéneos: la remuneración debe ser justa, proporcional y suficientemente compensatoria.

01 Remuneración equitativa por fonogramas



Mabel
Klimt

SOCIA DIRECTORA,
ÁREA LEGAL

Amplia experiencia en el asesoramiento jurídico a producciones audiovisuales, publicidad, animación y espectáculos en vivo. Ha trabajado con empresas nacionales y multinacionales en materia de propiedad intelectual y en la estructuración de modelos de financiación, incluyendo incentivos fiscales, ayudas públicas, subvenciones y patrocinios. Interviene en todas las fases del proceso de producción, desde la negociación de derechos hasta la distribución y la gestión de licencias y merchandising.

02 Cesión obligatoria de derechos de intérpretes en orquestas públicas

Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2025,
Orchestre national de Belgique ([C-575/23](#))

Hechos

El asunto trae causa de un litigio entre varios músicos de la *Orchestre National de Belgique* y el Estado belga, a raíz de la adopción de un Real Decreto de 1 de junio de 2021 que regulaba los derechos relacionados de los intérpretes contratados bajo estatuto administrativo. Dicho decreto imponía la cesión automática de esos derechos al empleador, sin consentimiento previo.



Fuente: Orchestre National de Belgique

02 Cesión obligatoria de derechos de intérpretes en orquestas públicas

Los intérpretes impugnaron la norma ante el *Conseil d'État* belga alegando su incompatibilidad con el Derecho de la UE, en particular con las [Directivas 2001/29/CE](#), [2006/115/CE](#) y [\(UE\) 2019/790](#) sobre derechos de autor y derechos afines.

Pronunciamientos

El TJ aborda tres cuestiones principales. En primer lugar, analiza si la [Directiva \(UE\) 2019/790](#) resulta aplicable al caso, pese a que el Real Decreto fue adoptado antes del vencimiento del plazo de transposición. El TJ considera que la Directiva sí es aplicable a las cesiones de derechos que producen efectos tras el 7 de junio de 2021, pues se refieren a actos no concluidos.

En segundo lugar, interpreta el concepto de “artista intérprete o ejecutante” de manera amplia, concluyendo que incluye también a los músicos contratados bajo estatuto administrativo. De este modo, tales artistas disfrutan de los mismos derechos que los intérpretes en régimen laboral ordinario.

Finalmente, el TJ declara que las Directivas 2001/29 y 2006/115 se oponen a una normativa nacional que imponga, por vía reglamentaria, la cesión de derechos de los intérpretes sin su consentimiento previo. El consentimiento constituye el núcleo del derecho de exclusiva, y su eliminación vaciaría de contenido la protección reconocida por el Derecho de la UE.

02 Cesión obligatoria de derechos de intérpretes en orquestas públicas

Comentario

La sentencia del TJ refuerza la protección de los intérpretes frente a los poderes públicos al confirmar que su consentimiento previo es imprescindible para la cesión de derechos relacionados. El TJ subraya que este requisito forma parte esencial del sistema europeo de propiedad intelectual y que las normas nacionales no pueden suprimirlo mediante disposiciones generales.

El fallo tiene especial relevancia para las instituciones culturales públicas, que deberán adaptar sus normativas para respetar el consentimiento de los artistas. Además, aclara la aplicación temporal de la [Directiva 2019/790](#) y consolida la uniformidad interpretativa de los derechos conexos en la UE, fortaleciendo la posición del artista frente a las administraciones.



Ana
Sanz

SOCIA
ASOCIADA

Amplia experiencia en la defensa judicial y extrajudicial de clientes en todo tipo de asuntos relacionados con la propiedad industrial e intelectual. A lo largo de sus 15 años de experiencia ha intervenido en procedimientos judiciales en materia de PI y competencia desleal ante los tribunales españoles, y ha actuado ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asuntos marcarios. Su práctica abarca, además, el asesoramiento en asuntos contractuales y societarios.

03 Falta de competencia internacional del tribunal español para conocer de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en Qatar

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2025, Farola Latina ([ECLI:ES:TS:2025:735](#))

Hechos

La sentencia trae causa de la demanda interpuesta en Barcelona por una arquitecta española contra la mercantil Ashghal y el Estado de Qatar, por infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre cierta obra de diseño de una farola modelo "LATINA". La autora sostenía que su obra había sido "copiada y falsificada" por los demandados en la instalación de farolas en la avenida Al Waab de Doha (Qatar). Además de la retirada de las farolas, la acción reclamaba una indemnización de 100.000 euros.

El conflicto se remontaba al año 2005, fecha en que se iniciaron los primeros contactos entre Santa & Cole (empresa que explotaba los diseños de la actora en varios países) y la entidad pública Ashgal, de Qatar, con la finalidad de llevar a cabo una propuesta integral de iluminación de la Avenida Al Waab, de Doha. El fracaso en las largas negociaciones mantenidas motivó la acción finalmente interpuesta.

03 Falta de competencia internacional del tribunal español para conocer de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en Qatar



Farola modelo LATINA instalada en Avenida de Barcelona (Terrassa).
Fuente: Urbidermis

Las demandadas plantearon una declinatoria por falta de competencia judicial internacional que fue estimada por el juzgado. La demandante apeló esta decisión y la Audiencia Provincial dictó un auto el 12 de marzo de 2015 ([ECLI:ES:APB:2015:1256A](#)) revocándola y desestimando la declinatoria ejercitada.

Reanudado el pleito, la demanda fue estimada parcialmente por el Juzgado, reduciéndose la indemnización a 50.000 euros ([ECLI:ES:JMB:2018:8060](#)).

Recurrida la sentencia en apelación por ambas partes, la Sección quince de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia el 6 de marzo de 2020 ([ECLI:ES:APB:2020:2644](#)) por la que se estiman parcialmente los dos recursos y se deja la condena en los términos siguientes: se limita la condena a Ashgal, absolviendo al Estado de Qatar; se considera infringidos solo el derecho a la paternidad de la obra y el derecho a la integridad de la misma, pero no así el derecho a la divulgación; se fija el importe de la indemnización en la suma de 100.000 euros.

La sentencia de apelación es recurrida ante el Tribunal Supremo por los demandados, en escrito que plantea 33 motivos de infracción procesal y 4 de casación.

03 Falta de competencia internacional del tribunal español para conocer de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en Qatar

Pronunciamientos

La primera cuestión que se plantea en la casación es la vulneración de lo dispuesto en las normas relativas al ámbito de la jurisdicción española (el [artículo 52.1.1](#) de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

El Tribunal Supremo reconoce que la exposición que realiza la sentencia recurrida muestra “un profundo conocimiento de la jurisprudencia del TJUE”, pero considera que “la incorrección de alguna de sus premisas lleva a que la conclusión alcanzada (afirmar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles) sea incorrecta.”

Como cuestión previa, la sentencia advierte que, aunque el [Reglamento \(CE\) n.º 44/2001](#) del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, Reglamento 44/2001 o Reglamento Bruselas I) no sea directamente aplicable, la jurisprudencia del TJ que lo interpreta es de utilidad porque las reglas sobre competencia internacional contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial se inspiran en la regulación del Convenio de Bruselas de 1968, cuya regulación pasó, con escasas modificaciones, al Reglamento 44/2001.

La sentencia del TJ de 3 de octubre de 2013, [C-170/12, Pinckney](#), con cita de otras anteriores, declaró que, como excepción al principio fundamental enunciado en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 44/2001, que atribuye la competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio esté domiciliado el demandado, el capítulo II, sección 2, de dicho Reglamento prevé un determinado número de atribuciones de competencias especiales entre las que figura la prevista en el artículo 5, punto 3, del referido Reglamento.

Puesto que la competencia de los órganos jurisdiccionales del lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso es una regla de competencia especial, debe interpretarse de modo estricto, sin que quepa una interpretación que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en el Reglamento.

03 Falta de competencia internacional del tribunal español para conocer de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en Qatar

La expresión «lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso», que figura en el artículo 5, punto 3, del Reglamento, se refiere al mismo tiempo al lugar de la materialización del daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los tribunales de cualquiera de esos dos lugares.

La regla de competencia establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y el órgano jurisdiccional del lugar en que se ha producido o puede producirse el hecho dañoso, que justifica una atribución de competencia a dicho órgano jurisdiccional por razones de buena administración de la justicia y de una sustanciación adecuada del proceso.

El TJ también ha declarado, en la sentencia 19 de septiembre de 1995, [C-364/93](#), *Marinari*, que, aunque se admita que el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso», en el sentido del número 3 del artículo 5 del Convenio (equivalente al art. 5.3 del Reglamento 44/2001), puede referirse a la vez al lugar en donde sobrevino el daño y al lugar del hecho causante, dicho concepto no puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar.

Es más, en la sentencia de 10 de junio de 2004, [C-168/02](#), *Kronhofer*, declaró que ese precepto debe ser interpretado en el sentido de que la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» no comprende el lugar del domicilio del demandante en el que se localice el «centro de su patrimonio», solo por el hecho de que el demandante haya sufrido en ese lugar un perjuicio económico como consecuencia de la pérdida de una parte de su patrimonio acaecida y sufrida en otro Estado contratante.

La sentencia sigue recordando que el criterio del fuero del demandante o *forum actoris* no goza del favor del [Convenio de Bruselas](#) ni, consecuentemente, del Reglamento Bruselas I, que han optado por la regla de competencia general *actor sequitur forum rei* [el demandante debe seguir el fuero del demandado], sin perjuicio de algunos fueros especiales entre los que se encuentra el del art. 5.3 del Convenio y del Reglamento, para las acciones delictuales y cuasidelictuales, entre las que

03 Falta de competencia internacional del tribunal español para conocer de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en Qatar

se encuentran aquellas en que se exige responsabilidad extracontractual, en la que tienen acomodo las derivadas de la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

La razón por la que el TJ, a partir de la sentencia de 25 de octubre de 2011, [C-509/09 y C-161/10](#), *eDate*, reconoció el fuero del centro de intereses principales de la víctima en supuestos en que era aplicable el art. 5.3 del [Reglamento 44/2001](#), no fue tanto la naturaleza de los derechos para los que se reclamaba la protección como la ubicuidad de la manifestación de los daños, dado que la vulneración de los derechos de la personalidad se había producido por publicaciones en Internet. Como declaró esa sentencia, la publicación de contenidos en un sitio de Internet se distingue de la difusión territorial a través de un medio de comunicación impreso en que aquella persigue, en principio, la ubicuidad de los citados contenidos. Estos pueden ser consultados instantáneamente por un número indefinido de usuarios de Internet en todo el mundo, con independencia de cualquier intención de su emisor relativa a su consulta más allá de su Estado miembro de residencia y fuera de su control.

Es esa, y no otra, la razón por la que el TJ reconoció un fuero competente para el conocimiento de la totalidad de las acciones que correspondieran a la víctima en el Estado donde esta tuviera su centro de intereses principales que, por lo general, aunque no necesariamente (sentencia de 17 de octubre de 2017, asunto [C-194/16](#), *Bolagsupplysningen OÜ*), será aquel Estado en que la víctima tuviera su domicilio. Dado el carácter universal de la World Wide Web, la publicación ofensiva habría sido accesible en dicho Estado y es en él donde se habría producido el mayor daño para la víctima, al ser el lugar donde sería más conocida y, por tanto, su reputación resultaba más perjudicada.

Sin embargo, cuando el contenido ofensivo no ha sido publicado en Internet sino en un medio tradicional (en concreto, en una revista editada en papel), el TJ ha mantenido el criterio tradicional de considerar que el *forum loci delicti commissi* del art. 5.3 del Convenio y del Reglamento Bruselas I es tanto el Estado en que se edita la revista, como lugar del hecho causal (cuyos tribunales tienen competencia para conocer de todas las acciones que correspondan a la víctima y, en concreto, la de reclamación de indemnización de la

03 Falta de competencia internacional del tribunal español para conocer de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en Qatar

totalidad del daño), como los Estados en que la publicación se ha distribuido cuando la víctima es allí conocida (como lugar de manifestación de los daños), que son competentes solamente para conocer de la indemnización del daño producido en ese Estado, para lo que es relevante, por ejemplo, cuál ha sido la distribución de la revista en dicho Estado. Así lo declara en la sentencia de 7 de marzo de 1995, [C-68/93, Shevill](#).

La sentencia concluye señalando que en el caso objeto del recurso, la vulneración de los derechos morales de autor de la demandante no se ha producido por la reproducción y comunicación pública in consentida de su obra en Internet. Lo ha sido por una reproducción de la obra en un soporte tradicional, concretamente unas farolas instaladas en una vía pública, y la comunicación pública de la obra plagaria se ha producido en ese lugar, que estaba en el Estado de Qatar.

Por tanto, dado que tanto el hecho causal como la manifestación del daño se han producido fuera de España, que la demandante tenga su centro de intereses principales en España y sea en este Estado donde ha desarrollado su labor creativa, no constituyen nexos adecuados para atribuir la competencia judicial internacional a los tribunales españoles y, en concreto, al Juzgado de lo Mercantil de Barcelona ante el que se presentó la demanda.

Como consecuencia de lo expuesto, el motivo del recurso extraordinario por infracción procesal es estimado y la condena es revocada.

03 Falta de competencia internacional del tribunal español para conocer de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en Qatar

Comentario

Es casi imposible resumir en unas pocas líneas un conflicto de 20 años y una sentencia del Tribunal Supremo español que resuelve un recurso por infracción procesal basado en 33 motivos y un recurso de casación basado en 4 motivos más. Pero lo cierto es que el Tribunal Supremo allana el camino por completo al estimar la primera de las causas de impugnación, la falta de competencia internacional del tribunal español, haciendo innecesaria la consideración de todas las restantes.

En este punto la sentencia incide en el espinoso tema de determinar los límites de la jurisdicción española por infracciones de derechos de propiedad intelectual cuando el ilícito tiene lugar fuera de España. El tribunal Supremo ofrece un repaso exhaustivo de la jurisprudencia del TJ que interpreta el criterio general que se decanta por otorgar la competencia a los tribunales del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso.

A estos efectos la sentencia recuerda que este criterio debe ser interpretado de forma restrictiva; que tiene que existir una conexión particularmente estrecha entre la controversia y el órgano jurisdiccional; que no cabe extender la jurisdicción a cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar; que las preferencias del legislador no comprenden el lugar del domicilio del demandante, sino el *forum loci delicti commissi*; y que la excepción a esta regla general solo se justifica en las infracciones que se cometen a través de Internet pero no en las analógicas.

03 Falta de competencia internacional del tribunal español para conocer de una acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en Qatar

El hecho de que en el caso enjuiciado la infracción consista en una instalación de farolas en la calle pública de una ciudad fuera de España, es suficiente para que el Tribunal Supremo rechace la competencia internacional del Juzgado español. Cabría preguntarse hasta qué punto esta sentencia obliga o no a los autores españoles que ven infringidos su derecho moral fuera de España a litigar siempre en países tan lejanos como Qatar.

Carlos
Morán

SOCIO,
ÁREA LEGAL

04 Compensación equitativa por copia privada y reprografía

Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2024, Reprobel ([C-230/23](#))

Hechos

El litigio surge en Bélgica, entre Reprobel CV ("Reprobel"), entidad de gestión colectiva designada por el estado belga para garantizar la percepción y el reparto de las remuneraciones previstas por la normativa nacional por la realización de copias de obras protegidas en determinados supuestos (tales como reproducción para uso privado), y Copaco Belgium NV ("Copaco Belgium"), distribuidor de equipos informáticos de reproducción como fotocopadoras y escáneres, sujeta, por tanto, al pago de dicha compensación en virtud de la legislación belga. Hasta finales de 2016, Copaco abonaba a Reprobel remuneraciones a tanto alzado por la reproducción de obras protegidas.

A raíz de la sentencia en el caso *Hewlett-Packard Belgium* ([C-572/13](#)), que declaró contrarias a la [Directiva 2001/29/CE](#) determinadas modalidades del régimen belga —por prever remuneraciones fijas desvinculadas del uso efectivo de los equipos y sin mecanismos correctores para evitar la sobrecompensación—, Copaco Belgium suspendió el pago de las facturas emitidas por Reprobel entre noviembre de 2015 y enero de 2017. La empresa invocó el efecto directo de la citada Directiva y señaló que no reanudaría los pagos hasta que el Derecho belga se ajustara al Derecho de la Unión.

En marzo de 2017 entró en vigor un nuevo sistema de compensación equitativa en Bélgica, sin que Reprobel reanudara los pagos. El 16 de diciembre de 2020, Reprobel interpuso demanda y reclamó a Copaco Belgium el pago de las compensaciones equitativas

04 Compensación equitativa por copia privada y reprografía

previstas por la legislación belga sobre derechos de autor y derechos afines, por la comercialización de equipos multifuncionales y soportes digitales susceptibles de realizar copias. Copaco Belgium impugnó dicha reclamación, sosteniendo que no actuaba como usuario final ni como entidad obligada al pago, sino como mero distribuidor dentro de la cadena de suministro.

El órgano remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales, relativas a la posibilidad de invocar el efecto directo de la Directiva 2001/29 frente a una entidad de gestión colectiva y si el juez nacional debe aplicar la normativa incompatible con el Derecho de la Unión.

Pronunciamientos

El Tribunal de Empresas de Gante (Bélgica) planteó una cuestión prejudicial al TJ, solicitando interpretar diversos preceptos de la Directiva 2001/29/CE, en particular los artículos 5, apartado 2, letras a) y b), sobre excepciones y limitaciones al derecho de reproducción y la correspondiente compensación equitativa.

En un primer lugar, el Tribunal se centra en analizar el sistema belga de compensación y la función y facultades de Reprobel en dicho sistema. El Tribunal confirma que la normativa belga prevé un sistema mixto de compensación, compuesto por una parte fija (a tanto alzado) y otra proporcional, sufragado por los adquirentes de los equipos o servicios de reproducción, cuya recaudación y distribución corresponde a Reprobel.

A continuación, el TJ examina si Reprobel, como única entidad habilitada en Bélgica para la percepción y reparto de la compensación equitativa por copia privada y reprografía, dispone de facultades exorbitantes respecto de las relaciones entre particulares. Concluye afirmativamente dado que Reprobel está legalmente facultada para reclamar de pleno derecho el pago de la remuneración a fabricantes y distribuidores, así como para requerirles información necesaria para determinar los deudores y las cantidades

04 Compensación equitativa por copia privada y reprografía

adeudadas, bajo apercibimiento de sanciones penales por incumplimiento. Asimismo, puede obtener información de autoridades aduaneras, tributarias y de seguridad social, lo que refuerza su posición como entidad dotada de prerrogativas públicas.

Por otra parte, el TJ declara en su tercera cuestión prejudicial, que el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la [Directiva 2001/29/CE](#) permite a los particulares invocar ante los tribunales nacionales la inobservancia del Derecho de la Unión frente a una entidad como Repobel, cuando esta actúa en ejercicio de una misión de interés público dotada de potestades exorbitantes. En tales casos, los particulares pueden oponerse a la aplicación de normas nacionales contrarias al Derecho de la Unión, dado que la entidad opera como prolongación del Estado en la ejecución de las obligaciones derivadas de la Directiva 2001/29.

En su cuarta cuestión prejudicial, el TJ recuerda que las disposiciones de una directiva pueden tener efecto directo cuando son incondicionales y suficientemente precisas, permitiendo a los particulares invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales frente al Estado en caso de transposición incorrecta o inexistente. A este respecto, el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 impone a los Estados Miembros una obligación clara y concreta de garantizar la compensación equitativa, sin supeditarla a medidas ulteriores. En consecuencia, los jueces nacionales deben asegurar la primacía y plena eficacia del Derecho de la Unión, dejando inaplicadas las normas internas contrarias.

El TJ concluye, por tanto, que el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la [Directiva 2001/29/CE](#) se opone a una normativa nacional que imponga un doble canon de compensación equitativa —por copia privada y por reprografía— sobre los mismos equipos o soportes sin diferenciar los usos que justifican cada modalidad, al generar una compensación excesiva e infringir los principios de proporcionalidad y neutralidad del mercado interior.

Adicionalmente, el TJ extiende la eficacia directa de la Directiva a supuestos en que un particular interpone reclamaciones frente a la entidad que recauda compensaciones equitativas por actos de reproducción, lo cual implica que el juez nacional debe sustraer la aplicación de normas nacionales contrarias a la Directiva cuando el caso concreto lo requiera.

04 Compensación equitativa por copia privada y reprografía

Comentario

La sentencia representa un avance doctrinal significativo en materia de efecto directo de las directivas en el ámbito del derecho de autor, especialmente en lo relativo a las compensaciones equitativas por excepciones y limitaciones al derecho de reproducción. Al afirmar que las disposiciones pertinentes de la [Directiva 2001/29/CE](#) tienen efecto directo, el Tribunal consolida una jurisprudencia que permite a los particulares invocar normas europeas directamente frente a entidades de gestión que actúan en ejercicio de poderes públicos extraordinarios.

Desde la perspectiva del Derecho de la Unión, este pronunciamiento subraya la efectividad del Derecho europeo frente a normativas nacionales que puedan haber transpuesto incorrectamente las excepciones y limitaciones al derecho de autor. Esto es especialmente crítico en sistemas donde la compensación equitativa se regula mediante leyes nacionales y se gestiona por entidades dotadas de poderes especiales, porque el TJ establece que esa regulación debe adaptarse al margen de la Directiva, garantizando el respeto a los límites impuestos por el Derecho de la Unión.

Además, la sentencia tiene una dimensión práctica relevante para empresas sujetas a obligaciones de remuneración por reproducción; al reconocer que estas disposiciones de la Directiva son directamente aplicables, se ofrece a los operadores una herramienta jurídica para cuestionar legislaciones nacionales desajustadas o excesivas, lo que favorece la armonización del mercado interior y la seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad intelectual.

En síntesis, la decisión fortalece la aplicación efectiva del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y límites al derecho de reproducción, al permitir que los particulares puedan invocar directamente normas europeas frente a entidades que ejercen funciones públicas relevantes, contribuyendo así a una mayor coherencia y uniformidad en la aplicación de las excepciones y limitaciones contempladas en la Directiva 2001/29/CE.

04 Compensación equitativa por copia privada y reprografía



Inés de
Casas

ASOCIADA SENIOR,
ÁREA LEGAL

Especializada en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual en el ámbito de los proyectos culturales y de la industria del entretenimiento. Su práctica se centra en el asesoramiento legal integral, la definición y estructuración jurídica de proyectos, la redacción y negociación de contratos, así como en el análisis y cumplimiento del marco regulatorio aplicable. Cuenta asimismo con una amplia experiencia en la estructuración y gestión de derechos, el clearance legal de contenidos y la asistencia estratégica en el desarrollo, producción y explotación de obras audiovisuales y de entretenimiento.

05 Los Estados miembros de la UE no pueden aplicar el criterio de “reciprocidad material” del art. 2.7 del Convenio de Berna para obras de arte aplicadas cuyo país de origen no sea un Estado miembro

Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 2024, Kwantum ([C-227/23](#))

Hechos

La sociedad suiza fabricante de muebles, Vitra, es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre muebles de diseños creados por el matrimonio Charles y Ray Eames (nacionales de Estados Unidos), entre otros, de la “silla DSW”. Vitra demanda a la cadena de tiendas neerlandesa y belga, Kwantum, por comercializar una silla que entiende que infringe sus derechos de propiedad intelectual sobre la “silla DSW”.

El litigio principal alcanza al Tribunal Supremo de los Países Bajos que decide suspender el procedimiento y remitir una cuestión prejudicial al TJ con el objeto de aclarar la validez de los citados derechos de autor en la UE, dado que la obra original y sus autores son originarios de Estados Unidos (tercer país).

- 05 Los Estados miembros de la UE no pueden aplicar el criterio de "reciprocidad material" del art. 2.7 del Convenio de Berna para obras de arte aplicadas cuyo país de origen no sea un Estado miembro



Ejemplo de silla DSW.
Fuente: Vitra

El debate jurídico se centraba en determinar si la normativa comunitaria, concretamente, la Directiva [2001/29/CE](#) debe aplicarse a obras de artes aplicadas de terceros países y si los Estados miembros de la UE pueden exigir, como condición, el criterio de "reciprocidad material" previsto en el art. 2.7, del [Convenio de Berna](#) para reconocer derechos de autor en esos casos.

Pronunciamientos

El TJ declara que la situación descrita está comprendida en el ámbito de aplicación material de la Directiva 2001/29/CE. Es decir, los derechos exclusivos consagrados por esa norma pueden extenderse a obras procedentes de terceros países, siempre que dichas obras reúnan los requisitos de originalidad para ser calificadas como "obra".

En consecuencia, el TJ interpreta que los derechos de autor consagrados en la Directiva, en relación con los derechos fundamentales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la

- 05 Los Estados miembros de la UE no pueden aplicar el criterio de "reciprocidad material" del art. 2.7 del Convenio de Berna para obras de arte aplicadas cuyo país de origen no sea un Estado miembro

Unión Europea, se oponen a que los Estados miembros supediten el ejercicio de esos derechos al criterio de "reciprocidad material" previsto en el Convenio de Berna (es decir, no pueden exigir que la obra esté "igualmente protegida" en su país de origen). Esa limitación, de imponerse, debería venir de una norma de la UE expresa.

Comentario

Esta sentencia representa un hito en la protección de las creaciones de diseño y obras de artes aplicadas en el mercado interior de la UE cuando proceden de terceros países. Impide que los Estados miembros impongan de forma unilateral exigencias adicionales (como la "reciprocidad material") que podrían fragmentar el mercado interior y debilitar la protección de los autores.

En la práctica, refuerza la certeza jurídica para titulares de derechos de autor extranjeros (no europeos), al garantizar que puedan invocar la protección de la Directiva en cualquier Estado miembro, sin discriminaciones. Además, evita que el criterio de reciprocidad sirva como barrera técnica o formal para la efectiva circulación de obras protegidas. En definitiva, refuerza la coherencia del régimen de derechos de autor armonizados en la UE.

- 05 Los Estados miembros de la UE no pueden aplicar el criterio de "reciprocidad material" del art. 2.7 del Convenio de Berna para obras de arte aplicadas cuyo país de origen no sea un Estado miembro



María
Cadarso

ASOCIADA SENIOR,
ÁREA LEGAL

Sólida trayectoria en derecho de la propiedad industrial, propiedad intelectual, competencia desleal y materias conexas. A lo largo de más de diez años, ha asesorado y representado a clientes nacionales e internacionales en conflictos relacionados con la defensa de sus derechos, tanto en el ámbito extrajudicial como judicial. Su experiencia incluye la negociación de contratos y acuerdos orientados a prevenir o resolver disputas, así como el diseño de estrategias jurídicas enfocadas en proteger los intereses y la posición de sus clientes.

06 Protección del software y modificación de variables en su ejecución

Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 2024, Sony ([C-159/23](#))

Hechos

El litigio enfrenta a Sony Computer Entertainment Europe Ltd ("Sony"), distribuidora de la consola PlayStation Portable (PSP) y sus juegos, con la compañía Datel Design and Development Ltd ("Datel"), fabricante de accesorios y programas complementarios como Action Replay PSP y Tilt FX.

SONY

Los programas de Datel se ejecutaban junto con los de Sony y permitían alterar variables almacenadas temporalmente en la memoria de la consola, activando funciones no previstas como, por ejemplo, eliminar limitaciones de velocidad en el juego *"MotorStorm: Arctic Edge"*.

Sony alegó que estas modificaciones constituían una "transformación" no autorizada de sus programas, en el sentido del artículo 4.1.b) de la [Directiva 2009/24/CE](#), vulnerando su derecho exclusivo de transformación.

06 Protección del software y modificación de variables en su ejecución

El *Bundesgerichtshof* (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal de Alemania) planteó al TJ dos cuestiones prejudiciales: (i) si el contenido de las variables modificadas durante la ejecución del programa está protegido por derechos de autor y (ii) si dicha alteración puede considerarse una transformación en el sentido de la Directiva.

Pronunciamientos

El TJ delimita el alcance de la protección jurídica de los programas de ordenador conforme a los artículos 1 y 4 de la [Directiva 2009/24/CE](#), precisando que solo se protegen las formas de expresión del programa.

Recuerda que el artículo 1.2 excluye de la protección las ideas, principios y métodos de funcionamiento. Por tanto, el derecho de autor ampara el código fuente y el código objeto, pero no los elementos funcionales o los datos de ejecución.

El TJ cita el [Tratado de la OMPI](#) y el [Acuerdo ADPIC](#), que también limitan la protección a las expresiones, no a las ideas o procedimientos técnicos.

En este contexto, el TJ considera que el contenido de las variables almacenadas temporalmente en la memoria no forma parte de la forma de expresión del programa de ordenador. Tales variables son estados transitorios que no reproducen ni transforman el código protegido.

El TJ subraya, además, que la finalidad de la Directiva es proteger la creación intelectual del programa, pero sin otorgar monopolios sobre su funcionamiento, para no obstaculizar la competencia ni el progreso técnico.

En consecuencia, el TJ concluye que la modificación de variables durante la ejecución no constituye una transformación del programa ni infringe el derecho de autor, siempre que tales modificaciones no permitan reproducir o realizar nuevamente el programa.

06 Protección del software y modificación de variables en su ejecución

Comentario

La sentencia del TJ aclara un aspecto clave del Derecho de la UE: los derechos de autor sobre software protegen el código como expresión creativa, pero no el comportamiento funcional del programa durante su uso.

El fallo sigue la línea de decisiones anteriores como *SAS Institute* ([C-406/10](#)) y *Bezpečnostní softwarová asociace* ([C-393/09](#)), que ya limitaron la protección a la expresión literal del código. Con ello, el TJ reafirma la distinción entre expresión protegida y funcionalidad libre, base del equilibrio entre propiedad intelectual e innovación.

Desde el punto de vista práctico, la sentencia tiene dos efectos principales. Primero, obliga a las empresas desarrolladoras a reforzar sus medidas tecnológicas de protección o los contratos de licencia, ya que el derecho de autor no cubre modificaciones funcionales en la ejecución del software. Segundo, ofrece seguridad jurídica a los desarrolladores de programas auxiliares, siempre que no modifiquen el código del programa protegido.

En definitiva, esta sentencia consolida un criterio uniforme en la UE: Solo las formas de expresión -código fuente y código objeto- quedan amparadas por el derecho de autor, mientras que los estados de ejecución y las variables dinámicas permanecen fuera del ámbito protegido.

Ana
Sanz

SOCIA
ASOCIADA

07 “Comunicación al público” en edificio en arrendamiento

Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 2024,
GEMA ([C-135/23](#))

Hechos

El caso se origina en un litigio entre la sociedad de gestión colectiva GEMA y GL, una empresa que explota un edificio de viviendas en Alemania. GL instaló en varios de los pisos televisores equipados con antenas interiores que permiten captar señales y difundir emisiones, incluidas emisiones de música, entre los arrendatarios.

GEMA consideró que esta puesta a disposición por parte de GL constituía una comunicación al público de obras protegidas, en contravención del derecho exclusivo de comunicación al público previsto en la [Directiva 2001/29/CE](#).

El tribunal alemán remitente —*Amtsgericht Potsdam*— planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se interpretara el concepto de comunicación al público en este supuesto.

07 “Comunicación al público” en edificio en arrendamiento

Pronunciamientos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE y establece los siguientes criterios:

1. El concepto de “comunicación al público” no se agota en la mera puesta a disposición de instalaciones técnicas (como televisores con antena) si no existe un acto adicional que ponga efectivamente obras protegidas a disposición de un público diferente al que estaba previsto originalmente.
2. La finalidad lucrativa de la puesta a disposición de los dispositivos, aunque relevante, no determina por sí sola la existencia de una comunicación al público en sentido europeo; lo decisivo es si se produce un acto que traslada las obras protegidas a un nuevo público más allá de la recepción privada habitual.
3. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, conforme a los hechos concretos y a la normativa nacional aplicable, si la conducta de GL implica un acto de comunicación al público conforme a los criterios europeos.
4. El Tribunal recuerda que la valoración de si existe comunicación al público exige un examen fáctico y jurídico conjunto, atendiendo a la existencia de un público nuevo y al control efectivo de la puesta a disposición.

07 “Comunicación al público” en edificio en arrendamiento

Comentario

Esta sentencia contribuye a la jurisprudencia consolidada del Tribunal sobre el concepto de “comunicación al público” en el ámbito de la propiedad intelectual, desarrollada en una larga serie de pronunciamientos que buscan equilibrar la protección de los derechos de los autores con la seguridad jurídica y la neutralidad tecnológica.

La novedad específica del asunto C 135/23 radica en trasladar al contexto de viviendas arrendadas criterios previamente aplicados a otros entornos (como establecimientos hoteleros o lugares públicos), esclareciendo que no basta con poner a disposición equipos técnicos que puedan recibir emisiones: es necesario determinar si existe efectivamente la puesta a disposición de obras protegidas a un “nuevo público” distinto del público original de la transmisión. Esta línea interpretativa busca evitar una extensión desproporcionada del derecho exclusivo de comunicación al público que podría abarcar actividades de carácter meramente técnico.

Además, la sentencia subraya la importancia del criterio del público nuevo y de la neutralidad tecnológica: la mera tecnología utilizada (televisores con antena interior) no puede, por sí sola, generar un nuevo acto de comunicación si no hay una puesta efectiva de obras a disposición del público. De este modo, el Tribunal refuerza un enfoque funcional que exige una conexión real con el ejercicio de los derechos exclusivos previstos en la [Directiva 2001/29/CE](#), evitando interpretaciones formalistas que tendrían amplias repercusiones restrictivas sobre actividades legítimas de propietarios y arrendatarios.

07 “Comunicación al público” en edificio en arrendamiento

En conclusión, el TJ delimita con precisión los elementos que configuran el concepto de comunicación al público, ofreciendo una pauta clara para los tribunales nacionales cuando enfrenten supuestos análogos, y garantizando una aplicación equilibrada del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor.

Inés de
Casas

ASOCIADA SENIOR,
ÁREA LEGAL

08 “Comunicación al público” en un establecimiento hotelero

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024,
Citadines ([C-723/22](#))

Hechos

La sentencia trae causa en una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Munich (*Landgericht München I*) en el contexto del litigio entre Citadines Betriebs GmbH (“Citadines”) y MPLC Deutschland GmbH b (“MPLC”), en relación con la comunicación al público de un capítulo de una serie de televisión a través de televisores puestos a disposición en las habitaciones y gimnasios de un establecimiento hotelero propiedad de Citadines, para que sus clientes lo visionaran en abierto. Para ello, la señal de televisión se retransmitía dentro del hotel mediante un sistema de distribución por cable gestionado internamente.

MPLC es un operador de gestión independiente y con ánimo de lucro que representa a productores audiovisuales, quien ejercita acción contra Citadines solicitando que se pusiera fin a la comunicación al público del episodio referido en el párrafo anterior, dictando el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Munich auto de medidas provisionales por las que se prohíbe poner a disposición del público dicho episodio.

Tras esta acción, Citadines interpone recurso de apelación ante el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Munich (*Oberlandesgericht München*) y MLPC responde alegando que, a pesar de haber suscrito Citadines contratos de licencia de distribución con las sociedades alemanas de gestión colectiva de derechos de autor, al retransmitir la señal a través de un sistema de distribución

08 “Comunicación al público” en un establecimiento hotelero

por cable del propio establecimiento se estaba violando el derecho de comunicación pública que gestiona en nombre de los productores que representa.

Dicha duda se debe a que la Ley alemana de Derechos de Autor (“UrhG”) divide el derecho de comunicación al público, por un lado, en su artículo 20b relativo a la retransmisión; “El derecho a retransmitir una obra transmitida en el contexto de una retransmisión simultánea, inalterada y completa mediante sistemas de cable o de microondas (distribución por cable) solo puede ser ejercido por una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor. Esta norma no se aplicará a los derechos que ejercita un organismo de radiodifusión en relación con sus propias emisiones” y, por otro lado, en su artículo 22 relativo a la comunicación de emisiones radiodifundidas; “El derecho de comunicar emisiones radiodifundidas y de ponerlas a disposición del público es el derecho a realizar emisiones radiodifundidas y de poner tales obras a disposición del público a través de pantallas, altavoces o dispositivos técnicos similares”.

Pronunciamientos

En su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional plantea si el artículo 3, apartado 1 de la [Directiva 2001/29/CE](#) se opone a una práctica nacional que considera como comunicación al público la puesta a disposición de aparatos de televisión en las habitaciones y gimnasio de un establecimiento hotelero cuando tales televisores reciben y retransmiten la señal a través de distribución por cable, aun cuando exista una licencia para la distribución por cable suscrita con entidades de gestión colectiva.

El Tribunal recuerda que, si bien corresponde al juez nacional determinar si Citadines está realizando o no un acto de comunicación pública, el TJ proporciona al órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación de Derecho de la Unión pertinentes, y, en concreto, declara que:

08 "Comunicación al público" en un establecimiento hotelero

- La mera puesta a disposición de instalaciones físicas (televisores) por sí sola no constituye una comunicación al público en el sentido de la Directiva. Lo relevante es si existe un acto que suponga poner a disposición de un público (distinto al público original de la transmisión) una obra protegida mediante un acto de comunicación.
- En cuanto a la retransmisión mediante un sistema de distribución por cable del propio establecimiento, la [Directiva 93/83/CEE](#) (sobre distribución por cable) define y regula este tipo de actos de distribución y distingue entre la mera puesta a disposición de señal y actos que, por su naturaleza técnica, pueden calificarse como comunicación al público.
- La existencia de un contrato de licencia con entidades de gestión colectiva para la distribución por cable no resuelve de por sí la cuestión de si hay comunicación al público en sentido europeo; es decir, no basta con el contrato: hay que analizar si existe un acto de comunicación conforme al Derecho de la Unión.

Es por lo anterior, por lo que el TJ responde a la cuestión prejudicial determinando que la puesta a disposición de aparatos de televisión instalados en el hotel cuando, además se retransmita una señal a dichos televisores por cable propio, constituye una comunicación al público en el sentido del artículo 3 apartado 1, de la [Directiva 2001/29/CE](#).

08 "Comunicación al público" en un establecimiento hotelero

Comentario

La sentencia aborda un problema clásico en el Derecho europeo de la propiedad intelectual: la delimitación del concepto de "comunicación al público" en perjuicio de supuestos técnicos especializados.

El Tribunal reafirma la doctrina según la cual no se considera comunicación al público todo acto de mera puesta a disposición de medios técnicos (como televisores) si no existe un acto transmisivo que implique la puesta a disposición de obras a un público en una fase intermedia. Esto evita una interpretación expansiva del derecho exclusivo que podría abarcar actividades sin impacto real en el mercado de licencias, lo cual sería contrario al equilibrio entre protección y acceso al mercado interior.

Al distinguir el régimen de la Directiva 93/83/CEE (distribución por cable) y la Directiva 2001/29/CE (derechos de autor), el TJ delimita dos ámbitos funcionalmente distintos:

- La distribución por cable puede estar regulada contractualmente y autorizada mediante licencias específicas;
- Pero la comunicación al público exige un juicio jurídico fáctico sobre la naturaleza del acto, más allá de la existencia de tal licencia.

El Tribunal recuerda acertadamente que la determinación de los hechos materiales (si la conducta concreta constituye o no comunicación al público) corresponde al tribunal remitente. Esto se inscribe en la clásica separación de funciones entre el TJ —que interpreta el Derecho de la Unión— y las jurisdicciones nacionales —que aplican esos estándares a los hechos—.

Este pronunciamiento tiene impacto directo en la interpretación de derechos exclusivos en entornos técnicos y digitales, especialmente cuando la transmisión o retransmisión de señales se reali-

08 “Comunicación al público” en un establecimiento hotelero

za mediante sistemas internos o redes cerradas. Refuerza la idea de que la protección del Derecho de autor debe ser equilibrada y proporcionada y evita que conceptos amplios de comunicación al público se utilicen para exigir licencias en situaciones que no implican una verdadera afectación del mercado de derechos.

Mabel
Klimt

SOCIA DIRECTORA,
ÁREA LEGAL

09 Gestión de derechos por Operadores de Gestión Independiente

Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2024, Jamendo ([C-10/22](#))

Hechos

La sentencia trae causa del litigio entre Liberi editori e autori ("LEA") y Jamendo, en relación con la actividad de intermediación que Jamendo está llevando a cabo en materia de derechos de autor en Italia, permitiendo a autores y titulares de derechos autorizar el uso de sus obras musicales, especialmente en entornos digitales y comerciales.



LEA es una entidad de gestión colectiva que interpone acción contra Jamendo, un operador de gestión independiente ("OGI") con sede en Luxemburgo que ejerce su actividad en Italia desde 2004. El litigio se origina porque, conforme a la normativa italiana, la actividad de gestión colectiva de derechos de autor estaba reservada, en la práctica, a entidades autorizadas a nivel nacional, lo que impedía a operadores establecidos en otros Estados miembros pres-

09 Gestión de derechos por Operadores de Gestión Independiente

tar dichos servicios en Italia. LEA sostenía que Jamendo no podía operar legalmente en territorio italiano.

Ante las dudas sobre la compatibilidad de esta normativa nacional con el Derecho de la Unión, el *Tribunale ordinario di Roma* planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ), centrada en la interpretación del artículo 56 [TFUE](#) (libre prestación de servicios) y de la [Directiva 2014/26/UE](#) sobre gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines.

Pronunciamientos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, analiza en primer lugar si la Directiva 2014/26 es la norma de aplicación adecuada para este caso y concluye que, aunque en el artículo 2, apartado 4, extiende a los OGI la aplicación de determinadas disposiciones de dicha Directiva, no puede interpretarse que obligue a los Estados miembros a velar por que los titulares de derechos dispongan del derecho a autorizar a un OGI.

A continuación, el Tribunal analiza la actividad de Jamendo a la luz del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por el que se prohíbe a los Estados miembros adoptar medidas que hagan imposible, dificulten u obstaculicen la libre prestación de servicios por operadores establecidos en otro Estado miembro.

El Tribunal concluye que la actividad de los operadores de gestión independientes constituye una prestación de servicios en el sentido del artículo 56 TFUE, por lo que la normativa nacional que regula su acceso al mercado debe respetar la libre prestación de servicios.

En este sentido, al no contemplar alternativas menos gravosas y optar por una restricción tan amplia, la normativa italiana vulnera el artículo 56 TFUE, pues impone una limitación desproporcionada a la libre prestación de servicios. De este modo, el Tribunal deja

09 Gestión de derechos por Operadores de Gestión Independiente

claro que Italia no puede reservar la intermediación en materia de derechos de autor únicamente a las entidades nacionales autorizadas cuando ello supone un obstáculo injustificado para los operadores procedentes de otros Estados miembros.

Comentario

La sentencia del Tribunal de Justicia se inscribe en una línea jurisprudencial consolidada que afirma la primacía de las libertades fundamentales del mercado interior frente a regulaciones nacionales que, en el ámbito de la propiedad intelectual, generan efectos excluyentes o proteccionistas. El Tribunal recuerda que la gestión colectiva de derechos de autor, aun atendiendo a finalidades legítimas de protección de los titulares, constituye una actividad económica sujeta a las exigencias del artículo 56 [TFUE](#).

Desde esta perspectiva, el fallo resulta especialmente relevante al delimitar el alcance de la [Directiva 2014/26/UE](#), aclarando que esta no impone a los Estados miembros la obligación de garantizar a los titulares de derechos la posibilidad de autorizar a operadores de gestión independientes, pero tampoco legitima restricciones nacionales que impidan el acceso de dichos operadores al mercado. De este modo, el Tribunal evita una interpretación extensiva de la Directiva que pudiera justificar cierres normativos incompatibles con el Derecho de la Unión.

Asimismo, la sentencia tiene una clara proyección práctica en el contexto de la explotación digital y transfronteriza de obras protegidas, donde la existencia de barreras nacionales dificulta la concesión eficiente de licencias. Al reforzar el principio de libre prestación de servicios, el TJ favorece un entorno más competitivo y flexible, en beneficio tanto de los titulares de derechos como de los usuarios.

En definitiva, el pronunciamiento del Tribunal contribuye a la armonización del mercado europeo de la gestión colectiva, al tiempo que obliga a los Estados miembros a revisar sus marcos regula-

09 Gestión de derechos por Operadores de Gestión Independiente

torios para asegurar que los requisitos impuestos a los operadores sean verdaderamente proporcionados y no discriminatorios, garantizando así el equilibrio entre la protección de los derechos de autor y el funcionamiento efectivo del mercado interior.

Mabel
Klimt

SOCIA DIRECTORA,
ÁREA LEGAL

Patentes



01 Exigencia de la plausibilidad del efecto técnico para apreciar la actividad inventiva

Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2025, Teva ([ECLI:ES:TS:2025:1714](#))

Hechos

El litigio enfrenta a la farmacéutica Teva con la titular de una patente europea relativa a un compuesto destinado al tratamiento de enfermedades inflamatorias. Teva solicitó la nulidad parcial de la patente alegando falta de actividad inventiva, al considerar que el efecto técnico reivindicado no era plausible a la luz de la información contenida en la solicitud inicial. La parte demandada defendió que la plausibilidad del efecto se desprendía del conocimiento general del experto y de estudios posteriores que confirmaban la eficacia del compuesto.



Tras un recorrido procesal ante los tribunales de instancia y apelación, el caso llegó al TS, que debía determinar si la plausibilidad del efecto técnico pretendido constituye un requisito exigible para valorar la actividad inventiva en el marco de la [Ley de Patentes](#) (LP) y del [Convenio sobre la Patente Europea](#) (CPE).

01 Exigencia de la plausibilidad del efecto técnico para apreciar la actividad inventiva

Pronunciamientos

El TS parte del principio de que la actividad inventiva debe evaluarse conforme al artículo 56 del CPE y a la doctrina consolidada de la Oficina Europea de Patentes (EPO). Destaca que la invención debe ofrecer una solución técnica a un problema técnico objetivo, y que la contribución alegada debe ser creíble en el momento de la solicitud.

La Sala asume la noción de “plausibilidad del efecto técnico”, desarrollada por la jurisprudencia de la EPO, según la cual no basta con una mera afirmación del efecto técnico: es necesario que, a partir de la solicitud y los conocimientos generales del experto en la materia, el efecto resulte verosímil o razonablemente sustentado. Si el efecto no es plausible en ese momento, la invención carece de actividad inventiva.

El TS aclara que la plausibilidad no constituye un nuevo requisito de patentabilidad autónomo, sino un criterio metodológico para valorar la actividad inventiva. Rechaza que puedan utilizarse pruebas o datos posteriores para subsanar la falta de plausibilidad inicial, pues ello alteraría el equilibrio del sistema de patentes y ampliaría indebidamente el contenido de la solicitud original.

Aplicando esta doctrina al caso, el TS concluye que la patente impugnada no aportaba datos suficientes que hicieran creíble el efecto antiinflamatorio alegado. La descripción no contenía ejemplos experimentales ni referencias concretas que permitieran al experto considerar plausible el mecanismo de acción del compuesto. En consecuencia, confirma la nulidad parcial de la patente por falta de actividad inventiva.

01 Exigencia de la plausibilidad del efecto técnico para apreciar la actividad inventiva

Comentario

La sentencia del TS consolida en España la doctrina europea sobre la plausibilidad del efecto técnico como elemento esencial para valorar la actividad inventiva. La Sala adopta la jurisprudencia de la EPO y el TJ, estableciendo que el solicitante debe aportar, desde el momento de la presentación, una base técnica suficiente que haga creíble la eficacia de la invención. De este modo, se evita la concesión de patentes especulativas o basadas en meras hipótesis.

En la práctica, esto obliga a las empresas a justificar con mayor rigor sus invenciones, incorporando datos o referencias que sustenten la verosimilitud del efecto alegado.

Ana
Sanz

SOCIA
ASOCIADA

02 Competencia de los jueces de un Estado miembro para conocer de acciones por violación de patentes extranjeras validadas en otros Estados miembros o terceros países

Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 2025, BSH/Electrolux ([C-339/22](#))

Hechos

La presente sentencia trae causa de una petición de decisión prejudicial planteada por los tribunales suecos al TJ sobre la interpretación y alcance del art. 24.4 del [Reglamento de Bruselas \(I\) 1215/2012](#) ("RB").

Los hechos del caso eran los siguientes: BSH Hausgeräte GmbH ("BSH") es titular de una patente europea en el sector de las aspiradoras. La patente había sido validada en Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Suecia, Reino Unido y Turquía. BSH ejercita una acción contra Electrolux AB ("Electrolux") por violación de todas las partes nacionales de la patente ante los tribunales suecos. Electrolux se opuso a la demanda y planteó la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a las partes nacionales de la patente europea distintas de la parte sueca ("la patente o patentes extranjera(s)") al amparo de lo dispuesto en el art. 24.4 RB.

02 Competencia de los jueces de un Estado miembro para conocer de acciones por violación de patentes extranjeras validadas en otros Estados miembros o terceros países

La sentencia de primera instancia acogió la defensa de Electrolux. BSH recurrió la sentencia de instancia y el tribunal de apelación sueco suspendió el litigio y planteó al TJ tres cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación del art. 24.4 RB.



Pronunciamientos

Las dos primeras cuestiones prejudiciales plantean al TJ la pregunta de si el art. 24.4 [RB](#) debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado, ante el que se ha ejercitado, en virtud del art. 4.1 RB, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro (la patente extranjera), seguiría siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugna, por vía de excepción, la validez de dicha patente.

El TJ responde de forma afirmativa a la anterior pregunta. En su respuesta el TJ señala:

- Que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de expedición de la patente son los exclusivamente competentes para conocer de la acción de impugnación en materia de inscripción o de validez de esa patente (la patente extranjera), independientemente de que tal impugnación se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción.
- Que, no obstante, dado que la anterior norma se circunscribe a los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes, el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del art. 4.1

02 Competencia de los jueces de un Estado miembro para conocer de acciones por violación de patentes extranjeras validadas en otros Estados miembros o terceros países

[RB](#), una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro (la patente extranjera), será competente para conocer de esa acción con independencia de que el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de esa patente.

Sobre este último punto, el TJ matiza:

- Que la respuesta propuesta no queda desvirtuada por el hecho de que su aplicación pueda dar lugar a la bifurcación de procedimientos (el procedimiento por violación de la patente y el procedimiento relativo a la validez de la patente) ante órganos jurisdiccionales distintos.
- Y que el órgano jurisdiccional que conoce de la acción por violación de patente podrá en todo caso suspender la tramitación de ésta cuando el demandado haya ejercitado debidamente en otro Estado miembro una acción de nulidad de la patente expedida en ese otro Estado miembro (la patente extranjera), si lo estima justificado y considera que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal de ese otro Estado miembro.

La tercera cuestión prejudicial plantea al TJ la pregunta de si el art. 24.4 [RB](#) se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros y les confiere competencias exclusivas para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados.

EL TJ responde en sentido negativo a la anterior pregunta. Pero añade que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conoce, sobre la base del art. 4.1 RB de una acción por violación de una patente expedida o validada en un Estado tercero (la patente extranjera), en cuyo marco se ha suscitado, por vía de excepción, la validez de esa patente, podrá pronunciarse, además de sobre la acción de violación de la patente, sobre la anterior excepción con efectos *inter partes*.

02 Competencia de los jueces de un Estado miembro para conocer de acciones por violación de patentes extranjeras validadas en otros Estados miembros o terceros países

Comentario

La sentencia que nos ocupa ha sido celebrada por los titulares de patentes porque les permite consolidar en una única acción y ante un único tribunal de la UE, la infracción de la patente europea que pueda haber sido validada en varios Estados contratantes del Convenio de la Patente Europea (CPE), creando una suerte de jurisdicción única para violaciones de patentes europeas transfronterizas.

La sentencia también ha sido acogida sin reservas por el TUP que, como tribunal común de varios Estados Miembros (art. 71 bis RB), ha venido ampliando su jurisdicción para conocer de los actos de infracción de patentes unitarias y patentes europeas clásicas para las que no se haya registrado un *opt-out*, realizados fuera del territorio del TUP (p.ej. España), por demandados domiciliados en Estados miembros del Acuerdo del TUP.

A pesar de ello, la doctrina propuesta en la citada sentencia plantea dudas y reservas. Apuntamos algunas de ellas:

- ¿Aplica la anterior doctrina a las acciones de infracción de patentes interpuestas contra demandados en la UE al amparo de las normas especiales de jurisdicción previstas en los arts. 7.2 y 8 RB? A priori, la respuesta debería ser negativa ya que sólo el art. 4.1 RB, atribuye al tribunal jurisdicción universal para el conocimiento de los actos realizados por el demandado.
- ¿Cómo va a interpretarse el concepto de domicilio previsto en el art. 63 RB, de forma expansiva o restrictiva?
- La bifurcación de procedimientos en materia de patentes es una institución procesal ajena al Derecho procesal español y suscita el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias (por el tribunal que conoce de la acción de infracción y por el tribunal que conoce de la acción de validez de la patente de que se trate).
- Existe además el riesgo de que los efectos *ex tunc* de la sentencia que se dicte por los jueces que conocen de la acción de

02 Competencia de los jueces de un Estado miembro para conocer de acciones por violación de patentes extranjeras validadas en otros Estados miembros o terceros países

validez de la patente, decaigan frente a la sentencia de infracción que haya podido ser antes dictada y ejecutada.

- En el escenario descrito, el demandado queda privado de toda posibilidad de impugnar la validez de la patente extranjera base de la acción, por vía de excepción. No parece que una medida de este calado sea compatible con el derecho de defensa del demandado.

- Sólo si el demandado inicia una acción de nulidad de la patente extranjera en el Estado en el que la patente se haya concedido, se prevé la posibilidad de que el juez que conoce de la acción de infracción de la patente suspenda ésta. Pero la suspensión se somete además a la exigencia de que el juez constata "que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente será anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro". ¿Cómo va, en la práctica, a interpretarse esta exigencia y a ordenarse, en su caso, la posible suspensión del proceso? ¿No implica el análisis preliminar de la viabilidad de la acción de nulidad de la patente extranjera, por el juez que conoce de la acción de infracción, una invasión de las competencias que el art. 24.4 RB atribuye al juez competente en materia de inscripciones o validez de patentes.

Enrique
Armijo

SOCIO,
ÁREA LEGAL

03 Condiciones para la concesión de un CCP para combinación de principios activos

Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2024, Teva Finland ([C-119/22](#) y [C-149/22](#))

Hechos

El asunto deriva de solicitudes de certificado complementario de protección ("CCP") presentadas por Merck Sharp & Dohme LLC con base en una patente europea ("patente de base") que cubre un principio activo inhibidor de DPP-4 (sitagliptina) y su posible combinación con otros activos. En Finlandia se obtuvo un primer CCP sobre la sitagliptina sola. Posteriormente, Merck solicitó un segundo CCP para un medicamento que combinaba sitagliptina con otro principio activo (metformina), sobre la misma patente de base.

Las compañías demandantes, Teva BV (y filiales) (en el asunto C-119/22) y Clonmel Healthcare Limited (en el asunto C-149/22), impugnaron la validez de ese segundo CCP ante tribunales nacionales, alegando que la combinación sitagliptina + metformina no cumplía las condiciones del art. 3 del [Reglamento \(CE\) n° 469/2009](#) ("Reglamento de CCP"), ya que la metformina era de dominio público y el producto combinado ya habría sido objeto de otro CCP. Los tribunales nacionales plantearon cuestiones prejudiciales al TJ sobre la interpretación de la noción de "producto" protegido por la patente y sobre si un producto combinado puede ser objeto de CCP cuando uno de sus componentes ya ha sido objeto de CCP.

03 Condiciones para la concesión de un CCP para combinación de principios activos

Pronunciamientos

El TJ declara que el artículo 3(c) del Reglamento de CCP no impide la concesión de un CCP para un producto que consta de dos principios activos, aun cuando uno de dichos principios activos ya haya sido objeto, por sí solo, de un CCP anterior.

Respecto de la condición del artículo 3(a) -que exige que el producto esté protegido por una patente de base en vigor- el Tribunal reitera su jurisprudencia (tal como en la sentencia *Teva UK* [C-121/17](#)) y aclara que no basta con que la combinación esté mencionada en las reivindicaciones: es necesario que, desde el punto de vista de una persona experta en la materia y a la luz de la descripción y dibujos de la patente, la combinación constituya parte de la invención protegida.

En consecuencia, el hecho de que la segunda sustancia esté en dominio público en la fecha de prioridad no excluye *per se* la concesión del CCP, siempre que la combinación esté incluida necesariamente en la invención de la patente de base.

Comentario

Esta sentencia aporta claridad sobre la posibilidad de obtener CCP para combinaciones terapéuticas, aunque uno de los componentes ya haya sido objeto de protección complementaria.

Al mismo tiempo, la sentencia subraya que la combinación terapéutica debe estar incluida en la invención protegida por la patente base, y no ser solo una mención. Esto asegura que el CCP cubra los avances específicos que justifican la patente.

03 Condiciones para la concesión de un CCP para combinación de principios activos

Para los titulares de patentes, la lección es doble: primero, la ruta de los CCP combinados sigue abierta; segundo, deben asegurarse de que la patente de base divulgue con claridad la combinación, ya que de lo contrario la protección puede ser cuestionada.

María
Cadarsó

ASOCIADA SENIOR,
ÁREA LEGAL

04 El Tribunal de Justicia confirma que, para obtener un CCP, la “primera AC” es la concedida en primer lugar, aunque ya no esté en vigor al solicitarlo

Auto del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2024, Genmab ([C-181/24](#))

Hechos

La compañía farmacéutica Genmab obtuvo una primera autorización de comercialización (“AC”) para un medicamento “A” que contenía el principio activo ofatumumab (la “AC anterior”). Posteriormente, revocó dicha AC.

Tiempo después, Genmab obtuvo una segunda AC (la “AC posterior”) para un nuevo medicamento “B”, destinado a otra indicación terapéutica distinta de la del medicamento “A”; pero cuyo principio activo era también ofatumumab. Sobre la base de esta “AC posterior” solicitó, ante la Oficina de patentes de Hungría, que se expidiera un certificado complementario de protección (“CCP”) para el medicamento “B”. La Oficina de patentes Hungría denegó la solicitud al considerar que la AC posterior no era la primera AC, a efectos del requisito del art. 3(d) del [Reglamento \(CE\) n° 469/2009](#) (“Reglamento de CCP”), para el ofatumumab.

- 04 El Tribunal de Justicia confirma que, para obtener un CCP, la “primera AC” es la concedida en primer lugar, aunque ya no esté en vigor al solicitarlo

Genmab interpuso un recurso ante los tribunales de Hungría contra la anterior resolución de la Oficina húngara. La compañía argumentaba que la “primera AC” a efectos de dicha disposición solo podía ser una AC en vigor a la fecha de la presentación del CCP y que, en ese sentido, la Oficina húngara habría errado al considerar que la “primera AC” del ofatumumab era la que se había concedido para el medicamento “A”, puesto que esa AC ya no estaba en vigor al tiempo de solicitar el CCP para el medicamento B.

En estas circunstancias, el Tribunal húngaro remitente decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al TJ con el objeto de que aclarase la interpretación que debe darse al requisito del art. 3(d) del [Reglamento de CCP](#).

Pronunciamientos

El TJ señala que, a efectos del art. 3(d) del Reglamento de CCP, la “primera AC” relevante es aquella concedida en primer lugar de forma cronológica para el mismo principio activo, aun cuando ya no se encuentre vigente. La retirada de la AC inicial no elimina su condición de primera autorización.

Por tanto, no puede concederse un CCP cuando exista una “AC anterior” (aunque haya sido revocada y no esté en vigor al tiempo de solicitarse el CCP) y la solicitud se base en una AC posterior para el mismo principio activo. Lo determinante es el orden temporal de las autorizaciones, no su vigencia.

- 04 El Tribunal de Justicia confirma que, para obtener un CCP, la “primera AC” es la concedida en primer lugar, aunque ya no esté en vigor al solicitarlo

Comentario

El TJ aclara que el simple hecho de revocar una “AC anterior” no permite reiniciar la posibilidad de obtener un CCP sobre la base de una “AC posterior” para el mismo principio activo. La lógica del sistema se mantiene centrada en la primera ocasión en que el principio activo accede al mercado.

La decisión consolida un enfoque restrictivo y coherente con la línea marcada en resoluciones previas del TJ sobre productos o principios activos ya autorizados y con distintas aplicaciones terapéuticas. Pretende además evitar estrategias de prolongación artificial de exclusividad mediante revocación de una “AC anterior” y solicitud de una “AC posterior” para el mismo producto o principio activo.

María
Cadarso

ASOCIADA SENIOR,
ÁREA LEGAL

05 Responsabilidad del solicitante de medidas provisionales ordenadas sobre la base de derechos de propiedad industrial/intelectual tras la revocación de las medidas

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2024, Mylan ([C-473/22](#))

Hechos

La presente sentencia trae causa de una petición de decisión prejudicial planteada por los tribunales finlandeses al TJ sobre la interpretación y alcance del art. 9.7 de la [Directiva 2004/48/CE](#) relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ("Directiva 2004/48").

Los hechos del caso eran los siguientes:

En 2017, Gilead Sciences Finland Oy, Gilead Biopharmaceutics Ireland UC y Gilead Sciences Inc. (conjuntamente "Gilead") interponen una acción de infracción contra Mylan AB ("Mylan") ante el Tribunal de lo Mercantil Finandés por la comercialización por ésta de un medicamento genérico que invadía el ámbito de protección de un CCP que pertenecía a las actoras. Gilead también solicitó medidas provisionales contra Mylan que le fueron concedidas.

05 Responsabilidad del solicitante de medidas provisionales ordenadas sobre la base de derechos de propiedad industrial/intelectual tras la revocación de las medidas

En 2019, las medidas provisionales fueron revocadas y el CCP titularidad de las actoras fue anulado.

Entonces, Mylan solicitó al Tribunal de instancia que condenara a Gilead al pago de una indemnización por los daños soportados por las medidas provisionales concedidas y luego revocadas. Para ello se basó en la legislación finlandesa que establece un sistema objetivo de reparación del daño para este tipo de supuestos independiente de cualquier culpa. Gilead se opuso a la demanda de Mylan invocando la doctrina del TJ sentada en el asunto *Bayer Pharma (C-688/17)*. Esta doctrina rechazaba el carácter automático de la indemnización en estos casos, afirmando que el levantamiento de las medidas cautelares “no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes puedan, de modo automático y, en cualquier caso, condenar al solicitante a reparar cualquier perjuicio sufrido por el demandado por razón de las citadas medidas”.

El Tribunal de lo Mercantil decidió entonces suspender el procedimiento y plantear al TJ varias cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación del art. 9.7 de la [Directiva 2004/48](#).

Pronunciamientos

El TJ sólo se pronuncia sobre la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal finlandés. Dicha cuestión somete al TJ la pregunta de si el citado artículo es compatible con una normativa nacional que establece un mecanismo de reparación de cualquier daño causado por una medida provisional basado en un régimen de responsabilidad objetiva del solicitante de la medida, en cuyo marco el juez está facultado para adaptar el importe de la indemnización teniendo en cuenta las circunstancias del caso, incluida la eventual participación del demandado en la producción del daño.

El TJ responde en sentido afirmativo a la anterior pregunta. En su respuesta el TJ argumenta:

05 Responsabilidad del solicitante de medidas provisionales ordenadas sobre la base de derechos de propiedad industrial/intelectual tras la revocación de las medidas

- Que el art. 9.7 de la Directiva 2004/48, en relación con el art. 50.7 del Acuerdo sobre los ADPIC, debe interpretarse en el sentido de que establece un nivel mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual ("DPIs"), dejando, a los Estados miembros un margen de maniobra que les permita optar, en su caso, por un régimen de responsabilidad objetiva o por un régimen de responsabilidad por culpa.
- Que los medios que esos Estados prevean para garantizar el respeto de los DPIs con arreglo a la referida Directiva deberán ser, en todo caso, equitativos, proporcionados y disuasorios, y aplicarse de modo que eviten la creación de obstáculos al comercio legítimo.
- Y que un mecanismo de responsabilidad objetiva del daño, como el previsto en el ordenamiento finlandés, en cuyo marco el juez que conoce del asunto puede tener en cuenta todas las circunstancias del caso, incluida la eventual participación del demandado en la producción del daño, permite adaptar el importe de la indemnización por daños y perjuicios y, de este modo, atenuar un posible efecto disuasorio para el titular del DPI.

- 05 Responsabilidad del solicitante de medidas provisionales ordenadas sobre la base de derechos de propiedad industrial/intelectual tras la revocación de las medidas

Comentario

La sentencia que nos ocupa ha sido muy polémica y controvertida porque se aparta de plano de la anterior doctrina del TJ en la materia, tal y como acabamos de señalar.

En España rige un sistema objetivo de reparación del daño en esta materia (ver arts. 745, 742 y concordantes de la [LEC](#)). Por tanto, nuestro ordenamiento es compatible con la doctrina del TJ. No obstante, los tribunales españoles deberán, como cuestión de principio, tomar en consideración todas las circunstancias del caso, incluida la eventual participación del demandado en la producción del daño, para modular y fijar la indemnización final adeudada por el actor en el caso concreto.

Enrique
Armijo

SOCIO,
ÁREA LEGAL

Diseños



01 Requisitos de protección para diseños en los sectores del calzado y la moda low-cost

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2025, Deity Shoes ([C-323/24](#))

Hechos

Deity Shoes (en lo sucesivo, Deity) es una empresa de Elche titular de varios diseños de la UE referentes a calzados. Sus diseños se crean a partir de catálogos de empresas de trading chinas, que ofrecen componentes predeterminados, y que permiten personalizar diferentes aspectos del calzado, como el color, el material y la ubicación de las hebillas, cordones y otros elementos ornamentales.

El 10 de diciembre de 2021, Deity presentó ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante una demanda por infracción de varios diseños de la UE registrados y no registrados referentes a zapatos contra Mundorama Confort y Stay Design.

El 12 de abril de 2022 las empresas demandadas presentaron una demanda reconventional, solicitando la nulidad de dichos diseños. Alegaron que los diseños controvertidos no habían sido objeto de ninguna innovación, puesto que Deity se limitaba a comercializar productos ofrecidos por las empresas de trading chinas, y que no cumplían con los requisitos de novedad y carácter singular.

01 Requisitos de protección para diseños en los sectores del calzado y la moda low-cost

El 24 de mayo de 2022 Deity contestó a la demanda reconvencional.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante se planteó varias dudas sobre la interpretación del [Reglamento n.º 6/2002](#) en el sector en cuestión, por lo que decidió suspender el procedimiento y enviar al TJ las siguientes cuestiones prejudiciales:

1. Para que un diseño quede amparado por el régimen de protección del Reglamento n.º 6/2002, ¿es necesario que exista una actividad genuina de diseño de forma que el diseño sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador? Y, en este sentido, ¿puede considerarse actividad genuina de diseño la combinación de componentes sobre la base de modelos cuyas características de apariencia se encuentran predeterminadas en su mayor parte por las empresas de trading de forma que las modificaciones de determinados elementos deben ser consideradas puntuales y accesorias?

2. En relación con lo anterior,... ¿puede considerarse que posee carácter singular de conformidad con el artículo 6 del Reglamento n.º 6/2002 la totalidad o parte de las características de apariencia de un producto que resulte de la customización de diseños ofertados por empresas de trading chinas conforme a catálogos de las citadas empresas, cuando la actividad del titular del diseño se limita a comercializar en el Espacio Económico Europeo (EEE) aquellos diseños sin modificaciones o con modificaciones puntuales de componentes (tales como suela, remaches, cordones, hebillas...) y las características de apariencia se encuentran predeterminadas en su mayor parte por las empresas de trading? A tales efectos, ¿resulta relevante el hecho de que los componentes tampoco sean diseñados por el titular del dibujo o modelo comunitario, sino que se trate de componentes ofertados por la propia empresa de trading dentro de su catálogo?

3. ¿Debe interpretarse el artículo 14 [del Reglamento n.º 6/2002] en el sentido de que puede ser considerado autor del diseño aquel que, sobre la base de un diseño ofrecido por empresas de trading conforme a un catálogo, se ha limitado a customizar aquel previo diseño mediante la modificación de com-

01 Requisitos de protección para diseños en los sectores del calzado y la moda low-cost

ponentes igualmente ofertados por el trader que no han sido objeto de diseño por parte del titular del dibujo o modelo comunitario? En este sentido, ¿es exigible que se acredite un grado determinado de customización a los efectos de demostrar que la forma final se aparta significativamente del diseño originario para poder reclamar la autoría?

4. Sin perjuicio de lo anterior, en un caso como el presente, dadas las especiales características del calzado diseñado a partir de muestrarios de empresas de trading y, en la medida en que el “diseño” se limita a la selección de diseños previos de un muestrario y, en su caso, a la variación de algunos de sus componentes, dentro del catálogo que la empresa de trading ofrece, todo siguiendo las tendencias de la moda, debe entenderse que dichas tendencias de la moda: a) limitan la libertad del autor de forma que pequeñas diferencias entre el diseño registrado (o no registrado) y otro modelo puedan ser suficientes para dar una impresión general diferenciada o, por el contrario, b) afectan al carácter singular del diseño registrado (o no registrado) de forma que aquellos elementos o componentes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado en la medida en que resultan de tendencias de moda conocidas al compararlo con otro modelo?”

Pronunciamientos

La sentencia examina en dos grupos separados las cuestiones prejudiciales: primera y tercera, por un lado, y segunda y cuarta, por otro lado, exponiendo su interpretación de los artículos correspondientes del [Reglamento n.º 6/2002](#).

En cuanto a las cuestiones prejudiciales primera y tercera, la sentencia concluye que los artículos 4 a 6, a la luz del artículo 14 del Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que, para disfrutar de la protección conferida a un diseño comunitario, el titular o el autor de ese diseño no está obligado a demostrar además de que concurren los requisitos de novedad y de carácter singular, que resulta de un grado mínimo de diseño.

01 Requisitos de protección para diseños en los sectores del calzado y la moda low-cost

En cuanto a las cuestiones prejudiciales segunda y cuarta, en la sentencia se concluye que el artículo 6 del [Reglamento n.º 6/2002](#) debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que unos diseños presenten características de apariencia predeterminadas por un modelo propuesto en el catálogo de un proveedor al autor de esos diseños, y de que las modificaciones introducidas por el autor en dichos diseños sean únicamente puntuales y se refieran a componentes propuestos por ese proveedor, no puede, en sí mismo, oponerse al reconocimiento de su carácter singular. Por otro lado, las tendencias de la moda no pueden limitar el grado de libertad del autor, de modo que diferencias menores entre uno o varios diseños anteriores y el diseño controvertido puedan ser suficientes para que este produzca una impresión general distinta en el usuario informado de la producida por esos diseños anteriores, y, por ello, presente carácter singular. Las características de un diseño que resultan de esas tendencias no pueden tener una importancia menor en la impresión general que ese diseño produce en el usuario informado.

Comentario

La sentencia confirma que para los diseños de la UE no se exige una actividad genuina de diseño resultante de un esfuerzo intelectual de su autor, sino únicamente los requisitos de novedad y carácter singular expuestos en el artículo 4(1) del [Reglamento n.º 6/2002](#).

La sentencia también aclara que a la hora de evaluar si un diseño de la UE presenta carácter singular, las características de apariencia del diseño que se derivan de las tendencias de moda existentes deben evaluarse de la misma manera que otras características al comparar la impresión general que produce el diseño en el usuario informado con la que produce un diseño anterior.

01 Requisitos de protección para diseños en los sectores del calzado y la moda low-cost

La sentencia es de gran importancia para sectores con productos de bajo coste y grandes volúmenes de ventas (como la moda y el calzado “low-cost”), ya que confirma que los requisitos de protección para ellos son los mismos que los exigidos a otros sectores, independientemente del proceso creativo o del mayor o menor esfuerzo intelectual de su autor, aportando con ello seguridad jurídica a dichos sectores.



Pedro
Saturio

SOCIO ASOCIADO,
ÁREA DE MARCAS

Con más de 25 años de experiencia en Propiedad Industrial, está especializado en patentes y en diseños industriales. Asesora a empresas en la protección de invenciones del sector aeroespacial, automoción, transportes, defensa, energía, construcción y obra civil. Su actividad abarca la redacción, tramitación y defensa de solicitudes en España, Europa y otras jurisdicciones internacionales, así como la definición de las estrategias de protección en proyectos con un alto componente tecnológico.

02 Obras de arte aplicadas. Delimitación derechos de autor y Modelos industriales

Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 2025,
Mio y otros ([C-580/23](#) y [C-795/23](#))

Hechos

La sentencia trae causa de dos cuestiones prejudiciales resueltas conjuntamente que habían sido planteadas por tribunales de Suecia y Alemania en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual.



Mesa Palais Royal

En el primero de los litigios, Asplund, empresa que diseña y fabrica muebles para el hogar (en particular las mesas de comedor «Palais Royal») demanda en octubre de 2021 a Mio, empresa dedicada a la venta al por menor de mobiliario y de artículos para el hogar (entre ellos las mesas de comedor «Cord»). La actora sostenía que las mesas «Palais Royal» estaban protegidas por derechos de autor como obras de artes aplicadas y que las mesas de comedor «Cord» constituían una infracción de los derechos de autor, por cuanto presentaban grandes similitudes con las suyas.

02 Obras de arte aplicadas. Delimitación derechos de autor y Modelos industriales

Mio negó que las mesas de la serie «Palais Royal» estuvieran protegidas por derechos de autor, argumentando que esas mesas no presentaban una originalidad suficiente para obtener la protección correspondiente. Según Mio, el diseño de dichas mesas se basa en meras variaciones de dibujos o de modelos conocidos anteriormente que figuran en el registro de dibujos y modelos registrados en la Unión Europea. En todo caso, aun cuando las mesas de la serie «Palais Royal» estuvieran protegidas por derechos de autor, dicha protección sería limitada y restringida y las diferencias existentes entre los dos modelos de mesas de que se trata bastarían, a su entender, para demostrar que las mesas de Mio no infringen los derechos de autor.

La demanda fue estimada en primera instancia y es el órgano de apelación sueco el que remite la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

En el segundo litigio, la demanda es interpuesta por USM, una empresa que fabrica y comercializa desde hace décadas un sistema modular de muebles (USM Haller) que se caracteriza por el hecho de que se ensamblan unos tubos cilíndricos con cromado de alto brillo por medio de uniones esféricas para formar un bastidor en el que se acoplan placas metálicas de distintos colores. Las estructuras así creadas pueden combinarse libremente y montarse vertical y horizontalmente.



Muebles USM Haller

02 Obras de arte aplicadas. Delimitación derechos de autor y Modelos industriales

Por su parte la demandada Konektra ofrece, a través de su tienda en línea, recambios y piezas de ampliación para el sistema modular de muebles USM Haller, que en la forma, y mayoritariamente también en el color, se corresponden con los componentes de USM. Tras haberse limitado, inicialmente, a la mera venta de recambios, a la que USM no se opuso, Konektra remodeló en 2017 su tienda en línea. Desde 2018, el sitio web de Konektra enumera todos los componentes necesarios para el ensamblaje completo de los muebles USM Haller y también promociona publicitariamente estos últimos junto con imágenes de muebles montados. Además, Konektra propone a sus clientes un servicio de montaje para ensamblar las piezas sueltas entregadas en un mueble completo y sus entregas van acompañadas de instrucciones de montaje para ensamblar muebles completos.

La demanda sostiene que Konektra, al pasar a fabricar, ofrecer y comercializar su propio sistema de muebles, idéntico al de USM, estaría infringiendo sus derechos de autor sobre el sistema USM Haller como obra de arte aplicada o, como mínimo, estaría cometiendo una imitación ilícita desde el punto de vista del Derecho de la competencia.

También en este litigio la demanda es estimada en primera instancia, pero es el tribunal de casación el que plantea la cuestión prejudicial.

Pronunciamientos

En la primera cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo alemán pregunta al TJ si existe una relación de regla-excepción entre la protección de dibujos y modelos y la de derechos de autor que obligue a imponer exigencias más estrictas de originalidad a las obras de artes aplicadas que a otros tipos de obras. El Tribunal de Justicia comienza recordando que el concepto de “obra” exige la concurrencia de dos elementos acumulativos: originalidad y expresión suficiente. Para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje

02 Obras de arte aplicadas. Delimitación derechos de autor y Modelos industriales

la personalidad de su autor, manifestando sus decisiones libres y creativas. Cuando la realización de un objeto viene determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no dejan espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra.

A continuación, el TJ establece una clara distinción entre los criterios aplicables a cada régimen de protección, recordando que para los dibujos y modelos se aplica un criterio objetivo basado en la novedad y la singularidad, mientras que para el derecho de autor se aplica un criterio subjetivo basado en la originalidad, entendida como reflejo de la personalidad del autor mediante decisiones libres y creativas. De lo anterior se extraen tres consecuencias fundamentales: i) los objetos protegidos en virtud de un dibujo o modelo no son, en principio, asimilables a los que constituyen obras protegidas por derecho de autor; ii) no existe un vínculo automático entre la concesión de protección con arreglo a la normativa sobre dibujos y modelos y la concesión de protección en virtud de los derechos de autor, y iii) no deben confundirse los requisitos para dicha protección: novedad y singularidad, por una parte, y originalidad, por otra.

La conclusión que alcanza el TJ a partir de este razonamiento es que, aunque la protección reservada a los dibujos o modelos y la garantizada por los derechos de autor no se excluyen mutuamente y pueden concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación está limitada a ciertos supuestos. En concreto, se requiere que el autor haya creado una obra única que lleve la impronta de su personalidad, que como tal se protege con arreglo a la [Directiva 2001/29/CE](#). Sin embargo, no existe una relación de regla-excepción entre ambas protecciones que justifique imponer exigencias más estrictas a las artes aplicadas.

En las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C-580/23 y segunda y tercera en el asunto C-795/23, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan al TJ si, al apreciar la originalidad de objetos de artes aplicadas, deben tenerse en cuenta factores relativos al proceso creativo y las intenciones del autor o únicamente los elementos perceptibles en el propio objeto. Asimismo, preguntan qué papel desempeñan en dicha apreciación

02 Obras de arte aplicadas. Delimitación derechos de autor y Modelos industriales

elementos adicionales como la utilización de formas del acervo general de dibujos y modelos, la inspiración en objetos existentes, la posibilidad de creaciones independientes similares o el reconocimiento en círculos especializados.

El Tribunal de Justicia subraya que la apreciación de la originalidad debe efectuarse teniendo en cuenta la naturaleza específica del tipo de obras de que se trate. En este sentido, en las obras de artes aplicadas las decisiones de los creadores pueden venir dictadas por limitaciones técnicas, restricciones ergonómicas o de seguridad y normas o convenciones sectoriales. Ahora bien, el Tribunal precisa que un objeto que cumpla el requisito de originalidad puede disfrutar de protección por derechos de autor, aunque su realización haya venido parcialmente determinada por consideraciones técnicas, siempre que esa determinación no haya impedido a su autor reflejar su personalidad en este, manifestando decisiones libres y creativas. No obstante, el TJ establece un límite claro: no cumplen el criterio de originalidad los componentes de un objeto caracterizados únicamente por su función técnica, dado que la protección del derecho de autor no abarca las ideas.

De lo anterior se deduce que en el ámbito de los derechos de autor no cabe presumir el carácter creativo de las decisiones del autor. El tribunal nacional debe buscar e identificar las decisiones creativas en la forma del objeto para poder declarar que está protegido. Incluso cuando el autor haya tomado decisiones no dictadas por limitaciones técnicas o de otro tipo, no se puede presumir el carácter creativo de estas decisiones en el sentido de la normativa sobre derechos de autor.

Finalmente, el TJ reitera la afirmación realizada en la sentencia *Cofemel* ([asunto C-683/17](#)) en el sentido de que, si bien en la actividad creativa entran en juego consideraciones de carácter artístico o estético, el hecho de que un modelo genere tal efecto no permite, por sí mismo, determinar si dicho modelo constituye una creación intelectual que refleja la libertad de elección y la personalidad de su autor y, por tanto, que se califique de “obra” protegible por derecho de autor. Por lo que respecta a la posible consideración de la intencionalidad del autor durante el proceso de creación, el Tribunal recuerda que el concepto de “obra” implica la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad. Las

02 Obras de arte aplicadas. Delimitación derechos de autor y Modelos industriales

intenciones del autor se sitúan en el ámbito de las ideas y, por tanto, solo pueden protegerse en la medida en que el autor las haya expresado en la obra.

Respecto a la importancia que deba concederse a otras circunstancias al examinar la originalidad, el Tribunal comienza recordando que corresponde al órgano jurisdiccional tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso concreto tal y como existían durante la concepción del objeto, independientemente de los factores exteriores y posteriores a la creación.

Respecto al uso de formas del acervo general de dibujos y modelos, el TJ afirma que no excluye en sí mismo la originalidad. Un objeto compuesto únicamente de formas que se encuentran en el acervo general puede ser original cuando su autor haya expresado sus decisiones creativas en la disposición de dichas formas. Lo relevante no es, por tanto, la novedad de los elementos individuales, sino la originalidad de su combinación o disposición. En cuanto a la inspiración en objetos existentes, el Tribunal distingue dos supuestos diferentes. Cuando el objeto es una "variante" de una obra existente del mismo autor (por definición original), puede disfrutar de protección siempre que los elementos creativos incorporados sigan estando en él y constituyan la impronta de la personalidad de este mismo autor. En cambio, cuando los autores sean diferentes, el objeto deberá considerarse una obra inspirada, es decir, una obra que no reproduce tal cual los elementos creativos de otra obra, sino que se inspira en ellos de otra manera. Esta nueva obra también puede disfrutar de protección en sí misma, siempre que se cumplan los requisitos de originalidad.

En lo que se refiere a la existencia de creaciones idénticas o similares, el TJ sostiene que, aunque el derecho de autor no establece un requisito de novedad, la creación por otro autor de objetos similares o idénticos antes de la creación del objeto cuya protección se reivindica puede constituir un indicio pertinente del escaso grado, o incluso de la ausencia, de originalidad. No obstante, en el caso de objetos de artes aplicadas, no puede descartarse totalmente la posibilidad de que dos autores hayan tomado, de forma independiente, decisiones creativas similares o incluso idénticas. Finalmente, por lo que respecta a circunstancias como la presentación del objeto en exposiciones de arte o en museos y su reconocimien-

02 Obras de arte aplicadas. Delimitación derechos de autor y Modelos industriales

to en los círculos especializados, el TJ es categórico: dichas circunstancias, que son externas y posteriores a la creación del objeto, no son necesarias ni determinantes en sí mismas.

Sobre las cuestiones planteadas por el tribunal sueco sobre los criterios aplicables para la determinación de existencia de una infracción de derechos de autor, el TJ comienza recordando que, en el ámbito de los derechos de autor, la infracción es la consecuencia de la utilización de una obra sin la autorización de su autor. Esta utilización no autorizada puede constituir infracción incluso cuando se refiera a un elemento relativamente menor de la obra, siempre y cuando dicho elemento, en sí mismo, condense la creación intelectual única de su autor. En cambio, a los efectos de la apreciación de la existencia de infracción de derechos de autor, la comparación de la impresión general producida por cada uno de los objetos en conflicto no puede resultar determinante, dado que este criterio se refiere a la protección de los dibujos o modelos, no a los derechos de autor.

El TJ precisa además que, cuando un objeto presenta las características de obra, debe disfrutar de protección con arreglo a los derechos de autor, sin que el grado de libertad creativa de que dispusiera su autor condicione el alcance de esa protección, que no puede ser inferior al que se reconoce a cualquier obra original. El Tribunal añade, concretamente acerca de objetos utilitarios, que la existencia de diferentes formas posibles para llegar al mismo resultado técnico, aunque permite constatar la existencia de una posibilidad de decisión, no es determinante para apreciar los factores que guiaron la decisión adoptada por su creador. Del mismo modo, la voluntad del supuesto infractor resulta irrelevante a estos efectos.

Respecto a la existencia de una fuente de inspiración común, el TJ distingue dos situaciones. Por un lado, solo los “nuevos” elementos creativos serán originales en la obra derivada y solo la reproducción de estos nuevos elementos constituirá una posible infracción de derechos de autor. Por otro lado, el mero hecho de seguir la misma tendencia o la misma corriente artística que el autor de una obra anterior no constituye infracción en ausencia de incorporación de elementos creativos concretamente identificables de esa obra anterior.

02 Obras de arte aplicadas. Delimitación derechos de autor y Modelos industriales

El TJ aborda finalmente la cuestión de la creación independiente similar. Aunque las posibilidades de creatividad están limitadas por razones técnicas en el caso de objetos de artes aplicadas, no cabe excluir totalmente tal situación. Si se acredita la existencia de una creación independiente similar, esta no constituye una infracción de los derechos de autor, dado que falta el elemento esencial del uso o reproducción de la obra protegida. El Tribunal concluye con una precisión crucial: la mera posibilidad de tal situación -es decir, la mera posibilidad teórica de que otro autor pudiera haber creado independientemente un objeto similar- no puede justificar la denegación de la protección en virtud de los derechos de autor.

Comentario

Hay cuestiones dentro del Derecho de propiedad industrial e intelectual que por mucho que se profundice en ellas, por muchos que sean los pronunciamientos jurisprudenciales, siempre quedarán abiertas y sujetas a interpretación. Entre ellas acaso la más evidente sea la delimitación entre los dibujos y modelos industriales y las obras de arte aplicadas.

Que un “objeto utilitario” pueda protegerse al mismo tiempo por la propiedad industrial y por el Derecho de autor presenta tantos atractivos como interrogantes. El criterio de lógica o sentido común según el cual el régimen de los dibujos y modelos industriales es el ámbito “natural” para estas creaciones y que solo aquellas que presenten una mayor altura creativa merecen la protección adicional del Derecho de autor, no parece ya suficiente.

La determinación de si el objeto utilitario constituye una <obra> y si goza de “originalidad” debe ser hecha a partir de los criterios específicos de la propiedad intelectual, con el “reflejo de la personalidad del autor” como bandera.

El Tribunal de Justicia que ya había tenido ocasión de pronunciarse sobre otros “objetos utilitarios” (bicicletas plegables, prendas de vestir) añade ahora uno más (mesas de comedor) para excluir al-

02 Obras de arte aplicadas. Delimitación derechos de autor y Modelos industriales

gunos criterios sin acabar tal vez de definir en positivo la cuestión de determinar cuándo cabe apreciar que estamos ante un “reflejo de la personalidad del autor”. Como siempre, será el órgano jurisdiccional quién decida caso por caso a partir de todas las circunstancias concurrentes.

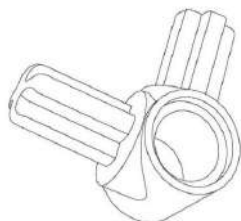
Carlos
Morán / SOCIO,
ÁREA LEGAL

03 Concepto de “usuario informado” para diseños que permiten el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular

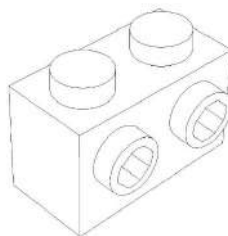
Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de septiembre de 2025, LEGO ([C-211/24](#))

Hechos

Lego A/S (en lo sucesivo, Lego) es el titular de los diseños de la UE nº 001950981-0001 y 002137190-0002, referentes a elementos de construcción pertenecientes a un juego de construcciones, y registrados el 22 de noviembre de 2011 y el 16 de noviembre de 2012, respectivamente, cuyas representaciones se incluyen a continuación:



Diseño de la UE
nº 001950981-0001

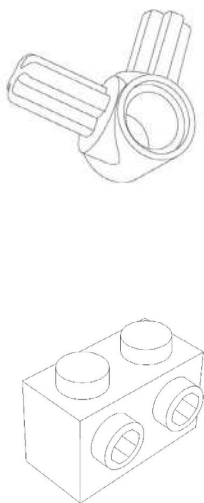


Diseño de la UE
nº 002137190-0002

03 Concepto de “usuario informado” para diseños que permiten el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular

Pozitív Energiaforrás (en lo sucesivo, Pozitív) intentó importar en Hungría juegos de construcción que comprendían, entre otros, los elementos de construcción representados a continuación en la segunda columna:

Diseño de la UE de Lego



Elementos de construcción de Pozitív Energiaforrás



03 Concepto de “usuario informado” para diseños que permiten el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular

Tras la denuncia presentada por Lego, la Administración de Hacienda y Aduanas de Hungría ordenó el embargo de los juegos de construcción e incoó un procedimiento de infracción por sospecha de vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual de Lego. El 22 de junio de 2022 Lego presentó una solicitud de medida provisional para mantener el embargo.

Dicha solicitud fue denegada por el órgano jurisdiccional de primera instancia, al considerar que los elementos de construcción de Positiv producían en el usuario informado una impresión general distinta de la de los diseños de Lego.

Lego interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de la Capital, el cual modificó el auto anterior y ordenó el embargo de los juegos de Positiv al considerar que los diseños de Lego no producían en el usuario informado una impresión general distinta de la de los elementos de construcción de Positiv.

Positiv interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Hungría, quien confirmó la anterior resolución del Tribunal Superior de la Capital.

A continuación, Lego interpuso una acción por infracción contra Positiv ante el Tribunal General de la Capital.

Dicho Tribunal se preguntó cuáles eran las aptitudes que se suponen del “usuario informado” del artículo 10 del Reglamento (CE) nº 6/2002, cuando se trata de apreciar la impresión general que producen en él los diseños del artículo 8, apartado 3 de dicho Reglamento (es decir, los diseños que permiten el ensamble o la conexión de múltiples productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular). Asimismo, se planteó la interpretación del artículo 89 de dicho Reglamento y, más en concreto, del alcance del concepto “motivos especiales”.

En estas circunstancias el Tribunal General de la Capital suspendió el procedimiento y planteó al TJ las siguientes cuestiones prejudiciales:

03 Concepto de “usuario informado” para diseños que permiten el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular

1. En un asunto como el del procedimiento principal, en el cual el titular invoca un dibujo o modelo protegido con arreglo al artículo 8, apartado 3, del [Reglamento n° 6/2002](#) respecto de uno o varios bloques de construcción de un juego de construcción de la demandada que cumplen la misma función de ensamble que los bloques del dibujo o modelo de la demandante, ¿es conforme con el Derecho de la Unión una práctica judicial en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales, al determinar el ámbito de protección, en el sentido del artículo 10 del Reglamento, del dibujo o modelo de la demandante:

- Se basan en un usuario informado que, sobre la función del dibujo o modelo y la del producto, posee los conocimientos técnicos que cabe esperar de un experto en el sector.*
- Consideran usuario informado a aquel que compara el dibujo o modelo de la demandante y el producto de la demandada mediante un examen minucioso, técnico y metódico.*
- Asumen que este usuario informado conforma su impresión general del dibujo o modelo y del producto, ante todo, como una opinión técnica?*

2. En el supuesto de que, en un asunto con las características expuestas, haya de concluirse que la protección conferida por el dibujo o modelo de la demandante se extiende a una o a unas pocas piezas presentes en los juegos de construcción de la demandada, que, no obstante, suponen un número reducido de bloques de construcción en relación con el total, ¿es conforme con el Derecho de la Unión el reconocimiento de una facultad de apreciación en virtud de la cual, tomando en consideración el carácter parcial de la infracción, la escasa gravedad y proporción de la infracción respecto de la mercancía en su conjunto y los intereses asociados al comercio sin restricciones de un juego de construcción no cuestionable en su mayor parte, razones que se califican de “motivos fundados” a los efectos del artículo 89, apartado 1, del Reglamento, el órgano jurisdiccional desestima la pretensión de que se prohíba continuar importando en el país el juego de construcción?

- 03 Concepto de “usuario informado” para diseños que permiten el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular

Pronunciamientos

La sentencia examina por separado ambas cuestiones prejudiciales y expone su interpretación del artículo 10 y del artículo 89, apartado 1 del [Reglamento n° 6/2002](#).

En cuanto a la primera cuestión prejudicial, concluye que el artículo 10 debe interpretarse en el sentido de que el ámbito de protección de un dibujo o modelo en aplicación del artículo 8, apartado 3, debe apreciarse teniendo en cuenta la impresión general producida por ese dibujo o modelo en un usuario informado que, sin ser diseñador ni experto técnico:

- Conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata.
- Dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos.
- Debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos como elementos del sistema modular del que forman parte.

No debe tenerse en cuenta la impresión producida en un usuario que, disponiendo de conocimientos técnicos análogos a los de un profesional, examina minuciosamente el dibujo o modelo de que se trata y cuya impresión general descansa principalmente en consideraciones técnicas.

En cuanto a la segunda cuestión prejudicial, declara que el artículo 89, apartado 1 debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que una infracción solo afecte a determinados elementos de un sistema modular, poco numerosos en relación con el conjunto de los componentes de ese sistema, no está comprendida en el concepto de “motivos especiales”, según dicha disposición, que permite a un tribunal de dibujos y modelos comunitarios no dictar una o varias de las resoluciones a las que se refiere.

- 03 Concepto de “usuario informado” para diseños que permiten el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular

Comentario

La sentencia aclara las dudas del órgano jurisdiccional remitente en el sentido de si, dado el carácter excepcional de la protección conferida a los diseños que permiten el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular, debía considerarse que el usuario informado debía poseer conocimientos técnicos comparables a los manejados en el Derecho de patentes.

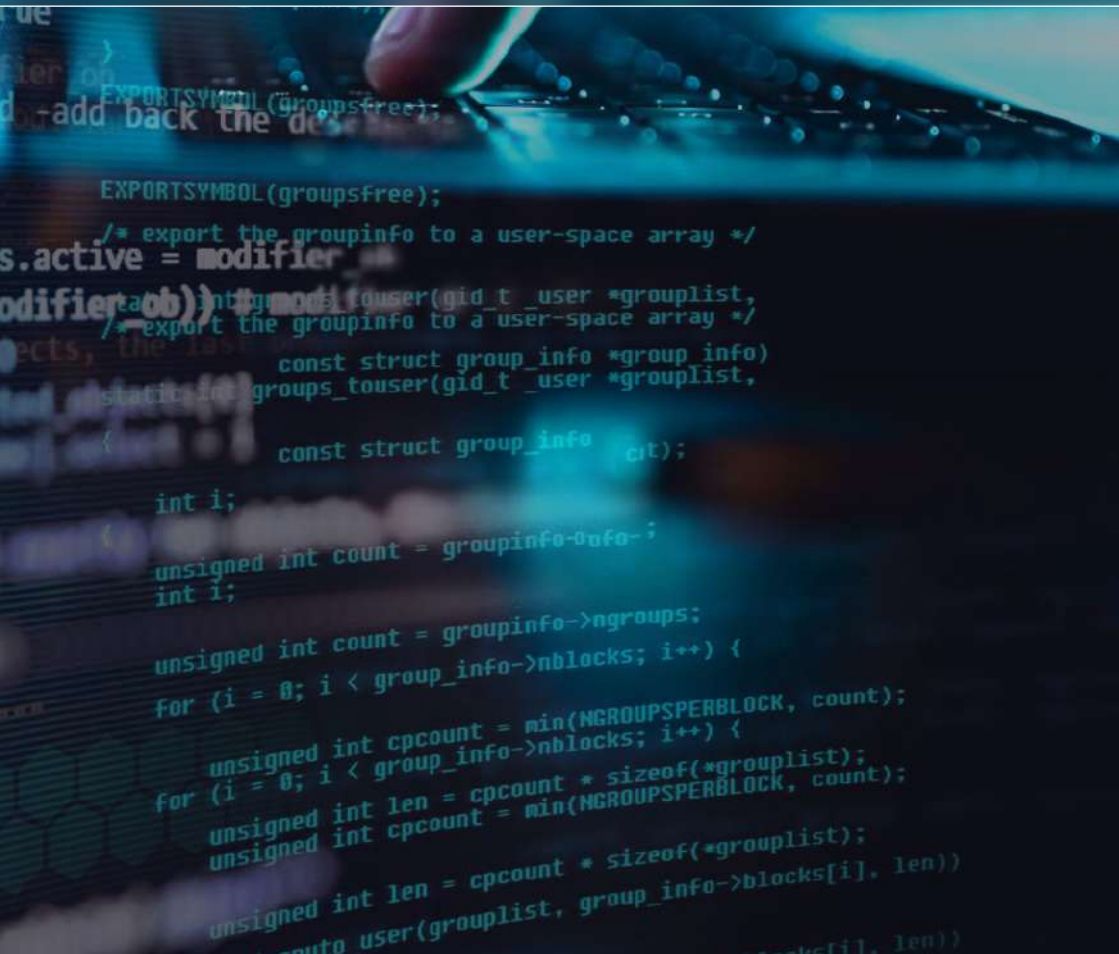
Al descartar dicha posibilidad, el TJ admite que el alcance del concepto “usuario informado” en la sentencia *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic* ([C-281/10](#)), entre otras, también es extrapolable al contexto de los diseños de la excepción del artículo 8, apartado 3.

La interpretación del artículo 89, apartado 1 en relación con la cuestión prejudicial planteada es de suma importancia, ya que determina que el hecho de que la infracción solo afecte a determinados elementos de un sistema modular (en este caso, a determinados elementos de construcción dentro del juego o sistema de construcciones) no impide que un tribunal de diseños de la UE pueda dictar las resoluciones correspondientes. Ello permite hacer valer el diseño registrado, aunque el juego solo contenga algunos elementos infractores.

Pedro
Saturio

SOCIO ASOCIADO,
ÁREA DE MARCAS

Piratería



```
EXPORTSYMBOL(groupsFree);  
/* export the groupinfo to a user-space array */  
static int groups_touser(gid_t_user *grouplist,  
/* export the groupinfo to a user-space array */  
const struct group_info *group_info)  
static int groups_touser(gid_t_user *grouplist,  
{  
    const struct group_info cit);  
    int i;  
{  
    unsigned int count = groupinfo->nblocks;  
    int i;  
    unsigned int count = groupinfo->nblocks;  
    for (i = 0; i < group_info->nblocks; i++) {  
        unsigned int cpcount = min(NGROUPSPERBLOCK, count);  
        for (i = 0; i < group_info->nblocks; i++) {  
            unsigned int len = cpcount * sizeof(*grouplist);  
            unsigned int cpcount = min(NGROUPSPERBLOCK, count);  
            unsigned int len = cpcount * sizeof(*grouplist);  
            auto user(grouplist, group_info->blocks[i], len))  
            auto user(grouplist, group_info->blocks[i], len))
```

01 Derecho del titular de una marca nacional a prohibir a un tercero ofrecer, comercializar o almacenar productos con signos idénticos o similares en un Estado miembro diferente

Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de agosto de 2025,
Tradeinn Retail Services ([C-76/24](#))

Hechos

La empresa PH, titular de dos marcas registradas en Alemania, demandó ante los tribunales alemanes a la empresa española Tradeinn Retail Services S.L. (en adelante, TRS), ya que TRS ofrecía a través de su web y de la plataforma <Amazon.de> productos de buceo que incluían signos idénticos a las marcas registradas en Alemania por PH.



- 01 Derecho del titular de una marca nacional a prohibir a un tercero ofrecer, comercializar o almacenar productos con signos idénticos o similares en un Estado miembro diferente

En dicha demanda, PH solicitaba que se prohibiera a TRS utilizar signos idénticos a sus marcas tanto en los productos como en sus embalajes, así como la oferta, fabricación, distribución o cualquier otro tipo de comercialización o promoción de dichos productos.

En primera instancia, el *Landgericht Nürnberg-Fürth* (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth), tras constatar el allanamiento parcial de TRS, ordenó el cese de la oferta y promoción de los productos que mostraban el signo idéntico a las marcas de PH. Dicha sentencia fue recurrida por PH ante el *Oberlandesgericht Nürnberg* (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg, Alemania).

El *Oberlandesgericht Nürnberg* consideró en segunda instancia que también podía apreciarse almacenamiento ilícito de los productos en España, ya que tenía como fin el ofrecimiento y comercialización de los mismos en Alemania. Por ello, condenó a TRS a cesar la promoción y venta de los productos de buceo provistos de esos signos, así como de su distribución y almacenamiento.

TRS interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el *Bundesgerichtshof* (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania) al entender que la consideración de la segunda instancia ampliaba el alcance de la sentencia dictada en primera instancia.

En el conocimiento del asunto y ante las dudas originadas en la apreciación del artículo 10, apartado 3, letra b), de la [Directiva 2015/2436](#), el *Bundesgerichtshof* suspendió el procedimiento y planteó dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia (TJ):

1. Si el titular de una marca nacional puede prohibir el almacenamiento en otro Estado miembro, de productos con signo idéntico con vistas a su comercialización en el país donde las marcas están protegidas; y
2. Si para que haya almacenamiento, a efectos de la norma, basta con un poder de control indirecto o es necesario tener acceso directo a los productos.

- 01 Derecho del titular de una marca nacional a prohibir a un tercero ofrecer, comercializar o almacenar productos con signos idénticos o similares en un Estado miembro diferente

Pronunciamientos

La respuesta del TJ a la primera cuestión prejudicial es que el artículo 10, apartado 3, letra b), de la [Directiva 2015/2436](#) debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca protegida en un Estado miembro está facultado para prohibir a un tercero el almacenamiento de productos con un signo idéntico o similar al suyo en el territorio de otro Estado miembro, siempre que los productos estén destinados a ser ofrecidos o comercializados en el Estado miembro donde la marca anterior esté protegida.

Respecto a la segunda cuestión prejudicial, el TJ considera que el concepto de almacenamiento comprende no solo los casos de dominio directo y efectivo de los productos, sino también el dominio indirecto, que supone un poder de control o de dirección sobre las personas que tienen el dominio directo y efectivo de estos productos.

Comentario

La relevancia de la respuesta del TJ a las cuestiones prejudiciales se encuentra en el hecho de que el escenario comercial tradicional, caracterizado por una unidad territorial, ha sido modificado con la aparición de Internet y las plataformas de comercio electrónico, donde podemos observar la implicación de operadores de diferentes nacionalidades y territorios.

Por ello, la presente sentencia supone un refuerzo a las facultades de que disponen los titulares de marcas nacionales para prohibir a un tercero de otro Estado miembro el almacenamiento de productos que contengan signos iguales o semejantes a sus marcas nacionales, siempre que la comercialización de los mismos se dirija al Estado en el que sus marcas se encuentren registradas.

Así mismo, se amplía el concepto de almacenamiento, que pudiera ser interpretado de diferente forma en función de las diferentes

- 01 Derecho del titular de una marca nacional a prohibir a un tercero ofrecer, comercializar o almacenar productos con signos idénticos o similares en un Estado miembro diferente

lenguas de los Estados miembros. De esta forma se recoge un concepto amplio en el que no solo se incluye a quien tiene dominio físico directo de los productos, sino también el dominio indirecto, es decir, que se dispone de un poder de control o de dirección sobre las personas que tienen ese dominio directo, como serían las empresas intermediarias, logísticas, etc.

En definitiva, el pronunciamiento del TJ fortalece el alcance práctico de los derechos de los titulares de marcas nacionales, ya que aunque se mantiene el principio de territorialidad como esencia del análisis de cualquier eventual conflicto, todas aquellas operaciones transfronterizas con diversos Estados miembros implicados quedan cubiertas bajo el *ius prohibendi* de los titulares de una marca.



Patricia
Gómez

ASOCIADA,
ÁREA DE MARCAS

Con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la propiedad industrial, Patricia asesora a particulares y empresas, nacionales e internacionales, en el diseño e implementación de estrategias globales de protección marcaria ante oficinas nacionales (como la OEPM), EUIPO y OMPI. Su actuación incluye la práctica en procedimientos contradictorios, tales como oposiciones y acciones de nulidad y caducidad ante la OEPM y la EUIPO, así como la negociación de acuerdos transaccionales y el asesoramiento en cuestiones relativas a nombres de dominio y resolución de controversias (UDRP).

Indicaciones geográficas



01 Conflicto entre una denominación de vinos protegida y una marca notoria anterior

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2025, Salaparuta ([C-341/24](#))

Hechos

Duca di Salaparuta S.p.A. es titular de varias marcas que incluyen la palabra “Salaparuta” para vinos de la clase 33, entre ellas:

- Marca italiana nº 511337 SALAPARUTA, registrada el 13 de julio de 1989.
- Marca de la Unión Europea nº 001302835 SALAPARUTA, registrada el 25 de octubre de 2000.

Estas marcas se utilizan para comercializar vinos que no guardan relación con el municipio italiano Salaparuta, situado en Sicilia.

El 20 de febrero de 2006, las autoridades italianas reconocieron la denominación de origen controlada Salaparuta (DOC Salaparuta) para designar vinos elaborados con uvas procedentes de viñedos ubicados en dicho municipio.

01 Conflicto entre una denominación de vinos protegida y una marcanotoria anterior



Ejemplos vinos Duca di Salaparuta.
Fuente: Duca di Salaparuta

El 20 de febrero de 2006, las autoridades italianas reconocieron la denominación de origen controlada Salaparuta (DOC Salaparuta) para designar vinos elaborados con uvas procedentes de viñedos ubicados en dicho municipio.

Esta protección nacional se extendió al ámbito de la Unión Europea tras la publicación por parte de la Comisión de una lista de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd), en la que se incluía la denominación Salaparuta. A partir de ese momento, dicha denominación, referida de ahora en adelante DOP Salaparuta, pasó a formar parte del registro electrónico de denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, adquiriendo efectos en toda la Unión desde el 1 de agosto de 2009.

El 8 de febrero de 2016, Duca di Salaparuta interpuso demanda ante el *Tribunal di Milano* solicitando la anulación de la DOC Salaparuta y la DOP Salaparuta, alegando que se trataba de denominaciones engañosas que interferían con su marca notoria para vinos Salaparuta.

01 Conflicto entre una denominación de vinos protegida y una marcanotoria anterior

El 16 de febrero de 2021, dicho tribunal desestimó la demanda al considerar aplicable la regla de la preeminencia de la DOP sobre la marca, sin perjuicio de que el titular pudiera seguir utilizando su marca bajo determinadas condiciones.

Esta sentencia fue recurrida por Duca di Salaparuta y confirmada por la *Corte d'Appello di Milano* mediante sentencia de 5 de mayo de 2023, en la que se estableció que el asunto debía resolverse conforme al [Reglamento n° 1493/1999](#) del Consejo de 17 de mayo de 1999 por el que se establecía la organización común del mercado vitivinícola, vigente en el año 2006 cuando se reconoció la DOC Salaparuta. Dicho Reglamento confería protección automática como DOP, en el ámbito de la Unión, a los vcprd comunicados por los estados miembros a la Comisión y establecía en su anexo VII, F, punto 2, letra b), la primacía de la DOP sobre las marcas.

Duca di Salaparuta recurrió nuevamente en casación ante la Corte Suprema di Cassazione, alegando que no era aplicable el Reglamento n° 1493/1999, puesto que, a su juicio, la publicación en el registro e-Bacchus de la Unión Europea en 2009 implicaba la aplicación de los Reglamentos vigentes en ese momento, esto es, el [Reglamento n° 479/2008](#), el [Reglamento n° 1234/2007](#) o incluso el [Reglamento n° 1308/2013](#), los cuales excluían la protección de una DOP cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca anterior, pudiera inducirse a error a los consumidores sobre la identidad del vino.

Ante este recurso, la Corte Suprema italiana planteó al TJ dos cuestiones prejudiciales:

- Si debía considerarse que la DOC Salaparuta reconocida en 2006 mantenía sus efectos y, por tanto, era aplicable el Reglamento n° 1493/1999, o si, por el contrario, la protección nacional había sido sustituida por la DOP Salaparuta en toda la Unión, debiendo aplicarse los Reglamentos invocados por Duca di Salaparuta.
- En caso de que se considerase aplicable el Reglamento de 1999, si el régimen de protección previsto en dicho Reglamento era exhaustivo para resolver los supuestos de coexistencia entre denominaciones y marcas, o si cabía aplicar el principio general de prohibición de signos engañosos.

01 Conflicto entre una denominación de vinos protegida y una marcanotoria anterior

Pronunciamientos

El TJ confirma que el [Reglamento n° 1493/1999](#) es el aplicable, ya que estaba en vigor cuando se reconoció la DOC Salaparuta en Italia en 2006. La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea en 2009 no implicó un nuevo registro, sino simplemente la extensión automática de la protección nacional al ámbito comunitario, como consecuencia de la comunicación de Italia a la Comisión sobre la existencia de ese vcprd.

En consecuencia, el conflicto debe examinarse conforme a lo establecido en el anexo VII, F.2, párrafo segundo del citado Reglamento de 2009 que es el que regula el régimen de coexistencia entre DOP y marcas. Esta disposición establece que el titular de una marca notoria y registrada para vinos que contenga palabras idénticas al nombre de una región puede seguir utilizándola si el registro se efectuó al menos veinticinco años antes del reconocimiento oficial del nombre geográfico por el Estado miembro y la marca ha sido utilizada efectivamente sin interrupción.

Asimismo, el Tribunal añadió que la cancelación de la protección de una denominación de vinos protegida conforme al artículo 54 del [Reglamento n° 1493/1999](#) no era posible salvo a iniciativa de la Comisión, y únicamente hasta el 31 de diciembre de 2014, cuando no se cumplieran las condiciones establecidas en el artículo 34 del [Reglamento n° 479/2008](#).

En cuanto a la segunda cuestión, el Tribunal declaró que los principios generales no podían desvirtuar la conclusión sobre la exhaustividad del régimen establecido en el anexo VII, F.2, párrafo segundo del Reglamento n° 1493/1999, que es el que regula los conflictos con marcas notorias anteriores registradas para vinos y que contienen palabras idénticas a una DOP.

01 Conflicto entre una denominación de vinos protegida y una marcanotoria anterior

Comentario

La resolución del TJ adquiere una especial trascendencia, ya que delimita con precisión el marco legal aplicable a los vcprd publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas conforme a los apartados 4 y 5 del artículo 54 del Reglamento n° 1493/1999. El Tribunal aclara que dicha publicación no implica la sustitución de la protección nacional preexistente, sino que constituye una extensión de su reconocimiento al ámbito de la Unión Europea. Esta interpretación refuerza la seguridad jurídica de los titulares de DOP reconocidas con arreglo al régimen anterior a 2009, garantizando la primacía y la estabilidad de sus derechos, que no podrán ser anulados salvo en situaciones verdaderamente excepcionales.

Asimismo, resulta de gran interés la confirmación, ya declarada en otras sentencias como la de 27 de febrero de 2024 (*EU IPO/The Kai-Kai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P*), sobre la no aplicabilidad directa de los principios generales establecidos en convenios internacionales como el Convenio de París, el Arreglo de Madrid o el Acuerdo sobre los ADPIC, ya que no confieren a los particulares derechos invocables directamente ante los tribunales en virtud del Derecho de la Unión. En otras palabras, estos principios generales no prevalecen sobre lo dispuesto de forma exhaustiva en los actos de la Unión, como ocurre en este caso con los Reglamentos de organización común del mercado vitivinícola.

01 Conflicto entre una denominación de vinos protegida y una marcanotoria anterior



Cristina
Velasco

ASOCIADA SENIOR,
ÁREA DE MARCAS

Más de 10 años de experiencia en la tramitación y defensa de signos distintivos ante oficinas nacionales, EUIPO y OMPI, así como en procedimientos extrajudiciales de derechos de propiedad industrial e intelectual. Asesora directamente a empresas y grupos multinacionales en el diseño e implementación de estrategias globales de protección marcaria, así como en cuestiones relativas a nombres de dominio y resolución de controversias (UDRP).

Otros pronunciamientos

Relación de sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia
en los años 2024-2025 que no están comentadas en este anuario

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2025,
PMJC (C-168/24) ([ECLI:EU:C:2025:986](#))

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2025,
OSA (C-161/24) ([ECLI:EU:C:2025:985](#))

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2025,
SACD (C-182/24) ([ECLI:EU:C:2025:979](#))

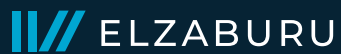
Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 julio de 2025,
Purefun Group (C-365/24) ([ECLI:EU:C:2025:558](#))

Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de 2024,
VariusSystems (C-526/23) ([ECLI:EU:C:2024:985](#))

Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2024,
La Quadrature du Net (C-470/21) ([ECLI:EU:C:2024:370](#))

Lista de abreviaturas

- AC:** Autorización de comercialización
- ADPIC:** Acuerdo de la OMS sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- CCP:** Certificado Complementario de Protección
- CPE:** Convenio sobre concesión de Patentes Europeas
- DOC:** Denominación de origen controlada
- DOP:** Denominación de origen protegida
- DPI:** Derecho de propiedad intelectual
- EEE:** Espacio Económico Europeo
- EUIPO:** European Union Intellectual Property Office
- MUE:** Marca de la Unión Europea
- LP:** Ley de Patentes
- OEPM:** Oficina Española de Patentes y Marcas
- OGI:** Operador de gestión independiente
- RMUE:** Reglamento sobre la marca de la Unión Europea
- TFUE:** Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
- TG:** Tribunal General
- TJ:** Tribunal de Justicia
- TS:** Tribunal Supremo
- TUP:** Tribunal Unificado de Patentes
- VCPRD:** Vinos de calidad producidos en regiones determinadas



Paseo de la Castellana, 259C
Torre Cristal - Planta 28
28046 Madrid, España

917 00 94 00
www.elzaburu.com