

Novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales en materia de propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero Académico de Gómez-Acebo & Pombo

Novedades y Trabajos Legislativos

Derecho de los signos distintivos

Derecho de la Unión Europea

Nuevo Reglamento de la marca de la Unión Europea (versión codificada)

1. Como es notorio, el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria ha sido objeto de distintas modificaciones. Y entre las más importantes se encuentran las introducidas por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DOUE L 341, de 24 de diciembre de 2015).

2. Ahora, a efectos de contar con una versión codificada del Reglamento de la marca de la Unión Europea, se ha aprobado el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada).

El nuevo Reglamento se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea L 154/1, de 16 de junio de 2017.

Aunque la entrada en vigor del Reglamento se fija a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, su aplicación se producirá a partir del 1 de octubre de 2017.

Derecho Español

Consulta pública sobre el anteproyecto de reglamento de modificación parcial del reglamento de la Ley de Marcas

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha abierto un período de consulta pública sobre el Anteproyecto de Reglamento de modificación parcial del Reglamento 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La consulta se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con carácter previo a la elaboración del texto de anteproyecto de reglamento de modificación, y para recabar la opinión de sujetos potencialmente afectados por la futura norma.

Derecho de la competencia desleal y de la publicidad

DERECHO ESPAÑOL

Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados

El Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos

relacionados [«BOE» núm. 138, de 10 de junio de 2017, http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6585] se ocupa, entre otras cuestiones, del etiquetado y envasado de los productos del tabaco y la comercialización y etiquetado de determinados productos relacionados con los productos del tabaco, en concreto, de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga y de los productos a base de hierbas para fumar.

Con este real decreto se transpone la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, en los aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y de los productos relacionados, incluyendo la trazabilidad y las medidas de seguridad de los productos del tabaco, sustituyendo la regulación contenida en el Real Decreto 1079/2002, de 18 de octubre.

En consecuencia, se incorporan las disposiciones de la citada directiva en materia de etiquetado y envasado de los productos del tabaco, como la obligatoriedad de incluir determinadas advertencias sanitarias en todas las unidades de envasado, así como en todo embalaje exterior.

Derecho de autor y derechos afines

Derecho Español

Agrupaciones de interés económico que tienen la condición de productor de una grabación audiovisual

La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 [«BOE» núm. 153, de 28 de junio de 2017, http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7387], en su Disposición adicional centésima vigésima sexta, regula las agrupaciones de interés económico que ostentan la condición de productor a los efectos previstos en el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI).

Téngase presente que, según el artículo 120.2 del TRLPI, se entiende por productor de una grabación audiovisual, la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual.

Pues bien, se dispone ahora en la citada Disposición adicional que “se entenderá que las Agrupaciones de Interés Económico ostentan la condición de productor siempre que se constituyan como productora independiente, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, se incorporen a la producción con anterioridad

a la fecha de finalización de rodaje, y designen al productor ejecutivo encargado de asumir la iniciativa del proyecto”.

Mercado único digital

Derecho de la Unión Europea

Reglamento (UE) 2017/1128 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior

1. El «DOUE» núm. 168, de 30 de junio de 2017, publica el Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-81250), que será aplicable a partir del 20 de marzo de 2018.

Tal como dispone su artículo primero, el Reglamento introduce un planteamiento común en la Unión de la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea al garantizar que los abonados a los servicios de contenidos en línea portables, prestados lícitamente en sus Estados miembros de residencia, puedan acceder a dichos servicios y utilizarlos cuando se encuentren temporalmente en otro Estado miembro que no sea su Estado miembro de residencia.

De este modo, se dispone que el prestador de un servicio de contenidos en línea prestado a cambio de un pago en dinero hará posible que un abonado que se encuentre temporalmente en un Estado miembro acceda al servicio de contenidos en línea y lo utilice del mismo modo que en su Estado miembro de residencia, en particular, proporcionando acceso a los mismos contenidos, en el mismo tipo y número de dispositivos, para el mismo número de usuarios y con la misma gama de funcionalidades.

Además, el prestador no aplicará costes adicionales al abonado por acceder al servicio de contenidos en línea y utilizarlo. Y el prestador no emprenderá ninguna acción para disminuir la calidad de la prestación del servicio de contenidos en línea al prestar dicho servicio.

2. Por lo demás, según el artículo 7, será inaplicable toda disposición contractual, incluidas las celebradas entre los prestadores de servicios de contenidos en línea y los titulares de derechos de autor o derechos afines, o los titulares de cualquier otro derecho sobre el contenido de servicios de contenidos en línea, así como las celebradas entre dichos prestadores y sus abonados, que

sea contraria al Reglamento, incluidas aquellas que prohíban dicha portabilidad o la limiten a un determinado período de tiempo.

En este mismo sentido, el artículo 7.2 dispone que «El presente Reglamento se aplicará con independencia de la normativa aplicable a los contratos celebrados entre prestadores de servicios de contenidos en línea y titulares de derechos de autor o derechos afines o titulares de cualquier otro derecho sobre el contenido de los servicios de contenidos en línea, o a los contratos celebrados entre tales prestadores de servicios y sus abonados».

Protección de datos

Derecho español

Anteproyecto de nueva ley orgánica de protección de datos

1. El Gobierno de España ha presentado un Anteproyecto de nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, con la que se pretende adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.

El Anteproyecto puede consultarse en la dirección de Internet http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428451504?blobheader=application%2Fpdf&blobheadernam e1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DProyecto_de_APLOPD.PDF

2. De entre las novedades proyectadas cabe hacer especial referencia a la regulación de los datos referidos a las personas fallecidas.

Así, aunque se dispone que la Ley no será de aplicación a los tratamientos de datos de personas fallecidas, el artículo 3 establece que los herederos de una persona fallecida que acrediten debidamente tal condición podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella, y, en su caso, su rectificación o supresión. Todo ello, salvo que la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley.

Asimismo, el albacea testamentario, así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese conferido un mandato expreso para ello también podrá solicitar, con arreglo a las

instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de éste y, en su caso su rectificación o supresión.

Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos.

Finalmente, en caso de fallecimiento de menores o personas con discapacidad para las que se hubiesen establecido medidas de apoyo, estas facultades podrán ejercerse, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal.

También merece una mención especial la regulación del principio del tratamiento de los datos basado en el consentimiento del afectado, pues no se prevé el consentimiento tácito. Así, según el artículo 7 del Anteproyecto:

- «1. Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste claramente dicho consentimiento para cada una de ellas.
3. Cuando en el marco de un proceso de negociación o formalización de un contrato se solicite el consentimiento del afectado para llevar a cabo un tratamiento cuya finalidad no guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá garantizarse que el afectado pueda manifestar específicamente su voluntad en relación con este tratamiento poniendo a su disposición un procedimiento sencillo, claro y comprensible».

Además, se permite el tratamiento de los datos personales de un menor de edad fundado en su consentimiento cuando sea mayor de trece años, lo cual implica una reducción de edad, pues en la actualidad se fija en catorce años.

En fin, y como se destaca en la propia Exposición de Motivos: «El Título III, dedicado a los derechos de las personas, adapta al Derecho español el principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento, se recoge la denominada “información por capas” ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos (tales como las “cookies”)».

Novedades Jurisprudenciales

Signos distintivos

Jurisprudencia de la Unión Europea

El uso de una marca individual de la Unión como sello de calidad y el cumplimiento de la carga del uso obligatorio de la marca

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha ocupado, en su reciente sentencia de 8 de junio de 2017, en el asunto C-689/15, *W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze y Verein Bremer Baumwollbörse*, de los casos en que el titular de una marca individual la utiliza para garantizar la presencia en los productos o servicios de unas determinadas características, para lo cual somete la concesión de licencias de uso al cumplimiento por parte de los licenciarios de esas características.

Pues bien, según el Tribunal de Justicia estas marcas solo se entenderán usadas, evitando en consecuencia su caducidad por falta de uso, cuando «su uso garantiza a los consumidores que los productos que designa proceden de una única empresa, bajo cuyo control se fabrican y a la que puede hacerse responsable de su calidad en su estado acabado tras el proceso de fabricación»

En este sentido, declara el Tribunal de Justicia que el Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que sus disposiciones relativas a las marcas colectivas de la Unión no pueden aplicarse *mutatis mutandis* a las marcas individuales de la Unión.

Así las cosas, el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que la colocación sobre productos, por el titular o con su consentimiento, de una marca individual de la Unión como sello de calidad no es un uso como marca que esté comprendido en el concepto de «uso efectivo» en el sentido de esta disposición. No obstante, la colocación de dicha marca constituirá tal uso efectivo si garantiza, asimismo y simultáneamente, a los consumidores que dichos productos proceden de una única empresa bajo cuyo control se fabrican y a la cual puede hacerse responsable de su calidad. En este último supuesto, el titular de la marca estará facultado para prohibir a terceros que coloquen un signo similar en productos idénticos en virtud del artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, cuando ello genere un riesgo de confusión por parte del público.

Asimismo, declara el Tribunal que no puede declararse la nulidad de una marca individual, basándose en la aplicación conjunta del artículo 52, apartado 1, letra a), y el artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009, porque el titular de la marca no garantice,

mediante controles de calidad periódicos de sus licenciarios, la veracidad de las expectativas de calidad que el público asocia con esa marca.

Acción por violación de marca de la unión europea y reconversión de nulidad por registro de mala fe

1. El Abogado General Campos Sánchez-Bordona, en sus conclusiones en el asunto C-425/16, *Hansruedi Raimund contra Michaela Aigner*, presentadas el 20 de junio de 2017, ha propuesto al Tribunal de Justicia que declare que “El artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, ha de interpretarse en el sentido de que, interpuesta una demanda reconvenional en la que se inste la nulidad de la marca de la Unión a causa de la mala fe de su titular al registrarla, el tribunal que conoce de la demanda principal por violación de dicha marca no puede acoger ese mismo motivo de nulidad, alegado por vía de excepción, hasta que se haya fallado la demanda reconvenional”.
2. Asimismo, según el Abogado General, el tribunal de marcas de la Unión puede desestimar la acción por violación de una marca, basándose en la mala fe del solicitante de su registro, cuando, al menos al mismo tiempo, se estime la demanda reconvenional en la que se haya instado la nulidad de esa marca por idéntico motivo. Para resolver acerca de la acción por violación, el derecho de la Unión no le obliga a esperar hasta que adquiera firmeza la sentencia sobre la demanda de reconversión, pero tampoco se opone a que lo haga».

Colores integrados en la forma de un producto y prohibición de registrar signos que confieren un valor sustancial al producto

1. El artículo 3,1 de la Directiva 2008/95, titulado «Causas de denegación o de nulidad», establece que será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: [...] e) los signos constituidos exclusivamente por: [...] iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;

Y de manera paralela, la Directiva (UE) 2015/2436 en su artículo 4, apartado 1, letra e), inciso iii), de esta Directiva se refiere a los signos constituidos exclusivamente por «la forma, u otra característica [del producto] que dé un valor sustancial al producto».

2. En el asunto C-163/16, *Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS contra Van Haren Schoenen BV*, se le pregunta al Tribunal de Justicia si el concepto de forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95 se limita a las características tridimensionales del producto, tales como el contorno, la dimensión y el volumen (que han de

expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia dicha disposición a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color. Y esta cuestión prejudicial se le plantea al Tribunal en relación con la siguiente marca consistente «en el color rojo (Pantone 18 1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es evidenciar la posición de la marca)».



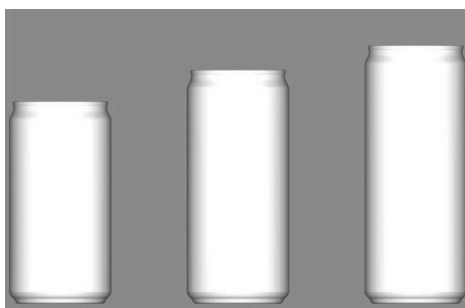
3. Pues bien, el Abogado General Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 22 de junio de 2017 considera que, cuando los colores se integran en la forma del producto deben someterse al análisis de funcionalidad con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95. Por ello, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que puede aplicarse a un signo constituido por la forma del producto y que solicita protección para un color determinado. Además, el concepto de una forma que «dé un valor sustancial» al producto, en el sentido de esta disposición, se refiere exclusivamente al valor intrínseco de la forma y no permite tomar en consideración la reputación de la marca o de su titular».

Diseño Industrial

Jurisprudencia Española

Conjunto de artículos que constituyen un único producto en el sentido del reglamento de diseño de la Unión Europea

1. En la EUIPO se presentó una solicitud de nulidad del diseño comunitario registrado con el número 2309900006 para «latas [de bebidas]».



G A _ P

Se invocó como causa de nulidad el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002 alegando falta de novedad y de carácter singular, por ser idéntico a estar tres latas que se habían hecho públicas antes de la fecha de prioridad del dibujo o modelo controvertido:



Tras la desestimación de la solicitud de nulidad por parte de la División de Anulación, la Sala de Recurso de la EUIPO declaró la nulidad por falta de carácter singular.

A su vez, el Tribunal General (Sala Primera), en sentencia de 13 de junio de 2017, en el asunto T-9/15, *Ball Beverage Packaging Europe Ltd contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)*, *Crown Hellas Can SA*, desestima el recurso presentado y confirma la nulidad.

2. Del contenido de la sentencia interesa destacar la parte referente a la alegación del titular del diseño anulado en el sentido de que el diseño se refería a un grupo de latas como un objeto unitario, mientras que los dibujos o modelos anteriores no representaban grupos de latas, sino una sola lata, lo cual constituiría –se alegaba– un elemento de diferenciación en relación con los dibujos o modelos anteriores.

Pues bien, el Tribunal General recuerda: 1) que el objeto de un dibujo o modelo sólo puede ser un objeto unitario, dado que el artículo 3, letra a), del Reglamento n.º 6/2002 se refiere expresamente a la apariencia «de un producto», y 2) que un conjunto de artículos puede constituir «un producto» en el sentido de la citada disposición si éstos tienen armonía estética, presentan una relación funcional y se comercializan usualmente como un producto unitario.

Y estos requisitos no se cumplirían en el presente caso, como entendió la Sala de Recurso y confirma el Tribunal General, al declarar que «con independencia de la cuestión relativa al modo en que se comercializan las latas de bebidas, es patente que las tres latas representadas en el dibujo o modelo controvertido no cumplen una función común en el sentido de que no cumplen una función que no puede ser ejercida por cada una de ellas individualmente, como es el caso, por ejemplo, de los cubiertos de mesa o del juego de ajedrez».

Derecho de la competencia desleal y de la publicidad

Jurisprudencia de la Unión Europea

Uso publicitario de la denominación «leche» en relación con productos puramente vegetales

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 14 de junio de 2017, en el asunto C-422/16, *Verband Sozialer Wettbewerb eV y TofuTown.com GmbH*, ha declarado que el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la denominación «leche» y las denominaciones que este Reglamento reserva exclusivamente a los productos lácteos se utilicen para designar, en la comercialización o en la publicidad, un producto puramente vegetal, aun cuando esas denominaciones se completen con menciones explicativas o descriptivas que indiquen el origen vegetal del producto en cuestión.

La única excepción se produce en el caso de que el producto esté enumerado en el anexo I de la Decisión 2010/791/UE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2010, por la que se establece la lista de productos a que hace referencia el anexo XII, punto III, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1234/2007.

Jurisprudencia Española

La vulneración de un pacto contractual de no concurrencia en un contrato de distribución en exclusiva no es un acto de competencia desleal

1. Los pactos contractuales de no concurrencia, como cláusulas accesorias, son lícitos. Así, se recoge en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (por ejemplo sentencias 301/2012, de 18 de mayo, y 303/2016, de 9 de mayo): «En numerosas ocasiones el tráfico mercantil impone

o aconseja ciertas restricciones a la competencia, en cuyo caso las cláusulas de inhibición, de estar incorporadas a contratos cuyo objeto principal no sea restringir, impedir o falsear la competencia, que constituya restricciones accesorias del comercio, más o menos necesarias o simplemente útiles o convenientes, por lo que se alude su validez cuando están suficientemente justificadas y sirven a la finalidad perseguida en un contrato lícito”.

2. La infracción de un pacto de no competencia es un mero incumplimiento contractual y, como tal, “no puede considerarse por sí mismo como un acto de competencia desleal incluido en el ámbito objetivo de aplicación que delimita el art. 2 LCD, porque la deslealtad de las conductas típicas en la LCD nace de la contravención de deberes generales de conducta y no, en principio, del incumplimiento de una obligación contractual.

Puede haber algún caso en que un incumplimiento contractual pueda ser también un acto de competencia desleal (verbigracia, arts. 13 o 14.2 LCD). Pero cuando no se trata de una conducta tipificada, la regla es que un incumplimiento de tal naturaleza no está sujeto a la cláusula general de deslealtad del art. 4 LCD”.

Así lo ha recordado la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 305/2017, de 17 de mayo de 2017 [Roj: STS 1936/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1936].

3. Ahora bien, es oportuno analizar el eventual impacto en esta jurisprudencia del nuevo art. 2.3 de la Ley de Competencia desleal, introducido a raíz de la trasposición de la Directiva 2005/29/CE, y según el cual: «La ley será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no»,

Esa es la cuestión que se analiza en la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 305/2017, de 17 de mayo de 2017 [Roj: STS 1936/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1936].

Pues bien, según esta sentencia el referido precepto no altera la doctrina jurisprudencial establecida.

A juicio del Tribunal Supremo, “lo que hace dicho precepto es considerar que quedan sometidas al control de deslealtad tanto las conductas relacionadas con la promoción de la oferta de prestaciones que han sido realizadas en un momento anterior a la contratación o realización de la operación comercial, como aquellas otras efectuadas con ocasión de la contratación o conclusión de la operación. Siempre y cuando tales conductas cumplan los requisitos establecidos en el art. 2.1 LCD, es decir, que se realicen en el mercado con fines concurrenciales”.

En definitiva, el incumplimiento de una obligación *inter partes* derivada de un contrato debe enjuiciarse mediante el ejercicio de las acciones previstas en la legislación civil y mercantil sobre obligaciones y contratos. Sin que sea procedente el ejercicio de las acciones propias de la legislación de competencia desleal.

4. Por lo demás, es interesante destacar que la parte recurrida, al oponerse al recurso, alegó su inadmisibilidad, por falta de interés casacional, porque, aunque la norma invocada (art. 2.3 LCD) no tiene más de cinco años a la fecha de interposición del recurso, procede de la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, respecto de cuya promulgación si han transcurrido sobradamente los cinco años.

Pero el Alto Tribunal recuerda que la norma jurídica a la que se refiere el art. 477.3 LEC es la que se cite como infringida en el recurso, que en este caso es la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, y no la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo.

El contenido de un libro no puede dar lugar a un acto de competencia desleal por confusión de los previstos en el Artículo 6 de la LCD

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 306/2017, de 17 de mayo de 2017 [Roj: STS 1910/2017- ECLI: ES:TS:2017:1910] ha afrontado un caso en el que se demandaba por competencia desleal a los autores de un libro, por entender que en dicho libro se reproducía un método dietético ideado por la parte demandante.

La sentencia de la Audiencia Provincial desestimó las acciones por entender que el libro de la parte demandada no reproduce el método de la actora; que dicho libro es una referencia más de la literatura médica sobre la dieta con aportes proteicos, que las recomendaciones del demandado son una alternativa más en el ámbito de los tratamientos dietéticos y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, en concreto en la de divulgación científica.

Por su parte, el Tribunal Supremo considera que no existe acto de competencia desleal por confusión, toda vez que el contenido de un libro no puede encajar el artículo 6 de la Ley de competencia desleal. En efecto, según el Tribunal Supremo, “el recurso parte de un concepto de «confusión» que, aunque pudiera ser aceptable en el lenguaje coloquial, no encaja con la conducta desleal de confusión regulada en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal.

Como correctamente explica la sentencia recurrida, la confusión que es considerada desleal en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal es la que guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva, informan a los consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es el origen empresarial y que pueden condensar determinadas percepciones positivas. El contenido de un libro de divulgación dietética podrá ser erróneo, podrá inducir a confusión a los lectores, podrá ser, en su caso, un plagio, pero no es un signo, un medio de identificación empresarial cuyo uso confusorio pueda integrar la conducta de dicho precepto legal. Es más una prestación que una forma de presentación”.

El ámbito de aplicación territorial de la Ley de Competencia Desleal Española

1. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 306/2017, de 17 de mayo de 2017 [Roj: STS 1910/2017- ECLI: ES:TS:2017:1910] a la que se ha hecho referencia en el anterior apartado de este Boletín, también ha declarado que “una acción de competencia desleal ejercitada en aplicación de la ley española no puede tener por objeto una conducta realizada en otro Estado, destinada a los ciudadanos del mismo y con efectos en dicho Estado”.
2. Recuerda el Tribunal Supremo que el art. 4 de la Ley de Competencia Desleal, en su redacción originaria, establecía: «La presente Ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español».

Sin embargo, este precepto fue suprimido por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, lo cual podría hacer pensar inicialmente que la LCD puede aplicarse ahora a conductas realizadas fuera del territorio español y no destinadas al mercado español.

No obstante, esta interpretación no es acertada, como explica la Sentencia del Tribunal Supremo ahora comentada.

En efecto, y como recuerda el Tribunal Supremo, la supresión del art. 4 de la Ley de Competencia Desleal es justificada en la exposición de motivos de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, del siguiente modo:

«Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial».

Es, por tanto, el Reglamento Roma II el que va a determinar la ley aplicable. En particular, el art. 6 del Reglamento Roma II, rubricado «competencia desleal y actos que restrinjan la libre competencia», según el cual «1. La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un acto de competencia desleal será la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados. 2. Cuando un acto de competencia desleal afecte exclusivamente a los intereses de un competidor en particular, se aplicará el artículo 4», artículo 4 que dispone, como criterio general, que «La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión».

Y todo ello puede implicar que ley aplicable sea la de un Estado que no es miembro de la Unión Europea, tal como prevé el art. 3 del Reglamento Roma II.

3. Pues bien, sobre esta base, el Tribunal Supremo declara que no cabe aplicar la LCD española a una web serbia, porque “La existencia de Internet no sirve para que la elección de la ley aplicable y del tribunal competente internacionalmente quede al libre arbitrio del demandante. No existe dato alguno del que se deduzca que en dicho sitio web se ofrezcan productos o servicios a consumidores españoles, pues ni siquiera tiene una versión en castellano o en cualquiera de las demás lenguas españolas”.

La imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 306/2017, de 17 de mayo de 2017 [Roj: STS 1910/2017- ECLI: ES:TS:2017:1910], ha considerado que no existía imitación desleal de un método de dieta proteinada, por entender que dicho método no tenía especial singularidad competitiva. Y, además, aunque la tuviera no concurría el requisito del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

A este respecto, recuerda el Tribunal Supremo que:

“Para que sea desleal, la imitación debe suponer un aprovechamiento del esfuerzo y tal aprovechamiento ha de ser indebido. La nota genérica de «aprovechamiento de lo ajeno» explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta que parasita el esfuerzo material y económico de un tercero.

La deslealtad de la imitación no se basa en el mero aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva no previsto por el ordenamiento jurídico. Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, *per se*, desleal. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación.

Y según el Tribunal Supremo, “incluso aunque se hubiera producido una imitación, que no se ha producido, e incluso si la prestación imitada hubiera tenido singularidad competitiva, que no la tenía, no puede considerarse que concurra un aprovechamiento indebido en la conducta de quien, aprovechando sus conocimientos y su experiencia de varios años, propone a los potenciales interesados un método de adelgazamiento similar a uno preexistente (aunque la propia recurrente menciona la existencia de diferencias), que lleva ya varios años en el mercado y ha podido por tanto asentarse.

Ni existe una copia con reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, ni se ha impedido al pionero su afianzamiento en el mercado, puesto que el libro se publicó cuando la demandante llevaba ya varios años en el mercado español».

La imitación desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación

El artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal dispone que “la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”. Por lo tanto, junto al supuesto del aprovechamiento de la reputación o el esfuerzo ajenos, analizado en la anterior entrada de ese Boletín, se prevé la imitación desleal por asociación.

Y a esta figura también se ha referido el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia núm. 275/2017, de 5 de mayo de 2017 [Roj: STS 1658/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1658].

Según el Tribunal Supremo, “la imitación relevante a efectos del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal solo es aquella que consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina «singularidad competitiva» o «peculiaridad concurrencial» que puede identificarse por un componente o por varios elementos. Así lo hemos declarado en sentencias tales como las 887/2007, de 17 de julio, y 1167/2008, de 15 de diciembre.

Ello excluye la singularidad competitiva en los productos cuyas formas estandarizadas sean las generalmente utilizadas en el sector del mercado de que se trate, pues la prestación original debe reunir rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, de forma que permitan al destinatario individualizar su origen. Por tanto, el riesgo de asociación no concurre cuando la prestación imitada, por sus características, no es relacionada por sus destinatarios con un determinado origen empresarial”.

Y eso es lo que entiende el Tribunal que sucede en el caso analizado, ya que las similitudes existentes entre los suvenires de la demandante y los de la demandada en elementos situados en el dominio público (formas de animales, elementos *gaudinianos*) no pueden constituir el ilícito concurrencial pretendido. Además, la parte actora no acreditó que sus productos se asociaran con un determinado origen empresarial, y por la naturaleza del sector del mercado y de los productos en cuestión, no parece que se trate de unos productos en los que sus potenciales adquirentes den importancia al origen empresarial, que se presenta como un dato irrelevante para el consumidor habitual de estos productos, lo que excluye el riesgo de asociación.

Derecho de autor y derechos afines

Jurisprudencia de la Unión Europea

Gestión de plataforma peer to peer Bit Torrent y derecho de comunicación al público

1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) en su sentencia de 14 de junio de 2017, en el asunto C-610/15, *Stichting Brein y Ziggo BV, XS4ALL Internet BV*, ha interpretado el derecho de comunicación pública y de puesta a disposición del público, regulado en el artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Así, el Tribunal ha declarado que el concepto de «comunicación al público» utilizado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE “debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, comprende la puesta a disposición y la gestión en Internet de una plataforma de intercambio que, al indexar metadatos relativos a obras protegidas y proporcionar un motor de búsqueda, permite a los usuarios de esa plataforma localizar dichas obras e intercambiarlas en una red entre pares (*peer-to-peer*)”.

2. En concreto, esta sentencia del Tribunal de Justicia se refiere a los sistemas peer to peer del tipo Bit Torrent. Es interesante referirse al funcionamiento de estos sistemas, pues es su peculiaridad lo que suscitó la duda de si afectaba al derecho de comunicación pública, duda ahora resuelta por el TJUE.

Como destaca el TJUE:

“BitTorrent es un protocolo en virtud del cual los usuarios (llamados «pares» o «peers») pueden intercambiar ficheros. La característica esencial del BitTorrent radica en que los ficheros que se intercambian se dividen en pequeñas partes, de manera que no es necesario disponer de un servidor centralizado para almacenar los ficheros, lo que alivia la carga de los servidores individuales durante el procedimiento de intercambio. Para poder intercambiar ficheros, los usuarios deben descargar antes de nada un software específico, denominado «cliente-BitTorrent», que no es ofrecido por la plataforma de intercambio en línea TPB. Este «cliente-Bit-Torrent» es un software que permite crear ficheros torrents.

- 10 Los usuarios (denominados «seeders» o «sembradores») que deseen poner un fichero que se encuentre en su ordenador a disposición de otros usuarios (denominados «leechers» o «sanguijuelas») deben crear un fichero torrent con la ayuda de su cliente-BitTorrent. Los ficheros torrents remiten a un servidor centralizado (denominado «tracker» o «rastreador») que identifica los usuarios disponibles para intercambiar un fichero torrent determinado y

el fichero multimedia subyacente. Los seeders suben (upload) esos ficheros torrents a una plataforma de intercambio en línea como TPB, que a continuación los indexa para que los usuarios de la plataforma de intercambio en línea puedan encontrarlos y para que las obras a las que reenvían esos ficheros torrents puedan descargarse (download) en los ordenadores de los usuarios en varios fragmentos, a través de su cliente-BitTorrent.

- 11 *A menudo se utilizan «enlaces magnéticos» en lugar de ficheros torrents. Estos enlaces identifican el contenido de un fichero torrent y remiten a éste por medio de una huella digital”.*

Pues bien, según el Tribunal de Justicia existe una comunicación al público en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 por parte del administrador de un sitio web si en dicho sitio Internet no se encuentra ninguna obra protegida, pero existe un sistema en virtud del cual se indexan y clasifican los metadatos relativos a obras protegidas que se encuentran en los ordenadores de los usuarios, de manera que los usuarios puedan localizar las obras protegidas a través de dichos metadatos y puedan cargar y descargar tales obras.

Jurisprudencia Española

La propiedad intelectual sobre los escritos de los abogados

1. La sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª), núm. 107/2017 de 2 marzo (JUR 2017\11141) se ha ocupado de la cuestión de la propiedad intelectual sobre los escritos de los abogados (dictámenes, demandas y otros escritos procesales).
2. Del contenido de la sentencia cabe destacar el reconocimiento de que este tipo de escritos puede ser objeto de propiedad intelectual. En efecto, y aunque en el listado ejemplificativo de creaciones intelectuales que pueden tener la consideración de obras y ser objeto de protección por medio del derecho de autor no existe una cita explícita a los escritos de abogados o escritos procesales o judiciales, en la letra a) se hace referencia a los “escritos” e “informes forenses”. Y según la sentencia, “podría defenderse que los escritos profesionales de abogados encajan en el concepto amplio de “informes forenses” (que sirve para dar cobertura también a los informes forenses orales realizados durante el acto del juicio por abogados y fiscales) o en el más amplio todavía de “escritos”. En todo caso, al tratarse de una lista abierta, no habría problema en calificarlos como obras literarias o incluso científicas (pues no puede descartarse la consideración de la abogacía como una ciencia en tanto que despliega conceptos y métodos técnico-jurídicos). Obra literaria es cualquier creación que se represente por medio del lenguaje escrito, independientemente del formato, englobando diversos subtipos o subgéneros (novelístico, poético, periodístico, etc.), y, así las cosas, parece que un escrito profesional puede entrar en esta categoría”.

Es más, la Audiencia Provincial de Salamanca también pone de manifiesto que puede ser obra incluso un borrador de demanda (“no hay problema en admitir la existencia de derechos de autor sobre el borrador de una obra literaria o escrita, siempre que se considere original, del mismo modo que se reconocen derechos sobre planos, proyectos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, así como sobre los bocetos y ensayos de obras de arte plástico y de obras de arte aplicado, a modo de creaciones “in fieri”, ex art. 10.1 letras e) y f) TRLPI”).

3. Sobre esta base, la Audiencia Provincial de Salamanca destaca que, por regla general, no habrá dificultad para considerar que estos escritos son originales, dado el criterio laxo que establece a tal efecto la jurisprudencia. Así, en palabras de la Audiencia Provincial de Salamanca:

“Desde la STJUE de 16 de julio de 2009 (Infopaq), doctrina científica y jurisprudencia tienden a aplicar un criterio débil de originalidad (reconocido en la legislación de la UE para programas de ordenador y bases de datos que el TJUE, en la sentencia citada, hace extensivo a obras literarias), en el sentido de considerar original toda creación propia de su autor (no copiada). Si a ello añadimos que el Tribunal Supremo ha llegado a admitir como obra literaria original un libro de instrucciones de una mampara de baño o los anuncios por palabras de un diario (Sentencias de 30 de enero de 1996 y 13 de mayo de 2005 respectivamente), no habría razón en principio para negar originalidad a los escritos profesionales de abogados”.

4. Reconocida la propiedad intelectual sobre este tipo de escritos, la sentencia destaca que si un abogado quiere utilizar el trabajo realizado por otro anteriormente debería solicitar la correspondiente autorización, autorización que se puede entender implícita cuando se concede la venia para continuar el trabajo del abogado y se pone a disposición del nuevo abogado toda la documentación manejada, incluyendo escritos de demanda, contestación u otros escritos forenses. “Pero si un abogado utiliza sin más los escritos profesionales elaborados por otro compañero porque, por ejemplo, le son proporcionadas copias por el cliente, sí que podría darse un caso de infracción de derechos de autor susceptible de indemnización de daños y perjuicios, sin descartar incluso un posible caso de plagio”.

En el caso concreto, un abogado había elaborado un borrador de demanda que puso a disposición de la nueva dirección letrada del cliente. Y eso, según la Audiencia Provincial, implica una autorización para modificar ese texto en lo necesario dentro de esa relación más amplia de prestación de servicios de defensa letrada, encontrándonos así ante un supuesto de obra compuesta (art. 9 TRLPI) que descarta de por sí el plagio, pero no una posible reclamación de derechos sobre la explotación de la obra.

Novedades Doctrinales

- Barazza, Risk taking, global innovation and the role of IP , *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.
- Bercimuelle-Chamot, Copyright in a film does not depend on its genre: French court also confirms that pornography can be protected , *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.
- Bragado Herrero de Egaña (Coord.), Estudio de los límites a los derechos de autor desde una perspectiva de derecho comparado, Editorial Reus, 2017.
- DE MIGUEL ASENSIO, Restricciones nacionales a la publicidad en Internet y Derecho de la Unión, Especial Diario LA LEY Unión Europea nº 49, junio 2017.
- De Werra, International IP Licensing Transactions: Time to Adopt Global Rules for the Right of Exclusive Licensees to Sue for Infringement of the Licensed IP Rights? , *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 48, Issue 3, May 2017.
- Fei, Zhou, Technological Interference, Public Interest and Unfair Competition – A Critical Review of China’s Practice , , *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 48, Issue 4, June 2017.
- Fernández, ¿Cómo regular el uso de las redes sociales en la empresa? Diario La Ley, Nº 7, Sección Ciberderecho, 29 de mayo de 2017.
- Gurgula, Strategic Accumulation of Patents in the Pharmaceutical Industry and Patent Thickets in Complex Technologies – Two Different Concepts Sharing Similar Features.
- Jaeger, Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit , *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 48, Issue 3, May 2017.
- Leistner, Metzger , The EU Copyright Package: A Way Out of the Dilemma in Two Stages, *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 48, Issue 4, June 2017.
- LÓPEZ CALVO, Derecho al olvido. Génesis y nacimiento de un nuevo derecho en la era de internet, Diario La Ley, N.º 7 13 de junio de 2017 2017.
- Lynch, Product configuration marks: the shape of things to come , *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.

- Macedo; Hahm, US Supreme Court holds that supply of a single component of a multicomponent invention for manufacture abroad is not patent infringement under 35 USC § 271(f)(1), *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.
- MIRALLES MIRAVET, Internet de las Cosas y tutela jurídica de recursos inmateriales, *Diario La Ley*, Nº 7, Sección Ciberderecho, 29 de mayo de 2017.
- PÉREZ CONCHILLO, Los derechos de la personalidad de los menores en internet, *Diario La Ley*, 27 de junio de 2017.
- Rahmatian, Brief speculations about changes to IP law in the UK after Brexit , *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.
- Robert Guillén, *Alta cocina y derecho de autor*, Editorial Reus, 2017.
- Rosati, CJEU clarifies scope of ‘access to cable of broadcasting services’ in Article 9 of the InfoSoc Directive, *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.
- Salas Carceller, La copia privada y la compensación: estado de la cuestión en España, *Actualidad Civil*, junio 2017.
- SÁNCHEZ GARCÍA, El nuevo régimen jurídico de las invenciones universitarias, *Diario La Ley*, 27 de junio de 2017.
- Schroff, Favale, The Impossible Quest – Problems with Diligent Search for Orphan Works , *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 48, Issue 3, May 2017.
- Sganga, Scalzini, From Abuse of Right to European Copyright Misuse: A New Doctrine for EU Copyright Law , , *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 48, Issue 4, June 2017.
- Snodin, Pharmaceutical innovations and obligations under TRIPS , *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.
- Suárez, *Evolución legislativa de la Propiedad Intelectual*, *Actualidad Civil*, junio 2017.
- Sun, Statement of Public Interest Principles for Copyright Protection under the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) , *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 48, Issue 3, May 2017.

- Tarkiainen, Tipping the scale in *GS Media*: a proposal to restore the balance between rightholders and internet users, *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.
- Tirado Estrada, Los delitos relativos a la propiedad intelectual en la era digital. Especial referencia al tipo base nuclear y el nuevo tipo de facilitación del acceso y localización en internet de contenidos protegidos, *Actualidad Civil*, junio 2017.
- Ubertazzi, Brexit and the EU patent , *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.
- Voegl. Two Eames Chairs, Two Contrary “Decisions”, , *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 48, Issue 4, June 2017.
- Zaheer Abbas; Riaz, Compulsory licensing and access to medicines: TRIPS amendment allows export to least-developed countries , *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.
- Zhang; Prud’homme; Lutze, China’s new patent commercialization strategy, *Journal of Intellectual Law & Practice*, Volume 12, Issue 6, June 2017.