

## Jurisprudencia

### El Tribunal Supremo confirma la licitud del uso de "Capitán Pescanova"



La Sala 1ª del TS no ha admitido el recurso de casación interpuesto por Unilever Foods España, S.A. y Ammirati Puris Lintas, S.A. contra la stc. dictada en 2005 por la AP de Madrid, declarando firme dicha resolución que desestimaba el recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia. La demanda fue presentada contra Pescanova S.A. y Young Rubicam España, S.A. por considerar que el uso, por parte de las demandadas, del "Capitan Pescanova", era una acto de competencia desleal, al haber creado y utilizado con

anterioridad las demandantes el "Capitán Iglo" y el "Capitán Frudesa". A juicio de las demandantes la imitación de personajes y textos de las leyendas narradas en los respectivos spots, constituía un acto de competencia desleal. Tras la desestimación en primera instancia, los demandantes interpusieron recurso de apelación ante la AP de Madrid que consideró que el término "Capitán", no puede en sí mismo ser patrimonializado por definirse con carácter general como una profesión. Además, consideró que no se aprecia en los contenidos de los respectivos spots el carácter servil imitativo de Pescanova respecto de Frudesa. Por todo ello la Audiencia finaliza desestimando el recurso interpuesto.



## Legislación

### Ratificación por España del Tratado de Singapur

El 4 de mayo se ha publicado en el BOE la ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, de 27 de marzo de 2006. En este tratado se armonizan los aspectos relativos al procedimiento de registro y licencia de marcas, con la finalidad de crear un marco uniforme entre todos los países firmantes. Como principales novedades, el Tratado reconoce explícitamente la posibilidad de que las Oficinas nacionales no limiten las marcas, de acuerdo con lo que establezcan sus legislaciones nacionales, a categorías bidimensionales de productos, mencionándose en el Reglamento de manera expresa la posibilidad

de nuevos tipos de marcas, como los hologramas, las marcas animadas, las marcas de color y otras que consisten en signos no visibles, como las marcas sonoras y gustativas. España ha formulado una reserva, al art. 19.2 del Tratado, según el cual no se podía exigir la inscripción de una licencia como condición para gozar del derecho que pueda tener el licenciataria a personarse en un procedimiento por infracción entablado por el titular o a obtener, mediante ese procedimiento, compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción de la marca objeto de licencia.



## Opinión

### Bajada de tasas OAMI Noelia Gutierrez



El día 1 de mayo entró en vigor la reducción de tasas anunciada a bombo y platillo por la OAMI, con la intención de favorecer así a las pequeñas y medianas empresas. Pero esta medida supone realmente un reto para las respectivas Oficinas nacionales de los Estados Miembros, pues van a tener que "ofrecer" algo más para competir con la oficina comunitaria. Asimismo, podría plantearse en el futuro un problema para las grandes empresas que operan en uno o varios de los países comunitarios ya que éstas pudieran verse privadas del uso y registro de una determinada marca por la existencia de otra anterior usada por una pequeña/mediana empresa en un ámbito más reducido (sin que por ello se dejen de cumplir los requisitos exigidos en el ámbito comunitario a tal efecto).

Interno Abril ♦ Interno Abril ♦ Interno Abril ♦ Interno Abril ♦ Interno Abril ♦ Interno Abril

## Nueva Incorporación



### Fernando Ortega Sánchez

Fernando es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con postgrado en Propiedad Intelectual por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Como abogado especializado cuenta con una dilatada experiencia en litigios relacionados con Propiedad Industrial e Intelectual tanto civil como penal y Competencia Desleal. Otras de las áreas que domina son las intervenciones aduaneras y los asuntos relacionados con la antipiratería, en las que ha venido trabajando durante los últimos años.

## Abril Abogados en rankings.



Los prestigiosos rankings de firmas legales que elaboran cada año "Chambers & Partners" y "The Legal 500" han incluido un año más a ABRIL ABOGADOS en las listas de los despachos españoles más destacados en las áreas de Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías, destacando su crecimiento en los últimos años.

## INTA

Annual Meeting  
En Seattle del 16 al 20  
de Mayo 2009

Les informamos que Abril Abogados estará representado este año en la reunion annual de la INTA por los siguientes miembros del despacho:

**Ignacio Temiño**  
**Carolina Montero**  
**abril@abrilabogados.com**

## Hacia un sistema procesal único de patentes

La Comisión Europea sigue buscando un acuerdo y un consenso para lograr un **sistema procesal único de patentes** que conociese tanto de patentes Europeas como de futuras patentes Comunitarias. La falta de un único título y la ausencia de un sistema procesal único convierten el acceso al registro de patentes complejo y costoso, dificultando el ejercicio de los derechos derivados de las mismas. Los inventores que quieran proteger sus invenciones en algún Estado Miembro de la Unión, deben o bien solicitar patentes nacionales o bien solicitar una patente Europea. Los procedimientos relativos a la validez de una patente deben plantearse ante los tribunales del país en el cual la patente se registró. En cambio, los procedimientos relativos a una posible infracción de patente deberán presentarse alternativamente o bien ante



los tribunales del domicilio del demandado o bien ante los del país donde se está produciendo o podría producirse dicha infracción. Sin embargo, la nueva estructura jurisdiccional que se prevé adoptar en el marco de un sistema procesal único de patentes, tendría competencia para conocer de ambas acciones y tendría facultad para resolver sobre los siguientes aspectos: (i) declarar la invalidez de una patente Europea o Comunitaria (ii) ordenar al infractor de dicha patente su cese y desistimiento, (iii) ordenar la destrucción de los productos objeto de infracción (iv) ordenar el pago de daños y perjuicios a la parte afectada (v) emitir medidas cautelares y provisionales. En vista de todo lo anterior, la Comisión Europea recomienda al Consejo que le autorice a negociar la adopción de un sistema procesal único de patentes.

## Nombres de Dominio

### Nuevo mecanismo electrónico para demandas

Continuó aumentando en 2008 el número de demandas presentadas por los propietarios de marcas alegando ciberocupación, habiéndose establecido un récord en denuncias sometidas a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, la cual representa un procedimiento eficaz y de bajo coste administrado por el Centro de la OMPI de Arbitraje y Mediación, para la solución de controversias. A fin de mejorar la eficiencia frente a una demanda cada vez mayor, la OMPI ha propuesto que estos procedimientos se realicen por medios electrónicos únicamente, lo que se conoce como **"Iniciativa eUDRP"**.

## Nuevas Tecnologías

### Notificaciones por SMS con plena validez legal



RedAbogacía, la Infraestructura Tecnológica del Consejo General de la Abogacía Española, ha puesto en marcha BuroSMS. Este será capaz de certificar fecha y hora de envío y recepción de los mensajes cortos, así como su contenido.

El procedimiento se realizará desde la página web de la Red de la Abogacía, enviando un mensaje de texto al teléfono móvil y, en el momento en que el destinatario recibe en su teléfono el SMS, el sistema envía al remitente un correo electrónico con un documento con firma digital, en formato pdf certificado por la Autoridad de Certificación de la Abogacía.

## Propiedad Intelectual

### El Copyright para la música se amplía a 70 años

El Parlamento de Estrasburgo ha autorizado la modificación de la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y determinados derechos afines. Según la Comisión Europea el objetivo es mejorar la situación social de los músicos de estudio. De este modo ha quedado ampliado el plazo de protección hasta 70 años para los artistas intérpretes y productores de fonogramas. Con esta reforma se ha tratado de acercar los plazos de copyright entre EEUU y la UE para que no haya una disparidad de protección que favorezca la piratería *on line*.



### Condena por facilitar enlaces para descargar contenidos...y lucrarse

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Logroño ha sido el primero en dictar sentencia condenatoria a un hombre que a través de su página web facilitaba enlaces para realizar descargas de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Hasta ahora, las causas abiertas por los intercambios a través de redes P2P habían sido sobreesidas. El tribunal ha considerado que además de facilitar a los usuarios copias ilícitas de las obras, en este caso ha quedado probado que el acusado se lucraba con dicha actividad puesto que para que un usuario pudiera descargarse los contenidos, debía antes registrarse, de



The Pirate Bay

modo que los datos del registro formaban parte de una base de datos que se vendía a tercero para realizar publicidad. Pero no todo es tan fácil. El acusado llegó a un acuerdo con la acusación para declararse culpable y así evitar la vía civil o las posibles consecuencias más gravosas en vía penal. ¿Qué hubiera ocurrido de no ser así? ¿Sería este un caso más sobreesido? En Suecia los responsables de **"The Pirate Bay"** han sido condenados por la misma conducta a un año de cárcel y una multa de 2.700.000€ estimando que violan derechos de autor y promueven que otros puedan violar dichos derechos.

Oficina Central Madrid  
C/ Amador de los Ríos, 1, 1º  
28010 Madrid  
Tfno. 91 702 03 31  
Fax: 91 308 37 05  
abril@abrilabogados.com

Oficina Barcelona  
C/ Viladomat 319, 1º - 4º  
08029 Barcelona  
Tfno. 93 363 42 41  
Fax: 93 430 29 98  
barcelona@abrilabogados.com

Oficina Murcia  
C/ Princesa 12, 1ª Of. 3  
30002 Murcia  
Tfno: 968 35 00 18  
Fax: 968 35 02 24  
murcia@abrilabogados.com

Oficina Valencia  
Avda. Cortes Valencianas, 37-31B  
46015 Valencia  
Tfno: 96 346 53 73  
Fax: 96 346 53 74  
valencia@abrilabogados.com