

Abril Informa

Abril 2011



Nuevas tecnologías

La exhibición de revistas en Internet es ilegal

En un reciente Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante se ha ordenado a los responsables de la página web Youkioske.com, dedicada a la exhibición de manera gratuita de revistas, prensa y otras publicaciones, a cesar en dicha actividad de manera cautelar en relación con un importante número de contenidos. Dicha decisión responde a la petición conjunta realizada por los grupos editoriales HEARST y CONDÉ NAST, titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual de las revistas COSMOPOLITAN y VOGUE, entre otras. Esta acción judicial, basada en la Ley de Marcas y el Texto Refundido de la Ley de Propie-

dad Intelectual, ha sido acogida por el Juzgado de Alicante, al estimar que existe infracción por el uso de marcas comunitarias y nacionales como metatags en dicha página web. Así mismo, se han considerado vulnerados los derechos de propiedad intelectual al comunicarse públicamente las revistas de los demandantes sin su autorización, siendo una actividad lucrativa habida cuenta los ingresos recibidos por la publicidad que contiene. De momento los grupos editoriales HEARST y CONDÉ NAST, representados por Abril Abogados en este asunto, han conseguido que un buen elenco de sus revistas dejen de ser ofrecidas gratuitamente a través de Internet.

Propiedad Intelectual

Y llegó la Ley Sinde



Tras más de un año de intensas negociaciones y protestas, finalmente el pasado 6 de marzo entró en vigor la Ley de Economía Sostenible, y cuya disposición final cuatragésima tercera vino a aprobar la conocida como "Ley Sinde". La disposición final mencionada modifica tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información como la Ley de Propiedad Intelectual, con el fin de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información, estableciendo los mecanismos para adoptar las medidas necesarias con

el fin de interrumpir la prestación de los servicios o retirar los contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual. Así, estas modificaciones permiten el cierre de páginas web que ofrecen descargas ilegales de contenidos, por orden judicial y previa denuncia del titular de los derechos. No obstante, se deberá esperar a que se lleve a cabo su desarrollo normativo, que incluirá el reglamento y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias que se presenten contra las webs que permitan las descargas de contenidos protegidos de forma ilegal, y que se espera que empiece a funcionar el próximo verano.

Interno Abril

Aniversario Abril Abogados

10 años
2001-2011

Hemos comenzado el año 2011, que es el año en el que celebramos nuestro décimo aniversario. Desde la fundación del despacho en Abril de 2001, hemos mantenido un crecimiento continuado, y el año 2010, a pesar de la difícil situación económica global, nos ha permitido alcanzar un crecimiento cercano al 9%, cifra con la cual nos sentimos muy satisfechos. El 2010 ha sido también el año de ampliación de medios humanos y materiales, que confiamos seguir poniendo a su servicio por otros diez años más, al menos. Mientras tanto, solo podemos agradecer la confianza diaria de todos nuestros clientes.

INTA

Annual Meeting

San Francisco

14 - 18 de Mayo 2011

Abril Abogados estará representado por:

Ignacio Temiño

Carlos González

Carolina Montero

Patricia Revuelta

Destacadas

- Exhibición de revistas (Página 1)
- Llegó la Ley Sinde (Página 1)
- Directiva medicamentos (Página 2)
- Proyecto Ley del Juego (Página 2)
- Secuestro de Dominios (Página 2)
- DNI en contratos b2b (Página 3)
- Auditoría coste "0" (Página 3)
- Acuerdo EPO-USPTO (Página 3)
- Don Simón vs Pascual (Página 3)
- Opinión: Sentencias PI (Página 4)

Best Lawyers

Best Lawyers®

Abril Abogados ha sido reconocido por la prestigiosa publicación Best Lawyers como uno de los mejores despachos de abogados especializados en Propiedad Intelectual e Industrial, considerando a Ignacio Temiño uno de los mejores abogados de España en este área.

Piratería

Directiva Europea de Medicamentos falsos

El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva para reforzar la protección de los pacientes frente a los medicamentos falsificados y tratar de evitar que estos productos, en muchos casos peligrosos para la salud, entren en los circuitos comerciales.



La nueva legislación, que se aplicará también a las ventas por internet, obligará a insertar dispositivos de seguridad en los envases para garantizar la autenticidad de los productos identificando cajas individuales y verificando si se ha tratado de alterar el envase externo.

Cada estado miembro deberá implementar un sistema que permita identificar el producto falsificado y retirarlo del mercado, y en caso de que un producto falsificado ya haya llegado a los pacientes, esta medida se pondrá en práctica en un máximo de 24 horas.

Derecho a la intimidad

Empresa vs Trabajador

Una vez más, los Tribunales permiten que los empresarios accedan al contenido de correos electrónicos de trabajadores sin consentimiento. La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado que un empresario puede acceder libremente a las comunicaciones por correo electrónico que un trabajador haya mantenido con el ordenador facilitado por la empresa, sin previo aviso y sin el conocimiento del empleado, y aunque el empresario no haya prohibido el uso personal del ordenador y no exista una política de control de ordenadores.

El Magistrado expresamente establece: *“con el ordenador se ejecuta la prestación de trabajo y, en consecuencia, el empresario puede verificar en él su correcto funcionamiento”*.

No obstante el Tribunal Supremo ya puntualizó que el acceso del empresario al ordenador de un trabajador no puede ser ni arbitrario ni desproporcionado. El empresario debe tener indicios o fundadas sospechas de una conducta inapropiada.

Legislación

Proyecto de Ley de regulación del Juego





Actualmente en trámite parlamentario, el Proyecto de Ley de Regulación del Juego viene a cubrir el vacío que existe en el sector al no existir hasta la fecha una ley que lo regule en su integridad, y contempla por primera vez el juego on line, cuya regulación es inexistente a pesar de su popularidad en España.

El proyecto de ley viene a controlar toda actividad de organización, explotación y desarrollo de juegos de azar de ámbito estatal realizada a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e

interactivos, así como las acciones publicitarias vinculadas a dicha actividad, dando mayor seguridad jurídica a los operadores del sector y aumentando la protección de los usuarios, especialmente de los menores y de las personas con problemas de adicción.

Igualmente, recoge la necesidad de los operadores de contar con una autorización previa de la Comisión Nacional del Juego y la creación de nuevos impuestos que gravarán la actividad de las empresas de apuestas “on line”, que hasta ahora no tributaban.

No obstante, se establece la reserva en  exclusiva de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a la ONCE y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, ya transformada en Sociedad Estatal cuyo capital, en un 30%, procederá de manos privadas.

Mientras tanto, el Grupo  Codere ha emprendido acciones legales por competencia desleal contra Bwin y el Real Madrid por la publicidad ilícita de los juegos de azar y apuestas que vienen realizando.

Dominios

Secuestro de Dominios millonarios



Tras el bloqueo preventivo de 11 dominios por orden de la fiscalía del distrito sur de Nueva York, la GNSO (Generic Names Supporting Organization, entidad asociada a ICANN) acusa directamente al gobierno de EEUU de directamente secuestrar dominios con la excusa de la lucha contra la ciberpiratería. Tanto ICANN como Verisign – encargada esta última de la gestión del nivel .com – se encuentran sometidas a la legislación de los EEUU. Esta situación ha podido influir en la especie de “atajo” legal al que ha acudido la fiscalía de Nueva York para evitar preventivamente la difusión de eventos deportivos a través de enlaces de terceros ya que algunos de los servidores de estos dominios se encuentran fuera de EEUU.

El embargo fue realizado días antes del mayor evento deportivo retransmitido anualmente en EEUU, la Superbowl, evitando así un cuantioso daño a las emisoras de televisión que habían adquirido los derechos de retransmisión del partido. Paradójicamente, “rojadirecta.com” ya fue absuelta en España de un delito contra la propiedad intelectual en mayo de 2010. Por otro lado, el conocido y valiosísimo nombre de dominio SEX.COM – registrado en los albores de Internet, 1995 – ha vuelto a obtener un nuevo récord de venta al ser adquirido por 13 millones de dólares. Se estima que los ingresos por publicidad inserta en ese dominio son de una media de medio millón de dólares mensuales.



OAMI

España 4º País en solicitudes de Marcas Comunitarias

España ocupa el cuarto lugar en cuanto a solicitudes de marcas comunitarias, con 7.166 solicitudes, según los datos de la OAMI. Esta cifra supone el 11,15% de las presentadas en los 27 países de la Unión Europea y el 8% de las presentadas en todo el mundo. Alemania es el primer país con 16.778, seguido de Gran Bretaña con 8.076 y de Italia con 7.292.



Protección de Datos

¿Protección de datos a coste cero?

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



De un tiempo a esta parte es habitual encontrar consultorías que ofrecen servicios de implantación, auditoría y asesoría jurídica de protección de datos a coste cero, utilizando para ello las subvenciones otorgadas por la Fundación Tripartita para la Formación.

La propia Fundación declara que la financiación de estos servicios con cargo al crédito asignado para la formación es un fraude. En este sentido, ya ha iniciado un proceso de comprobación de hechos que implicaría la devolución de las cuantías de las empresas subvencionadas y la actuación del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Real Decreto 395/2007 y la Orden Ministerial 2307/2007 establecen que este crédito está destinado exclusivamente a acciones formativas para los trabajadores.

Los DNI de los firmantes de los contratos B2B



Recientemente la Agencia Española de Protección ha publicado el informe jurídico 0322/2010 en relación con la consulta planteada por Abril Abogados respecto a los datos relativos a los números de DNI de las personas físicas que en nombre de sus empresas firman los contratos conocidos como B2B (empresa a empresa).

Con la entrada en vigor del RD 1720/2007 que desarrolla la LOPD, se considera que quedan fuera de la aplicación del Reglamento, y por tanto de la LOPD, los datos de carácter personal relativos a las personas físicas que actúen en nombre de las empresas a las que representan (Artículo 2.2 del RD 1720/2007).

El citado informe de la AEPD reconoce que este tipo de datos no se consideran dentro del ámbito de aplicación del RD, pero **únicamente** respecto a los datos relativos nombre y apellidos, funciones o puestos, dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales. Considera por tanto que el número del DNI titularidad del firmante del contrato que actúa en representación de su empresa es un dato afectado por la LOPD y el RD y que por tanto se deben cumplir con las correspondientes obligaciones, como declaración de fichero o cumplimiento del deber de información.

Patentes Europeas

Nuevo sistema de clasificación CPC

La Oficina Americana de Patentes y Marcas (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (EPO) han llegado a un acuerdo para desarrollar una nueva clasificación de patentes (Cooperative Patent Classification, CPC). El CPC utilizará el sistema de Clasificación Europeo (ECLA) como base que incorporará las mejores prácticas de clasificación de la USPTO. Dicho sistema será más detallado y mejorará la búsqueda de patentes.



Marruecos en la EPO

La EPO ha firmado un acuerdo con Marruecos a partir del cual las patentes europeas serán reconocidas en Marruecos. Una vez que el Parlamento de Marruecos introduzca los cambios necesarios en su legislación, un solicitante de una Patente Europea, tendrá la opción de validar su patente en Marruecos a pesar de que este país no es un país contratante del Convenio de Patentes Europeo. Por otro lado, las patentes concedidas en Marruecos tendrán el mismo efecto en los países contratantes.



Jurisprudencia: Propiedad Industrial

Havana Club propiedad del Estado cubano

El TS ha confirmado que la propiedad de la marca de ron cubano "Havana Club" corresponde a la "joint venture" entre el gigante Pernod Ricard y la compañía cubana Corporación Cuba Ron, tras ser cuestionada por Bacardí.



La disputa se remonta a 1999, cuando Bacardí inició un procedimiento en los tribunales de Madrid para ser reconocida como propietaria de la marca y cancelar los registros a nombre de su competidor Havana Club Holding. Bacardí reclamaba la titularidad de la marca que fue expropiada a sus legítimos titulares pero el TS consideró que la acción había prescrito cuando la demanda fue interpuesta: "La acción de nulidad absoluta del asiento registral que reflejó la primera transmisión, y las dirigidas a que se declarase la nulidad de las sucesivas, no pueden considerarse prescritas, a diferencia de la acción personal restitutoria de la marca, que sí estaba sujeta al plazo de prescripción ordinario de quince años".

Jurisprudencia: Competencia Desleal

Competencia desleal: Don Simón Vs Pascual

El juzgado de lo Mercantil de Burgos ha dado la razón a J. García Carrión, propietaria de la marca 'Don Simón', y ha obligado al Grupo Leche Pascual a retirar sus zumos 'Pascual' del lineal de frío de todos los establecimientos en el plazo de tres meses.



La sentencia señala que la conducta de Pascual es un acto de competencia desleal "al comercializar sus zumos Pascual' como zumos exprimidos refrigerados sin serlo, al no haber estado sometidos a la cadena de frío durante todas las fases de su proceso y además ofertándolos en el mercado a coste de zumo refrigerado, sin haber realizado inversiones que justifiquen el incremento de precio respecto de los zumos exprimidos ambiente".

Posteriormente en un auto presentado por J. García Carrión se requería a Grupo Leche Pascual que retirase de su etiquetado la recomendación de conservación del producto entre cero y seis grados en un plazo de tres meses.

La opinión del experto: Últimas sentencias sobre infracciones de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en Internet y aplicación del canon digital

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y el Juzgado de Marca Comunitaria (de Alicante) recientemente se han pronunciado en determinados casos relativos a la protección de los derechos de exclusiva.

- En el caso "Padawan", la Audiencia debe determinar si procede aplicar el "canon digital" a determinados soportes vendidos en el establecimiento del demandado.
- En el caso "El Rincón de Jesús", la Audiencia enjuicia la legalidad de descargar directamente archivos musicales desde determinada web, la posibilidad de streaming desde la misma y enlazar a terceras páginas desde las que descargar archivos protegidos por propiedad intelectual.
- En el caso "Youkioske" el Juzgado de Marca Comunitaria se plantea una infracción de derechos de marca y de propiedad intelectual derivados del ofrecimiento online de un importante y conocido elenco de revistas gratuitamente desde la web www.youkioske.com.



Fernando Ortega Sánchez
Abogado

"...los dispositivos vendidos a particulares debe presumirse que irán destinados a la reproducción y almacenamiento de archivos protegidos y, por tanto, estarán sujetos al pago del canon..."

Caso Padawan: en aras a respetar un "justo equilibrio" entre los titulares de derechos y los usuarios el Tribunal ha aplicado a "pies juntillas" la doctrina emanada de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo (objeto de análisis en el número de enero) y que resolvía la cuestión prejudicial que la Sala planteó en el caso. Así, presume que aquellos dispositivos/soportes que sean vendidos a empresas, profesionales y entidades públicas estarán destinados al almacenamiento de archivos propios y por tanto están exentos de la compensación, mientras que los dispositivos vendidos a particulares irán destinados a la reproducción y almacenamiento de archivos protegidos y, por ende, estarán sujetos al pago del canon. Esta sentencia, por su repercusión social y económica, era muy esperada pero a más de uno nos ha dejado insatisfecho, ya que hubiera sido deseable una mayor actividad intelectual y crítica por parte de la Sala, pues aunque debe tenerse presente el tenor literal de la sentencia del TJE debía haberse estudiado y aplicado teniendo en cuenta las circunstancias del caso y de la legislación española. Desde un punto de vista procesal también es criticable esta sentencia ya que la Audiencia determina que no está en

condiciones de aplicar el canon, ni siquiera diferir la cuestión a la fase de ejecución de sentencia, cuando el estudio de la causa permite apreciar lo contrario. Ahora se da otra paradoja y es que la Orden Ministerial que regulaba la compensación equitativa (el Canon) ha sido declarada nula recientemente por la Audiencia Nacional, pero eso es otro desaguado que será objeto de análisis en otro número.

Caso El Rincón de Jesús: castiga la descarga directa por tratarse de un acto de reproducción. En relación al streaming, se entiende como una comunicación pública de obras protegidas por la ley de propiedad intelectual, pero que no puede ser sancionada por tratarse de un hecho no denunciado en la demanda (posterior). En cuanto a la práctica de enlazar a terceras páginas desde las que descargar el archivo, la Audiencia de Barcelona entiende que puede solicitarse el cese de tal actividad recurriendo a la figura de la responsabilidad de los intermediarios, aunque tampoco se condena a este cese ya que la acción no se fundó en la responsabilidad en calidad de tercero (cooperador), siquiera subsidiariamente. Así, conforme a esta sentencia, la descarga directa y el streaming son actos de infracción. Respecto a los enlaces cabe solicitar el cese al responsable de la web aunque no sea un acto de infracción directa.

"...el streaming se entiende como una comunicación pública de obras protegidas por la ley de propiedad intelectual..."

Caso Youkioske: refleja la compatibilidad y complementariedad de los derechos de propiedad industrial e intelectual, así como la respuesta efectiva de los Tribunales a un claro caso de infracción de los mismos, si bien de manera cautelar. Prima facie el Juzgado de Alicante consideró que existía uso de marca al aparecer en los metatags de la web infractora y vulneración de los derechos de propiedad intelectual, al comunicarse públicamente las revistas de las sociedades demandantes sin su autorización, siendo una actividad lucrativa habida cuenta los ingresos recibidos por la publicidad que contiene. Asimismo, se hace una exhaustiva y exquisita labor por parte del Juzgado para entender que son dos las personas físicas las responsables y una sociedad domiciliada en Belice, labor que sin duda podrá servir de pauta aunque el carácter cautelar de este pronunciamiento debe llamar a la prudencia.

Son tres respuestas a supuestos distintos que sin perjuicio de la opinión que alguno nos pueda merecer tienen como nexo común la tutela de los derechos de autor y de marcas y que deben ser tenidos en cuenta como precedentes por lo que de ellos se desprende.

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