

Propiedad Industrial: marcas

El uso de la marca en actividades "por encargo"

En consonancia con la posición expuesta en los asuntos C-236/7 y 8/08 (Google France y Google) el Tribunal de Justicia ha declarado que el prestador de servicios que por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, llena envases que le han sido proporcionados por dicho tercero no realiza un uso del signo que estos incorporan.

Los hechos origen del litigio enfrentan a la sociedad Frisdranken Industrie Winters BV y la prestigiosa Red Bull GmbH. La primera, siguiendo instrucciones expresas de la mercantil Smart Drinks LTD (competidora de Red Bull en el mercado de bebidas energéticas) recibió el encargo de rellenar con el producto un número determinado de latas que le fueron entregadas por Smart Drinks y que incorporaban diversos signos que a juicio de Red Bull eran infractores de su marca renombrada RED BULL.

Tras dos decisiones nacionales considerando que dicha actividad constituía un uso de marca en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104, se planteó cuestión prejudicial respecto al alcance que una actividad como la realiza-

da por Winters podía tener en el tráfico económico, teniendo en cuenta que el servicio se prestaba por encargo y sobre signos titularidad del mandante.

El Tribunal de Justicia, siguiendo la doctrina ya expuesta en los asuntos Google, L'oreal (C-324/09) o Adam Opel (C-48/05) considera que el llenado de latas no es una actividad comparable a la promoción de los productos o servicios de un tercero y por tanto al no poderse establecer una relación empresarial entre ambos, no tiene impacto en el tráfico económico aun cuando se reciba una remuneración por ello (en clara analogía con el asunto Google y el servicio de adwords). Es más y en contra de lo que sostenía Red Bull respecto a la posibilidad de fraude mediante la división "artificial" del proceso de producción encomendando su ejecución a diferentes operadores, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja muy claro que la responsabilidad última recaerá en el mandante, confirmando así la plena salvaguarda de los derechos de marca que asegura la Directiva.

Legislación

El Supremo anula el artículo 10.2.b del reglamento de la LOPD

El artículo 10.2 del RD 1720/2007 establece determinados supuestos que justifican el tratamiento de datos sin consentimiento del titular, y en concreto el apartado "b" justifica su tratamiento cuando los datos provengan de fuentes accesibles al público y se persiga un interés legítimo por parte del responsable del fichero y siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

El Tribunal Supremo anula este apartado porque entiende que en nuestro reglamento se recoge un requisito adicional respecto a la Directiva Comunitaria, para la excepción del consentimiento al tratamiento de datos. Concretamente, la Directiva no incluye la limitación de que los datos provengan de fuentes accesibles al público y únicamente justifica el tratamiento sin consentimiento siempre que se tenga un interés legítimo y no se vulneren derechos y libertades fundamentales.

Más información, ver artículo de opinión y www.abrilabogados.com



Interno Abril

Novedades 2012

Este año Salvador Díaz Prades ha sido nombrado socio del despacho y Jorge Oria Sousa-Montes asociado. Además, comenzamos el año 2012 con una nueva imagen corporativa, modernizando tanto nuestro logotipo como nuestras presentaciones y próximamente nuestra página web.



Productos y servicios

Nueva clasificación de Niza

Desde el 1 de enero está disponible una nueva edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. La OMPI y la OAMI aplicarán la décima edición a todas las solicitudes recibidas por la oficina de origen a partir del 01 de enero de 2012, sin embargo, no reclasificará ni las renovaciones ni designaciones posteriores al 31 de diciembre de 2011.

Propiedad Intelectual

Recursos contra la Ley Sinde-Wert

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación e Internautas contra la Ley Sinde. La Asociación considera que la Ley Sinde atribuye a la Comisión de Propiedad Intelectual, creada por la propia Ley, competencias asignadas a los jueces respecto al cierre de sitios web que alojen o enlacen a contenidos protegidos por derechos de autor.

Además, el TS también ha admitido a trámite otro recurso contencioso-administrativo presentado por la Red de Empresas de Internet (REI) y la Asociación Española de la Economía Digital (adigital) argumentando que "la Ley causará un grave daño al desarrollo de empresas e iniciativas de nuestro país que tengan base tecnológica o digital, ya que se asienta sobre principios que desembocan en una grave inseguridad jurídica y desencadena unos riesgos que tendrían que asumir las empresas con la aprobación de esta normativa".

Entidades de Gestión así como algunos autores han comenzado a presentar denuncias solicitando el cierre de más de 200 webs.

Caza de brujas contra redes P2P

Reino Unido, imitando a las autoridades estadounidenses, ha decidido clausurar una web rnbxclusive.com que ofrecía música sin contar con los derechos de autor en lo que consideran un delito contra la propiedad intelectual.

La Serious Organised Crime Agency de Reino Unido, SOCA, ha cerrado dicho sitio web alegando que la mayoría de los archivos que albergaba la página eran "robados" y que esto suponía un "daño en la carrera de artistas emergentes".

Tras el cierre del sitio web, la SOCA advierte al visitante de que la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor conlleva una pena de 10 años de cárcel así como una elevada multa económica.

La Digital Economy Act británica es partidaria de perseguir no solo al propio sitio web sino también a los usuarios que descargan contenidos con copyright.



Nombres de dominio

Portugal

Portugal liberaliza su sistema de asignación de dominios (.pt). Siguiendo la tónica general de liberalizaciones de ccTLDs en Europa, Portugal ha eliminado la necesidad de ostentar un título de marca para obtener un dominio nacional. El sunrise comienza el 1 de marzo de 2012 y la apertura el 1 de mayo.

Legoworkshop.com

Lego pierde el UDRP por el dominio *legoworkshop.com*. El panelista consideró acreditado que el titular realizaba un uso legítimo del mismo al servir de plataforma para el hobby de su hijo, apasionado por el mundo lego.

Ventas de dominios

El dominio *gay.xxx* vendido por 500.000 US, antes de que la extensión esté operativa, es el quinto dominio más lucrativo del 2011 por detrás de *social.com* (2.6 millones US) y *domainname.com* (01 millón US)

Estadísticas

Las solicitudes de ccTLDs crecen más de un 10% durante el 2011. La distancia entre dominios territoriales (87 millones) y genéricos (131) se acorta, siendo las tres extensiones más populares .de (Alemania), .uk (Reino Unido) y .tk (Tokelau).

Usurpación de dominios y medidas contra la ciberocupación

En 2011 se presentaron ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 2.764 demandas por ciberocupación, una nueva cifra máxima y que supone un aumento del 2,5% y del 9,4% con respecto a los niveles récord de 2010 y 2009 respectivamente. Entretanto, y mientras continúan los planes de la ICANN para ampliar el número de nuevos dominios

genéricos de nivel superior (gTLD) en 2012, la OMPI, recientemente, ha desplegado una serie de recursos para establecer medidas preventivas encaminadas a evitar el uso abusivo de marcas como gTLD, como los denominados procedimientos previos y posteriores a la adjudicación, referidos a las decisiones de las autoridades encargadas del registro.



Clientes

CAMPER vs D'CALDERONI

Camper



Infraestructores



El Juzgado de Marca Comunitaria nº I de Alicante ha estimado la demanda que interpuso Camper, S.L. contra el fabricante de zapatos D'Calderoni, S.L. y las Zapaterías Padevi. Camper ejerció los derechos de marca comunitaria que protegen el zapato "pelotas". El Juzgado entiende que se produce confusión en los consumidores derivada de la sustancial identidad que presentan los zapatos infractores con las marcas de CAMPER.

Publicidad

Normativa de etiquetado

El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva Directiva sobre el etiquetado de zumos por la que se prohíbe, por ejemplo, el uso de términos engañosos como "sin azúcares añadidos" además de obligar a poner "mezcla de zumos" cuando contengan tres o más frutas.

Además, se ha publicado el RD 1363/2011 por el que se establece el marco normativo referente al etiquetado y presentación de determinados productos vitivinícolas.

Protección de Datos

La Política de Privacidad de Google

La Comisaria europea de justicia V. Reding ha pedido a Google que no haga efectiva su nueva política de privacidad hasta que la misma "se atenga totalmente a la legislación europea de protección de datos".

Las dudas vienen generadas porque la nueva política de Google prevé crear un perfil de datos del usuario, utilizando todas las aplicaciones derivadas del buscador como redes sociales o programas de localización geográfica.

Además, se solicita a Google que garantice que sus normas de privacidad estén escritas en un lenguaje claro y comprensible y que los consumidores estén bien informados de las reglas.

Entre tanto, la Comisaria ha presentado ya la primera propuesta para actualizar la Directiva de Protección de Datos. Dicha propuesta tiene el objetivo de facilitar a los ciudadanos el borrado de la información que aparece de ellos en buscadores como Google o en redes sociales como Facebook, que no es otra que hacer efectivo el derecho al olvido.



Cuestión prejudicial: El derecho al olvido

La Audiencia Nacional, tras recibir varias denuncias contra Google, ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las peticiones de particulares que reclaman la desaparición de sus datos en internet, solicitando que aclare si la compañía estadounidense está obligada a eliminar datos personales de su motor de búsqueda.

La Audiencia Nacional, que ha sido pionera en cuanto a trasladar la cuestión del derecho al olvido al TJUE, plantea la cuestión principalmente en tres preguntas:

1. Si es aplicable la Directiva 95/46/CE y la normativa española a la tutela del derecho de protección de los datos de un nacional español y residente en España frente a la empresa Google Inc., domiciliada en EEUU, y su filial en España, Google Spain S.L.
2. Si se debe interpretar que un buscador al realizar su actividad "trata datos de carácter personal" según la definición dada por la Directiva Comunitaria.
3. Por último la AN plantea si el interesado puede dirigirse a los buscadores en el ejercicio de sus derechos de rectificación, cancelación y oposición para impedir la indexación de la información referida a su persona, publicada en páginas web de terceros, aún tratándose de una información publicada lícitamente por terceros.

La resolución de la consulta será vinculante para todos los países de la UE y esperamos que definitivamente se aclare el asunto del derecho al olvido.

Texto completo de cuestión prejudicial www.abrilabogados.com

Jurisprudencia de la Unión Europea

Viaguara no puede registrarse

El Tribunal General de la Unión Europea desestima el recurso presentado por Viaguara y confirma la resolución denegatoria de la OAMI de la marca VIAGUARA para bebidas alcohólicas y bebidas estimulantes.

El Tribunal considera que la marca titularidad de Pfizer, VIAGRA, a pesar de estar registrada para medicamentos destinados a la disfunción eréctil, cuenta con una notoriedad que se extiende no solo a consumidores de medicamentos sino a la población en general.

El Tribunal constata que los signos enfrentados mantienen la misma raíz y tienen una gran similitud fonética, y añade que Viaguara pretende obtener un beneficio en el uso de la marca que debe considerarse indebidamente obtenido del carácter distintivo y de la notoriedad de la marca Viagra.



Luxemburgo da la razón a Freixenet

El Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo ha dado la razón a Freixenet en el pleito que mantenía con la OAMI por la denegación del registro de sus botellas color mate dorado y negro, debido a que carecían de carácter distintivo.

El Tribunal de Luxemburgo, considera que Freixenet sí debe poder registrar esos dos vinos espumosos como marcas tridimensionales, debido a que la marca cuyo registro se solicita es una marca constituida por el aspecto específico de la superficie del envase de un producto líquido.

Scalextric no pagará a los anunciantes que imita

El Juzgado nº 1 de lo Mercantil de Alicante considera que no infringe derechos de marca de Red Bull ya que los juguetes se limitan a reproducir la realidad.

Ante la demanda presentada por Red Bull, el Juzgado estima que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es conocedor de que los logos no son más que elementos integrantes del prototipo del cual el juguete es su reproducción fiel y por lo tanto no existe confusión. Por otra parte considera que Scalextric realiza un uso leal y respetuoso con los intereses legítimos del titular de la marca, dado que no induce a pensar que existe un vínculo comercial entre las empresas y que el demandado no obtiene una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación.



Piratería

Retención de mercancías falsas en tránsito

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia el pasado 01 de diciembre acumuladamente en los esperados casos C446/09 y C495/09 (asuntos *Philips* y *Nokia*, respectivamente), que tenían por objeto la retención de mercancías falsas en tránsito (con destino final a un Estado no miembro de la UE).

El Tribunal ha entendido que si bien a priori las mercancías que son imitación de un producto protegido por un derecho de exclusiva con eficacia en territorio comunitario no podrían ser retenidas por las autoridades aduaneras, al no tener como destino final un Estado miembro, lo cierto es que si se dan determinadas circunstancias a las que alude podrían darse las condiciones necesarias para considerarlas mercancía falsa y posibilitar su retención. Dichas circunstancias concurrirían cuando resulta que las citadas mercancías han sido objeto de una venta a un cliente en la Unión o de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a consumidores en la Unión, o cuando resulta de documentos o de

correspondencia relativa a dichas mercancías que se prevé una desviación de éstas a los consumidores en la Unión.

Tales mercancías podrán ser retenidas también por las aduanas cuando dispongan de indicios que permitan sospechar la existencia de la citada vulneración, cabiendo considerar como indicios el hecho de que el destino de las mercancías no se haya declarado pese a que el régimen suspensivo solicitado exige tal declaración, la inexistencia de información precisa o fiable sobre la identidad o la dirección del fabricante o del expedidor de las mercancías, la falta de cooperación con las autoridades aduaneras o también el descubrimiento de documentos o de correspondencia relativa a las mercancías en cuestión que haga suponer que puede producirse una desviación de éstas a los consumidores en la Unión Europea.



Breves



Croacia en la UE

Los Estados miembros de la UE han decidido concluir las negociaciones de adhesión con Croacia. Una vez completado el procedimiento de ratificación en todos los Estados miembros y en Croacia, la fecha prevista para la adhesión es el 1 de julio de 2013.

Acuerdo entre Suiza y la UE

Con fecha 01 de Diciembre de 2011 entró finalmente en vigor el famoso acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios, adoptado el 13 de septiembre y ratificado el pasado 20 de octubre.

Clasificación de productos y servicios

Conclusiones del Abogado General sobre el uso del enunciado general de las clases

En el caso C-307/10 *Chartered Institute of Patent Attorneys*, el Abogado General Bot ha emitido sus conclusiones relativas a la cuestión planteada por el TJUE sobre si una solicitud de marca que designa el enunciado general de la clasificación de Niza se considera que reivindica protección para todos los productos y servicios descritos en dicho enunciado general, o bien respecto de todos los productos y servicios pertenecientes a esa clase. En sus conclusiones, el Abogado General ha puesto de manifiesto las siguientes observaciones:

1. "La Directiva 2008/95 Y el Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que la identificación de los productos y los ser-

vicios para los que el solicitante insta la protección debe ajustarse a las exigencias de claridad y precisión suficientes para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen con exactitud el alcance de la protección conferida por la marca (...)

2. La Directiva 2008/95 y el Reglamento nº 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el solicitante identifique los productos y los servicios para los que insta la protección utilizando las indicaciones generales de los títulos de las clases de la clasificación común de los productos y de los servicios para los que se registra una marca, siempre que esa identificación cumpla las exigencias

de claridad y de precisión prescritas.

3. La Comunicación nº 4/03 del Presidente de la OAMI de 16/06/2003 relativa al uso de los títulos de las clases (...) indica que esa Oficina no se opone al uso de las indicaciones generales y de los títulos de clase demasiado vagos e imprecisos, por una parte, y por otra que el uso de dichas indicaciones abarca todos los productos y servicios comprendidos en la clase señalada, no garantiza la claridad y la precisión exigidas para el registro de una marca, sea ésta nacional o comunitaria".

La decisión del Tribunal podrá esperarse para dentro de unos 6 meses, aunque en el 80% de los casos suelen coincidir con las conclusiones del Abogado General.

La opinión de los expertos

Protección de Datos

¿Realmente ha cambiado algo?



Enrique Peloché
Abogado
Nuevas Tecnologías

Tal y como adelantábamos en nuestro apartado de noticias, el 8 de febrero el Tribunal Supremo dictó sentencia por la que, declaraba la nulidad del artículo 10.2 b) del RD 1720/2007.

Por este motivo hemos titulado este artículo “¿realmente ha cambiado algo?” y la primera respuesta es sí y no.

En nuestra opinión sí han cambiado las cosas. En primer lugar, el legislador español se ve en la obligación de modificar el art. 6.2 de la LOPD, eliminando el requisito de que los datos “figuren en fuentes accesibles al público” para adecuarlo a la Directiva 95/46/CE, en caso contrario persistiría una restricción al ámbito aplicativo de la norma comunitaria y por ende un obstáculo a la libre circulación de datos de carácter personal prevista en la misma.

Siguiendo con este razonamiento, ¿tiene algún sentido que la norma española mantenga una lista cerrada de fuentes accesibles al público? Carece de sentido que se mantenga cuando, en el caso del RD, el precepto que la justifica ha sido anulado, y es inaplicable respecto de la LOPD, que todavía lo recoge, por restringir el ámbito de aplicación del precepto invocado de la norma comunitaria.

Por último, respecto de la segunda parte de nuestra respuesta, señalar que en la práctica, el Art. 7.f de la Directiva ha sido y es de

“...las empresas de reclamación de deuda podrán demostrar la satisfacción del interés legítimo, basado en el derecho al cobro del acreedor que prevalecería sobre los derechos fundamentales de los titulares”

aplicación directa y por este motivo debemos afirmar que en realidad nada ha cambiado ya que para tratar los datos de un particular sin el consentimiento inequívoco de éste, habrá que ponderar el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento, respecto del interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado, siendo indiferente que los datos provengan o no de fuentes accesibles al público. Es decir, habrá que analizar caso por caso si prevalece el uno sobre el otro y viceversa.

Para concluir queremos aclarar a aquellos medios de comunicación que han sacado conclusiones precipitadas sobre la sentencia, que el tratamiento o cesión de datos a terceros con fines comerciales, difícilmente podrá justificarse alegando la satisfacción del interés comercial del que lo realice, ya que en este caso entendemos que siempre prevalecerán los derechos y libertades del titular de los datos.

Caso distinto sería el de, por ejemplo, las empresas de reclamación de deuda, que podrán demostrar fácilmente la satisfacción del interés legítimo, basado en el derecho al cobro del acreedor que prevalecería sobre los derechos fundamentales de los titulares. Sobre esta base dichas empresas podrán tratar los datos del deudor sin consentimiento, y sin necesidad de que estos aparezcan en fuentes accesibles al público.

Caso distinto sería el de, por ejemplo, las empresas de reclamación de deuda, que podrán demostrar fácilmente la satisfacción del interés legítimo, basado en el derecho al cobro del acreedor que prevalecería sobre los derechos fundamentales de los titulares. Sobre esta base dichas empresas podrán tratar los datos del deudor sin consentimiento, y sin necesidad de que estos aparezcan en fuentes accesibles al público.

<http://www.abrilabogados.com/imagenes/imagenes/documentos/anulado%20el%2010%20rd.pdf>

Piratería

Retención de falsificaciones



Fernando Ortega
Abogado
Propiedad Industrial

Como comentario a la noticia de la Stc. del TJUE sobre la retención de mercancías falsas en tránsito, cabe realizar la siguiente consideración:

Aunque la respuesta del Tribunal no es para celebrarla, parece haber realizado un esfuerzo mayor que en anteriores ocasiones por aproximarse a la problemática que presentan las mercancías vulneradoras

de derechos de propiedad industrial o intelectual en régimen de tránsito aduanero.

Efectivamente, si bien cabe señalar que esta resolución no facilita la actividad diaria de los agentes de aduanas, lo cierto es que posibilita la actuación contra tales bienes, siempre y cuando concurren ciertas circunstancias. Así, dentro de determinado contexto, el Tribunal valida la aplicación del juego de presunciones en base a las cuales cabría considerar que las mercancías que contrarían derechos con efectos en territorio comunitario acabarían en el mercado comunitario, aun habiendo sido declaradas en tránsito.

Es de destacar la respuesta dada por el Tribunal en contestación a

una de las alegaciones de Nokia, sobre los riesgos que pueden llegar a presentar estas mercancías (en el caso maquinillas de afeitar eléctricas y móviles o sus accesorios) para la salud y seguridad de los

“...cuando se está ante mercancías que presentan tales riesgos para los consumidores procedería su incautación inmediata, careciendo de importancia el destino final de las mismas”

consumidores. Señala el Tribunal que cuando se está ante mercancías que presentan tales riesgos para los consumidores procedería su incautación inmediata, careciendo de importancia el destino final de las mismas. Si bien los Reglamentos Comunitarios 3295/94 y (el actual) 1383/2003, únicamente facultan a las aduanas para retener mercancías que atenten contra derechos de exclusividad, destaca el Tribunal la existencia de otras normas (artículos 56, 58 y 75 del código aduanero) que permiten (y obligan) a los puestos fronterizos a evitar su puesta en el mercado.

Una lectura de la sentencia invita a reflexionar sobre la necesidad de modificación de la normativa aduanera en aras a dotar de mayor seguridad jurídica la labor de los operadores, de los órganos administrativos y de los juzgados y tribunales.

MADRID

C/Amador de los Ríos, 1, 1º
28010 Madrid
Tfn. 91 702 03 31
Fax. 91 308 37 05

VALENCIA

Av/Cortes Valencianas, 37-31b
46015 Valencia
Tfn. 96 346 53 73
Fax. 96 346 53 74

MURCIA

C/Princesa 12, 1º A Of. 3
30002 Murcia
Tfn. 968 35 00 18
Fax. 96 346 53 74

BARCELONA

C/Viladomat 319, 1º-4º
08029 Barcelona
Tfn. 93 363 42 41
Fax. 93 430 29 98

ALICANTE

C/Capitán Dema, 1-3º-1
03007 Alicante
Tfn. 96 659 69 74
Fax. 96 346 53 74

VIGO

C/Colón, 10, 5º
36201 Vigo
Tfn. 986 442 838
Fax. 986 226 110