

Abril Informa

Julio 2011



Nombres de Dominio

Llegan los dominios marca con precios de más 100.000€ de inscripción.



En una sesión especial celebrada en Singapur el pasado 20 de junio y tras 3 años de discusión, el consejo de dirección de ICANN aprobó la creación de los nuevos TLDs (dominios genéricos). Así, el sistema pasará de los 22 actuales a un número indeterminado pues el propósito con este acuerdo es “liberar la imaginación humana global” de forma que cualquier palabra podrá a priori, constituir un TLD. Este acuerdo tiene una incidencia esencial en los registros de marcas y es a los titulares de estos derechos a quienes va dirigida especialmente la reforma. Niveles como “.APPLE” o “.TELEFÓNICA”

cambiarán la manera en que los usuarios accederán a la información (los buscadores tendrán nuevas funciones, por descubrir) así como el modo en que se ofrecerán productos y servicios.

El elevado coste de la tasa de inscripción del TLD (más de 100.000€) así como la de mantenimiento (en torno a los 10.000€ anuales) desincentiva en un primer estadio la aparición de registros especulativos aunque no evita que terceros puedan con posterioridad lícitamente registrar dominios bajo esa extensión y lucrarse con un uso no consentido de la marca. Del mismo modo, conflictos entre los diferentes titulares y aficciones a la libre competencia (los

registros sobre términos genéricos pueden ser ejemplo de ello) son algunos de los desafíos a los que tendrán que enfrentarse empresas y abogados.

De forma paralela a esta “revolución digital”, se ha publicado el acuerdo del Consejo de Ministros para fomentar el conocimiento e implantación de la versión 6 del protocolo IP (IPv6). Creado en 1998 para sustituir al “limitado” IPv4 (más de 4.000 millones de direcciones IP posibles), su progresiva popularización y alta capacidad (direcciones potenciales) hará posible asignar una IP a prácticamente cualquier objeto capaz de comunicación en red permitiendo aplicaciones hoy en día sólo experimentales.

Internacional

Nuevo procedimiento de oposición en Italia

A partir de julio 2011, los titulares de marcas podrán presentar oposiciones contra solicitudes de marca en Italia, posibilidad que hasta la fecha no existía. Por ello, las solicitudes de marca que hayan sido presentadas a partir del 1 de mayo de 2011 y publicadas en el Boletín Oficial de la Oficina Italiana de Patentes y Marcas (UIBM) a partir de julio de 2011, así como las solicitudes internacionales designando Italia y que se publiquen a partir del 1 de julio de 2011, podrán recibir oposiciones durante un plazo de tres meses desde dicha publicación. Las características principales del nuevo procedimiento son la existencia de un período de cooling off de dos meses de duración para posibles negociaciones entre las partes, que podrá extenderse a un máximo de doce meses, así como la posibilidad de exigir al oponente la aportación pruebas de uso de su marca (si ésta se halla incurso en obligación de uso). La decisión de la UIBM podrá recurrirse ante la Sala de Recursos.

Derecho Penal

Condenado por enlaces

Un Juzgado de Vitoria ha condenado al responsable de la web “infektor” a un año de prisión y al pago de 1.080€ por vulnerar la ley de propiedad intelectual al facilitar a través de su página enlaces para la descarga de películas, música y programas de ordenador, y por facilitar los medios para saltarse la protección de dichas obras. La Juez reconoce que el hecho de enlazar hacia los archivos es un acto de puesta a disposición del público.

Interno Abril

Nueva incorporación departamento de Patentes



Cristina Teijeiro Balaguer

Cristina se incorpora al Departamento Técnico de Patentes.

Es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad Miguel Hernández y cuenta con experiencia en la redacción de informes de patentabilidad, redacción de patentes y tramitación de invenciones del área de electromecánica.

Abril Abogados en los Rankings

Los prestigiosos rankings de firmas legales que elaboran cada año “Chambers & Partners”,



“The Legal 500” y “Expansión” 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, señalando su crecimiento del 9% en el último año, manteniendo así un crecimiento anual continuado.

Derecho del Entretenimiento

Las importaciones también pagan Canon



El TJCE en su última sentencia sobre el canon por copia privada, da la razón a la entidad de gestión holandesa de derechos de autor sobre la procedencia del cobro que le reclama a la empresa alemana Opus, dedicada a la venta online de soportes de reproducción vírgenes.

Opus niega su condición de deudora del canon, al considerar como importadores a los consumidores holandeses que les compran los dispositivos. Sin embargo, el TJCE no reconoce que los consumidores sean los deudores del canon debido a su difícil identificación. Según la normativa vigente, los usuarios que realizan a título privado la copia de una obra

son considerados deudores de la compensación equitativa. Sin embargo, los estados pueden establecer un canon por copia privada que grave a quienes comercialicen o importen los dispositivos de reproducción, siempre que éstos tengan la posibilidad de repercutir el importe del canon en el precio de comercialización abonado por el consumidor final.

Así, corresponde al país que ha establecido un sistema de canon por copia privada, garantizar que sus autores nacionales reciban efectivamente la compensación, sin que la circunstancia de que el vendedor profesional de equipos resida en un país miembro de la UE distinto del de los compradores sea relevante.

El registro de formatos televisivos

academiattv En aras a sentar las bases de una mayor seguridad jurídica para la profesión, la Academia pone en marcha un registro mediante el que se podrá certificar la titularidad ante terceros de los formatos creados específicamente para soportes audiovisuales. Al registro de formatos podrán acceder los profesionales de la televisión y será gratuito para los académicos, mientras que para el resto tendrá un coste de 100€ por cada formato. Para inscribirlos se deberá acudir a la sede de la Academia, rellenar la solicitud con los datos del autor y la descripción del formato, y depositar una copia del mismo. Mediante este sistema, la Academia pretende crear un medio de presunción de prueba de la titularidad de un formato, sin embargo hay que advertir que no se trata de un registro oficial, como pueda ser el Registro de la Propiedad Intelectual en donde también se pueden registrar los formatos, sino de un registro meramente privado, ya que los formatos serán inscritos en un libro de registro previamente sellado ante notario.

Protección de datos

Una familia consigue el “Derecho al Olvido”

Una familia que cometió un delito hace quince años, indultado en 2009, reclamó a Google por aparecer a día de hoy en su buscador como autores de dicho delito. Cada vez que se introducía el nombre de alguno de ellos en el buscador, volvía al presente aquella infracción recogida en una resolución del BOE. Google derivó la responsabilidad en el BOE quien argumentó que la propia Ley le obliga a mantener dichos datos. Ahora la Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado y obliga a ambos a respetar el derecho a la privacidad y por tanto a suprimir los datos de carácter personal en Google y en el BOE.

Proyecto Legislativo

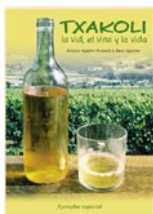
Obras huérfanas

La Comisión Europea propone una Directiva con el objeto de regular determinados usos de las obras huérfanas, aquellas que están protegidas por los derechos de autor, pero cuyos titulares son desconocidos o imposibles de identificar. El objetivo es establecer un sistema que permita, en el territorio de la UE, la digitalización y disponibilidad on line de este tipo de obras.

Jurisprudencia

El nombre “Txakoli” no puede registrarse como Marca Comunitaria Colectiva

El Tribunal de la UE ha rechazado la demanda de los tres Consejos reguladores de Álava, Vizcaya y de Guetaria, para registrar la denominación “Txakoli” como marca comunitaria, confirmando las sentencias anteriores de la Oficina responsable de la inscripción de las marcas comunitarias, (OAMI). El Reglamento sobre Marca Comunitaria reconoce que pueden constituir marcas comunitarias colectivas los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. Este argumento fue el empleado por los consejos reguladores para intentar evitar la prohibición absoluta relacionada con el carácter distintivo que debe tener toda marca. El examinador de la OAMI rechazó la marca en 2008 y el recurso presentado por los Consejos Reguladores también fue rechazado. Ahora el Tribunal establece que el término “Txakoli” no puede ser monopolizado ya que está destinado a ser utilizado por las empresas que productoras de ese tipo de vino.



Las formas de producto no pueden ser registradas

El Tribunal General ha confirmado la decisión de denegación emitida por la OAMI contra el registro de una solicitud de marca comunitaria tridimensional consistente en la forma de una carcasa facetada de un motor eléctrico presentada por la compañía alemana Wilo productora de bombas y sistemas de bombeo para calefacción. El Tribunal ha confirmado que dicha solicitud carece del carácter distintivo de conformidad con los términos del artículo 7 (1) (b) del Reglamento de MC ya que se trata de una marca que reproduce la forma de un producto, no siendo capaz de indicar el origen empresarial de dicho producto.



OAMI

El informe Max-Plank

Este estudio supone una importante contribución a la evaluación de la Comisión Europea sobre el funcionamiento del sistema de marcas en Europa y busca identificar potenciales áreas de mejora para beneficio de sus usuarios y de la sociedad. El resultado arroja dos ideas principales:

- La OAMI ha creado una marca supranacional muy "atractiva" haciendo más eficiente el procedimiento administrativo necesario, lo cual indica que este sistema se seguirá desarrollando en el futuro.
- El actual número de marcas en Europa (incluyendo marcas nacionales y comunitarias) es enorme y sigue creciendo. Por tanto para los solicitantes es difícil comparar nuevas marcas con las ya existentes para evitar similitudes; así, para asegurarse al menos la aceptación de un regis-



tro, los solicitantes recurren a presentar múltiples solicitudes, ya que es más barato que realizar una búsqueda exhaustiva de anterioridades. La reducción de tasas también contribuye al aumento de marcas registradas pero no usadas.

El estudio recuerda que la protección de las marcas es una parte intrínseca al sistema de competencia desleal. Sin embargo, también señala elementos que pueden tener efectos negativos en la competencia, particularmente la protección de ciertas marcas (marcas de color, de formas de productos y combinaciones de marcas con un bajo nivel de distintividad). En estos casos, es necesaria una valoración de la validez de tales marcas, ya que deberían ser registradas sólo cuando hayan adquirido distintividad por su uso en el mercado dentro de la comunidad.

Conflictos de Patentes

BitTorrent demandado por infracción de patente



Tranz-Send compañía estadounidense ha confirmado que ha presentado una demanda contra la empresa que desarrolla el conocido programa de intercambio de archivos BitTorrent por infringir una patente que tiene solicitada desde 1999 y concedida en 2007, solicitando a BitTorrent que pague las correspondientes compensaciones por usar un sistema que infringe su patente. Tranz-Send es titular de una patente denominada "Distribución de archivos con transmisión de protocolos adaptativos" que se describe como un sistema de distribución de archivos similar al utilizado por el famoso programa de intercambio de archivos BitTorrent. En el caso de que prospere la demanda, BitTorrent se verá obligada pagar una elevada suma de dinero así como a cambiar su modelo de negocio debiendo cobrar a los usuarios por la descarga del programa que actualmente es gratuito.

Piratería

Valencia retuvo 10 millones de productos falsos

El pasado 8 de junio se celebró en el puerto de Valencia el día mundial contra la falsificación. Con el fin de llamar la atención sobre este asunto, los organizadores realizaron diversas conferencias y presenciaron la destrucción de productos falsos en su día retenidos por la autoridad aduanera de dicho puerto.

El lugar tampoco fue escogido al azar, pues se pensó en el puerto de Valencia por ser probablemente el que mayor volumen de mercancías procesa diariamente. D. Antonio De la Ossa, representante de Aduanas, destacó la labor realizada por el referido puerto, que durante el pasado ejercicio aprehendió un 35% del total de mercancías retenidas por las autoridades aduaneras, que superó los 10 millones de productos.

Se apeló a la concienciación ciudadana, recordando que no sólo se produce daños a los propietarios de derechos de propiedad industrial sino que también se corren riesgos para la salud de aquellas personas que adquieran dicha clase de productos.

Publicidad & Competencia Desleal

Publicidad lícita: "informativos Telecinco, líderes de audiencia en enero en la televisión comercial"

Se desestima la reclamación presentada por Antena 3 contra una publicidad de Telecinco. La reclamación se formuló en relación a una autopromoción de la cadena Telecinco a través del siguiente mensaje publicitario: "informativos Telecinco, líderes de audiencia en enero en la televisión comercial". A juicio de la reclamante, dicha publicidad debe ser considerada ilícita, pues no ha quedado acreditada dicha posición de preeminencia.

El Jurado concluye que, ante la ausencia de conocimientos técnicos específicos del consumidor, parece más probable que el público destinatario de la publicidad interprete la ex-



presión controvertida en su significado más directo y literal; esto es, como alusiva al número total de espectadores de un programa o categoría de programas durante un período de tiempo, y no como alusiva a la audiencia relativa o *share*.

Así pues, el Jurado considera que la publicidad reclamada no contraviene la Norma 14 del Código de Conducta Publicitaria, en cuanto que la reclamada ha acreditado que sus informativos han sido los que mayor audiencia absoluta han obtenido durante el mes de enero, aunque no ocuparan la misma posición de liderazgo en audiencia relativa o *share*.

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

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

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

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