

# BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 2022



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

NIPO (en línea): ...

I. Presentación .....	5
II. Signos distintivos .....	6
a) Prohibiciones absolutas .....	6
1) <i>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº 716/2022, de 13 de diciembre de 2022. GOTERDONE, S.L.U. vs. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM).</i> .....	6
b) Nulidad Marcas .....	8
2) <i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, nº 375/2022, de 20 de mayo de 2022. D&amp;D DREAM CORP. vs. LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL, HEAD SOCCER</i> .....	8
III. Observancia.....	10
a) Marcas.....	10
3) <i>Auto del Tribunal Supremo, nº 7295/2022, de 12 de mayo de 2022, “ZARA” (DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX) vs. (BUONGIORNO MYALERT, S.A.).</i> .....	10
4) <i>Sentencia del Tribunal Supremo nº 528/2022., de 5 de julio de 2022, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA vs UNIR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA S.A. y PROEDUCA SUMMA S.L.</i> .....	13
5) <i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 733/2022, de 7 de octubre de 2022, BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L vs. FISIOMARKET, S.L.</i> .....	18
6) <i>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 320/2022, de 20 de abril de 2022, CLINICAS ORTODONCIS” (GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS, S.L.) vs. CLINICAS VITALDENT (LABORATORIOS LUCAS NICOLAS, S.L.).</i> .....	22
Artículos 32.1 b); 44 y 45.3 Ley de Marcas .....	24
7) <i>Auto del Tribunal Supremo, nº de recurso 589/2020, de 14 de septiembre de 2022, CHOCOLATES LACASA INTERNACIONAL, S.A. (Y OTROS) VS. ILLICE INTERNACIONAL S.A., D. JUSTINIANO Y ATHLETIC SPORT GROUP S.L., MARCA CONGUITOS“</i> .....	24
8) <i>Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 992/2022, de 22 de diciembre de 2022, INOXCROM INTERNACIONAL S.L.U., VS. INOXGRUP S.C.C.L.</i> .....	28
b) Patentes.....	31
9) <i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, nº 14/2022, de 13 de enero de 2022, VORWERK &amp; CO. INTERHOLDING GMBH. VS. LIDL SUPERMERCADOS,S.A</i> .....	31
10) <i>Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, nº 14/2022, de 30 de marzo de 2022, Lékué, S.L. VS PENÍNSULA 2000, S.L</i> .....	36

11) Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, nº 113/2022, de 7 de marzo de 2022, GRUPO NOVARTIS VS TEVA PHARMA S.L.U, MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. ....	39
c) Diseño Industrial .....	42
12) Sentencia Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, nº 27/2022, de 17 de enero de 2022, BATH COLLETION, S.L vs. BATHFORTE, S.L., .....	42
d) Propiedad Intelectual.....	45
13) Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, nº 468/2022, de 21 de octubre de 2022 “VEGAP” vs “PUNTO FA, S.L” .....	45
14) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, nº 719/2022, de 25 de julio de 2022, TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL S.L.U. Y LIGA NACIONAL DE FÚTBOL vs. ORANGE ESPAÑA, S.A.U; VODAFONE ONO S.A.U Y OTROS.....	48
15) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penall, nº 546/2022, de 2 de junio de 2022, MINISTERIO FISCAL. LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL VS.D. EPIFANIO.....	50

## I. Presentación

Por quinto año consecutivo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) publica este Boletín de jurisprudencia española comentada donde se recopilan casos interesantes fallados a lo largo del 2022.

Al igual que en ediciones anteriores, el público al que se dirige esta publicación es muy amplio pues abarca tanto a las personas que se dedican profesionalmente al sector de la propiedad industrial e intelectual como a los titulares de estos derechos intangibles, a los profesionales del Derecho y a cualquiera que pueda tener un interés personal o profesional en este ámbito. El presente Boletín contiene sentencias comentadas de las principales modalidades de propiedad industrial e intelectual, prestando especial atención a cuestiones relativas a las infracciones de derechos candentes en esta materia.

Esperamos que esta publicación sea de interés y utilidad al lector.

Madrid, enero de 2024

## II. Signos distintivos

### a) Prohibiciones absolutas

**1) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº 716/2022, de 13 de diciembre de 2022. GOTERDONE, S.L.U. vs. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM).**

***Marcas. Prohibiciones absolutas. Signos descriptivos. Inclusión de elementos gráficos.***

### Antecedentes de hecho

Con fecha de 1 de julio de 2020 se presentó la solicitud de registro de la marca española nº 4.074.685 MAQUINASONLINE.COM, figurativa, para identificar servicios de las clases 35 (servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias; servicios de promoción de ventas para terceros; servicios de representaciones comerciales, importación y exportación; servicios de venta al menor y mayor en comercios y a través de redes mundiales de informática de toda clase de vehículos, máquinas y maquinaria de construcción y obras públicas, maquinaria de movimientos de tierra, herramientas de mano, plataformas elevadoras, carretillas elevadoras, grupos electrógenos, soldadoras, compresores y torres de iluminación).y 37 (servicios de alquiler de herramientas, herramientas de mano, plataformas elevadoras, carretillas elevadoras, grupos electrógenos, soldadoras, compresores, torres de iluminación y máquinas, maquinaria y equipamientos para la construcción y obras públicas; servicios de información sobre alquiler de maquinaria para la construcción).

La OEPM, por resolución de 19 de abril de 2021 denegó la solicitud por considerar que el signo incurría en la prohibición de registro del art. 5.1.c) de la Ley de Marcas al estar compuesto exclusivamente de signos e indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la finalidad y características de los servicios para los que

se solicita la presente marca. La denegación fue confirmada en sede de recurso de alzada al entenderse que el elemento gráfico que incluía el signo no era suficiente para dotar al signo de un mínimo de distintividad que permitiera su acceso al registro. En este sentido, la Oficina argumentó, por un lado, que el tamaño del elemento gráfico en el conjunto es secundario y, por otro, el gráfico consistía en la representación de una máquina retroexcavadora, por lo que no aportaba fuerza distintiva.

Contra dicha resolución el solicitante, disconforme con el sentido de la decisión, interpuso recurso contencioso-administrativo, correspondiendo al Procedimiento Ordinario 503/2021, del que conoció la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

### Resumen

El recurrente fundamenta su recurso en los siguientes motivos:

- (i) La prohibición legal ha sido aplicada con excesivo rigor. La marca solicitada forma un conjunto que es una especial combinación de vocablos y un especial grafismo, por lo que, valorada globalmente resulta distintivo;
- (ii) El examinador no ha demostrado ni argumentado sólidamente sus afirmaciones;
- (iii) Existencia de marcas de características similares a la aquí solicitada;
- (iv) El diseño de la retroexcavadora (elemento gráfico del signo) es propio e individualizado, con unos colores para cada parte de la máquina. Además, el examinador olvida que dicho diseño está dentro de un círculo abierto superiormente y que en dicha parte superior presenta un segmento vertical. En modo alguno puede calificarse como genérico dicho elemento o representación gráfica.

La sentencia procede a reproducir el artículo 5.1 c) LM y a analizar el signo pretendido y manifiesta:

- (i) Que la resolución no está suficientemente fundamentada porque no se expresa no se expresa razonamiento que explique por qué considera que el signo solicitado " está constituido exclusivamente por un signo o indicación que sirve en el comercio para designar la naturaleza y características de los servicios solicitados", limitándose a argumentar porqué considera que el elemento gráfico no dota de un mínimo de distintividad.
- (ii) la resolución impugnada no hace el esfuerzo de relacionar el signo distintivo con los productos y servicios concretos que con él se pretenden amparar, siendo necesario e imprescindible para poder examinar si el signo solicitado incurre en la prohibición del artículo 5.1c) LM.

A juicio del TSJ signo solicitado goza de capacidad distintiva propia, ya que tiene la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos reivindicados. Se trata de un conjunto denominativo no vinculado ni impuesto por la naturaleza de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Además, la expresión "MAQUINASONLINE" no suministra información sobre los productos o servicios que pretende distinguir ni de forma directa o automática ni de manera indirecta o implícita ni se refiere a no se refiere a la especie, calidad, cantidad, destino, valor ni procedencia geográfica de los concreto de los servicios implicados.

Por todo lo anterior, el Tribunal estima el recurso Contencioso-Administrativo, anulando y revocando las resoluciones de la OEPM y acuerda la concesión de la marca M 4074685 "MAQUINASONLINE.COM" en las clases 35 y 37.

### **Comentario**

Lo más relevante de esta Sentencia es que pone de manifiesto la dificultad que en muchas ocasiones entraña la aplicación de las prohibiciones absolutas y, en particular, del artículo 5.1 c) LM así como la interpretación del término "exclusivamente". La abogacía del Estado ha preparado recurso de casación y se está a la espera de conocer si el TS estima que existe interés casacional y, en consecuencia, es admitido.

## Legislación

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: artículos 4.1 y 5.1 c) de la Ley de Marcas.

## Enlace a la sentencia

[ES:TSJM:2022:15029](#)

### b) Nulidad Marcas

***2) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, nº 375/2022, de 20 de mayo de 2022. D&D DREAM CORP. vs. LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL, HEAD SOCCER ¡Error! Marcador no definido.***

***Marcas, nulidad del registro por mala fe.***

### Antecedentes de hecho

D&D DREAM CORP. (en adelante, DREAM) lanzó al mercado en el año 2012 un juego llamado "HEAD SOCCER", que se comercializó a través de las plataformas Google Play y Apple Store.

El 9 de octubre de 2017, LA LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL (en adelante, LALIGA) solicitó el registro en España de la marca mixta "LA LIGA HEAD SOCCER", para los productos de la clase 9, entre ellos "software de juegos informáticos para su uso en teléfonos móviles y celulares". La marca fue concedida por la OEPM con el número de registro 3.686.122 el 25 de mayo de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones. En esa fecha, la demandante no tenía solicitada ni registrada en España la marca "HEAD SOCCER".

Un mes más tarde, el 23 de octubre de 2017, DREAM presentó ante la EUIPO una solicitud de marca de la Unión Europea que incluye el elemento denominativo "HEAD SOCCER", respecto al que LALIGA, en fecha 28 de junio de 2019 presentó oposición por riesgo de confusión.

El 8 de julio de 2019, DREAM interpuso una demanda frente a LALIGA instando la nulidad de la marca española registrada por LALIGA. En los fundamentos de la demanda se indicaba que la marca controvertida era idéntica denominativamente y semi-idéntica en sentido gráfico a la marca notoria no registrada de la actora, de modo que gozaba de la protección prevista en el artículo 6.2 d) y 52 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM). Por ello, interesaba que fuera declarada la nulidad de la marca española nº 3.686.122 por haberse efectuado el registro de mala fe (artículo 51.1 b) LM).

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid, desestimó la demanda con los siguientes argumentos:

a) No resulta acreditado que, en octubre de 2017, el signo HEAD SOCCER gozara de un importante prestigio y reconocimiento en nuestro país.



b) No se precisa en la demanda cuál es el mercado de referencia destinatario del juego (niños menores de edad o para jóvenes mayores de 18 años).

c) La actora sustenta su pretensión en el número de descargas y visualizaciones de su juego que supera los 100.000.000. Sin embargo, ello no prueba que sea notoria en nuestro país y menos, en octubre de 2017.

d) En cuanto a las marcas que la actora tiene registradas a su nombre en distintos países con el nombre de HEAD SOCCER: primero, se desconoce el origen de esa fuente de prueba; y además, aunque se aceptara su veracidad, la mayoría de esos registros son posteriores al 9 de octubre de 2017.

e) Las resoluciones dictadas por las autoridades norteamericanas sobre el signo HEAD SOCCER no son vinculantes.

f) No existe riesgo de confusión porque: (i) el signo aparece representado de varias maneras, tanto en su denominación inglesa como en español (cabeza de fútbol); (ii) el elemento gráfico es diferente, lo que es relevante en el campo de las aplicaciones que se descargan por internet; (iii) El signo registrado por LALIGA incorpora su propio logo.

La demandante, ante la resolución desestimatoria de sus pretensiones interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento recayó en la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

## Resumen

La Audiencia Provincial, por su parte, estimó el recurso de apelación, considerando acreditados los siguientes extremos:

- Que DREAM no tenía solicitada ni registrada en España la marca "HEAD SOCCER" cuando LALIGA solicitó la marca española, pero no es posible negar la evidencia de que el videojuego con denominación "HEAD SOCCER" existía con anterioridad a la solicitud de registro efectuada por LALIGA.

- No es verosímil que LALIGA desconociera la presencia en internet del juego "HEADSOCCER", máxime si tenemos en cuenta que se trata de un videojuego de fútbol, actividad a la que se dedica LALIGA. Además, no resulta en absoluto creíble que la coincidencia en los términos de los signos enfrentados pueda ser fruto de la casualidad.

- La adición del logo de LALIGA a la denominación HEAD SOCCER transmitía la idea falsa de que la demandada había adquirido los derechos sobre el juego en cuestión o que al menos tenía algún tipo de vínculo o relación con los creadores.

- No es aceptable que LALIGA afirme que el elemento denominativo "HEAD SOCCER" carece de relevancia en la configuración del signo solicitado. La propia demandada se ha opuesto al registro como marca comunitaria del signo "HEAD SOCCER" solicitado por DREAM en fecha 23 de octubre de 2017, precisamente por su carácter confusorio con la marca prioritaria de "HEAD SOCCER LALIGA"

Las circunstancias expresadas llevaron a la Audiencia a considerar que en el caso analizado existían elementos suficientes para apreciar la mala fe por parte de LALIGA porque:

- Tenía conocimiento del signo anterior;

- Ha quedado probada (a través de la oposición presentada, que opera como indicio) la intención de LALIGA de impedir que la demandante pudiera registrar en España y en la UE el signo que venía utilizando en internet, obstaculizando con ello su total implantación en territorio comunitario

En vista de todo ello, la sentencia considera que LALIGA solicitó de mala fe la marca controvertida, procediendo a declarar su nulidad, tal y como se interesó en la demanda.

### **Comentario**

La sentencia analizada reviste interés en la medida en que expone cuáles son los requisitos para considerar la existencia de mala fe, sirviéndose para ello de la jurisprudencia del TJUE y del TS (apartados 19, 20, 29 y 30 de la sentencia). La sentencia pone de relieve que para que se pueda declarar la concurrencia de mala fe no basta con que el solicitante que registra la marca controvertida tenga conocimiento del signo anterior, es necesario analizar cuál era la intención del solicitante (elemento subjetivo que debe valorarse en atención a criterios objetivos), concluyéndose, en el presente caso, que existía una intención de bloquear el signo del titular anterior.

### **Legislación**

Art. 6.2 d), 51.1 b) y 52 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APM:2022:7317](#)

## **III. Observancia**

- a) **Marcas**; Error! Marcador no definido.

**3) *Auto del Tribunal Supremo, nº 7295/2022, de 12 de mayo de 2022, “ZARA” (DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX) vs. (BUONGIORNO MYALERT, S.A.).***

***Límites al derecho de marca. Uso atípico. Uso referencial. Directiva de marcas. Cuestión prejudicial.***

### **Antecedentes de hecho**

Boungiorno es una compañía que en el año 2010 prestaba servicios de información a través de la red de internet y telefonía móvil. Era titular de los sitios web [www.blinco.es](http://www.blinco.es) y [www.blinkogold.es](http://www.blinkogold.es), en donde ofrecía servicios y descargas de contenidos de entretenimiento. En esa época lanzó una campaña publicitaria para la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba con la denominación "Club Blinko". Con la suscripción a ese servicio se participaba en un sorteo que tenía como premio una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros.

El uso que se hacía era el siguiente, en la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo ZARA aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un

rectángulo, evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas por bancos, grandes almacenes y otras entidades con fines comerciales.

Inditex demandó a Boungiorno por infracción marcaria al haber utilizado la marca "Zara" en su campaña publicitaria. La demanda fundamentó en el art. 34.2.b) LM, por riesgo de confusión y en el art. 34.2.c) LM, por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado.

Boungiorno negó que hubiera existido una infracción de los derechos de la Inditex sobre la marca ZARA, ya que el uso del signo no había sido a título de marca, sino que se trataba de un uso referencial que se encuadraba dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos, regulados en el art. 37 LM. En particular, se utilizó la marca ZARA a título indicativo de uno de los regalos ofrecidos en caso de resultar ganador del sorteo que se realizaba entre quienes se suscribieran al servicio de suministro de contenidos multimedia ofrecido por la demandada.

Tanto la sentencia de Primera Instancia como la de apelación desestimaron la demanda al considerar que el uso realizado por la demandada no infringía la marca, no había riesgo de confusión y tampoco se lesionaba el renombre de la marca, ni había un aprovechamiento indebido de su reputación.

Frente a la sentencia de apelación, Inditex formula recurso de casación ante este Tribunal Supremo. Admitido el recurso, se señaló un día para su deliberación. En el curso de esta deliberación se acordó oír sobre la pertinencia de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE que afecta a la interpretación del art.6.1.c) de la Directiva 89/104/CE:

"Para el caso en que, como consecuencia de prosperar el motivo de casación, basado en la infracción del art.34.2.c) LM, hubiera que entrar a revisar si concurría el límite a los efectos de la marca previsto en el art. 37 c) LM, el tribunal se plantea la posibilidad de formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del alcance del límite del efecto de la marca previsto en el art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE".

Tanto Inditex como Boungiorno se mostraron contrarias al planteamiento de la cuestión prejudicial.

## Resumen

El Tribunal Supremo, al analizar el artículo 37 de la Ley de marcas, que es el que regula las limitaciones al derecho de marca, pone de manifiesto que en la redacción originaria de la ley, correspondiente a la transposición de la Directiva 89/104/CE, el tenor literal del precepto era el siguiente:

" *Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca.*

"*El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:*

*c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios".*

Este artículo es una trasposición del art. 6.1.c) de la Directiva referenciada, que disponía:

"1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: [...]"

"c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial".

La Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, no modificó sustancialmente la redacción del art. 6.1.c).

Sin embargo, la Directiva UE 2015/2436, sí ha alterado la dicción del precepto que regula ahora la limitación de los efectos de la marca. En concreto el art. 14, que en su apartado 1, letra c), dispone lo siguiente:

"1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: [...]"

"c) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio".

La actual redacción del artículo 37.1 c) de la Ley de Marcas, resultado de la transposición operada por el Real Decreto ley 23/2018, de 21 de diciembre, es la siguiente:

" Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca.

"1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:

[...]"

"c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

"2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial".

De acuerdo con el Alto Tribunal, la Directiva UE 2015/2436, al regular la excepción de uso referencial en el art. 14.1.c), ha añadido un inciso a la redacción originaria del art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE, siendo la redacción más amplia.

En palabras del Tribunal, "En atención al empleo del término "en particular", que liga la conducta más general (designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos), que no aparecía antes, con la más concreta que sí aparecía (cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio), se plantea la duda del alcance de este inciso introducido en el art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015/2436.

La duda es: si se trata de una explicitación de algo que había que entender implícitamente incluido en el art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE; o si se amplía el ámbito de los usos referenciales amparado por este límite al derecho de marca" (FD 4).

El resultado de la cuestión prejudicial tiene incidencia en la resolución del caso. Si el Tribunal Supremo estima el motivo de casación que se refiere a la interpretación y aplicación del precepto que confiere especial protección a las marcas renombradas, entonces tendría que entrar a analizar si el uso realizado por Boungiorno de la marca "Zara" podía considerarse un uso referencial excluido del *ius prohibendi* que la marca confiere a su titular, al incluirse en el límite del art. 37 c) de la originaria Ley de Marcas (equivalente, al del art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE), que es la norma aplicable por razones temporales en el litigio objeto del recurso.

Y al llevar a cabo este juicio, la conducta realizada por Boungiorno podría encajar mejor en la dicción actual del art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015/2436, que en la del art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE.

Como consecuencia de lo expresado, la Sala de lo Civil acuerda plantear ante el TJUE la siguiente petición de decisión prejudicial:

*¿Debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite al derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015/2436: uso "(d)e la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos"?*

## Comentario

El presente Auto resulta de especial interés en la medida en que el Tribunal Supremo ha considerado necesario aclarar el alcance de la actual redacción del referido artículo 37, derivado de lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva UE 2015/24. Esta aclaración puede ser relevante, en particular, respecto de las marcas renombradas, si tenemos presente el poder de atracción que tienen para el público y el beneficio que quienes las utilizan pueden obtener de ese prestigio reputacional ajeno.

Será necesario esperar a conocer en qué términos se expresa el TJUE y, posteriormente, al pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal al objeto de que se determine qué usos de marca ajena se considera que se encuadran dentro de los límites legales previstos en el artículo 37 de la Ley de Marcas.

## Legislación

Artículos 34.2 c) y 37 c) Ley, 17/2001, de Marcas

## Enlace a la sentencia

[ES:TS:2022:7295<sup>a</sup>](#)

**4) Sentencia del Tribunal Supremo nº 528/2022., de 5 de julio de 2022, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA vs UNIR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA S.A. y PROEDUCA SUMMA S.L.**

## ***Propiedad Industrial. Marcas. Inexistencia de mala fe y de riesgo de confusión, Coexistencia de marcas***

### **Antecedentes de hecho**

Universidad de La Rioja es titular una serie de marcas de la UE, en particular: Marca UE núm. 5.231.873, "UR Universidad de La Rioja U.R." y figurativa, registrada el 10 de agosto de 2007 para productos y servicios de las clases 16, 41 y 42, Marca UE núm. 8.594.624, denominativa, UNIRIOJA, solicitada el 5 de octubre de 2009 y registrada el 24 de agosto de 2010, para productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 38, 41 y 42.

Como antecedentes se debe mencionar que la Universidad Internacional de La Rioja fue reconocida como tal mediante Ley 3/2008, de 13 de octubre, de reconocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja, en cuya Exposición de Motivos se hace referencia a esta universidad con su acrónimo UNIR.

El Decreto 69/2009, de 31 de julio, que autorizó el comienzo de sus actividades para el curso 2009/2010, contiene en su Anexo "Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad Internacional de La Rioja" continuas referencias a la UNIR, como por ejemplo en la Exposición de motivos y en sus artículos 1, 2 o 3).

Tras su reconocimiento legal, la Universidad Internacional de La Rioja, el 18 de mayo de 2009, registró la marca española núm. 2842811, denominativa (UNIR), para productos y servicios de las clases 16 y 41. Y más tarde registró las siguientes marcas figurativas, que contienen la denominación UNIR: Marca española núm. 3.052.025, registrada el 6 de mayo de 2013 para productos y servicios de las clases 16 y 41; Marca española núm. 3.078.203, registrada el 1 de octubre de 2013 para servicios de la clase 41; Marca española núm. 3.504.313, registrada el 1 de octubre de 2014 para servicios de la clase 41.

En abril de 2013, La Universidad Internacional de La Rioja solicitó el registro de una marca comunitaria de un signo similar a la marca española núm. 3.052.025, también para productos y servicios de las clases 16 y 41, con la diferencia de que la denominación "Universidad Internacional de La Rioja" en vez de ir debajo del elemento dominante "UNIR", iba a la izquierda. La EUIPO estimó la oposición de Universidad de La Rioja y apreció que la marca que se solicitaba generaba riesgo de confusión con la marca UE núm. 8.594.624, denominativa, "UNIRIOJA".

El Tribunal General de la UE, mediante una sentencia de 1 de diciembre de 2016, desestimó el recurso de la Universidad Internacional de La Rioja. Y el Tribunal de Justicia de la UE, mediante auto de 1 de junio de 2017, desestimó el recurso de casación.

La sentencia analizada tiene su origen en una demanda interpuesta por la Universidad de La Rioja, de la que conoció el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, En el procedimiento se ejercitaron varias acciones contra Universidad Internacional de La Rioja, S.A. y Proeduca Summa, S.L.. En concreto, fueron las siguientes:

- Acción declarativa en virtud de la cual se interesaba que se declarara que la demandante, frente a las demandadas, tiene un derecho preferente y exclusivo sobre los distintivos "Universidad de La Rioja" y "UNIRIOJA", derivado de los registrados de marcas de la UE núms. 5.231.873 y 8.594.624.



-Acción de nulidad respecto de las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313, por haber sido solicitadas de mala fe y por incurrir en la prohibición relativa del art. 6.1.b) LM (al tratarse de signos idénticos o similares a las marcas de la demandante, para productos y servicios idénticos o semejantes, y generar riesgo de confusión).

-Acción declarativa de que el uso realizado por las demandadas de las denominaciones "Universidad Internacional de La Rioja" y "UNIR" a título de marca para distinguir productos y servicios de enseñanza universitaria constituye una violación de los derechos de marca de la demandante, en tanto que es titular de las marcas de la UE núms. 5.231.873 (UR Universidad de La Rioja U.R. – figurativa-) y 8.594.624 (UNIRIOJA - denominativa).

- Acción declarativa de que la adopción y el uso de la denominación social "Universidad Internacional de La Rioja, S.A." constituye una infracción y es incompatible con los derechos de marca de la UE de Universidad de La Rioja.

- Acción de cesación por parte de las demandadas en el uso de aquellos signos y a indemnizar a la demandante los daños y perjuicios sufridos por la infracción de sus marcas.

-Condena a la publicación de la sentencia a costa de las demandadas.

- Condena a la Universidad Internacional de La Rioja, S.A. a modificar su denominación social, sustituyéndola por otra que no resulte confundible con las marcas de la UE de la demandante.

- Que se ordene la cancelación registral de las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313.

2. La sentencia de primera instancia, de fecha 21 de junio de 2018, estimó en parte la demanda.

Declaró lo siguiente:

- Que Universidad de La Rioja tiene, frente a las demandadas, un derecho preferente y exclusivo sobre los distintivos "Universidad de La Rioja" y "UNIRIOJA", derivado de los registrados de marcas de la UE núms. 5.231.873 y 8.594.624;

- La nulidad de las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313 por incurrir en la prohibición relativa del art. 6.1.b) LM.

- Además, declaró que Universidad de La Rioja, S.A. había infringido la marca de la UE "UNIRIOJA", titularidad de la actora, al usar la denominación UNIR, a título de marca, para distinguir productos y servicios de enseñanza universitaria, por existir riesgo de confusión, ex art. 9.1.b del Reglamento de Marcas de la UE núm. 1001/2017.

- Condenó al cese de los actos infractores; a la remoción de efectos; a la indemnización de daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia, así como a la publicación de la sentencia.

El resto de las pretensiones de la demanda fueron desestimadas.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación, tanto por la demandante, que impugnó los pronunciamientos desestimatorios, como por las demandadas que impugnaron los pronunciamientos estimatorios.

Mediante sentencia de 19 de febrero de 2019, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante revocó la sentencia de Primera Instancia al desestimar todas las pretensiones de la demanda. Razona que las marcas figurativas españolas cuya nulidad se solicita (núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313) derivan de la marca denominativa UNIR, núm. 2842811, registrada en mayo de 2009, con anterioridad a que la demandante hubiera registrado la marca en virtud de la cual pide la nulidad (marca de la UE núm. 8.594.624, denominativa, UNIRIOJA, solicitada el 5 de octubre de 2009 y registrada el 24 de agosto de 2010). Por ello concluye: *"en virtud del principio de prioridad registral, no es posible la declaración de que la marca UE posterior, UNIRIOJA, infringe la marca española anterior, UNIR. Consiguientemente, ello conlleva que deba dejarse sin efecto la declaración de infracción que la sentencia efectúa"*.

Respecto a la declaración de nulidad por riesgo de confusión después de rechazar la caducidad por falta de uso de la marca denominativa "UNIRIOJA" (marca UE núm. 8.594.624), la sentencia de apelación rechaza que las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313 sean nulas por incurrir en la prohibición relativa del art. 6.1.b) LM respecto de la reseñada marca denominativa "UNIRIOJA".

El razonamiento seguido concluye la inexistencia de riesgo de confusión debido a notables diferencias entre los signos enfrentados, para productos y servicios idénticos, dirigidos a un público especialmente atento, pues está relacionado con la enseñanza universitaria, manifestando que

"Nos encontramos ante dos universidades, legalmente constituidas o creadas, que ofrecen sus servicios en un mismo ámbito regional. La marca de la actora es sumamente descriptiva, pues contiene las palabras "universidad" y "La Rioja", con el acrónimo UR. "El signo empleado por las codemandadas va dirigido al mismo público, pero sin esconder que se trata de una universidad distinta, la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. Por ese motivo, la introducción de la palabra "internacional" marca una importante diferencia y permite disipar el riesgo de confusión.

- La sentencia constata que las marcas de ambas partes han coexistido durante un tiempo suficientemente significativo, de forma que respecto de la acción de nulidad relativa operaría la caducidad por tolerancia del art. 52.2 LM:

- Finalmente, rechaza la nulidad por mala fe en el registro de las marcas españolas núms. 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313.

## Resumen

Frente a la sentencia de apelación, la demandante formula recurso extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

El motivo de infracción procesal se fundamenta en una valoración arbitraria o ilógica de la prueba relativa a si el registro de las marcas de hizo de mala fe, El Alto Tribunal lo desestima por considerar que la demandante (recurrente) no impugna la valoración de la prueba practicada, sino que realmente está impugnando la valoración jurídica realizada, que debería realizarse, en su caso, a través de la vía del recurso de casación.

El primer motivo de casación se basaba en que la sentencia de apelación infringía el art. 51.1.b) LM y la jurisprudencia que lo interpreta.



La jurisprudencia invocada establece que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, entre ellos, que el solicitante conozca o debiera conocer que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita.

Este motivo fue desestimado dado que la Sala consideró que la sentencia recurrida, al juzgar sobre la mala fe del registro de las marcas españolas números 3.052.025, 3.078.203 y 3.504.313, sí tuvo en cuenta los factores pertinentes propios del caso que existían en el momento de presentarse la solicitud de registro de cada una de estas marcas.

Más en concreto, la Sala manifiesta que se trata de tres marcas mixtas, en las que el elemento dominante es la denominación "UNIR" y el resto de las denominaciones que lo acompañan (Universidad Internacional de La Rioja; La Universidad en Internet; La Universidad online) se encuentran en un segundo plano. Además, la marca UNIR había sido solicitada antes que la marca UNIRIOJA, invocada por la actora y contra la cuál ésta no presentó oposición ni instó su nulidad en los cinco años siguientes a su registro. Añade la Sala que la Audiencia también tomó en consideración que la denominación "UNIR" aparecía ya en la Ley de 2008 que aprobaba la constitución de La Universidad Internacional de la Rioja, y en el consiguiente Decreto 69/2009, de 31 de julio, que autorizó el comienzo de sus actividades para el curso 2009/2010. Además, en el momento de solicitarse las marcas, había habido una coexistencia pacífica del signo "UNIR" con el de la demandante "UNIRIOJA".

La Sala concluye que las circunstancias indicadas no muestran que la solicitud de registro tuviera por objeto participar de forma desleal en el proceso competitivo, ni tuviera la intención de menoscabar, de forma contraria a las prácticas leales, los intereses de la demandante titular de la marca "UNIRIOJA", ni de alcanzar un derecho de exclusiva con fines ajenos a las funciones de la marca.

El segundo motivo de casación esgrimido se basaba en la infracción del artículo 9 del Reglamento de la marca comunitaria y de la doctrina jurisprudencial sobre dicho artículo en relación con la existencia de riesgo de confusión. Al fundamentar este motivo, la actora se basó en una sentencia firme del Tribunal General, de 1 de diciembre de 2016 (T-561/15), confirmada por Auto del Tribunal de Justicia de la UE de 1 de junio de 2017 (C-50/17), por la que se denegó la marca comunitaria mixta similar a la marca española M 3.052.025 "UNIR Universidad Internacional de La Rioja", por existir riesgo de confusión con la marca prioritaria de la demandante (UNIRIOJA).

En este extremo, el Tribunal, al desestimar el motivo esgrimido, razonó lo siguiente:

(I) Las marcas de las demandadas derivan de la marca denominativa "UNIR", anterior a la marca "UNIRIOJA", que ha sido utilizada en coexistencia pacífica con los signos de las demandadas, señal de que no existe riesgo de confusión entre los signos en liza;

(II) débil similitud fonética, por lo que el impacto auditivo es distinto;

(III) el consumidor medio español de los servicios de enseñanza universitaria está acostumbrado a que en un mismo ámbito geográfico puedan existir varias universidades que incluyan en su denominación la referencia a un lugar geográfico concreto y que la presencia de otro término o elemento de la denominación sea el que distinga un centro universitario de otro.

Resulta relevante que la Sala pone de manifiesto que la inexistencia de riesgo de confusión en el caso analizado es compatible con que la EUIPO hubiera denegado un registro de marca de la UE muy similar a la marca española núm. 3.052.025, también para productos y servicios de las clases 16 y 41, porque generaba riesgo de confusión respecto de la marca anterior de la UE núm. 8.594.624, denominativa "UNIRIOJA, así como la jurisprudencia europea que confirma dicha decisión, y no sólo porque dichas resoluciones no vinculan sino que, además concurren circunstancias distintas a las valoradas en el procedimiento seguido ante la EUIPO, el TGUE y el TJUE. En definitiva, la semejanza entre los signos es tan débil que no es suficiente para generar riesgo de confusión en el público destinatario de los servicios.

El tercer motivo de oposición invocado es la infracción del art. 52.2 LM y la jurisprudencia que lo interpreta en relación con la caducidad por tolerancia.

La Sala desestima este motivo al devenir irrelevante como consecuencia de la desestimación del motivo segundo. Una vez confirmado que no hay riesgo de confusión, suficiente para desestimar la acción de nulidad, resulta irrelevante el análisis de esa otro posible motivo de desestimación de la acción.

### **Comentario**

La relevancia de la presente resolución radica en el hecho de que nuestro Alto Tribunal lleva a cabo la valoración de una serie de circunstancias que permiten concluir la inexistencia de mala fe en la solicitud de las marcas impugnadas, destacando la Sala la importancia de la coexistencia de las marcas confrontadas así como la inactividad de la actora.

Igualmente resulta significativa la conclusión de compatibilidad entre los signos alcanzada por el Tribunal y la consiguiente ausencia de falta de riesgo de confusión en el público destinatario de los servicios implicados, a pesar de la semejanza concurrente.

### **Legislación**

Artículos 6.1 b); 51.1.b); 52.2 LM de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TS:2022:2781](#)

***5) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 733/2022, de 7 de octubre de 2022, BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L vs. FISIOMARKET, S.L.***

***Nulidad de marca, signos descriptivos, caducidad por falta de uso, uso parcial, infracción de marca, indemnización por daños y perjuicios.***

### **Antecedentes de hecho**

La demandante, BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L, (en adelante, bodytone), es titular de la marca 2857285, "Bodytone", denominativa, solicitada en fecha 19/12/2008 concedida en fecha 04/06/2009 para designar productos de la clase 28

(juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad) y en clase 35

(publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina).

Por su parte, la demandada FISIOMARKET, S.L. (en adelante, FISIOMARKET) vende bicicletas de spinning mediante su página web ofertadas con el nombre de "BODYTONE EVOLUTION".

BODYTONE interpuso demanda de juicio ordinario contra FISIOMARKET, ejercitando una acción de infracción de marca, interesando la cesación así como la acción de indemnización por daños y perjuicios, reclamado la cantidad de trescientos noventa mil trescientos veintitrés euros con sesenta y cuatro céntimos (390. 323, 64 euros).

En su contestación a la demanda, FISIOMARKET, S.L. alegó que la marca de la actora hace referencia al término de lengua inglesa "body tone", que se traduce al español como "tono corporal" o "tono muscular". Este término es conocido por la generalidad del público consumidor relativo al campo de la gimnasia y del deporte y además defiende que hay suficientes diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, lo que evita el riesgo de confusión.

La demandada, además, formula reconvencción, en la que se invoca la nulidad de la marca en virtud de lo establecido en el artículo 51.1. a) LM (porque contraviene lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley), así como la caducidad por falta de uso conforme a lo dispuesto en el artículo 39 LM, dado que la demandante no comercializa parte de los productos y servicios para los que está registrada la marca (juguetes, decoración para árboles de Navidad, servicios de publicidad, gestión comercial y administrativa).

El Juzgado de lo mercantil desestimó la demanda reconvenccional con imposición de costas a la demandante reconvenccional y estimó la demanda, declarando que la demandada ha realizado un uso ilícito de la marca "Bodytone" número de registro 2.857.285 en la comercialización de bicicletas de spinning mediante la página web de Fisiomarket ofertadas con el nombre de "Bicicleta Profesional Spinning Bodytone Evolution".

La sentencia ordena a la demandada:

- el cese de dicho uso ilícito de la marca;
- condena a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 390.323,64 euros más los intereses legales. Para la fijación de la cuantía se remite al informe pericial acompañado a la demanda, que señala que la entidad actora ha dejado de vender 3.337 unidades de bicicletas EX1 Ciclo Indoor, provocándole una pérdida de que asciende a la cifra que ha de abonar en concepto de daños y perjuicios;
- costas del procedimiento.

Respecto a la nulidad de la marca señala que "Bodytone" no incurre en la prohibición del artículo 5.1 apartado c) de la Ley de Marcas, pues es un término que tiene autonomía y sustantividad propia suficiente y no se reduce a la designación de características relativas a la musculatura como sostiene la demandante reconvenccional, sino que la unión de los dos términos "Body" y "tone" en una sola palabra dotan a la marca denominativa de fuerza distintiva suficiente para distinguir productos. Tampoco el

término "bodytone" describe características de los productos de la clase 28 y 35 para los que aparece registrado.

En relación a la caducidad por falta de uso, considera acreditado que la entidad Bodytone International Sports S.L. ha utilizado la marca en la página web [www.bodytone.eu/es](http://www.bodytone.eu/es) para la venta de artículos de gimnasia y deportivos y de las bicicletas ciclo indoor, y añade el catálogo de productos de gimnasia y deporte comercializados, entre los que se incluye la bicicleta ciclo indoor. Respecto al resto de productos y servicios para los que la marca aparece registrada, señala que, atendiendo al certificado de renovación de la marca objeto de Litis, de 23 de enero de 2019, no puede apreciarse la caducidad parcial, dado que no ha transcurrido aún el plazo de cinco años establecido en el artículo 39.1 de la Ley de Marcas.

Por último, en cuanto a la infracción marcaria a la que se refiere la demanda principal, la sentencia recurrida considera que la utilización del término "bodytone" es suficiente para generar riesgo de confusión, máxime cuando existe una identidad del ámbito aplicativo.

## Resumen

Contra la sentencia del Juzgado de lo mercantil, FISIOMARKET, S.L. interpuso recurso de apelación. Los motivos del recurso fueron los siguientes:

a) Nulidad de la marca denominativa M2857285 BODYTONE por ser un término descriptivo respecto de los artículos de gimnasia y deporte.

El Tribunal desestima este motivo al considerar que, en relación a los artículos de gimnasia, BODYTONE no designa los productos para los que está registrada la marca ni presenta sus características esenciales en el lenguaje ordinario. Se trata de una yuxtaposición que refleja una invención que permite a la marca cumplir su función distintiva.

b) Caducidad parcial de la marca por falta de uso respecto de los productos para los que está registrada la marca y son distintos de los artículos de gimnasia y deporte.

La AP estima este motivo de recurso, revoca la sentencia recurrida y estima parcialmente la demanda reconventional, declarando la caducidad de la marca 2857285, "BODYTONE", para productos de la clase 28: "*juegos, juguetes; decoraciones para árboles de navidad*" y para los servicios de la clase 35.

c) Infracción de la marca BODYTONE en relación a los artículos de gimnasia y deporte.

Sostiene el recurso que en la comercialización del producto no emplea el término "bodytone" como marca, hechos que disipan cualquier peligro de confusión en los consumidores. Esta es una alegación *ex novo*, puesto que en ningún momento se había puesto de manifiesto en la demanda. La AP no admite dicha argumentación y expresa los siguiente: "*en la comparación, para apreciar la existencia de infracción, resultan irrelevantes los productos que comercialice la titular de la marca. Debe analizarse la marca, tal y como figura registrada, en relación al signo usado por la demandada.*"

*En este caso la comparación debe efectuarse entre marca denominativa "BODYTONE" y el signo "BODYTONE EVOLUTION". Esto es lo que quedó fijado atendiendo a los términos de la demanda y contestación, y por ello la sentencia recurrida se refiere precisamente a dicha comparación.*

*(...) El elemento denominativo de la marca registrada y el elemento denominativo dominante del signo usado coinciden. La utilización del mismo término "BODYTONE" y la posición que ocupa en el signo usado hace que exista similitud entre los signos, apreciándose además identidad aplicativa.*

*(...) Existe el riesgo de que el público interesado crea que los servicios designados por los signos en conflicto proceden de la misma empresa o, al menos, de empresas vinculadas económicamente" (FD 7)*

Por todo lo manifestado, la sentencia analizada estima que este motivo no puede prosperar, confirmando la existencia de infracción declarada por la sentencia de la primera instancia.

d) Indemnización por daños y perjuicios, reconocida por la sentencia de instancia.

La Audiencia pone de manifiesto que no es posible admitir la cuantificación que pretende la demanda conforme al criterio indemnizatorio invocado y al suplico de la demanda. Como consecuencia de ello, se reconoce, no obstante, la indemnización mínima prevista en el artículo 43.5 LM (1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados). Esta indemnización opera automáticamente y se entiende implícita en la pretensión indemnizatoria - STS 777/2010, de 9 de diciembre-, ascendiendo, en el supuesto analizado, a 1603,08 €, deduciendo el IVA aplicado. Esa es la cuantía correspondiente al 1% de las ventas de las 11 bicicletas que fueron comercializadas por la demandada desde el año 2017. Se impone igualmente la obligación de abonar intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda.

### **Comentario**

La sentencia analizada reviste interés en la medida en que refleja cuáles son los criterios que han de aplicarse a la hora de analizar los signos que consisten en términos en un idioma distinto al español (en este caso concreto, en inglés) y cómo valorar si son descriptivos.

Igualmente destaca porque, tras analizar los criterios utilizados por la sentencia de Primera Instancia para fijar la indemnización por daños y perjuicios, modula la cuantía y varía el criterio para su cuantificación, estableciendo el previsto por el artículo 43.5 LM, esto es (1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados), viéndose notablemente reducida la cuantía en relación con la fijada por el Juzgado de lo Mercantil.

### **Legislación**

Arts. 34.1, art 39, art. 42, art. 43.5, art 51. a) y art. 51.4, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APM:2022:14780](#)

**6) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 320/2022, de 20 de abril de 2022, CLINICAS ORTODONCIS” (GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS, S.L.) vs. CLINICAS VITALDENT (LABORATORIOS LUCAS NICOLAS, S.L.)**

**Marca, Infracción de marca, Uso no consentido de marca como adword/palabra clave, Competencia desleal.**

### **Antecedentes de hecho**

La entidad GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS, S.L, (en adelante la demandante) interpuso ante el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid una demanda de juicio ordinario contra LABORATORIOS LUCAS NICOLAS, S.L (en adelante, la demandada) al tener conocimiento de que esta última había contratado en Google Adwords, como términos de búsqueda, “Clínicas Ortodoncis” para referenciar su página web [www.clinicasvitaldent.info](http://www.clinicasvitaldent.info), de manera tal que, al realizar una búsqueda en Google con la marca de la demandante, arrojaba como resultado la página web de la demandada. En la demanda se ejercitaban acciones basadas en la infracción de marca, así como en la realización de actos de competencia desleal (actos contrarios a la buena fe, actos de confusión, actos de explotación de la reputación ajena, actos de confusión y actos de engaño).

En Primera Instancia, el Juzgado de lo Mercantil nº 12 estimó la demanda y declaró que la utilización de la marca registrada M 2.696.823 “Clínicas Ortodoncis” realizada por la demandada en el servicio de referenciación Google Adwords constituía una infracción marcaria y que incurría en actos de competencia desleal, condenándola a:

- Al cese y a la abstención futura del uso de la marca “Clínicas Ortodoncis” como criterio de búsqueda y enlace en internet con sus páginas web [www.vitaldent.com](http://www.vitaldent.com), [www.vitaldent.info](http://www.vitaldent.info) o cualquier otra de su dominio o propiedad
- Al pago de multa coercitiva;
- A indemnizar a la demandante en la cantidad de 555.240,37€ por la infracción marcaria y 6000€ por daños morales,
- A la publicación del fallo de la sentencia en las páginas web de la demandada;
- Al pago de las costas.

La demandada recurrió en apelación y la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la declaración de actos constitutivos de competencia desleal, pero confirmó la existencia de infracción marcaria, pronunciándose en los siguientes términos: “(...) *la aparición de la marca de la actora CLINICA ORTODONCIS junto a la página web de la demanda en los resultados “adwords” que hemos examinado evidencia, a nuestro juicio, un uso infractor en cuanto que propicia en el internauta la creencia en la existencia de una vinculación empresarial entre ambas entidades capaz de atraer hacia el ámbito de las clínicas VITALDENT al usuario que se estaba interesando por buscar información relativa a las clínicas Ortodoncis*”.

### **Resumen**

Clínicas Vitaldent interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:



1º) La sentencia recurrida vulnera la doctrina jurisprudencial fijada por las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 105/2016 y la 94/2017, que aplica la doctrina del TJUE, de 22 de septiembre de 20011, en el asunto C-323/09, que admite la utilización por un tercero de la denominación de una marca registrada en las keywords o palabras clave en el servicio publicitario de búsqueda Google Adwords, por no utilizarse en ese acto el signo distintivo de la marca sino solamente la denominación, y suponer ello una distintividad atenuada cuya utilización no puede prohibirse sin vulnerar la libre competencia.

El Tribunal Supremo desestima este primer motivo.

Con carácter previo a su argumentación, procede a exponer de forma sintética el funcionamiento del sistema de publicidad en internet por medio de referenciación (Adwords), para, posteriormente, una vez contextualizada la controversia, hacer referencia a la jurisprudencia del TJUE que se ha ido dictando en la materia. En concreto, el TS se sirve de la STJUE en el caso Google France (asuntos acumulados C-236/08 a 238/08, de 23 de marzo de 2010) y del caso Interflora (C- 323/09), de 22 de septiembre de 2001, en las que se plasmaba la doctrina a aplicar en estos supuestos, siendo clave si el uso de una palabra clave idéntica a una marca en ese marco de un servicio de referenciación, sin consentimiento del titular de la marca y para publicitar productos/servicios idénticos para los que está registrada, puede menoscabar alguna de las funciones de la marca (ya sea el indicativo del origen empresarial, la función publicitaria o la función de inversión en la marca).

En el caso analizado concurrían las siguientes circunstancias:

- Los servicios ofertados por la demandada en la página web de Vitaldent son idénticos a los ofertados por la demandante con la marca Clínicas Ortodoncis;
- el término contratado como adword por la demandada coincide con la marca de la demandante.

Tomando como partida estas premisas y la jurisprudencia referenciada, el Tribunal confirma la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida y considera que el anuncio con el link de la página web de Vitaldent, precedido de la mención Clínicas Ortodoncis, constituye un uso de la marca no consentido por el titular, para servicios idénticos, que menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. El Alto Tribunal indica que el hecho de que el anuncio inicial venga encabezado por la marca de la demandante es razonable que induzca a pensar a quien realiza la búsqueda que los servicios ofertados en la página web que se le ofrecen tienen una vinculación con la demandante, aunque en esa web no aparezca la indicación Clínicas Ortodoncis.

2º) El segundo motivo de casación invocado denuncia la infracción del artículo 43.5 de la Ley de Marcas (en adelante LM), al conceder la sentencia recurrida una indemnización por infracción marcaria consistente en el 1% de la cifra de negocio total de la demandada en lugar de fijar la indemnización en el 1% de las ventas obtenidas mediante el uso de la marca Ortodoncis.

El TS desestima el motivo sobre la base de la doctrina de la Sala de lo Civil sobre la aplicación de la regla del artículo 43.5 LM y que se encuentra contenida en la sentencia 516/2019, de 3 de octubre. En ella el Tribunal confirma que dicho artículo habilita a la demandante a solicitar el 1% de la cifra de negocio obtenida con los servicios identificados con la marca infringida sin necesidad de cuantificar el perjuicio sufrido,

pues la norma está prevista para aquellos supuestos en los que resulta difícil la cuantificación de los perjuicios.

La doctrina del Tribunal distingue, por un lado, los presupuestos de la indemnización, siendo necesario que haya existido un perjuicio para que ésta sea reconocida (en el caso analizado el tribunal de instancia apreció al existencia de perjuicio), y por otro, el cálculo de la indemnización, manifestando que es precisamente para los casos en los que resulta muy difícil la cuantificación del perjuicio económico que el artículo 45.3 LM permite al titular de la marca infringida solicitar el 1% de la cifra de negocio obtenida con los servicios identificados con la marca infringida. Por ello, el Tribunal confirma la sentencia recurrida y establece los daños y perjuicios en el 1% de la cifra total de negocio, especificando que *“La cifra de negocio viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados, en este caso todos los que en la instancia ha quedado acreditado que se anunciaban mediante a infracción de la marca de la demandante, sin que proceda distinguir cuáles fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no”*.

## Comentario

La relevancia de la presente sentencia radica en el hecho de que el Alto Tribunal confirma y reafirma la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de utilización de marcas ajenas como *adwords*, reconociéndole al titular marcario la facultad de prohibir que un tercero (anunciante) pueda utilizar su marca registrada como palabra clave en Google Adwords, si ese uso menoscaba alguna de las funciones de la marca.

Igualmente, la resolución resulta práctica al contener de forma concisa y resumida la doctrina del Supremo en materia de indemnización por daños y perjuicios en materia de infracciones marcarias y, en particular, la interpretación que debe realizarse del artículo 45.3 LM, que reconoce, sin necesidad de prueba y siempre que haya quedado acreditado el daño, el 1% de la cifra de negocios y qué hay que entender por cifra de negocio.

## Legislación

Artículos 32.1 b); 44 y 45.3 Ley de Marcas

## Enlace a la sentencia

[ES:TS:2022:1462](#)

***7) Auto del Tribunal Supremo, nº de recurso 589/2020, de 14 de septiembre de 2022, CHOCOLATES LACASA INTERNACIONAL, S.A. (Y OTROS) VS. ILLICE INTERNACIONAL S.A., D. JUSTINIANO Y ATHLETIC SPORT GROUP S.L., MARCA CONGUITOS“***



## ***Marcas, Retraso desleal, Recurso de casación, inadmisión, falta de fundamento.***

### **Antecedentes de hecho**

A principios de 2019, la empresa chocolatera LACASA presentó demanda solicitando el reconocimiento del renombre de sus marcas de la UE y nacionales “Conguitos”; la declaración de la infracción de sus marcas como consecuencia del uso por los demandados del signo Conguitos desde el año 2012 en una nueva versión modificada respecto de la que venían utilizando (solo para zapatos), ampliando el uso de dicha denominación a prendas de vestir, y que se declare la nulidad por solicitud de mala fe de la marca española denominativa número 1547937 Conguitos, solicitada en febrero de 1990 para calzado, vestimenta y sombrerería.

Igualmente se invocó la existencia de actos de competencia desleal.

La Sentencia de Primera Instancia desestima las acciones de infracción y de nulidad del registro porque acoge la excepción de retraso desleal planteada por la parte demandada (la marca cuya nulidad se instaba había sido registrada en 1990, pero no fue hasta 2016 cuando se interpuso la demanda). Además, los demandantes se habían allanado en un litigio anterior a la pretensión declarativa de la titularidad de la marca número 1547937 Conguitos, en clase 25- zapatos, ropa y sombrerería-, y habían tolerado el uso efectuado por los demandados.

Por su parte, respecto a las acciones de competencia desleal se señaló, en virtud de del principio de complementariedad relativa, que no procedía acudir a la Ley de Competencia Desleal a fin de combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera marcaria (las conductas denunciadas por la parte actora no son constitutivas de las comportamientos desleales porque se refieren en realidad, no a la forma de la comercialización y forma de presentación, sino a la comercialización de los propios productos infractores y al uso del signo, que no son sino conductas propias de las acciones marcarias).

La Sentencia, finalmente, desestima la demanda reconvencional de caducidad por falta de uso planteada por los demandados e impone las costas procesales de la demanda.

Tras el correspondiente recurso, en octubre de 2019, la Audiencia Provincial de Alicante confirmó la sentencia de instancia entendiendo que en el caso de autos había existido un retraso desleal, al haber transcurrido un periodo de tiempo dilatado sin accionar en modo alguno, generando además un estado de confianza legítima en la contraparte de que no se iba a ejercitar acción.

### **Resumen**

La representación procesal de Chocolates Lacasa Internacional S.A y Comercial Chocolates S.A, presentó escritos de interposición de recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia n.º 1107/19, de fecha 8 de octubre del 2019.

El recurso de casación se articula en cuatro motivos:

El primero se funda en la infracción “[...]del artículo 7.2 del Código Civil al oponerse la sentencia recurrida a la jurisprudencia que lo interpreta en relación con la figura del retraso desleal por la omisión en la sentencia recurrida de uno de los requisitos

*generales exigidos por dicha jurisprudencia para acoger la excepción de retraso desleal [...]"*

*El segundo motivo lo funda en la infracción "[...] del artículo 7.1 del Código Civil al oponerse la sentencia recurrida a la jurisprudencia que lo interpreta en relación con la figura del retraso desleal, al no haber considerado que el cambio en las circunstancias sucedido en el presente caso motiva la existencia de una justa causa para interponer la demanda [...]"*

*El tercer motivo lo basa en la infracción "[...] del artículo 7.1 del Código Civil al oponerse la sentencia recurrida a la jurisprudencia que lo interpreta en relación con la figura del retraso desleal, y en particular al no haber tenido en cuenta el carácter restrictivo con que se tiene que aplicar la figura del retraso desleal establecido por dicha jurisprudencia [...]"*

*El cuarto motivo lo funda en la infracción "[...] del artículo 39 de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 12 de la directiva 89/104 CEE del consejo de 21 de diciembre de 1998, al oponerse la sentencia recurrida a la jurisprudencia que lo interpreta en la medida en que la sentencia recurrida considera que la venta de los productos al por menor (clase 35) y la organización de concursos y club (clase 41), es un uso de las marcas Conguitos de Illice en clase 25 [...]"*

El Tribunal inadmite el recurso por carencia manifiesta de fundamento (art. 483.2. 4.º LEC), por alteración de la base fáctica de la sentencia recurrida.

El Tribunal manifiesta que el recurrente articula todos los motivos en que la Audiencia Provincial erró al considerar la totalidad de la clase 25 como un todo, sin haber constatado el uso de cada uno de los productos protegidos, puesto que un nuevo producto (prendas de vestir) que, si bien se incluía en la misma clase (25), sí que perjudicaba a un tercero. Considera que, para este nuevo producto, no podía entenderse un uso tolerado.

Sin embargo, Tribunal Supremo pone de relieve que la sentencia recurrida especificó que precisamente dicha cuestión era el objeto del litigio. La Audiencia Provincial, concluyó que la clase 25, era para productos derivados del calzado, vestimenta y sombrerería, mientras que el titular de las marcas Conguitos lo era para chocolates, dulces, turrónes, bombones y caramelos. Así, desde el momento en que se concedió la marca española 1547937 al Sr. Justiniano, hasta el año 2016, no se accionó acción alguna contra ella. Es decir, desde 1990 hasta el año 2016, el uso por los ahora recurridos, de la marca Conguitos para calzado, vestimenta y sombrerería no fue objeto de oposición alguna.

Todo lo expuesto ocasionó, que se cumpliera no solo, con el transcurso del período de tiempo dilatado, sino también en haber generado un estado de confianza en los titulares de las marcas Conguitos, clase 25. Hecho, que también quedó acreditado con el allanamiento que los ahora recurrentes manifestaron en el litigio, juicio ordinario n.º. 961/2013, donde, los recurridos, ejercitaron acción por la infracción de la marca comunitaria 3406873 Conguitos mixta en clase 25, y de la marca española 1547937 Conguitos, denominativa, de la misma clase, al poner, los primeros, en el mercado prendas de vestir- ropa interior- identificadas con la denominación Conguitos.

El Auto analizado indica, además, que la sentencia de la Audiencia Provincial, apuntó que de la documental aportada, si se aceptara el renombre de las marcas Conguitos de los recurrentes, esta se limitaría al sector de los dulces y chocolates.

A la vista de lo expuesto, el Auto concluye que *“el interés casacional alegado no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose de los hechos probados, y de la prueba practicada, y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificial y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación fáctica distinta de la apreciada por la resolución recurrida”* (FD3).

Según manifiesta el Alto Tribunal, lo que se pretendía por el recurrente era proceder a una nueva valoración de la prueba, pero no hay que olvidar que la casación no constituye una tercera instancia. Su función es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento a la cuestión de hecho, que ha de ser respetada, pero no permite revisar la valoración de la prueba realizada por los Tribunales de apelación.

Como consecuencia de lo expresado, el Auto inadmite el recurso.

De acuerdo con el Fundamento de Derecho Primero, en el caso analizado el acceso a la casación exige acreditar el interés casacional, de forma que sólo si se admite el recurso de casación por concurrir dicho interés, podrá examinarse la admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal. Por tanto, no habiendo sido admitido el recurso de casación, el Alto Tribunal no entra a examinar el extraordinario por infracción procesal.

## **Comentario**

Lo más relevante e interesante del Auto analizado es que la inadmisión conlleva que resulte firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante y la interpretación que tanto la Sentencia de Primera Instancia como la de Apelación hacen del retraso desleal y de la tolerancia del titular marcarío anterior respecto de conductas llevadas a cabo por terceros, así como los efectos que se derivan de la falta de reacción del titular, sostenida en el tiempo, frente a aquel que usa su marca.

## **Legislación**

Arts.34.2 a), b) y c) de la Ley 17/2001, de Marcas

Artículos 7.1 and 7.2 del Código Civil

Arts. 4, 6 y 12 Ley de Competencia Desleal

Art. 483.2.4 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

## **Enlace a la sentencia**

[ES:TS:2022:12283A](#)

**8) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 992/2022, de 22 de diciembre de 2022, INOXCROM INTERNACIONAL S.L.U., VS. INOXGRUP S.C.C.L.**

***Acción reivindicatoria de una marca, Configuración, Efectos frente al titular de licencia de marca: no tiene efectos ex tunc. Carácter constitutivo de la inscripción de la sentencia estimatoria.***

### **Antecedentes de hecho**

Inoxcrom, S.A. es una sociedad mercantil dedicada a la venta y fabricación de bolígrafos, estilográficas y otros artículos de escritorio. La sociedad tiene un origen familiar, y estuvo administrada por Eloy y su esposa Eloisa, padres de Eutimio.

Inoxcrom, S.A. fue declarada en concurso voluntario de acreedores en el año 2009, en el curso del cual se acordó la venta de la unidad productiva, que comprendía también todos los derechos de propiedad industrial y de marca de dicha entidad.

Eloisa había solicitado y obtenido, en el año 1993, una marca gráfica (el dibujo de un globo terráqueo) núm.1.741.350. Aunque esta marca caducó en noviembre de 2003, Inoxcrom siguió usándola en diversos catálogos de los años 2005, 2007, 2008 y 2012. El 23 de julio de 2012, Eloisa transmitió esta marca a su hijo Eutimio, quien procedió a solicitar un nuevo registro de marca gráfica, que le fue concedida con el número 3.050.844.

Por medio de auto de fecha 13 de septiembre de 2012, la unidad productiva de Inoxcrom se transmitió a Blond Europe, actual Inoxcrom Internacional, S.L. Al procedimiento de adjudicación de la unidad productiva también concurrió, pero sin éxito, la sociedad Inoxgrup SCCL.

El 4 de enero de 2013, Eutimio concedió una licencia de uso de la marca 3.050.844 (gráfica del globo terráqueo) a Inoxgrup.

En un pleito anterior al presente, Inoxcrom Internacional ejerció una acción reivindicatoria sobre esta marca, que fue estimada en primera y segunda instancia. Este pronunciamiento ganó firmeza el 27 de septiembre de 2016. La sentencia, además de estimar la reivindicatoria, acordó la extinción de todos los contratos y licencias que Eutimio hubiera podido otorgar sobre la referida marca.

Inoxcrom Internacional requirió a Eutimio y a Inoxgrup para que diesen cumplimiento a la sentencia que había estimado la acción reivindicatoria y que se avinieran a cesar en cualquier uso de la marca, así como a abstenerse del uso del signo en la web [www.inoxcrom.es](http://www.inoxcrom.es).

En noviembre de 2016, Inoxcrom Internacional presentó una nueva demanda contra Inoxgrup por infracción de sus derechos sobre la marca 3.050.844 (gráfica del globo terráqueo), en la que pedía también la cesación; la indemnización de daños y perjuicios y la publicación del fallo de la sentencia en dos periódicos de tirada nacional (El Mundo y El País). Esta demanda recayó en el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona.

El juzgado desestimó la acción de infracción por entender que la sentencia que había estimado la acción reivindicatoria por la que Inoxcrom Internacional adquirió la titularidad

de la marca, carecía de efectos retroactivos, lo que impedía estimar una acción de infracción sobre los actos anteriores a dicha sentencia. Se desestimó también la acción de cesación al entender que ya no se producían actos de infracción, lo que llevaba también a desestimar la acción indemnizatoria.

Inoxcrom Internacional S.L.U. recurrió en apelación, conociendo del recurso la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que, al igual que la sentencia de Primera Instancia, desestimó el recurso.

## Resumen

Contra dicha resolución Inoxcrom Internacional S.L.U., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"1º) *La infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia que se concretan en la distribución de la carga de la prueba establecida en el artículo 217 LEC (artículo 469.1.2º en relación con el artículo 217 LEC).*

"2º) *La vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española por infracción de las normas relativas a la valoración de la prueba (artículo 469.1.4º LEC y 5.4 LOPJ en relación con los artículos 24 y 120.3 de la Constitución Española).*

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) *Infracción del artículo 2.2 de la Ley 17/2001 de Marcas, y se invoca la existencia de interés casacional fundado en la contradicción de jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo.*

"2º) *Infracción del artículo 2.3 de la Ley 17/2001 de Marcas, en relación con el artículo 46.3 sobre el requisito de la buena fe, y se invoca la existencia de interés casacional fundado en la contradicción de jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo.*

Inoxgrup S.C.C.L., parte recurrida, no se personó ante el T.S.

El tribunal desestima los dos motivos del recurso extraordinario por infracción procesal para pasar, posteriormente a entrar en los motivos de casación.

El motivo primero denuncia la infracción del art. 2.2. LM, en relación con los efectos de la acción reivindicatoria. Se alega que la sentencia recurrida habría incurrido en esta infracción al entender que los efectos de la estimación de la acción reivindicatoria son ex nunc y no ex tunc. Es decir, el tribunal de apelación entendía que Inoxcrom Internacional fue titular de la marca objeto de la reivindicación únicamente desde que se estimó esta acción y fue inscrito su derecho en el registro de marcas.

A juicio del recurrente, esta interpretación es contraria a la jurisprudencia de la Sala Primera (contenida en las sentencias 391/2013, de 14 de junio y 184/2015, de 14 de abril), que concibe la acción reivindicatoria como un medio de adquisición de un título marcario registrado con fraude de los derechos de su legítimo titular. Ello llevaría a la conclusión de que los efectos de la acción tienen un alcance retroactivo.

El TS desestima este motivo y pone de manifiesto que "*Aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC. Se trata, como afirma la doctrina,*



*de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral. Pero los derechos propios del titular de una marca los tiene a partir de la subrogación efectiva mediante la inscripción de la sentencia estimatoria de la reivindicatoria, en atención al carácter constitutivo de la inscripción(...)" (FD 4).*

La sentencia recuerda que, como bien establece el artículo 2.1 LM, la inscripción de la marca es constitutiva de del derecho y en los apartados 2 y 3 establece cuáles son los efectos registrales del ejercicio de la acción, incluidos aquellos que se producen como consecuencia del cambio de titularidad y de la inscripción de nuevo titular marcario (cancelación automática de las licencias y derechos de terceros sobre la marca).

La sentencia específicamente establece que el nuevo titular registral puede ejercitar los derechos de protección de la marca, frente al uso de ésta por quien había sido licenciataria y perdió esa condición con la estimación de la reivindicatoria, desde la inscripción registral. Además, continúa la sentencia, esas acciones de violación sólo pueden ser ejercitadas por actos infractores posteriores a la adquisición de la titularidad, que se produce con la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación; que, además, da lugar a la pérdida del derecho del licenciataria al uso de esa marca.

En definitiva, el Tribunal concluye el nuevo titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a la inscripción de su titularidad en el Registro.

En cuanto al segundo motivo de casación, "*infracción de lo dispuesto en el art. 2.3 LM, en relación con el art. 46.3 LM sobre el requisito de buena fe y la jurisprudencia que lo ha interpretado*", la sentencia igualmente lo desestima. El Tribunal indica que la cancelación de las licencias es automática. Se trata de un efecto legal, en el que no se valora la buena fe del tercero licenciataria.

Además, la Sala insiste en que "*antes de la inscripción, por su carácter constitutivo, no surge el derecho dominical sobre la marca. Aquel "mejor derecho" no es un ius in re. Solo con la inscripción surge el ius in re que atribuye a su titular la facultad de utilizarlo en exclusiva y el efecto de oponibilidad "erga omnes", con el inherente ius prohibendi regulado en el art. 34 LM. Ahora bien, antes de la inscripción existe una situación jurídica in fieri (en formación), que se traduce en un derecho personal con "vocación al derecho real (...)*

*Pero incluso antes de la inscripción aquel derecho en formación con vocación al derecho real podría tener valor patrimonial y contenido económico, y representar un interés jurídico digno de protección por el ordenamiento jurídico. Por ello el hecho de que no puedan ejercitarse las acciones marcarías respecto de los actos de uso de la marca anteriores a la inscripción de la sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria, no debería impedir que pudieran ejercitarse otras acciones, contractuales o extracontractuales, frente una lesión injustificada del reseñado interés jurídico, para reclamar los daños y perjuicios que pudiera sufrir el nuevo titular por la connivencia del licenciataria con quien inscribió la marca de forma fraudulenta a su favor, por el uso realizado de la marca." (FD 5)*

## Comentario

Lo más significativo de la sentencia analizada es que el Tribunal Supremo viene a establecer la improcedencia del ejercicio de acciones marcarias por infracciones anteriores al momento en que se obtiene la titularidad de la marca como consecuencia de la estimación de una acción reivindicatoria, confirmando el carácter constitutivo de la inscripción de la sentencia estimatoria, sin que se le reconozca un efecto *ex tunc*, esto es, una retroacción de los efectos de la estimación de la reivindicatoria al momento al que fue inscrita la marca.

El interés de la presente Sentencia pasa igualmente por el análisis que realiza el Tribunal de la acción reivindicatoria de la marca, su configuración y la determinación de los efectos de su estimación tanto frente a quien hasta entonces usaba la marca en virtud de una licencia; como respecto del nuevo titular, quien ve limitada la posibilidad de ejercitar acciones marcarias por actos anteriores al reconocimiento e inscripción registral de su mejor derecho, pero no necesariamente se ve afectada la posibilidad de ejercitar otras acciones, contractuales o extracontractuales, por la lesión injustificada a su interés legítimo.

## Legislación

Artículo 2.2 y 2.3, en relación con el art. 46.3 de la Ley 17/2001, de Marcas.

Art. 24 y 120.3 Constitución Española de 1978

Art. 218 y art. 469.1.4º Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

## Enlace a la sentencia

[ES:TS:2022:4802](#)

### b) Patentes

***9) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, nº 14/2022, de 13 de enero de 2022, VORWERK & CO. INTERHOLDING GMBH. VS. LIDL SUPERMERCADOS,S.A.***

***Nulidad e infracción de patente, adición de materia, generalización intermedia, falta de actividad inventiva.***

## Antecedentes de hecho

La actora, Vorwerk & Co. Interholding Gmbh (en adelante, Vorwerk) fábrica y comercializa la máquina de cocina Thermomix®, que incorpora la invención reivindicada en la patente de la que es titular, la patente española de invención ES 2 301 589 (ES '589, en adelante), que es la validación en España de la patente europea EP 1 269 898. (en adelante, EP'898).

La patente ES '589 reivindica la invención de una máquina de cocina incluyendo ocho reivindicaciones de producto. De ellas, solamente la primera (R1) es una reivindicación independiente; las siete siguientes son reivindicaciones dependientes, que incorporan diversas variantes, accesorios u opciones constructivas.

La R1 dice, textualmente, "*Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento, en donde, además, el vaso de agitación (2) y/o la tapa (3) se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación, y en donde, debido al giro del vaso de agitación (2) y/o de la tapa (3), se acciona un interruptor eléctrico (46) que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control (42), caracterizada porque la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada, y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor, pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.*"

La demandada Lidl es una cadena de supermercados que ofrece y comercializa desde junio de 2018 en España un robot de cocina con la marca Silvercrest e identificado comercialmente como Monsieur Cuisine Connect, competidor de la máquina de cocina Thermomix® de Vorwerk.

Vorwerk interpuso demanda contra Lidl Supermercados, S.A. (Lidl) por infracción de su patente ES '589, que protege la tecnología consistente en una "máquina de cocina".

Lidl se opuso a la demanda negando la infracción. A su vez ejercitó una acción reconvenzional de nulidad del título en el que se fundaba la demanda. Como causas de nulidad invocaba la adición de materia, la falta de novedad y la falta de actividad inventiva. Respecto a este último motivo, cabe mencionar que Lidl finalmente desistió del mismo.

Vorwerk se opuso a la reconvencción negando todas y cada una de las causas de nulidad invocadas.

El conocimiento del procedimiento correspondió al Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona.

La Sentencia de Primera Instancia comienza su exposición haciendo una interpretación del ámbito de protección de la patente, pudiéndose resumir en los siguientes puntos:

a) Ya eran conocidas las máquinas de cocina que incluyen un vaso de agitación o de batido, una tapa y una carcasa, en las que el vaso de agitación y la tapa pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento. El objetivo de imposibilitar la intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento consiste en evitar accidentes.

b) El funcionamiento de ese mecanismo de seguridad, consistente en que se detenga de forma automática el funcionamiento del mecanismo de batido que se encuentra en el interior del vaso de agitación es consecuencia directa del desenclavamiento de su tapa, lo que se produce por medio de un giro sobre su eje vertical.



c) Que esa detención automática se produzca, sin afectar a otras funciones de la máquina (particularmente a la de pesada) es consecuencia de que la tarjeta de control presenta dos circuitos distintos: uno que afecta al mecanismo agitador o batidor y otro que afecta a un dispositivo de pesada. Cada uno de esos circuitos es independiente en su funcionamiento y ello permite conseguir el propósito de una máquina de cocina que funcione de forma segura y a la vez eficiente, atendido que el dispositivo de pesada sigue activo cuando se ha desenclavado la tapa y ha quedado por ello inactivado el mecanismo de batido o agitación.

En esencia, el debate principal se centraba en la independencia entre el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada en el vaso y el circuito de mando que afecta mecanismo de agitador del vaso, o, como indicó uno de los peritos, el problema técnico que resuelve la patente de Vorwerk es “Cómo conseguir una máquina de concina que además de agitar/batir alimentos, permita pesarlos y que ambas funciones que son independientes, se activen también de forma individualizada”.

La Sentencia de la Primera Instancia, cuando compara la patente de Vorwerk con las patentes anteriores citadas por LIDL al invocar la nulidad, manifiesta que en ellas “*se da por sentado y se asume como algo natural que la pesada de alimentos se hace antes o después del procesamiento de los alimentos, o que si se está en modo de procesamiento de alimentos no es posible activar la función de pesada*” (apartado 108).

De acuerdo con el Juzgado de lo Mercantil el problema técnico objetivo es el que describe la propia patente ES`589 (líneas 44 a 56 de la descripción) “*En vista del estado citado de la técnica, la invención se plantea el problema de indicar una máquina de cocina que, de la manera conocida, sea segura en su funcionamiento, pero que, no obstante, esté configurada en forma ventajosa. Este problema se resuelve con el objeto de la reivindicación 1, en la que se consigna que, debido a la maniobra del interruptor, se libera el circuito de mando correspondiente al mecanismo agitador, pero el circuito de mando correspondiente al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.*” (apartado 97 de la sentencia).

Tomado como punto de partida la interpretación del ámbito de protección expuesto, la sentencia analiza los motivos de nulidad invocados en la demanda reconvencional planteada por LIDL, considerando que ninguno de ellos tiene fundamento, desestimando la reconvención.

Posteriormente, procede con el análisis de la demanda principal, para concluir que la realización de la demandada infringe la patente de la actora porque ha reproducido todas y cada una de las características del título de patente.

En concreto, según el Juzgado, el problema técnico que resolvía la patente de Vorwerk (la independencia entre la función de cocinado y de pesado), está presente en el robot de concina comercializado por LIDL.

Como consecuencia de lo anterior, condena a LIDL a cesar en los actos de infracción y a resarcir a la demandada los daños causados como consecuencia de la infracción. Igualmente le condena al pago de las costas procesales.

## Resumen

LIDL, disconforme con el pronunciamiento, interpuso recurso de apelación, cuestionando las conclusiones a las que llega la resolución recurrida al interpretar el ámbito de protección del título.

Igualmente, en el recurso se reitera la solicitud de nulidad por adición de materia. La Audiencia comienza el examen por este último motivo.

El ataque de nulidad por adición de materia hecho por Lidl se fundaba en que las características R1.4. y R1.5. no podían ser deducidas de la solicitud inicial por un experto en la materia.

En cuanto a la primera (R1.4 – el demandante alegaba un supuesto de divulgación implícita), Lidl afirma que no estaría presente o no tendría soporte en la descripción original de la patente europea porque en la descripción original no aparece que el dispositivo de pesada esté controlado por un "circuito de mando", como señala R1.4., ni tampoco que dicho circuito de mando forme parte de la tarjeta de control.

En cuanto a la segunda (R1.5. – supuesto de generalización intermedia invocado por Vorwerk), Lidl defiende que se ha producido una ampliación de materia por generalización intermedia cuando se afirma que el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera como consecuencia de la maniobra del interruptor.

La sentencia recurrida estimó la inexistencia de adición de materia al considerar que un experto en la materia que leyera la totalidad de la descripción entendería, de manera directa e inequívoca, sin ningún tipo de ambigüedad, que cuando la descripción se está refiriendo a las funciones de un mecanismo de pesada, con ello implícitamente se presupone la existencia de un circuito de mando ligado a una tarjeta de control, tal y como explícitamente aparece en la descripción inicial acerca de otras funciones (agitación y calentamiento) (Sería un supuesto de divulgación implícita).

En cuanto a R1.5, la sentencia de Primera instancia considera que más que una ampliación de materia lo que se produce es más bien lo contrario: esta característica lo que hace es restringir el objeto de la protección.

La Audiencia, sin embargo, respecto a la alegación de la divulgación implícita que afectaría a R1.4, considera que la divulgación de la característica analizada no se hace de forma expresa pero tampoco de forma implícita, puesto que en la descripción inicial se mencionan de forma separada dos funciones de la tarjeta de control (agitación y calentamiento) y no se hace referencia a un dispositivo de pesada controlado por un circuito autónomo de la misma tarjeta de control que el dispositivo de agitación y calentamiento. La Audiencia Provincial llega a la conclusión de que un experto en la materia no deduciría de la descripción inicial, de forma inequívoca, que se divulga un dispositivo de pesada controlado por un circuito autónomo de la misma tarjeta de control que el dispositivo batidor y el de calentamiento.

En definitiva, el considera que no es una divulgación implícita y, por consiguiente, estima que debe prosperar el primer motivo de nulidad.

El segundo motivo alegado por la demandada de nulidad por adición de materia guarda relación con la característica R1.5: *“y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor.”*

Según Lidl, comparada la descripción original de ES'898 y la parte caracterizadora de la R1 tal y como fue concedida, habría una ampliación de materia en su variante de "generalización intermedia" porque habría sido omitida de la reivindicación primera una característica que había sido descrita en la solicitud original únicamente de forma combinada con otras características.

La sentencia, tras examinar las posiciones de las partes al respecto y proceder al análisis del concepto de “generalización intermedia,” pone de manifiesto que se puede extraer una característica aislada de una combinación divulgada originariamente y usarla para delimitar las reivindicaciones, siempre y cuando esa característica no esté vinculada de forma inseparable con las demás características de esa combinación. La Audiencia llega a la conclusión de que no se da un supuesto de generalización intermedia al comparar la función del interruptor, tal y como está descrita en la solicitud y la característica de la reivindicación tal y como fue modificada.

Por tanto, la conclusión a la que llega la Audiencia respecto a la adición de materia en R1.4 determina la estimación de esta causa de nulidad.

(II) Respecto a la falta de actividad inventiva, tras el análisis de los dos escenarios planteados por la Lidl en su demanda reconventional, se concluye que la patente carece de dicho requisito.

(III) Respecto a la infracción de patente, la Audiencia toma como punto de partida para apreciar la existencia de infracción la comparación entre la invención reivindicada y el producto presuntamente infractor, atendiendo a todas las características de la invención y constatando si todas ellas concurren en el producto. Sólo en ese supuesto la infracción quedaría determinada.

El segundo paso consiste en constatar que la comparación solo es preciso referirla a una de las características porque las partes coinciden en afirmar que todas las demás se cumplen.

Por tanto, a juicio de la Audiencia, se debe examinar únicamente si el producto presuntamente infractor, el robot de cocina de Lidl, cumple la característica R1.1, que en sustancia describe un concreto sistema de seguridad que ya se encontraba en el estado de la técnica en el momento en el que se solicitó el registro de la invención.

En concreto, la discrepancia se centra en si en el producto de la demandada el vaso de agitación y la tapa pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento. La demandada sostiene que para poder intervenir en el vaso es necesario detener previamente el funcionamiento del mecanismo agitador, mientras que la actora sostiene que al desenclavar la tapa se desactiva el interruptor y deja de suministrar energía al mecanismo agitador.

La Audiencia estima que de esas dos interpretaciones del título la que mejor se acomoda a la descripción es la que hace la demandada, y ello porque la patente no reivindica ninguna solución nueva en relación con el sistema de seguridad que ya formaba parte del estado de la técnica sino que se limita a reproducir una solución ya existente que consiste, en sustancia, en que la tapa no puede ser desenclavada si el mecanismo agitador no es desconectado previamente.

La conclusión a la que llega la sentencia de apelación es que no existe infracción porque el robot de cocina de la demandada no reproduce esa secuencia necesaria para que se pueda intervenir con seguridad en el vaso de agitación. En el robot de cocina de Lidl la tapa se puede abrir sin necesidad de ninguna acción previa, es decir, sin necesidad de detener previamente el mecanismo agitador y es esa apertura o desenclavamiento de la tapa por medio de un pequeño giro sobre su eje la que determina la detención del mecanismo agitador, si bien no de forma inmediata.

Como consecuencia de lo expuesto, la sentencia analizada estima el recurso de apelación interpuesto por Lidl Supermercados, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona de fecha 19 de enero de 2021, revocándola y, en su lugar, desestima íntegramente la demanda de Vorwerk & Co..

Además, estima la demanda reconvenicional interpuesta por Lidl. contra Vorwerk, declarando la nulidad de la patente española ES 2 301 589, validación de la patente europea EP 1 269 898 "Máquina de cocina".

### **Comentario**

La sentencia analizada reviste un interés por resolver una controversia que tuvo un gran impacto mediático, máxime al cambiar el sentido de la resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil en Primera Instancia. Lo más relevante de la resolución es el detallado análisis que realiza la Audiencia del concepto de adición de materia, como motivo de nulidad de las patentes, así como de la denominada divulgación implícita y de la generalización intermedia.

### **Legislación**

Arts 59 y 74.5 de la Ley 24/2015, de Patentes.

### **Enlace a la sentencia**

[ES:APB:2022:1](#)

***10) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, nº 14/2022, de 30 de marzo de 2022, LÉKUÉ, S.L. VS PENÍNSULA 2000, S.L***

***Patente, Infracción de patente, Prescripción.***

### **Antecedentes de hecho**

LÉKUÉ es titular de la patente EP 2 193 731 B1 (en adelante EP'731) que se refiere a un utensilio para contener alimentos, aplicable a cocción en horno microondas, en concreto, estuches de silicona para cocinar alimentos al vapor en horno microondas por la técnica del papillote. En España es la patente ES 2 351 280 T3 (en adelante ES'280).

PENÍNSULA 2000 (en adelante, la demandada) es una compañía cuyo objeto social es la importación, exportación, almacenaje, venta y distribución de bienes de consumo para el hogar en general, que importa, posee, oferta y comercializa un estuche para cocinar denominado "Estuche LifeStyle para cocinar al vapor en horno y microondas". LÉKUE considera que este producto invade el objeto de protección de la patente EP'731.

La patente ES280 consta de quince reivindicaciones, todas ellas de producto, siendo la primera la única independiente, mientras que el resto son dependientes o multidependientes por medio de las cuales se concretan diferentes partes del utensilio de cocina reivindicado.

Lékué considera que la realización cuestionada de la demandada infringe las reivindicaciones 1, 8, 9, 10,12, 13 y 14 de la patente EP`731 y por ese motivo ejercita las siguientes acciones contra PENÍNSULA 2000, S.L.:

- Acción de cesación y prohibición de fabricar, importar, utilizar, ofrecer para la ofrecer para la venta e introducir en el comercio, e importar o poseer para dichos fines, el estuche para cocinar al vapor en horno microondas denominado "LifeStyle" o cualquier otro que reproduzca las características técnicas de la patente EP'731;
- La acción de remoción de efectos de los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de LÉKUÉ;
- La acción de indemnización por los daños y perjuicios sufridos por LÉKUÉ;
- La condena a que se publique parcialmente la sentencia condenatoria de infracción de los derechos de propiedad industrial de LÉKUÉ, a costa de la demandada, mediante anuncios en dos periódicos de tirada nacional, en concreto, EXPANSION y EL PAIS.

Por su parte, la demandada, a través de su contestación a la demanda, niega que su producto infrinja la citada patente, pero no ejercita ninguna acción de nulidad de la patente.

Tras la tramitación del correspondiente procedimiento judicial, el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona dictó sentencia desestimando la demanda.

Contra dicha sentencia LÉKUÉ interpuso recurso de apelación.

## Resumen

La Sentencia de primera instancia había desestimado la demanda de Lékué al entender que no había infracción de la patente EP'731 porque el utensilio de la compañía Península 2000, S.A no infringía la R1 dado que no se reproducían 3 características técnicas de ésta: a) la pared del fondo, que es plana, como la existente en el estado de la técnica y no curvada como afirma la patente; b) el asa central plana en la parte superior central del utensilio; y c) la tapa única, que no cubre el asa.

En concreto la sentencia recurrida se centra en si la pared de fondo del producto "LifeStyle" cae dentro del ámbito de protección de la R1, y concluye que la pared de fondo de la patente tiene forma de canal curvada o cóncava y no plana o recta, como era el caso del producto presuntamente infractor. En consecuencia, y dado que la pared de fondo plana formaría parte de productos existentes en el estado de la técnica, descarta la existencia de infracción, sin necesidad de entrar en el análisis del resto de las características cuestionadas por las partes.

El recurso de apelación se fundamentaba, como motivo de fondo, en la incorrecta aplicación del artículo 69 CPE sobre la patente EP`731 y las consecuencias jurídicas de las modificaciones que se produjeron durante la tramitación de la patente. También se cuestiona la reproducción de forma literal de la característica de las asas que se extienden literalmente en voladizo desde las paredes finales del producto de PENINSULA respecto de la patente.

De forma subsidiaria, para el caso de estimarse la existencia de infracción, la parte apelante alega la posible prescripción de la acción de daños y perjuicios ejercitada por la actora respecto del periodo anterior a octubre de 2013.

Respecto al motivo principal, la Sentencia de apelación pone de manifiesto que, durante la tramitación de la patente ante la Oficina Europea de Patentes, como consecuencia de las objeciones planteadas por el examinador, la solicitud fue objeto de varias modificaciones. En concreto, ante el rechazo de la primera solicitud de patente, LÉKUÉ modificó la reivindicación 1 y la característica que aparecía inicialmente en la solicitud ("una pared de fondo curvado") pasó al preámbulo de la solicitud como tipo de producto del estado de la técnica.

Tras un segundo rechazo por no cumplirse los requisitos del art. 52 CPE, se presentaron un conjunto de reivindicaciones modificadas, en las que todas eran dependientes de la primera reivindicación, modificación que también fue rechazada por el examinador.

Finalmente se presentó una reivindicación 1 independiente y otras 15 dependientes, donde se dice que la ventaja de esta reivindicación es que las asas del utensilio están formadas por las asas del recipiente, conforma convexa y por una extensión de las tapas, que se pueden apretar junto con las asas cuando el recipiente está cerrado, siendo la forma convexa de las asas la que hace que sean más ergonómicas, manejables y seguras. La patente fue concedida conforme a esta última modificación final, por no ser evidente para un experto que la forma convexa de las asas aumentase la estabilidad y seguridad del utensilio. La posibilidad de modificación está prevista en el artículo 123CPE, siempre que no implique una ampliación del contenido de la solicitud tal y como fue presentada (adición de materia), no constando objeción del examinador en este sentido.

La Audiencia Provincial pone de relieve que esas modificaciones en la solicitud de la patente de LÉKUÉ han de ser valoradas en los supuestos de infracción pues *"en la interpretación de las reivindicaciones no está descartado el recurso al historial de tramitación (elemento histórico) cuando sea relevante para averiguar el verdadero sentido y alcance de aquélla"* (apartado 40 del FD Sexto)

Las modificaciones realizadas tienen como consecuencia que lo que finalmente se reivindicó era una solución a un problema técnico de estabilidad, seguridad y agarre del recipiente, que también estaba en la descripción de la patente y para lo cual no era relevante qué forma tuviese la pared de fondo del estuche, sino la configuración de sus asas. En definitiva, en el caso analizado, a través de las correspondientes modificaciones, se modificó el problema técnico que se quería resolver.

La Audiencia pone de relieve que la sentencia recurrida yerra en la valoración jurídica de las modificaciones realizadas durante la tramitación de la patente y, tras el análisis y valoración de la prueba existente concluye que la realización comercializada y distribuida por PENINSULA constituye una infracción de los derechos de la actora respecto de la patente EP'731 de su titularidad.

Subsidiariamente, para el caso de que se considerase que sí existía infracción, la demandada invocaba la posible prescripción de la acción de daños y perjuicios ejercitada por la actora respecto del periodo anterior a octubre de 2013. Sin embargo, la Audiencia condena a la demandada al pago de los daños y perjuicios por la comercialización del producto infractor y considera que al tratarse de una infracción continuada y estar ante una reclamación en materia de patentes, no existe la limitación temporal de los 5 años previos a la interposición de la demanda.



## Comentario

En realidad, en el caso analizado, la modificación de la solicitud efectuada durante la tramitación y del problema técnico a resolver supuso una ampliación de la protección de la reivindicación respecto de la redacción presentada inicialmente, pero era posible hacerlo porque esa característica protegida no constituye una ampliación del contenido de la solicitud inicialmente presentada, por lo que no constituye una adición de materia.

En la resolución destaca la referencia a la posibilidad de atender al historial de tramitación de la patente al objeto de averiguar el alcance y sentido de la patente y permitir analizar la eventual existencia de infracción.

Por último, cabe destacar igualmente que la Audiencia es clara respecto a la posibilidad de reclamar indemnización en los supuestos de infracción continuada más allá del plazo de los 5 anteriores al momento de interposición de la demanda, indicando de forma expresa que no resulta correcta una interpretación analógica de la legislación marcaria o de diseños que limitase en materia de patentes el período indemnizable, tal y como pretendía la demandada.

La Sentencia no es firme, ya que la parte demandada ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo

## Legislación

Art. 71, art 74.2 y 74.5 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

## Enlace a la sentencia

[ES:APB:2022:3220](#)

***11)Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, nº 113/2022, de 7 de marzo de 2022, GRUPO NOVARTIS VS TEVA PHARMA S.L.U, MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L.***

***Patente farmacéutica, medidas cautelares, acciones de competencia desleal.***

## Antecedentes de hecho

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A., NOVARTIS AG, NOVARTIS PHARMA AG (en adelante, demandantes) comercializan en España un medicamento denominado Gilenya, cuyo principio activo es el fingolimod, que se encuentra en periodo de exclusividad de datos de acuerdo con el RdL 1/2015 de 24 de julio, finalizando dicho periodo el 22 de marzo de 2022. Durante ese período de exclusividad comercial, la Agencia Española del Medicamento impide la venta de genéricos. A partir de ese momento, desaparece la exclusividad comercial regulatoria y ya no cabe impedir la presencia de medicamentos genéricos en el mercado, salvo que todavía existan derecho de patentes en vigor.

La comercialización por la demandante de dicho medicamento en España se traduce en una facturación de 84 millones de euros al año. El precio de venta del medicamento es de 1.520 €.

La demandante solicitó una patente europea (EP '894) para proteger un régimen de dosificación de 0,5 mg de fingolimod al día por vía oral., inicialmente denegada por la Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP). Sin embargo, el 8 de febrero de 2022 la Cámara de Recursos estimó un recurso de la demandante y ordenó la concesión de la patente.

Si bien el período de exclusividad comercial regulatoria desaparecería el 22 de marzo de 2022, los trámites administrativos que conducirían a ejecutar la Decisión de concesión de la Cámara de Recurso se demorarían unos meses. Por tanto, ya se sabía que la patente sería concedida, pero era necesario tener en cuenta que los derechos conferidos por la patente europea no nacen hasta la publicación de la nota de concesión, lo que podría dilatarse varios meses.

LABORATORIOS NORMON, S.A., ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., AUROVITAS, S.A, TEVA PHARMA S.L.U y MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. durante la primera quincena de febrero de 2022 realizaron la denominada "Declaración de Comercialización Efectiva", para genéricos de fingolimod con el régimen de dosificación objeto de la patente EP '894

Las demandantes han requerido extrajudicialmente a las empresas antes mencionadas a fin de que se abstengan, en el ínterin entre la finalización del periodo de exclusividad y la publicación de la patente, de comercializar productos farmacéuticos genéricos a base de fingolimod en un régimen de dosificación de 0,5 mg de fingolimod al día por vía oral.

LABORATORIOS NORMON, S.A., ACCORD HEALTHCARE, S.L.U., AUROVITAS, S.A han contestado al requerimiento extrajudicial comunicando que dejaban en suspenso la comercialización de sus medicamentos a base de fingolimod.

TEVA PHARMA S.L.U contestó que no se avenía a dejar en suspenso su proyecto y, por tanto, que persistía en su intención de lanzar al mercado de forma inminente sus genéricos de fingolimod.

MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L no contestó el requerimiento.

## Resumen

Con fecha de 3 de marzo de 2022, las demandantes han solicitado la adopción de medidas cautelares, inaudita parte, para asegurar la efectividad de la pretensión a ejercitar en la demanda que se proponían promover contra las demandadas.

La medida cautelar interesada era una obligación de no hacer consistente en *"Abstenerse temporalmente de, por sí mismas y/o mediante terceros, fabricar, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio y/o importar y poseer para cualquiera de los anteriores fines, los medicamentos "Fingolimod MYLAN 0,5 mg cápsulas duras EFG" (Núm. Reg. 1211573015) y "Lognif 0,5 mg cápsulas duras EFG" (Núm. Reg. 85565) y, en el supuesto de que ya hubieran iniciado dichos actos, cesar inmediatamente en su realización"* y la notificación de la misma a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en



particular a su Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y a su Secretaría General Técnica a fin de que colaboren con el fiel cumplimiento de lo acordado cautelarmente removiendo los efectos de los actos de amenaza de competencia desleal y, en particular, realizando todos los actos que sean necesarios para que la inclusión de los medicamentos genéricos "Fingolimod MYLAN 0,5 mg cápsulas duras EFG" (Núm. Reg. 1211573015) y "Lognif 0,5 mg cápsulas duras EFG" (Núm. Reg. 85565) en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no produzca efectos".

Las demandantes, en su solicitud de medidas cautelares inaudita parte, argumentaron que, de no adoptarse las medidas cautelares, se les causaría un perjuicio de difícil reparación, y ello porque:

1.- El 68% de las ventas de Gilenya(r) se realizan en el marco de procedimientos públicos con la Administración, estando comprometidos, vía licitación pública, 36 contratos por importe de más de 100 millones de euros, estableciéndose como cláusulas resolutorias de dichos contratos, sin derecho a indemnización, el hecho que el principio activo pierda la condición de exclusivo.

2.-La inclusión de los genéricos que pretenden comercializar las demandadas en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, mediante la inclusión de todos los medicamentos a base de fingolimod en la Orden de Precios de Referencia, supondría la necesaria rebaja del precio de Gilenya(r) hasta el precio de comercialización de los genéricos, sin posibilidad de aumentar posteriormente el precio cuando se publicara la patente.

La demandante entiende que la comercialización por las demandadas de sus medicamentos genéricos, tras el periodo de exclusividad de datos de la demandante; con conocimiento por parte de éstas de que se ha resuelto la concesión de una patente europea a la demandante que protege la forma de administración del fingolimod tal como viene prescrito por las demandadas en su genéricos, pero que todavía no se ha publicado; constituye un acto de obstrucción incardinable en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal.

Las demandantes ofrecieron prestar una caución de 1 millón de euros para responder de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la adopción de la medida.

El Juzgado, mediante auto de 7 de marzo (al que le sucedió otro de 22 de marzo que extiende la decisión a otra compañía de genéricos), estima los motivos esgrimidos por las actoras y concede las medidas cautelares de cesación y notificación a las autoridades sanitarias, solicitadas por las actoras.

La medida fue considerada idónea y congruente con el ejercicio de una acción de cesación. También se consideró acreditado el peligro de mora procesal, dado que eventual retraso de la obtención de la tutela judicial efectiva al momento de la publicación de la sentencia provocaría un daño de difícil reparación al demandante, al tener que reducir el precio del fármaco sin que pudiera ser posteriormente corregido.

## Comentario

Lo más relevante de la resolución analizada radica en el hecho de que la solicitud de medidas cautelares se realizó sobre la base de la Ley de Competencia Desleal, al

entenderse que la comercialización de los medicamentos genéricos por parte de las demandadas, conociéndose que la patente iba a ser concedida, constituía un acto de obstrucción del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal.

Igualmente, merece ser destacado que se instó y el Juzgado accedió a la adopción de las medidas inaudita parte, toda vez que el órgano judicial consideró que la tramitación ordinaria podría desembocar en una decisión que no llegaría a evitar los efectos perjudiciales para la actora, al agotarse el período de exclusividad el 23 de marzo y estar los medicamentos genéricos en disposición de salir al mercado de manera inminente.

## Legislación

Artículo 733 Ley de Enjuiciamiento Civil

### Enlace a la sentencia

[ES:JMB:2022:941A](#)

## c) Diseño Industrial

***12) Sentencia Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, nº 27/2022, de 17 de enero de 2022, BATH COLLETION, S.L vs. BATHFORTE, S.L.,***

***Diseño industrial, acción reivindicatoria, daños y perjuicios, competencia desleal.***

## Antecedentes de hecho

En octubre de 2014, por BATH COLLECTION SL (en adelante, la demandante) había encargado la realización de un diseño de mueble de baño a un profesional del diseño industrial, Juan María, quien lo creó, hizo llegar a esa parte las infografías con la imagen del mueble de baño, y cedió sus derechos como creador, además de cobrar sus servicios.

En abril de 2016, BATH COLLECTION SL remitió las infografías del diseño del mueble de baño a BATHFORTE SL, a fin de que por ésta se fabricasen unas muestras, con el fin de determinar la factibilidad de comercialización del mismo y sus costes de producción. Tras varias conversaciones, BATHFORTE SL hizo llegar las muestras construidas a BATH COLLECTION SL, la cual, ya en junio de 2016, desechó el proyecto de producción con esa demandada. Al mes de esa comunicación, BATHFORTE SL procedió a registrar el diseño objeto de reivindicación.

Así, en julio de 2016, BATHFORTE SL solicitó y obtuvo el registro en la OEPM del diseño industrial nº 0523995-02.

Como consecuencia de lo anterior, BATH COLLECTION, S.L. ejercitó una acción reivindicatoria y de daños y perjuicios contra BATHFORTE S.L.

El Juzgado de lo Mercantil nº 9 concluyó que existía una coincidencia entre el diseño que se hizo llegar a BATHFORTE SL y el registrado y comercializado por BATHCOLLECTION SL y, en su virtud, estimó la acción reivindicatoria, al corresponder la creación del diseño a BATH COLLECTION SL. condenando a BATHFORTE, S.L., a Don Miguel y a Don Teodoro, a transferir a su costa la titularidad del diseño industrial 0523995-02 (8); a cesar y abstenerse de toda forma de uso de dicho diseño industrial y a retirar del tráfico económico, a su costa, todos los productos infractores.

La sentencia recurrida, sin embargo, no condenó a los demandados al pago de una indemnización por daños y perjuicios al entender que no existe daño por infracción durante el tiempo que el registro del diseño constó a nombre de BATHFORTE, S.L.

La sentencia basó la desestimación de la acción indemnizatoria en el art. 53 LDI, que exige para el ejercicio de esa acción que el diseño infringido conste registrado a favor de quien la ejercita, circunstancia que no concurría en el caso analizado. Además, indica la Sentencia, el art. 18 LDI apoya dicha solución, ya que no se han causado daños.

## Resumen

Por parte de BATHFORTE SL, Don Miguel y Don Teodoro se interpone recurso frente a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil solicitando la revocación de la misma, basando el recurso de apelación en dos motivos:

- Error en la valoración de la prueba sobre la creación del diseño, que es desestimado por la Audiencia Provincial, al considerarse acreditado que BATH COLLECTION S.L. SL realizó el encargo de la creación del diseño de un mueble de baño a un profesional, que realizó su trabajo, lo cobró y cedió los derechos de dicha creación. Tras ello, BATH COLLECTION SL remitió las infografías en las que aparecía el mueble diseñado a BATHFORTE SL, a fin de fabricar unas muestras para determinar la viabilidad de su comercialización. La Audiencia establece que, si bien es cierto que BATHFORTE SL interviene en algunos aspectos prácticos del traslado del diseño creado al producto final, como el grosor de la madera o los colores del acabado, o su planeamiento para instrucciones de montaje, éstos no son aspectos propios del diseño mismo, sino de su desarrollo industrial como producto. Tras desechar BATH COLLECTION SL la calidad de las muestras del producto que le remitió BATHFORTE SL, es esta última la que procede al registro del diseño coincidente con el creado para BATH COLLECTION S.L.

- Infracción del art. 394 LEC, en materia de costas, siendo estimado e imponiendo las costas a la demandada BATHFORTE, S.L., pero no a los codemandados, D. Miguel y D. Teodoro.

Por su parte, la demandante, BATH COLLECTION S.L. se opuso al recurso de apelación y, en el mismo escrito, impugnó la sentencia de Primera Instancia exclusivamente en cuanto a la desestimación de la pretensión indemnizatoria, fundamentándolo en un error en la interpretación del Derecho sobre la acción indemnizatoria por infracción de diseño industrial.

A este respecto cabe señalar que la sentencia de la Primera Instancia rechazó la indemnización pedida en la demanda de BATH COLLECTION SL porque el art. 53 LDI exige para el ejercicio de esa acción que el diseño infringido conste registrado a favor de quien la ejercita, lo que no puede apreciarse en este caso. Además, indica la Sentencia, el art. 18 LDI apoya dicha solución, ya que no se han causado daños.

En cuanto a este último precepto, la Audiencia destaca que el art. 18 LDI se destina a un objeto diferente debatido, como es regular lo que ocurre con determinados derechos de licencia otorgados antes de que prospere la reivindicación del registro del diseño y los posibles derechos adquiridos del anterior titular que registró de buena fe, pero esa no era una cuestión que formara parte ni se hubiera planteado en la controversia.

La posición de la Sentencia recurrida era que no puede existir infracción alguna del diseño industrial que dé lugar a la indemnización prevista en el art. 53.1.b) LDI, porque el registro contaba a favor de BATHFORTE SL y como creadores aparecía Miguel y Teodoro, y no de BATH COLLECTION SL, pese a que era ésta la que tenía derecho al registro, y que dicha titularidad del registro constituiría un presupuesto de la infracción, y con ello, del derecho de indemnización.

La Audiencia, en la sentencia analizada, considera, contrariamente a lo manifestado por el Juzgado de lo Mercantil que esa interpretación fortalece la posición de quién no ha obtenido legítimamente el registro del diseño, lo que, además, le otorga una aparente y viciada cobertura del uso que ha podido hacer de tal diseño, en detrimento de aquél a quien realmente correspondía su titularidad, por lo que puede ser amparada.

Así las cosas, ha de considerarse ilegítimo el uso del diseño realizado durante el tiempo que duró la titularidad registrada posteriormente revocada por la acción reivindicatoria. Como base de dicho argumento, la Audiencia se basa en la STS nº 177/2012, de 4 de abril, FJ 3, al entender que el espíritu de dicha sentencia resulta aplicable al supuesto analizado. Seguidamente, recurre al art. 54.1 LDI que establece la responsabilidad resarcitoria, en todo caso, para los que fabriquen o importen objetos que incorporen el diseño, así como los responsables de su primera comercialización, sin que sea necesario proceder previamente con el correspondiente requerimiento de cesación. En el caso que nos ocupa no existe controversia en el hecho de que BATHFORTE SL se configura como fabricante y primera comercializadora del producto que incorpora el diseño de mueble de baño objeto del pleito.

Por todo lo expresado, la sentencia analizada condena a BATHFORTE S.L, al pago de 14.071€ en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, no se estima la acción resarcitoria respecto de los codemandados Miguel y Teodoro, al no haber realizado ninguno de los actos contemplados en el artículo 54 LDI (comercialización, fabricación, importación u otros actos de explotación).

## **Comentario**

Lo más destacado de esta sentencia es que Audiencia Provincial reconoce efectos retroactivos y la existencia de infracción, así como el consiguiente derecho a indemnización por daños y perjuicios durante el tiempo en el que la entidad demandada fue titular del diseño hasta el ejercicio y subsiguiente estimación de la acción reivindicatoria por parte del legítimo titular.

## **Legislación**

Artículos 53 y 54 de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica de Diseño Industrial.

## Enlace a la sentencia

[ES:APM:2022:291](#)

### d) Propiedad Intelectual

**13) Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, nº 468/2022, de 21 de octubre de 2022 “VEGAP” vs “PUNTO FA, S.L”**

***Medidas Cautelares, NFT´s, Propiedad Intelectual***

### Antecedentes de hecho

En mayo de 2022, PUNTO FA, S.L, sociedad perteneciente al grupo de empresas de la conocida tienda de ropa MANGO (en adelante la demandada) dio a conocer que, con ocasión de la inauguración de su “*flagship store*” ó tienda insignia en la ciudad de Nueva York, había realizado una colección de cinco NFT´s que reinterpretaban una serie de obras de artistas de la talla de Joan Miró, Tàpies y Miquel Barceló, obras que siguen protegidas por derechos de autor. Los NFT´s eran prendas digitales inspiradas en diversas obras de arte, obras cuyo soporte físico había sido adquirido por MANGO en los años 1998 y 2008.

La colección de los NFT´s fue expuesta en su tienda de la Quinta Avenida de Nueva York, en el Museum District del metaverso de Decentraland y fue subida a OpenSea, una de las principales plataformas para la comercialización de tokens no fungibles, si bien esos NFT´s no pasaron a la venta y seguían siendo propiedad de Mango.

Por su parte, VEGAP, VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS, al tener conocimiento de la iniciativa de MANGO, a la que la propia demandada había dado publicidad, interpuso, el 29 de julio de 2022, una demanda de juicio ordinario contra la demandada ejercitando la acción declarativa de infracción de derechos de propiedad intelectual y las acciones de cesación, de remoción y de indemnización previstas en los artículos 138 a 140 LPI. Conjuntamente con la demanda, la actora solicitó a la adopción de medidas cautelares, al objeto de obtener el cese en el uso de las obras plasmadas en NFT´s. Esta solicitud fue resuelta, tras haberse practicado la vista correspondiente, por medio de Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, de fecha 21 de octubre de 2022.

### Resumen

El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona analiza los requisitos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil y determina si, en el supuesto concreto, procede acceder a la solicitud de medidas cautelares interesada por la actora.

El primer lugar, respecto a la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*) del artículo 728.2 LEC, consistente en el análisis judicial preliminar tendente a comprobar la existencia de un indicio o principio de prueba de que la pretensión principal de quien solicita la medida cautelar, se encuentra aparentemente bien fundada.

En este sentido, la demandante alega que la demandada está utilizando de manera incontestada y no autorizada en el tráfico económico, a través de NFT's, de publicaciones en plataformas digitales y redes sociales, así como en el metaverso Decentraland, en el *marketplace* Opensea y en la tienda física inaugurada en Nueva York, las obras objeto de controversia. Manifiesta que esta conducta constituye una infracción de derechos morales (de integridad y de divulgación) y de derechos patrimoniales (de reproducción, transformación y comunicación pública), contemplados en los artículos 14 y 17 LPI.

La demandada, por su parte, se opone a las medidas solicitadas y alega la falta de legitimación activa de la actora para el ejercicio de la acción de cesación y niega haber infringido los derechos de propiedad intelectual por los siguientes motivos:

- a) El "Grupo Mango" es titular de los soportes físicos de las obras y, por tanto, tiene derecho a su exposición pública;
- b) Nos encontramos ante un uso inocuo, pues la creación de obras digitales a partir de otras originales y su ulterior difusión no infringen los derechos morales ni patrimoniales de los autores;
- c) Las publicaciones realizadas por el Grupo Mango informaban de que se trata de interpretaciones de las obras originales;
- d) Los NFT's objeto de controversia son archivos digitales que nunca han llegado a convertirse en activos blockchain, lo que implica que sólo se pueden visualizar a través de la plataforma, pero no se pueden descargar, adquirir ni reproducir;
- e) Al no haber llegado a ser un activo blockchain, no fueron transferidos a ninguna wallet del Grupo Mango y, por ello, la demandada no puede acceder a ellos mientras estén en la plataforma Opensea;
- f) No existe daño cuantificable.

El segundo de los requisitos es el peligro de la mora procesal y el tercero, la prestación de caución por el peticionario de la medida cautelar.

El juzgador procede a examinar, en primer lugar, el requisito del peligro de la mora procesal.

En el análisis del mismo se pone de manifiesto que de la prueba practicada, se desprende que el riesgo de que la actora o un tercero lleguen a disponer de los NFT's objeto del pleito es mínimo o inexistente dado que los NFT's no fueron subidos a ninguna cadena de bloques y la plataforma *Opensea* los retiró de su página web el 10 de junio de 2022, lo que supone que la demandada no tiene poder de disposición sobre ellos ni tampoco podría acceder a los mismos (al no haber sido convertidos en activos blockchain no han podido ser transferidos a ninguna de las dos *wallets* que tiene el Grupo Mango). Como consecuencia de ello, los terceros tampoco pueden acceder a ellos ni visualizarlos.

Sin embargo, el Auto estima que existe un cierto *periculum* por la dudosa efectividad de la medida adoptada por la plataforma *Opensea*. En particular, el auto califica el *periculum* como parcial y relativo. Parcial, porque tras la retirada voluntaria por parte de la demandada de los soportes físicos de las obras y de sus reproducciones en las redes sociales y en el metaverso, ese *periculum* queda reducido a los NFT's subidos a la plataforma *Opensea*. Relativo, porque existe un cierto riesgo de ineffectividad de la sentencia estimatoria que, en su caso, pudiera dictarse dada la relativa garantía que ofrece la retirada de los NFT's realizada por la plataforma *Opensea* (la retirada de la



plataforma se realizó por un período de 14 días, que se prorrogaría cuando se le comunicase que se había presentado la demanda, por lo que cabe la posibilidad de que la plataforma haya puesto fin a esa retirada. También ofrece dudas la custodia que *Opensea* pueda hacer de los archivos NFT's, pues se han producido distintos actos de piratería o hackeo a las cuentas de *Opensea* para la sustracción de NFT's y nada garantiza que los que son objeto de la presente controversia no puedan ser sustraídos).

En lo que respecta a la caución, se considera que la cuantía de 1000 euros ofrecida por la actora es suficiente, proporcional y razonable para el tipo de medida que se adopta.

Por último, sin entrar a examinar de forma exhaustiva el *fumus boni iuris*, por la complejidad de las cuestiones que deben dirimirse, el juzgador entiende que existe base indiciaria suficiente para apreciar apariencia de buen derecho.

A la vista de todo lo anterior, el Juzgado de lo Mercantil accede parcialmente a las medidas cautelares solicitadas por VEGAP y acuerda el depósito en el Juzgado de los NFT's, debiendo ser transferidos a la *wallet* física que la actora designe para que queden bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia hasta que el procedimiento finalice por resolución firme.

## Comentario

El presente Auto puede considerarse como uno de los más interesantes del año 2022 en materia de derechos de autor. Su relevancia radica en el hecho de ser uno de los primeros pronunciamientos en España que tiene por objeto NFT's.

Si bien la resolución ya pone de manifiesto algunas de las peculiaridades que presenta la existencia de esta nueva realidad como es la de la era digital, el metaverso y los NFT's, no debemos dejar de prestar atención a la controversia de fondo planteada en la demanda, dado que se deberá determinar hasta dónde alcanzan los derechos de titular de una obra (de quien la detenta físicamente) y si convertirla en un NFT es una modificación de la obra que afecta a los derechos del autor de la obra original o, si por el contrario, le ampara el derecho a transformarla en NFT.

Habrá que esperar a que exista una resolución firme en el pleito principal para conocer si por parte del juzgador se entiende que la regulación actual en materia de propiedad intelectual es suficiente para amparar las nuevas situaciones que se plantean en el entorno digital, si bien una parte de la doctrina estima que la normativa actual permite la protección de los derechos de los autores sin necesidad de que se dicten normas específicas.

## Legislación

Arts. 728.1 y 2 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Arts. 14 y 17 LPI

## Enlace a la sentencia

[ES:JMB:2022:1900A](#)

***14) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, nº 719/2022, de 25 de julio de 2022, TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL S.L.U. Y LIGA NACIONAL DE FÚTBOL vs. ORANGE ESPAÑA, S.A.U; VODAFONE ONO S.A.U Y OTROS***

***Derechos de autor, infracción de derechos de autor, Comunicación pública, Televisión, Prestador del servicio de comunicaciones electrónicas, Enlaces de internet***

### **Antecedentes de hecho**

El día 13 de junio de 2022, TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SLU y La LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL (en adelante, demandantes) en calidad de titulares de derechos de propiedad intelectual interpusieron demanda de juicio ordinario, con solicitud de medidas cautelares, contra ORANGE ESPAGNE SAU, VODAFONE ONO SAU, DIGI SPAIN TELECOM SLU, TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU, MASMOVIL IBERCOM SA, VODAFONE ESPAÑA SAU (en adelante, las demandadas), en tanto que proveedores de acceso a internet, por infracción de sus derechos de propiedad intelectual, solicitando que se bloquee o se impida el acceso de sus clientes desde el territorio español a una serie de webs piratas identificadas en el cuerpo de la demanda, interesando que la medida de bloqueo continúe de forma dinámica sobre aquellas plataformas, webs, dominios réplica (espejo) que se creen u tengan puntos/nexos de conexión, que tienen por finalidad eludir las órdenes de bloqueo.

Admitida a trámite, las demandadas se allanaron a la petición de medidas cautelares y a la demanda. Dado traslado a la actora, mostró su conformidad con el allanamiento de las demandadas.

### **Resumen**

Las actoras solicitan que se condene a las demandadas, en su condición de operadoras de redes de telecomunicaciones, fijas y móviles, que facilitan a sus clientes el servicio de acceso a Internet, a que bloqueen o impidan el acceso de varias páginas webs a través de las cuales se estarían divulgando al público en general y sin su autorización obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, respecto de las cuales las actoras son titulares o cesionarias de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública. En definitiva, solicitan la interrupción del acceso, de tal forma que se impida el uso no autorizado de sus derechos de propiedad intelectual.

La capacidad de demandar a los proveedores de servicios de la información se fundamenta en los artículos 138, último párrafo y 139.1 letra h) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y en la interpretación de los mismos realizada por los tribunales, pudiéndose reseñar, entre otras, la SAP de Barcelona de 20 de febrero de 2018 o la STJUE de 27 de marzo de 2014 (asunto UPC Telekabel), que establecen la posibilidad de dirigir una acción directamente contra los proveedores de los servicios de la información sin necesidad de demandar al infractor para bloquear las webs infractoras de forma rápida y eficaz, ante las dificultades a las que se enfrentan en muchas

ocasiones las entidades de gestión y/o los titulares de los derechos de propiedad intelectual para identificar y localizar a los verdaderos infractores.

La medida de bloqueo solicitada es la única que se adivina como eficaz para la protección de los derechos de propiedad intelectual de los que son titulares las demandantes. Se considera que es proporcional y justificada por un objetivo lícito, como es prevenir la infracción de los derechos de autor de las actoras a gran escala, siendo una orden eficaz y disuasoria y no sustituible, al no existir alternativas menos gravosas e igual de eficaces para hacer frente a la infracción de los derechos de autor cuya protección se reclama. Se trata de una medida de bloqueo "dinámica" porque no se ciñe a una determinada orden de bloqueo de determinadas webs piratas por una vez, sino que se trata de ordenar el bloqueo de la infraestructura creada por los infractores, aunque modifiquen las URLs, los dominios o las direcciones IP de las webs piratas, siendo una orden que se irá actualizando semanalmente, con las nuevas identificaciones de URLs, dominios y direcciones IP, pero limitada en el tiempo (hasta la Temporada 2024/2025).

En virtud de todo lo expresado, se estima la demanda interpuesta y se acuerda la adopción de la medida de bloqueo solicitada.

## **Comentario**

Lo más significativo y merecedor de ser destacado de la resolución analizada es que tanto la posibilidad de demandar directamente a los proveedores de servicios de la información, como el carácter dinámico de la medida de bloqueo instada, favorecen que se haga efectiva la defensa de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares. Ello es así toda vez que no sólo se acordará que se bloquee o se impida el acceso de los clientes de las demandadas desde el territorio español a las webs piratas identificadas en la demanda, sino que, además, se acordará que la medida de bloqueo continúe de forma dinámica sobre aquellas plataformas, webs, dominios réplica (espejo) que se creen u tengan puntos/nexos de conexión, que tienen por finalidad eludir las órdenes de bloqueo. Al mantenerse la medida durante un período temporal relativamente amplio (hasta la temporada 2024/2025), se elimina la necesidad de las demandantes de tener que accionar cada vez que se detecta una violación de sus derechos por parte de los infractores condenados.

## **Legislación**

Artículos 138, último párrafo y 139.1 letra h) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

## **Enlace a la sentencia**

[ES:JMB:2022:8773](#)

**15) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, nº 546/2022, de 2 de junio de 2022, MINISTERIO FISCAL. LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL VS.D. EPIFANIO**

***Delito, Delito contra la propiedad intelectual, Delito contra el mercado y los consumidores. Derechos de autor. Delimitación del objeto.***

### **Antecedentes de hecho**

El punto de partida del procedimiento analizado se sitúa en la titularidad exclusiva de los derechos de difusión de los encuentros de fútbol por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, siendo esta entidad la única cesionaria de las facultades de comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División y de la Copa de Su Majestad el Rey, con excepción de la final de dicha competición, teniendo legalmente atribuidas, las funciones de producción y realización de su grabación audiovisual, así como los derechos de autorización de su comunicación pública, reproducción y distribución.

La emisión de esos encuentros se realiza mediante un sistema de pago y acceso condicional, como es la codificación de la señal audiovisual, que busca garantizar la exclusividad en los derechos de explotación. En concreto, las emisiones legales de los partidos de fútbol de la Liga se instrumentan a través de un canal específico de televisión, denominado "Canal La Liga TV" y, para garantizar la legitimidad de las emisiones, la imagen televisiva del canal de La Liga distribuida a los operadores con licencia cuenta con una leyenda propia que, con el nombre de La Liga TV, debe aparecer situada en el margen superior derecho de la imagen. Adicionalmente, en el caso de establecimientos públicos, la señal incorpora un logo acreditativo del contrato del local público que debe aparecer, asimismo en pantalla. En tercer lugar, se vendría reproduciendo, cada 12 minutos de partido, un código alfanumérico, que identifica, específicamente, al titular del contrato.

En el supuesto objeto del procedimiento, el acusado, D. Epifanio, sin antecedentes penales, actuando a sabiendas, desde fecha indeterminada y en todo caso desde el día 20 de octubre de 2018 vendría retransmitiendo, de manera continuada en los establecimientos públicos de los que era propietario, denominados Phenomenon; El Castillo de los Quintos, y Bar Azahar, sitios todos ellos en la ciudad de Valencia, mediante los aparatos de televisión instalados en los mismos, partidos de fútbol, sin autorización de la Liga ni de sus cesionarios.

Se tuvo conocimiento de la conducta punible el día 20 de octubre de 2018, cuando uno de los interventores de la Liga llevó a cabo una visita de inspección en el establecimiento Azahar pudiendo comprobar que entre las 15:20 y las 15:42 horas de ese día la señal de emisión de un partido de la Liga Nacional de Fútbol, en concreto el Valencia Leganés no era legal ya que no incorporaba en pantallas las medidas de seguridad correspondientes durante la emisión del partido. Igualmente fue inspeccionado el establecimiento Phenomenon, comprobando que, se estaba emitiendo el partido Villarreal Atlético de Madrid con la misma señal ilegal y sin contener las medidas legítimas de seguridad. Posteriormente, el 23 de octubre de 2018 inspeccionó el bar El Castillo de los Quintos, comprobando se estaba retransmitiendo un partido de fútbol con la una señal ilegal y sin contener las medidas legítimas de seguridad. Como consecuencia de todo lo anterior se interpuso denuncia, dando lugar a que sobre las

21,00 horas del día 11 de diciembre de 2018 agentes del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en los establecimientos Azahar y Phenomenon antes citados para realizar una inspección en relación a los hechos denunciados por la Liga, comprobando que, en ese momento, se estaba retransmitiendo el partido entre el Barcelona y el Tottenham, no siendo la señal legal por lo que se procedió a levantar acta de la inspección y fue intervenido el decodificador, que se encontraba instalado en el Bar Azahar".

La denuncia dio lugar a la apertura del correspondiente procedimiento penal, por parte del Juzgado de Instrucción nº 11 de Valencia, inicialmente, quien instruyo el correspondiente procedimiento abreviado por un delito contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores, contra D. Epifanio. Una vez concluso lo remitió al Juzgado de lo Penal nº 7 de Valencia, que dictó Sentencia en fecha 1 de marzo de 2021, por la que se condenaba a D. Epifanio como autor responsable de un delito leve relativo al mercado y a los consumidores de carácter continuado, , con la concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño a una pena de DOS MESES DE MULTA, con una cuota diaria de doce euros y la responsabilidad personal subsidiaria legalmente prevista en caso de impago y la imposición de las costas causadas correspondientes a un juicio por delito leve, incluyendo las de la acusación particular. Se acuerda el comiso y destrucción de los decodificadores incautados. Además, por vía de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, por el perjuicio causado, en la cantidad que se determine durante el periodo de ejecución de sentencia, junto con los intereses legales, a cuyo pago deberá destinarse la cantidad consignada por el acusado.

Contra la anterior sentencia el Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación; al que se adhirió la Liga Nacional de Fútbol Profesional, dictándose sentencia núm. 347/21 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en fecha 7 de junio de 2021, desestimando los recursos y confirmándola en todos sus pronunciamientos.

## Resumen

Frente al pronunciamiento de la Audiencia Provincial, el Ministerio Fiscal interpuso de casación, al que La Liga se adhirió, por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), por aplicación indebida de artículo 270.1 y 270.4 párrafo primero del Código Penal (CP). En concreto, tanto el Ministerio Público como La Liga sostienen que la sentencia dictada en apelación, que a su vez confirma el pronunciamiento del Juzgado de Lo Penal, ha incurrido en un error jurídico en la aplicación del artículo 286.4 de CP, pues lo hechos deberían haber sido calificados como constitutivos de un delito contra la propiedad intelectual del artículo 270.1 del CP, toda vez que los partidos de fútbol son prestaciones protegibles a la luz del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI).

Nuestro Alto Tribunal pone de manifiesto que es incuestionable que las grabaciones audiovisuales y las transmisiones de las entidades de radiodifusión forman parte del contenido material del derecho a la propiedad y que está fuera de duda que la comunicación pública de esas grabaciones sólo es legítima si está debidamente autorizada. El debate, por tanto, nada tiene que ver con un supuesto olvido del legislador a la hora de articular un mecanismo jurídico de protección respecto de las grabaciones audiovisuales y las entidades de radiodifusión. Estas grabaciones constituyen una de las manifestaciones de la propiedad intelectual. De lo que se trata es de determinar si la conducta de quien permite en un establecimiento público el visionado de esos

encuentros deportivos, sin haber abonado los derechos que autorizan su exhibición, ha de ser castigado, siempre y en todo caso, con arreglo al art. 270.1 del CP.

Este precepto dispone lo siguiente:

*"será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios".*

Según el Alto Tribunal, la emisión de un encuentro de fútbol no encaja, a los efectos de artículo 270.2 CP en la noción de "obra o prestación literaria, artística o científica". En palabras de la Sala, *"No es fácil fijar los límites del tipo cuando éste acoge elementos normativos que evocan la literatura, el arte o la ciencia. Precisamente por ello, las pautas exegéticas para delimitar ese alcance han de ser extremadamente prudentes para no desbordar los contornos de lo que cada vocablo permite abarcar. El fútbol, desde luego, no es literatura. Tampoco es ciencia. Es cierto que en un partido de fútbol- en general, en cualquier espectáculo deportivo-pueden sucederse lances de innegable valor estético, pero interpretar esos momentos o secuencias de perfección técnica como notas definitorias de un espectáculo artístico puede conducir a transgredir los límites del principio de tipicidad. Un partido de fútbol es un espectáculo deportivo, no artístico [...]"* (FD 2.4).

A juicio del Tribunal, habría bastado con añadir a la locución "prestaciones literarias, artísticas o científicas" el calificativo "deportivas" para que ninguna duda se suscitara acerca de la inclusión de los hechos denunciados en el precepto - art. 270 del CP- cuya aplicación se reivindica. Pero no ha sido así. La omisión de ese término obliga al intérprete a forzar la integración de los espectáculos deportivos en el molde que ofrecen de las creaciones artísticas, literarias o científicas. Y ni siquiera con la recurrente invocación de la voluntad del legislador puede lograrse ese objetivo sin quebrantar las exigencias impuestas por el principio de legalidad.

Como consecuencia de todo ello, el TS rechaza los motivos de casación de los recurrentes y confirma la sentencia de instancia y apelación, calificando y condenando los hechos enjuiciados como un delito contra el mercado y los consumidores, de conformidad con lo previsto por el artículo 286.4 CP.

## **Comentario**

La relevancia de esta sentencia reside en el pronunciamiento realizado por el Alto Tribunal confirmando que la emisión de un partido de fútbol, sin autorización, en que los espectáculos deportivos en un establecimiento constituye un delito contra el mercado, pero no contra la propiedad intelectual, en la medida en que un partido de fútbol es un espectáculo deportivo y no puede ser calificado ni tiene encaje dentro del concepto de obra literaria, científica o artística.



Como justificación del pronunciamiento, el Tribunal pone de manifiesto que no basta con alegar o hacer referencia a la voluntad del legislador para delimitar aquello que ha de considerarse penalmente sancionable. La voluntad legislativa sólo puede hacerse realidad mediante una depurada técnica jurídica que convierta cada decisión de política criminal en un precepto que ofrezca cobertura a las conductas que se quieren penalizar y en la medida en el artículo 270.1 CP no hace referencia expresa a las prestaciones deportivas, no cabe su aplicación al supuesto enjuiciado.

### **Legislación**

Arts. 270.1; 270.4 y 286.4 del Código Penal; TRLPI (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual)

### **Enlace a la sentencia**

[ES:TS:2022:2315](#)