

NOVEDADES RPIID

Jurisprudencia y doctrina administrativa: reseñas y sinopsis

1. SIGNOS DISTINTIVOS

- *Motivo de denegación absoluto. Estimación del recurso que solicita el registro como marca tridimensional de unos faros de automóvil [Sentencia del Tribunal General, Sala Séptima, de 26 de junio de 2024, Asunto: T260/23; ECLI:EU:T:2024:421]*

El origen del presente caso se encuentra en la solicitud de la compañía sueca de automóviles Volvo de registrar como marca tridimensional de la UE unos faros para productos de las clases 11 y 12 de la Clasificación de Niza (faros de vehículos, vehículos y otros medios de transporte, etc.). Tanto el examinador de la EUIPO como la Sala de Recursos rechazaron la solicitud con base en lo previsto en el artículo 7.1 b) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, esto es, por ausencia de carácter distintivo. Frente a dicha solicitud, Volvo interpuso un recurso ante el Tribunal General en el que solicita la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO. El Tribunal General estima la pretensión de la recurrente toda vez que considera que el órgano *a quo* erró en la valoración de la distintividad del signo tridimensional. La sentencia señala que, a la luz de las pruebas aportadas, los faros en cuestión difieren significativamente de otras formas de faros presentes en el mercado relevante y que sus características permiten distinguirlos de los modelos de faros de vehículos de otros fabricantes. Concluye, por consiguiente, que la marca solicitada cumple con el mínimo de carácter distintivo requerido, de modo que anula la decisión de la Sala de Recursos de la EUIPO con expresa condena en costas a la oficina comunitaria.

- *Motivo de denegación relativo. Desestimación del recurso que solicita que no acceda al registro una marca figurativa de la Unión Europea por la similitud con una marca anterior [Sentencia del Tribunal General, Sala Segunda, de 19 de junio de 2024, Asunto: T312/23; ECLI:EU:T:2024:399]*

El presente caso encuentra su origen en la solicitud de registro de la marca “GPS Global Power Services” por la mercantil italiana Global Power Service SpA para servicios de las clases 35,36,37,42 y 45 de la Clasificación de Niza (re-

lacionadas con el sector energético y la construcción). Frente a dicha solicitud, la compañía española Naturgy Energy Group presentó oposición ante la EUIPO por la existencia de dos marcas españolas anteriores, también figurativas, que contienen como texto “GPG global power generation” junto a la imagen de una mariposa y que estaban registradas una de ellas para servicios de las clases 37 y 42 y otra para servicios de la clase 35. El motivo de oposición no es otro sino el comprendido en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, esto es, por riesgo de confusión ante marcas similares. Tanto la División de Oposición, en primer lugar, como la Sala de Recursos, en segundo, no aprecian la infracción del citado precepto debido a que, según su valoración, los signos en conflicto presentan un escaso grado de similitud. El Tribunal General comparte la decisión adoptada por el órgano *a quo*. Aunque es cierto que coinciden los servicios de la marca posterior con los designados en las marcas anteriores, advierte importantes diferencias visuales, fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto. Ello unido a que los destinatarios de tales servicios es un público profesional que presenta un grado de atención elevado, determina que deba excluirse el riesgo de confusión. Por consiguiente, desestima el recurso interpuesto por Naturgy Energy Group S.A.

- *Causa de nulidad absoluta. Desestimación del recurso que solicita la nulidad de la marca por mala fe por un supuesto conflicto con un nombre comercial anterior [Sentencia del Tribunal General, Sala Segunda, de 29 de mayo de 2024, Asunto T777/22, ECLI:EU:T:2024:328].*

El origen del presente caso se encuentra en una solicitud de nulidad de marca ante la EUIPO por la mercantil Ediciones Literarias Independientes SL frente a un signo figurativo, “Plan B” registrado para productos de las clases 9 y 16 de la Clasificación de Niza (libros electrónicos, libros en papel y artículos de imprenta, entre otros). El motivo por el que solicitó la nulidad es el previsto en el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, toda vez que el signo en cuestión ya había sido denegado como marca nacional y ratificada dicha decisión por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia de 26 de junio de 2019 en la medida en que entraba en conflicto con un nombre comercial anterior bajo la forma de un signo figurativo que comprendía el texto “ediciones Plan B” y estaba registrado para servicios de la clase 41 del Arreglo de Niza (educación, formación y entretenimiento, entre otros). Aunque la División de Anulación desestimó la solicitud de la marca posterior de la UE, la Sala de Recursos de la EUIPO estimó el recurso en tanto que consideraba que el registro “no era el resultado de un comportamiento conforme a las costumbres leales y constantes del comercio”. Frente a ello, la editorial interpuso un recurso ante el Tribunal General en el que solicita la anulación de la resolución impugnada. La presente sentencia comparte el pronunciamiento del órgano *a quo*: considera que se basó en circunstancias objetivas del caso concreto como la originalidad de la marca, la prioridad

en el uso de la misma y la cronología de las actuaciones de la recurrente. El hecho de que la editorial Penguin House ya tuviera otras marcas que contienen la letra “b” no es motivo para afectar el derecho de prioridad de Ediciones Literarias Independientes que permite que se oponga ante signos posteriores que generen riesgo de confusión. Además, en relación con la mala fe, constata la Sala que la recurrente no dio explicaciones plausibles que rebatieran las circunstancias objetivas presentadas por Ediciones Literarias Independientes sobre la intención de la recurrente de solicitar en la EUIPO el signo que le denegaron en el ámbito nacional. Por todo ello, desestima el recurso con expresa condena en costas a la parte actora.

- *Desestimación del recurso contra la sentencia del Tribunal General que anuló la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO que desestimó la oposición a la solicitud de registro de una marca figurativa para designar productos a base de arroz, basada en la marca denominativa anterior no registrada del Reino Unido “BASMATI”, que designaba el arroz. [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 20 de junio de 2024, Asunto C-801/2021, ECLI: EU:C:2024:528]*

Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2021, Indo European Foods/EUIPO-Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World’s Best Rice) mediante la que dicho Tribunal, por un lado, anuló la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de abril de 2020, relativa a un procedimiento de oposición entre Indo European Foods Ltd y el Sr. Hamid Ahmad Chakari, y, por otro lado, desestimó en todo lo demás el recurso interpuesto por Indo European Foods. En apoyo de su recurso de casación, la EUIPO invoca un motivo único, basado en el incumplimiento del requisito relativo a la subsistencia del interés de Indo European Foods en ejercitar la acción. Este motivo se articula en tres partes, la primera, relativa a un error de Derecho, en la medida en que el Tribunal General confundió la apreciación de la subsistencia del interés en ejercitar la acción con el control de legalidad del acto controvertido; la segunda, relativa a un error de Derecho y a la insuficiencia de motivación, por cuanto el Tribunal General no apreció, in concreto, la subsistencia del interés en ejercitar la acción de Indo European Foods a la luz de las particularidades del Derecho de la Unión en materia de marcas, y, la tercera, relativa a la infracción del artículo 72, apartado 6, del Reglamento 2017/1001, en la medida en que el Tribunal General obligó a la EUIPO a no tener en cuenta los efectos jurídicos del fin del período transitorio establecido en el Acuerdo de Retirada. Oposición fundada en el hecho de que, en virtud del Derecho aplicable en el Reino Unido, el titular podía impedir el uso de la marca solicitada sobre la base de la forma “extensiva” de la acción por usurpación de denominación (action for passing off). Se produce la desestimación de la oposición por la EUIPO en virtud de resolución dictada durante el período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la UE. Se produce, por tanto, la confirmación de la sentencia que anuló la resolución de la EUIPO.

- *Prohibición absoluta de registro. Desestimación del recurso que solicita el registro de la marca Pablo Escobar sobre el que se discute la ausencia de carácter distintivo [Sentencia del Tribunal General, Sala Tercera, de 17 de abril de 2024, Asunto T225/23, ECLI:EU:T:2024:240].*

El origen del presente caso se encuentra en una solicitud de registro de marca ante la EUIPO por la mercantil portorriqueña Escobar Inc. que pretendía la protección del signo denominativo “Pablo Escobar” para productos y servicios de una multitud de clases del Arreglo de Niza (3,5,9,10,12 a 16, 28, 20, 21, 24 a 26 y 28 a 45). El examinador rechazó la solicitud planteada para la totalidad de los productos y servicios propuestos con base en lo previsto en el artículo 7.1. f) del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, esto es, por la consideración del signo como contrario al orden público y a las buenas costumbres. La Sala de Recursos de la EUIPO, posteriormente, confirmó la decisión del examinador. En virtud de lo anterior, el solicitante interpuso un recurso ante el Tribunal General en el que impugnaba dicha resolución. El Tribunal General, no obstante, comparte la valoración llevada a cabo por el órgano *a quo*. En tanto que se trata de una causa que compromete el orden público y las buenas costumbres, no debe valorarse el público relevante únicamente en atención a los potenciales destinatarios de los productos o servicios designados, sino en la percepción de otras personas que puedan encontrarse, accidentalmente, con dicho signo, tal y como se consideró en la sentencia sobre la marca “La mafia se sienta a la mesa”. En este caso, la EUIPO obró correctamente en la denegación del signo en cuanto tomó como base la percepción de los españoles razonables, con umbrales medios de sensibilidad y tolerancia y que comparten los valores indivisibles y universales en los que se basa la Unión, toda vez que, para tales personas el nombre “Pablo Escobar” está inexorablemente vinculado con el narcoterrorismo y el tráfico de drogas. Tampoco considera el Tribunal General que la negativa del registro de la marca suponga una violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El hecho de que no exista una condena penal sobre Pablo Escobar no es suficiente para que deba permitirse el registro de la marca controvertida pues, en primer lugar, estuvo en prisión en el marco de un acuerdo alcanzado con el gobierno colombiano y, en segundo, el público castellanoparlante sigue vinculando dicho nombre como un símbolo del crimen organizado, responsable de numerosas muertes. Por todo ello, desestima el recurso interpuesto por Escobar Inc.

- *Infracción de marca. Estimación del recurso basado en una infracción marcaria por el uso de la marca registrada en una página web sin autorización del titular [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 10 de abril de 2024, Asunto: 1906/2024; ECLI:ES:TS:2024:1906]*

El origen del presente caso surge de una demanda interpuesta por la multinacional Inditex contra la compañía Buongiorno Myalert SA por el uso no autorizado que la segunda hizo de la marca ZARA cuya titularidad ostenta la demandante. En particular, la actuación controvertida consistió en el lanzamiento de una campaña

publicitaria en la que el demandado, para la promoción de la suscripción de un servicio, sorteaba tarjetas regalo de ZARA por valor de mil euros que anunciaba en banners que reproducían el signo de la textil española. Tanto en primera como en segunda instancia, fue desestimada la pretensión de Inditex SA. Posteriormente, el Tribunal Supremo, conecador en casación del recurso interpuesto por Inditex ante la desestimación de su pretensión por la Audiencia Provincial de Madrid, remitió una cuestión prejudicial en cuanto a la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE, que fue traspuesto a nuestra norma nacional en el artículo 37, letra c), de la Ley de Marcas, que alude al uso referencial de la marca por terceros como límite a los derechos del titular. Concretamente, planteó el Alto Tribunal si “¿debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva [89/104] 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 [2015/2436]: uso “de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos?”. Sobre tal cuestión, el Tribunal de Justicia indica que la regulación del uso referencial en la anterior directiva tenía un alcance más restringido que la actual Directiva de 2015 y que la interpretación que procede de la disposición analizada en el caso de autos “se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero”. El Alto Tribunal, tras la interpretación de la cuestión prejudicial por el TJUE, considera que debe tenerse en consideración el momento de la infracción. En la medida en que aquella tuvo lugar durante la vigencia de la Directiva anterior, el uso referencial como límite del derecho de marca previsto en el art. 37c) LM solamente cabía cuando fuera necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio ofrecido por ese tercero. Como el uso de la marca ZARA por la demandada no respondía a dicha función no podía, por ende, considerarse dentro de una práctica leal en materia industrial o comercial y, por consiguiente, no puede entenderse amparado dentro de la cobertura que brindaba el art. 37 c) LM en el momento en que el uso de la marca ajena tuvo lugar. En virtud de lo anterior, condena a la demandada al pago de una indemnización de 2215,60 euros, así como a la publicación de una nota que extracte el contenido de la sentencia en las páginas web donde ofrecía la tarjeta regalo, esto es, el lugar donde ocurrió la infracción marcaria.

- *Prohibición absoluta de registro. Estimación del recurso que solicita la anulación de una resolución que admite el registro de una marca de color [Sentencia del Tribunal General, Sala Sexta, de 6 de marzo de 2024, Asunto T652/22, ECLI:EU:T:2024:152].*

El presente caso surge del registro por MHCS, perteneciente al grupo LVMH, del color naranja como marca para productos de la clase 33 del Arreglo

de Niza (bebidas alcohólicas), en la práctica para la identificación de la marca de champagne Le Veuve Clicquot. Finalmente, tras varios intentos, la marca fue registrada en enero de 2022. Frente a dicho registro, la mercantil alemana Lidl Stiftung & Co. KG interpuso un recurso ante el Tribunal General en el que solicitaba la anulación de la marca controvertida porque a diferencia del criterio de la Sala de Recursos de la EUIPO, no considera que la marca tenga distintividad suficiente. El Tribunal General, recuerda en el presente caso que la distintividad sobrevenida debe probarse en todos los Estados miembros donde el signo carezca de carácter distintivo inherente, lo que comprende todo el territorio comunitario. El Tribunal considera que los elementos probatorios sobre Grecia y Portugal, consistentes en recortes de periódicos no se relacionan con la percepción del signo controvertido en dichos países, y las revistas promocionales de Veuve Clicquot Ponsardin, no pueden considerarse como pruebas objetivas. Por consiguiente, a diferencia del criterio del órgano *a quo*, la falta de pruebas directas sobre la distintividad del signo, impiden que pueda considerarse que el signo ha adquirido la distintividad suficiente y, por ello, anula la decisión de la Sala Cuarta de recursos de la EUIPO con expresa condena en costas.

- *Cuestión prejudicial. interpretación del artículo 9 apartados 2 y 3, letras a) a c) y del artículo 14, apartado 1, letra c) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea en relación con el elemento de una rejilla de radiador destinada a fijar un emblema que representa la marca de un fabricante de automóviles [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, de 25 de enero de 2024, Asunto C334/22; ECLI:EU:C:2024:76]*

La cuestión prejudicial encuentra su origen remoto en una acción judicial ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) interpuesta por la compañía automovilística Audi contra GQ que, a través de internet se dedica a la venta de piezas de recambio de automóviles. Entre dichas piezas, comercializaba rejillas de radiador adaptadas y diseñadas para modelos antiguos de Audi que contenía elementos destinados a la fijación del emblema de la mercantil alemana y que de forma total o parcial reproducen la marca registrada. El tribunal polaco suspendió un procedimiento y planteó una serie de cuestiones prejudiciales. En este sentido, pregunta si la comercialización de parrillas de automóviles con un elemento destinado a fijar el emblema de AUDI constituye un uso del signo en el tráfico económico capaz de menoscabar las funciones de la marca y, en segundo lugar, si el titular del signo puede prohibir tal uso a un tercero. En su respuesta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recuerda que el legislador de la UE no ha previsto una cláusula de reparación en materia marcaria como sí ocurre en relación con los dibujos y modelos. En relación con la pregunta en cuestión, considera, en primer lugar, que, en el escenario reseñado en la pregunta, el tercero hace uso

en el tráfico económico de la marca de modo que puede menoscabar sus funciones. Y, en segundo, que la norma no se opone a que el titular de una marca de la UE prohíba a un tercero usar un signo idéntico o similar en piezas de recambio cuando dicho signo lo constituya la forma de un elemento de la rejilla de radiador, destinado a fijar en ella el emblema que representa la mencionada marca, con independencia de que sea o no posible fijar el emblema en la rejilla sin la colocación del citado signo.

- *Cuestión prejudicial. interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en relación con el uso referencial del signo Zara como marca registrada [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, de 11 de enero de 2024, Asunto C361/22; ECLI:EU:C:2024:17]*

El origen de la presente cuestión prejudicial surge de una demanda interpuesta por la multinacional Inditex contra la compañía Buongiorno Myalert SA por el uso no autorizado que la segunda hizo de la marca ZARA cuya titularidad ostenta la demandante. En particular, la actuación controvertida consistió en el lanzamiento de una campaña publicitaria en la que el demandado, para la promoción de la suscripción de un servicio, sorteaba tarjetas regalo de ZARA por valor de mil euros que anunciaba en banners que reproducían el signo de la textil española. Ante tal circunstancia, el Tribunal Supremo, conecor en casación del recurso interpuesto por Inditex ante la desestimación de su pretensión por la Audiencia Provincial de Madrid, remitió una cuestión prejudicial en cuanto a la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE, que fue traspuesto a nuestra norma nacional en el artículo 37, letra c), de la Ley de Marcas, que alude al uso referencial de la marca por terceros como límite a los derechos del titular. Concretamente, planteó el Alto Tribunal si “¿debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva [89/104] 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 [2015/2436]: uso “de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos?”. Sobre tal cuestión, el Tribunal de Justicia indica que la regulación del uso referencial en la anterior directiva tenía un alcance más restringido que la actual Directiva de 2015 y que la interpretación que procede de la disposición analizada en el caso de autos “ se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero”.

- *Procedimiento de nulidad. Desestimación del recurso que solicita la anulación de una resolución que declara la nulidad de la marca por mala fe en el registro [Sentencia del Tribunal General, Sala Tercera, de 13 de diciembre de 2023, Asunto T383/22, ECLI:EU:T:2023:801].*

El presente caso tiene su causa en una solicitud de registro de marca de la Unión Europea por la mercantil Good Services Ltd. de un signo figurativo con la expresión “El Rosco” para productos de las clases 28, 38 y 41 del Arreglo de Niza (juegos, juguetes, programas de televisión o servicios de entretenimiento, entre otros). Frente a dicha solicitud, la sociedad ITV Studios Global Distribution Ltd solicitó la nulidad del signo en cuestión con base lo previsto en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001), esto es, por mala fe del solicitante. La División de Oposición estimó la oposición en su totalidad y la Sala de Recurso de la EUIPO, posteriormente, ratificó tal decisión. El motivo fue la aparición del término “el roscó” mucho antes de la solicitud de la marca para la designación de la parte final del programa Pasapalabra. Tras una disputa en 2014 sobre la titularidad del formato del citado programa y de su juego final “el roscó” fue cuando la recurrente solicitó el registro de la marca “el roscó” con un *animus*, según la EUIPO, de impedir el uso de dicho signo con posterioridad. El Tribunal General comparte la posición del órgano *a quo*. Considera que la marca fue solicitada para un signo que la recurrente no creó. Además, por la cronología de los hechos, la solicitud de registro de la marca se apartaba de las prácticas leales en el comercio o de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados.

- *Procedimiento de nulidad. Estimación del recurso que solicita el registro de una marca tridimensional sobre el que se discute la ausencia de carácter distintivo [Sentencia del Tribunal General, Sala Tercera, de 29 de noviembre de 2023, Asunto T19/22, ECLI:EU:T:2023:763].*

El origen del presente caso se encuentra en una solicitud de nulidad interpuesto por la compañía china Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd contra el registro por parte de la mercantil italiana Piaggio & C. SpA de su modelo “Vespa” como marca tridimensional para productos de las clases 12 y 28 del Arreglo de Niza (motocicletas). Las causas de nulidad aducidas fueron las previstas en el artículo 53, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento 2017/1001), con base en un modelo comunitario anterior registrado para productos de la clase 12.11 de la Clasificación de Locarno (motocicletas), en el artículo 52 apartado 1 letra a) del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001) en combinación con el artículo 7, apartado 1, letra b) y e) del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y e), puntos ii) y iii) del Reglamento 2017/1001) y en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 59, apartado 1,

letra b), del Reglamento 2017/1001). Aunque la División de Anulación desestimó la solicitud, la Sala Quinta de la EUIPO declaró la nulidad de la marca en cuestión por falta de distintividad, sin que de los argumentos expuestos pueda demostrarse que la marca hubiera adquirido dicha distintividad en todo el territorio de la Unión de manera sobrevenida por el uso de la misma. El Tribunal General, por el contrario, no comparte el sentido de la resolución del órgano *a quo*. Concretamente, sostiene la Sala, que erraron en la valoración de la prueba, toda vez que sí existía documentación suficiente que acreditase la distintividad de la marca controvertida. Así, numerosas facturas sobre el volumen de ventas, encuestas de opinión, la presencia de su Vespa en museos de arte moderno como el MOMA de Nueva York o la existencia de clubes “Vespa” en no pocos Estados miembros de la UE son elementos que indican el reconocimiento del signo a nivel global. Por consiguiente, el Tribunal General anula la decisión de la Sala Quinta de la EUIPO de 25 de octubre de 2021.

- *Motivo de denegación relativo. Estimación del recurso que solicita que se deniegue una marca denominativa por la similitud con una marca anterior renombrada [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 7 de noviembre de 2023, Asunto: 4838/2023; ECLI:ES:TS:2023:4838]*

El presente caso encuentra su origen en la solicitud de registro de la marca “Madrid CFF” por el Club Deportivo Elemental Madrid Club de Fútbol para servicios de la clase 41 de la Clasificación de Niza (educación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, clubes deportivos, entre otros). La OEPM en dos resoluciones denegó la inscripción con base en la existencia de semejanza fonética y denominativa con las marcas “MCF”, “MCF Real Madrid” y “RMCF”, registradas con anterioridad para los citados servicios. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de justicia de Madrid, por el contrario, en su sentencia de 31 de mayo de 2022 estimó el recurso interpuesto frente a dichas resoluciones administrativas en tanto que consideró que no existía semejanza denominativa, fonética o gráfica entre los signos en conflicto, especialmente por el empleo del vocablo “real” en las anteriores así como el uso de una corona y un escudo que les dota de una singularidad tal que evita cualquier tipo de confusión. El Tribunal Supremo, sin embargo, no comparte el razonamiento del órgano *a quo* y estima el recurso interpuesto por el Real Madrid Club de Fútbol. Para ello, alude al renombre de la marca “Real Madrid” en el ámbito de los clubs deportivos y no considera que la existencia del vocablo “Real” sea un elemento diferenciador suficiente que impida el riesgo de asociación, máxime cuando en el ámbito de las marcas renombradas, como las anteriores, no es exigible un nivel de riesgo tan estricto. En este sentido, recuerda la Sala, que desde la perspectiva del artículo 8.1 LM, el grado de similitud exigido para la advertencia de identidad o similitud entre los signos es inferior con respecto a las marcas que carecen de renombre, por lo que basta con que el público establezca cierto vínculo, aunque no llegue a confundirlas.

2. DISEÑO INDUSTRIAL

- *Procedimiento de nulidad de un modelo comunitario. Divulgación anticipada del diseño [Sentencia del Tribunal General, Sala Sexta, de 6 de marzo de 2024, Asunto T 647/22; ECLI:EU:T:2024:147]*

El presente caso tiene su causa en la declaración de nulidad que llevó a cabo la EUIPO sobre un modelo o dibujo comunitario de zapatillas deportivas que fue registrado por la compañía alemana Puma en 2016. Quien instó su nulidad fue la mercantil de los Países Bajos Handelsmaatschappij J. Van Hilst (HJVH) con base en una prueba consistente en unas imágenes de la cantante Rihanna luciendo dichas zapatillas en 2014. En tanto que el modelo fue divulgado más allá del periodo de gracia que concede la normativa comunitaria. El Tribunal General comparte la valoración llevada a cabo por el órgano a quo. Considera que son suficientes las imágenes aportadas para demostrar la divulgación de las zapatillas ex. art. 7 del Reglamento 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios y que los argumentos de la recurrente sobre la escasa calidad de las imágenes, el origen de las páginas web donde fueron publicadas o el escaso interés por el calzado de la cantante en tales fotos no son motivos que permitan sostener que las zapatillas no fueron divulgadas en el sentido del citado artículo. Por todo ello, desestima el presente recurso con expresa condena en costas a la parte actora.

- *Desestimación del recurso de casación. Reivindicación de prioridad basada en una solicitud internacional presentada en virtud del PCT. [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 27 de febrero de 2024, asunto C-382/21 P, ECLI:EU:C:2024:172]*

Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO, por la que dicho Tribunal anuló la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 13 de junio de 2019. El 24 de octubre de 2018, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR presentó ante la EUIPO una solicitud de registro múltiple relativa a doce dibujos o modelos comunitarios, reivindicando, para el conjunto de estos dibujos o modelos, una prioridad basada en la solicitud internacional de patente PCT/EP2017/077469, presentada, en virtud del PCT, el 26 de octubre de 2017 ante la Oficina Europea de Patentes. Mediante escrito de 31 de octubre de 2018, el examinador de la EUIPO informó a KaiKai de que la solicitud de registro de que se trata había sido estimada en su totalidad, pero el derecho de prioridad reivindicado se denegaba para el conjunto de los dibujos o modelos, porque la fecha de la solicitud internacional de 26 de octubre de 2017 presentada en virtud del PCT era anterior en más de seis meses a la fecha de presentación de la solicitud de registro de que se trata. Tras mantener KaiKai su reivindicación de prioridad y solicitar una resolución susceptible de recurso, el examinador, mediante resolución de 16 de enero de 2019, denegó el derecho

de prioridad para el conjunto de los dibujos o modelos de que se trataba. En apoyo de esta resolución, el examinador indicó que, aun cuando una solicitud internacional presentada al amparo del PCT puede, en principio, fundamentar un derecho de prioridad en virtud del artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, dado que la definición amplia del concepto de «patente» que figura en el artículo 2 del PCT incluye igualmente los modelos de utilidad a los que se refiere el artículo 41, apartado 1, la reivindicación de ese derecho de prioridad también está sujeta a un plazo de seis meses, que no se había respetado en ese caso. El 14 de marzo de 2019, KaiKai interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución del examinador. Mediante resolución de 13 de junio de 2019, la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso, considerando que KaiKai solo podía reivindicar un derecho de prioridad sobre la base de la solicitud internacional de 26 de octubre de 2017 presentada en virtud del PCT dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de esta, a saber, hasta el 26 de abril de 2018. Ni el artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 ni el artículo 4 del Convenio de París, que, además, carece de efecto directo en el ordenamiento jurídico de la Unión, permiten reivindicar la prioridad de una solicitud internacional presentada en virtud del PCT al presentar una solicitud posterior de dibujo o modelo dentro del plazo de doce meses, independientemente de que esa solicitud internacional tenga por objeto un modelo de utilidad o a una patente. Con arreglo a esas disposiciones, el plazo para reivindicar un derecho de prioridad sobre la base de una solicitud internacional es de seis meses, mientras que, en el segundo de dichos supuestos, no existe tal derecho. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia decide anular la sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2021, *The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO* y desestimar el recurso interpuesto.

3. CREACIONES TÉCNICAS

- *Cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual en relación con la comercialización de productos infringiendo los derechos conferidos por un CCP [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 11 de enero de 2024, Asunto C473/22, ECLI:EU:C:2024:8]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Por lo que respecta al carácter proporcionado y equitativo de un sistema de medidas provisionales que incluya un régimen de responsabilidad objetiva para garantizar la indemnización de un demandado que haya sufrido un perjuicio causado por medidas provisionales injustificadas, procede señalar

que, mediante la Directiva 2004/48, el legislador de la Unión ha establecido instrumentos jurídicos que permiten atenuar de manera global el riesgo de que el demandado se vea perjudicado por las medidas provisionales y que permiten, de este modo, protegerlo. En efecto, de las medidas, de los procedimientos y de los recursos establecidos por la Directiva 2004/48 se desprende que los recursos jurídicos destinados a proteger los derechos de propiedad intelectual se completan con acciones indemnizatorias estrechamente ligadas a ellos. Así, por una parte, los artículos 7, apartado 1, y 9, apartado 1, de esta Directiva establecen medidas cautelares y provisionales destinadas, en particular, a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, medidas que incluyen, entre otras cosas, la incautación de mercancías sospechosas de infringir tal derecho. Por otra parte, para garantizar el equilibrio mencionado en el apartado 44 de la presente sentencia, los artículos 7, apartado 4, y 9, apartado 7, de dicha Directiva establecen medidas que permiten al demandado reclamar una indemnización en caso de que posteriormente resulte que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual. En virtud de lo expuesto, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, con arreglo a dicha disposición, establece un mecanismo de reparación de cualquier daño causado por una medida provisional basado en un régimen de responsabilidad objetiva del solicitante de una medida de esta índole, en cuyo marco el juez está facultado para adaptar el importe de la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta las circunstancias del caso, incluida la eventual participación del demandado en la producción del daño.

4. OBTENCIONES VEGETALES

- *Desestimación del Recurso. Concesión de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales para la variedad SK20. [Sentencia del Tribunal General, Sala Tercera, de 28 de febrero de 2024, Asunto T-556/2022, Asunto T-556/2022, ECLI:EU:T:2024:128].*

La recurrente interpone un recurso contra la resolución de la Sala de Recurso de la OCVV de 1 de julio de 2022, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. La recurrente tiene interés en ejercitar la acción en la medida en que la OCVV le concedió una protección más restringida que la solicitada al no incluir el bajo factor lacrimógeno y de ácido pirúvico en la descripción oficial de la variedad, de modo que su recurso debería haberse considerado admisible. La OCVV rebate las alegaciones de la recurrente. Se sostiene que la concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal a una variedad candidata no exige evaluar exhaustivamente todos los caracteres que puedan

resultar del genotipo de dicha variedad, sino únicamente los que revisten cierta importancia para su aptitud para ser protegida y, en particular, su distinción. Así, el examen técnico, previsto en el artículo 55 del Reglamento n.º 2100/94, tiene únicamente por objeto determinar si la variedad candidata es suficientemente distinta, homogénea y estable en relación con otras variedades notoriamente conocidas. Sin embargo, dicho examen no tiene por objeto evaluar todos los caracteres que puedan resultar del genotipo de la variedad candidata, ni la utilidad o el valor comercial de dichos caracteres, dado que la concesión de la protección a una nueva variedad no está condicionada en modo alguno por la presencia de caracteres con un valor comercial intrínseco. Por lo tanto, la descripción oficial de la variedad elaborada por la oficina de examen, que solo constituye un resumen de las observaciones formuladas durante el examen técnico, tampoco pretende reflejar la expresión de todos los caracteres que resultan del genotipo de la variedad candidata y que la singularizan, tales como el bajo factor lacrimógeno y de ácido pirúvico reivindicado por la recurrente, sino únicamente determinados caracteres específicos que basten para demostrar la distinción de la variedad. El añadido, en la descripción, del carácter reivindicado por la recurrente no modificaría en absoluto el alcance de la protección que se le concedió para la variedad SK20. Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró fundadamente que la recurrente no tenía interés en ejercitar la acción. El Tribunal General, Sala Tercera, desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala de Recurso de la OCVV de 1 de julio de 2022, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales por medio de la cual se concedió la protección comunitaria de las obtenciones vegetales para la variedad SK20.

5. DERECHOS DE AUTOR

- *Cuestión prejudicial respecto a la interpretación del art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 20 junio de 2024, Asunto: C-135/2023, ECLI: EU:C:2024:526]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, y GL, que se dedica a la explotación de un edificio de pisos, en relación con las supuestas infracciones de los derechos de autor cometidas por este último, al poner a disposición de los arrendatarios, en los referidos pisos, televisores equipados con una

antena de interior que permite la captación de señales y la difusión de emisiones, en particular de música. Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “comunicación al público” que figura en dicho precepto comprende la puesta a disposición de los arrendatarios, por parte de la persona que se dedica a la explotación un edificio de pisos de alquiler; de televisores equipados con una antena de interior que, sin más intervención, captan señales y permiten la difusión de emisiones. Según reiterada jurisprudencia, el concepto de “comunicación al público”, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, asocia dos elementos cumulativos: un acto de comunicación de una obra y la comunicación de esta a un público, y exige una apreciación individualizada. En atención a esta consideración el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “comunicación al público” que figura en dicho precepto comprende la puesta a disposición de los arrendatarios, realizada deliberadamente por la persona que se dedica a la explotación de un edificio de pisos de alquiler; de televisores equipados con una antena de interior que, sin más intervención, captan señales y permiten la difusión de emisiones, siempre que pueda considerarse que dichos arrendatarios constituyen un «público nuevo».

- *Cuestión prejudicial acerca de la interpretación de la Directiva 2014/26/UE, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 21 de marzo de 2024, Asunto C-10/2022, ECLI: EU:C:2024:254].*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Liberi editori e autori (LEA) (Editores y Autores Libres) y Jamendo SA, en relación con el ejercicio, por parte de esta última, de la actividad de intermediación en materia de derechos de autor y derechos afines en el territorio italiano. Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si la Directiva 2014/26 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de manera general y absoluta la posibilidad de que los operadores de gestión independientes establecidos en otro Estado miembro presten en ese primer Estado miembro sus servicios de gestión de los derechos de autor. El Tribunal considera que el trato diferenciado, establecido por la normativa nacional controvertida, de los opera-

dores de gestión independientes en relación con las entidades de gestión colectiva responde a la voluntad de alcanzar el objetivo de proteger los derechos de autor de forma coherente y sistemática, dado que los operadores de gestión independientes están sujetos, en virtud de la Directiva 2014/26, a un menor grado de exigencia que las entidades de gestión colectiva en lo que atañe, en particular, al acceso a la actividad de gestión de los derechos de autor y derechos afines, a la concesión de licencias, a las modalidades de administración y al marco de supervisión de que son objeto. En estas circunstancias, tal trato diferenciado puede considerarse adecuado para garantizar la consecución de dicho objetivo. No obstante, por lo que respecta, en segundo término, a la cuestión de si la restricción consistente en excluir a los operadores de gestión independientes de la actividad de intermediación en materia de derechos de autor va más allá de lo necesario para garantizar la consecución del objetivo de interés general vinculado a la protección de los derechos de autor, procede señalar que una medida menos lesiva de la libre prestación de servicios podría consistir, en particular, en supeditar la prestación de servicios de intermediación en materia de derechos de autor en el Estado miembro de que se trate a exigencias reglamentarias específicas justificadas por el objetivo de proteger los derechos de autor. En estas circunstancias, es preciso señalar que la normativa nacional controvertida en el litigio principal, en la medida en que consiste en impedir, de manera absoluta, que cualquier operador de gestión independiente, cualesquiera que sean los requisitos reglamentarios a los que esté sujeto en virtud del Derecho nacional del Estado miembro en el que esté establecido, ejerza una libertad fundamental garantizada por el Tratado FUE, va más allá de lo necesario para proteger los derechos de autor. En virtud de lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara que el artículo 56 TFUE, en relación con la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que excluye de manera general y absoluta la posibilidad de que los operadores de gestión independientes establecidos en otro Estado miembro presten en ese primer Estado miembro sus servicios de gestión de los derechos de autor.

- *Cuestión prejudicial acerca de la interpretación del artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, [Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 30 de enero de 2024, Asunto C - 118/22, ECLI:EU:C:2024:97]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, en relación con los artículos 13, apartado 2, y 3 de dicha Directiva. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 4, apartado 1, letras c) y e), de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, en relación con los artículos 5, 10, 13, apartado 2, letra b), y 16, apartados 2 y 3, de la misma Directiva y a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece la conservación, por las autoridades policiales, para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, de datos personales, en particular de datos biométricos y genéticos, relativos a personas que hayan sido objeto de una condena penal firme por un delito público doloso, y ello hasta el fallecimiento del interesado, incluso en el supuesto de su rehabilitación, sin imponer al responsable del tratamiento la obligación de revisar periódicamente si tal conservación sigue siendo necesaria ni reconocer al interesado el derecho a la supresión de tales datos cuando su conservación ya no sea necesaria a la vista de los fines para los que fueron tratados o, en su caso, a la limitación de su tratamiento.

- *Cuestión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 23 noviembre 2023, asunto C-260/22, ECLI: ECLI:EU:C:2023:900]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye a los organismos de radiodifusión, cuyas fijaciones de emisiones son reproducidas por personas físicas para uso privado y

con fines no comerciales, del derecho a una compensación equitativa previsto en dicha disposición. De la lectura conjunta del artículo 2, letra e), y del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 se desprende que los organismos de radiodifusión, titulares de un derecho exclusivo de reproducción, deben tener derecho, en principio, en los Estados miembros que han aplicado la excepción de copia privada, a una compensación equitativa cuando las reproducciones de las fijaciones de sus emisiones sean realizadas por personas físicas para uso privado y con fines que no sean directa o indirectamente comerciales. En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye del derecho a una compensación equitativa, previsto en dicha disposición, a los organismos de radiodifusión, cuyas fijaciones de emisiones son reproducidas por personas físicas para uso privado y con fines no comerciales, siempre que tales organismos sufran un perjuicio potencial que no pueda calificarse de “mínimo”.

- *Cuestión prejudicial acerca de la interpretación de la interpretación del artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 23 noviembre de 2023, Asunto C-201/2022, ECLI: EU:C:2023:914]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Kopiostory y Telia Finland Oyj, en relación con la retransmisión por Telia de emisiones televisivas que supuestamente vulnera los derechos de autor de autores representados por Kopiosto. La legitimidad de los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual para solicitar, en nombre propio, la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos establecidos en el capítulo II de la Directiva 2004/48 está supeditada a la legitimación activa de esos organismos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Los Estados miembros no están obligados a reconocer a esos organismos un interés directo en solicitar, en nombre propio, la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos del capítulo II, si de la normativa nacional aplicable no se desprende, respecto de esos organismos, la existencia de un interés directo en la defensa de los derechos de que se trata. En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene, en primer lugar, que el artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que, aparte del requisito relativo al interés directo en la defensa de los derechos de

que se trata, el reconocimiento de la legitimidad de los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual para solicitar, en nombre propio, la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos establecidos en el capítulo II de esta Directiva está supeditado a la legitimación activa de esos organismos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, legitimación que puede resultar de una disposición específica a tal efecto o de normas procesales de carácter general. En segundo lugar, considera que el artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho de la Unión, los Estados miembros no están obligados a reconocer a los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual un interés directo en solicitar, en nombre propio, la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos establecidos en el capítulo II de esa Directiva, en el supuesto de que de la normativa nacional aplicable no se desprenda, respecto de esos organismos, la existencia de un interés directo en la defensa de los derechos de que se trata.

6. DERECHO DE LA COMPETENCIA

- *Cuestión prejudicial acerca de la interpretación del artículo 36 TFUE, segunda frase, en relación con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Décima, de 18 de enero de 2024, asunto C-367/21, ECLI:EU:C:2024:61].*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 36 TFUE, segunda frase, en relación con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y de los artículos 34 TFUE, 35 TFUE y 36 TFUE. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Hewlett Packard Development Company LP, con domicilio social en los Estados Unidos de América y Senetic S.A., con domicilio social en Polonia, en relación con la comercialización por esta última de productos de equipamiento informático designados con marcas de la Unión Europea de las que Hewlett Packard es titular. Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación de los artículos 34 TFUE, 35 TFUE y 36 TFUE para saber si estas disposiciones se oponen a que el titular de una marca de la Unión pueda invocar la protección conferida por el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009, o por el artículo 9 del Reglamento 2017/1001, en determinadas circunstancias que enumera. El Tribunal de Justicia declara que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, en relación con los artículos 34 TFUE y 36 TFUE,

deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la carga de la prueba del agotamiento del derecho conferido por una marca de la Unión recaiga exclusivamente sobre la parte demandada en la acción por violación de marca cuando los productos designados con dicha marca, que no lleven ningún marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados y que sean distribuidos a través de una red de distribución selectiva cuyos miembros solo puedan revenderlos a otros miembros de esa red o a usuarios finales, hayan sido adquiridos por esa parte demandada en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en tal ámbito, y el titular de dicha marca se niegue a efectuar por sí mismo esta comprobación a instancia del adquirente.

- *Cuestión prejudicial acerca de la interpretación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Gran Sala, de 21 diciembre de 2023, Asunto C-333/2021, ECLI: EU:C:2023:1011]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, por una parte, y de los artículos 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE, por otra parte. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, European Superleague Company, S. L., y, por otro lado, la Fédération internationale de football association (FIFA) y la Union des associations européennes de football (UEFA) en relación con una demanda que tiene por objeto que se declare que la FIFA y la UEFA han infringido los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, que se ordene el cese de esas infracciones y que se dicten diferentes órdenes conminatorias dirigidas a esas entidades. Los arts. 101.1 y 102 TFUE deben interpretarse en el sentido de que constituye una decisión de una asociación de empresas que tiene por objeto impedir la competencia y un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo, y que ejercen paralelamente actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación, en el territorio de la Unión, por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes y que controlan la participación de esos clubes y de los jugadores en tal competición, bajo pena de sanciones, sin que esas facultades estén sujetas a criterios materiales y a reglas de procedimiento que garanticen su carácter transparente, objetivo y no discriminatorio. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado, en primer lugar, que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo, y que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen normas que supeditan

a su autorización previa la creación, en el territorio de la Unión, por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes y que controlan la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en tal competición, bajo pena de sanciones, sin que estas diferentes facultades estén sujetas a criterios materiales y a reglas de procedimiento que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. En segundo lugar, que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituye una decisión de una asociación de empresas que tiene por objeto impedir la competencia el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo, y que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen, directamente o a través de las federaciones nacionales de fútbol que son miembros de las mismas, normas que supeditan a su autorización previa la creación, en el territorio de la Unión, por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes y que controlan la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en tal competición, bajo pena de sanciones, sin que estas diferentes facultades estén sujetas a criterios materiales y a reglas de procedimiento que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. En tercer lugar, los artículos 101 TFUE, apartado 3, y 102 TFUE deben interpretarse en el sentido de que normas mediante las cuales las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo, y que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, supeditan a su autorización previa la creación, en el territorio de la Unión, por una tercera empresa de competiciones de fútbol de clubes y controlan la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en tales competiciones, bajo pena de sanciones, solo pueden acogerse a una excepción de la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, o considerarse justificadas a la luz del artículo 102 TFUE si se demuestra, mediante argumentos y pruebas convincentes, que concurren todos los requisitos exigidos para ello. Por último, los artículos 101 TFUE y 102 TFUE deben interpretarse en el sentido de que: no se oponen a normas aprobadas por las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo, y que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, en cuanto designan a estas asociaciones como propietarias originales de todos los derechos que puedan derivarse de las competiciones bajo su «jurisdicción», siempre y cuando estas normas se apliquen únicamente a las competiciones organizadas por dichas asociaciones, excluyendo las que pudieran organizar terceras entidades o empresas; se oponen a tales normas en cuanto atribuyen a estas mismas asociaciones una responsabilidad exclusiva para la comercialización de los derechos en cuestión, salvo que se demuestre, mediante argumentos y pruebas convincentes, que se cumplen todos los requisitos necesarios para que estas normas puedan acogerse, en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 3, a una excepción de la aplicación del apartado 1 de este artículo y puedan considerarse justificadas a la luz del artículo 102 TFUE.