



tirant
lo blanch

PROPIEDAD INTELECTUAL
e INNOVACIÓN DIGITAL

Vol. 2, Núm. 1, 2025

REVISTA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN DIGITAL

Esperanza Gallego Sánchez

Nuria Fernández Pérez

Dirección

Altea Asensi

Secretaría

• ESTUDIOS:

1. Inteligencia artificial y derecho de patente: algunas reflexiones
2. Natureza jurídica dos segredos de negócio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva (UE) 2016/943
3. El Tratado de Riad sobre Derecho de los Diseños (DLT) y su contribución al sistema internacional para la protección de la propiedad industrial e intelectual
4. Geographical branding: a risky practice in eu law?

• TRIBUNA PRÁCTICA Y OPINIÓN LEGAL:

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

• NOVEDADES RPIID:

1. Jurisprudencia y doctrina administrativa: reseñas y sinopsis
2. Crónica de actualidad legislativa (incluye proyectos y propuestas de reforma legal)
3. Noticias

• RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA:

Pilar Montero García-Nobejas, La marca de certificación de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, 2023



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria de Educació, Cultura,
Universitats i Empleo

Projecto Prometeo CIPROM/2021/57

**REVISTA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
E INNOVACIÓN DIGITAL**

La revista es de acceso abierto y gratuito,
permitiendo a los lectores acceder a su contenido
en línea a través de

<https://rpiid.tirant.com>

**Revista Propiedad Intelectual
e Innovación Digital (RPIID)**
Vol. 2, nº 1 • 2025

Revista Propiedad Intelectual e Innovación Digital (RPIID)

Vol. 2, nº 1 • 2025

tirant lo blanch
Valencia, 2025

**Revista Propiedad Intelectual
e Innovación Digital (RPIID)
Vol. 2, nº 1 • 2025**

Copyright © 2023

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Envío de artículos:
altea.asensi@ua.es

- © VV.AA.
- © TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELF.S.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
ISSN PAPEL: 3045-5995
ISSN ONLINE: 3045-6002
MAQUETA: Innovatext

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: <http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf>

Consejo de Redacción

Esperanza Gallego Sánchez

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

Nuria Fernández Pérez

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

Ángel García Vidal

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Luis Miranda Serrano

Catedrático de Derecho Mercantil Universidad de Córdoba

Fernando Carbajo Cascón

Catedrático de Derecho Mercantil de la de Salamanca

Pilar Martín Aresti

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca

Mercedes Curto Polo

Catedrática de Universidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

María Pilar Montero García-Noblejas

Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

María Pilar Iñiguez Ortega

Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

Caroline Le Goffic

*Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Lille
Miembro CRDP – Equipe LERADP*

Luis Antonio Soler

*Magistrado del Audiencia Provincial de Alicante (secc. Octava),
Tribunal de Marca de la Unión Europea*

Carolina Pina Sánchez

*Socia del departamento de Propiedad Intelectual y corresponsable
del área de Telecomunicaciones & Media de Garrigues*

Alberto Ribeiro De Almeida

*Jurist and University Professor. Ph.D. – Doctor in law (commercial law)
by the University of Coimbra*

Comité Científico Internacional

Presidente:

António Campinos

Presidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Miembros:

João Negrão

Director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Francesco Mattina

Presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV).

Yolanda Huerta-Casado

Vicesecretaria General de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV).

Elisa Rodríguez

Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

María del Carmen Páez Soria

Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación Ministerio de Cultura y Deporte

José Antonio Gil Celedonio

Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Luis Berenguer

Director de Comunicación de la Oficina Europea de Patentes (EPO)

Javier Maté Caballero

Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Agroalimentarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

José Antonio Sobrino Mate

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Alberto Casado Cerviño

Ex Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO), Ex Vicepresidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ex Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

José Antonio Moreno Campos

Global IPR Enforcement. Alibaba Group - Spain.

Edith Blary-Clément

Profesora de la Universidad de Lille Codirectora honoraria del equipo de investigación ERADP

Yann Basire

Director General Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Intelectual (CEIPI) de la Universidad de Estrasburgo

Massimo Vittori

Director Ejecutivo de la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn)

Javier Ungria López

Director de Ungria Patentes y Marcas

Mónica Dopico

Asesora de Motion Pictures Association (MPAA) (EPO), Ex Vicepresidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ex Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Nari Lee

Professor Intellectual Property at Hanken school of economics and the Deputy Director of the IPR University Center

Índice

ESTUDIOS

Inteligencia artificial y derecho de patente: algunas reflexiones	13
Alberto Casado Cerviño	
Natureza jurídica dos segredos de negócio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva (UE) 2016/943	27
Alberto Ribeiro de Almeida	
El Tratado de Riad sobre Derecho de los Diseños (DLT) y su contribución al sistema internacional para la protección de la propiedad industrial e intelectual	71
José Antonio Gil Celedonio	
Geographical branding: a risky practice in eu law?.....	99
Caroline Le Goffic	

TRIBUNA PRÁCTICA Y OPINIÓN LEGAL

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”	121
Desirée Russo	

NOVEDADES RPIID

Jurisprudencia y doctrina administrativa: reseñas y sinopsis	157
Álvaro Asencio Gallego y Miguel Cano Menor	
Crónica de actualidad legislativa (incluye proyectos y propuestas de reforma legal).....	167
Álvaro Asencio Gallego y Miguel Cano Menor	
Noticias	173
Álvaro Asencio Gallego y Miguel Cano Menor	

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

Álvaro Asencio Gallego

PILAR MONTERO GARCÍA-NOBEJAS, <i>La marca de certificación de la Unión Europea</i>, Tirant lo Blanch, 2023.	187
---	------------

ESTUDIOS

Inteligencia artificial y derecho de patente: algunas reflexiones

Artificial intelligence and patent law: some reflections

Dr. Alberto Casado Cerviño

Exvicepresidente Oficina Europea de Patentes

RESUMEN: La cuarta revolución Industrial y sus nuevos desarrollos aborda a escala global la automatización e interconexión de numerosas actividades, permitiendo que tareas intelectuales que hasta ahora solo podían ser realizadas por seres humanos se ejecuten impulsen por los nuevos sistemas y programas. Las creaciones desarrolladas por esa “Inteligencia Artificial” (IA) pueden y deben ser protegidas a través de Derechos de Propiedad Intelectual. En el campo específico de las creaciones técnicas, el Derecho de patentes se configura como la opción más idónea, aunque no la única, para su tutela. Ahora bien, los hechos, innegables, de que por un lado las nuevas creaciones de IA se fundamentan esencialmente en el software y en los algoritmos y, por otro lado, que el sistema de patentes fue creado para proteger el hardware, hace necesario reflexionar sobre la adecuación, o no, del sistema actual de patentes a las necesidades de tutela jurídica que plantean las nuevas tecnologías. Mas concretamente, debe plantearse, como hace este artículo, si ha llegado el momento de abordar un cambio en profundidad del sistema jurídico de patentes.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Cuarta Revolución Industrial, Derechos de Propiedad Intelectual, Derecho de patentes, software, Algoritmos, inventor, titularidad

ABSTRACT: The fourth industrial revolution and its new developments address on a global scale the automation and interconnection of numerous activities, allowing intellectual tasks, that, until now, could only be performed by human beings, to be executed by new systems and programmes. The creations developed by such ‘Artificial Intelligence’ (AI) can and should be protected by Intellectual Property Rights. In the specific field of technical creations, patent law is the most suitable option, although not the only one, for their protection. However, the undeniable fact that, on the one hand, new AI creations are essentially based on software and algorithms and, on the other hand, that the patent system was created to protect hardware, makes it necessary to reflect on whether or not the current patent system is adequate to the legal protection needs posed by new technologies. More specifically, it must be asked, as this article does, whether the time has come to address a profound change in the legal system of patents.

Keywords: Artificial Intelligence, 4th Industrial Revolution, Intellectual Property Law, Patent Law, software, algorithms, inventorship, ownership.

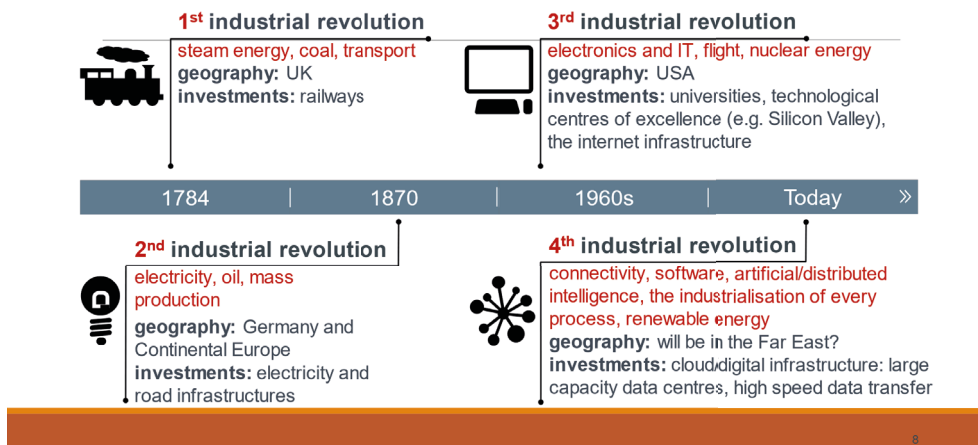
SUMARIO: I. NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL. II. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL. III. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO DE PATENTES. IV. CONCLUSIONES

I. NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La globalización y el fenómeno de internet inciden permanente e intensivamente sobre todos los ámbitos de la sociedad. Su naturaleza global, su fácil acceso y su inmediatez hacen posible, además, que todos los sectores societarios, ya sean sociales, técnicos o económicos se interrelacionen entre sí de forma más compleja e independientemente de su ubicación geográfica.

Desde el punto de vista del desarrollo innovador, el nuevo escenario que surge de este proceso global basado en las nuevas técnicas y medios digitales se concretiza, entre otros efectos, en el surgimiento de un nuevo salto tecnológico que es ya conocido como “Cuarta revolución Industrial” (4RI). Lo que caracteriza y hace especial esta nueva revolución industrial respecto de las anteriores es que mientras estas últimas mejoraron el trabajo físico y su automatización, la 4RI va mucho más allá; aborda a gran escala la automatización de numerosas actividades, interconectándolas entre sí, aportando un flujo de información prácticamente ilimitado e incluyendo tareas intelectuales que hasta ahora solo podían ser realizadas por seres humanos.

Industry 4.0 in the industrial landscape



Cuadro representando las características y principales elementos de las distintas revoluciones industriales

Inteligencia artificial y derecho de patente: algunas reflexiones

Precisamente, uno de los retos que está asumiendo la sociedad en general y los sectores más especializados, en particular, es analizar el alcance de estos nuevos desarrollos tecnológicos y sus consecuencias técnicas, sociales, jurídicas y organizativas. Existe un consenso general de que la nueva revolución industrial está impactando sobre todas las esferas de nuestra sociedad; sobre los futuros modelos de gobernanza pública y privada, sobre los modelos laborales y los procesos de desarrollo profesionales, sobre las políticas de información y difusión, sobre nuestras perspectivas de vida y también sobre los modelos de tutela jurídica de los nuevos desarrollos tecnológicos. En concreto, y por lo que al alcance de este trabajo se refiere, nos vamos a centrar fundamentalmente en cómo puede influir esta nueva revolución industrial en el actual modelo de protección mediante los derechos de Propiedad Intelectual (PI).

Es un lugar común afirmar que la propiedad Intelectual y, más específicamente, la industrial es uno de los mecanismos reguladores del mercado que protege la empresa y su actividad innovadora e impulsa la creación y difusión de nuevas tecnologías. La propiedad industrial tiene por objeto proteger a la empresa y sus desarrollos innovadores dentro del sistema de competencia imperfecta, facilitando el libre juego del mercado, impulsando el desarrollo tecnológico y comercial y favoreciendo la competitividad y el crecimiento económico. Ahora bien, también es bien conocido que el modelo actual de protección de la PI, en general, y del sistema de patentes en particular, hunde sus raíces en principios desarrollados en el siglo XIX. Ante este hecho, la primera reflexión que debemos plantearnos es si las particularidades y el fuerte impacto tecnológico que está generando la nueva revolución industrial, pueden implicar a medio plazo un proceso también acelerado de cambio en los modelos actuales de protección jurídica.

Para responder a esta cuestión debemos, en primer lugar, abordar qué es y qué significa la 4RI. Un factor clave para comprender las especialidades de esta nueva revolución industrial es ser conscientes de que los nuevos desarrollos tecnológicos en los que se funda están íntimamente relacionados con internet (el llamado Internet of Things (IoT)); especialmente por la inmensa red formada por miles de millones de objetos y sistemas interconectados entre sí. Para darnos una idea de lo que esto significa, cabe solo señalar que entre esos millones de objetos se encuentran desde ordenadores, móviles, edificios, máquinas y sistemas robóticos a ropas inteligentes. Toda esa red utiliza y procesa electrónicamente la ingente información almacenada a distintos niveles, lo que le permite tener la capacidad de decidir autónomamente cómo actuar. Y lo hace desde un enfoque pluridisciplinar. Lo que acabamos de exponer explica por sí solo el enorme potencial que se genera gracias a la interconexión de objetos que operan de forma autónoma. Y explica, también, las especiales características de la nueva revolución industrial. Así, mientras las anteriores revoluciones industriales habían profundizado en la automatización del trabajo físico repetitivo, en la actual, los objetos interconectados son capaces de generar un proceso autónomo a gran

escala que cubre un amplio y completo grupo de tareas; incluyendo grupos de actividades de naturaleza intelectual y carácter repetitivo, que anteriormente eran ejecutadas casi exclusivamente por los seres humanos.

Los nuevos factores que están impulsando esta revolución industrial son, entre otros, la enorme capacidad de las nuevas tecnologías de conectar objetos y sistemas, el Big Data, el impulso del súper software y la cada vez más abundante y económica capacidad de computación. Se han creado súper ordenadores que consumen cada vez menos energía y que pueden abordar casi todas las tareas inimaginables. La importancia de internet, la masiva conectividad entre cosas y sistemas y la no necesaria intervención humana hace que algunos expertos se planteen incluso si el término “industrial” tiene necesariamente ahora el mismo significado que en los desarrollos tecnológicos anteriores que dieron lugar a las otras revoluciones industriales. De hecho, este término industrial es cada vez más difícil de definir, ya que el nuevo modelo productivo no está basado necesariamente en factores espaciales unitarios sino en interdependencias gestionadas a través de la red, en una gran masa de información global, unida a una capacidad de tratamiento casi ilimitada y en tareas y objetivos muy diferentes a los periodos industriales y tecnológicos anteriores.

Es, así, evidente que la información y su tratamiento global e interconectado son piezas fundamentales del desarrollo científico y técnico actual. Las nuevas innovaciones están, por lo tanto, condicionadas por estos factores. Obviamente, las características de estos procesos científicos y tecnológicos conllevan, entre otras implicaciones, que los nuevos desarrollos se materializan, especialmente, en mejoras y nuevas creaciones de software y en nuevos algoritmos más que en nuevos desarrollos de hardware. En consecuencia, buena parte de las nuevas invenciones que están surgiendo se basan en desarrollos de software y no en desarrollos de componentes físicos o de nuevas tecnologías de hardware.

Otra de las consecuencias lógicas de las características de esta nueva revolución industrial es que las empresas configuran sus políticas comerciales no solo desde la competencia basada en los precios o en nichos comerciales de oportunidad, sino también, y cada vez más, desde perspectivas más complejas, colaborativas y globales. Por eso, las posibilidades de los actores económicos para crecer dependerán no solo de sus capacidades sino también de su flexibilidad a la hora de ajustar su modelo empresarial a la nueva realidad basada, entre otros elementos, en el flujo y rapidez de la información, la interconexión electrónica, la velocidad con que los cambios se producen y las nuevas necesidades que surgen en el mercado y en los ámbitos societarios. Y este proceso tiene un alcance global tanto desde el punto de vista geográfico —todas las regiones y países están apostando por estas nuevas tecnologías— como desde la perspectiva de las empresas.

Este factor de globalidad es otra de las particularidades claves del tema que nos ocupa. Aun cuando al examinar las solicitudes de patente podemos apreciar que las grandes empresas de las 5 grandes regiones del mundo —Europa, USA

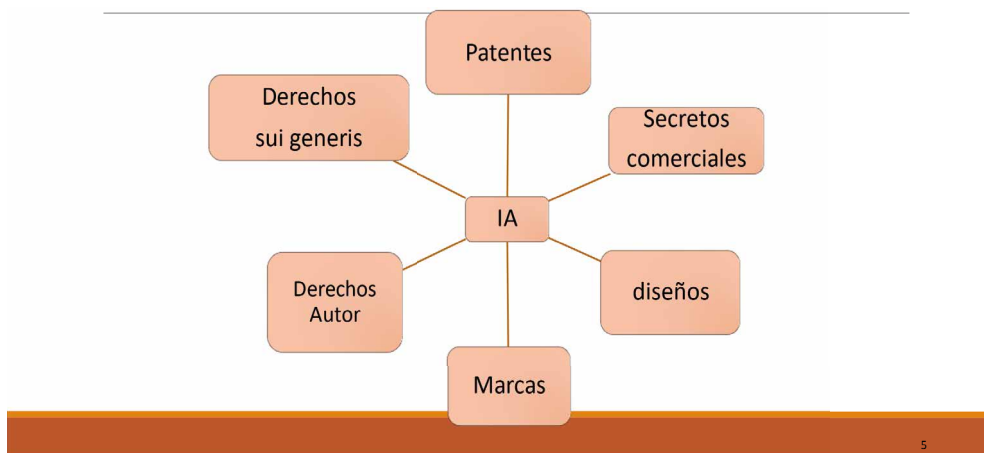
Inteligencia artificial y derecho de patente: algunas reflexiones

China, Japón y Corea— tienen la iniciativa, es también conocido que la pequeña industria innovadora se ha unido a esta carrera, lo que sin duda planteara nuevos retos a las oficinas que tratan los derechos de Propiedad Intelectual en sentido amplio. Pues bien, al analizar esta evolución tecnológica y el enorme proceso de innovación que se está generando a su alrededor, la primera pregunta que un profesional de la Propiedad Intelectual se plantea es como se va a proteger e incentivar esos nuevos y profundos desarrollos tecnológicos. Y, más concretamente, si las modalidades jurídicas y organizativas actuales están preparadas para atender las demandas y reaccionar a los efectos que este radical salto tecnológico está ya generando.

II. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La creciente importancia y el decisivo impacto de los nuevos desarrollos tecnológicos repercuten, asimismo, en las modalidades de Propiedad intelectual que potencialmente pueden ser usadas para proteger dichos desarrollos tecnológicos. Al igual que sucede en los ámbitos técnicos en los que inciden las nuevas innovaciones, que suelen tener un carácter pluri-sectorial y horizontal, las mismas pueden ser a priori tuteladas por distintas modalidades de PI.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHOS PI



Así, un nuevo desarrollo en IA puede gozar de protección principalmente a través de patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales. Y esta protección puede otorgarse a través de uno solo de esos derechos o merced a la utilización conjunta de varios; esto es, acumulando la protección que otorgan al mismo tiempo más de una de esas modalidades jurídicas. Pues bien, en mi criterio parece más que probable que en determinados casos esta protección plural sea no solo posible sino también conveniente en atención a la naturaleza de la

mayoría de los desarrollos tecnológicos que se encuadran dentro del concepto de IA. Nos encontramos ante innovaciones en la mayoría de los casos fruto de un esfuerzo colaborativo entre sectores y empresas que requerirán estrategias de protección también plurales y complejas.

Ahora bien, también parece más que probable que el sector jurídico dominante —aunque no único— en punto a la protección de estas innovaciones sea el sistema de patentes. Sin menoscabar las otras modalidades de PI, estimo que hay diferentes razones para sustentar esta afirmación. La primera y más importante desde mi punto de vista es que nos movemos en el campo de los desarrollos técnicos, que es el ámbito de tutela tradicional y primario de ese sector de la PI. En segundo lugar, porque los beneficios y privilegios que se derivan del sistema de patentes para sus usuarios en particular y para la sociedad en general parecen mucho más relevantes que en las otras modalidades antes citadas. En tercer lugar, y esto es de suma importancia, porque el sistema de patentes potencia la difusión de las nuevas técnicas patentadas, generando un claro beneficio para la sociedad y potenciando el posterior desarrollo de las nuevas tecnologías. Además, incentiva a través de las licencias la colaboración entre distintos sectores implicados, lo que está en la esencia de la naturaleza colaborativa de las innovaciones a tutelar, y favorece las grandes inversiones económicas que llevan implícitas. Este hecho se materializa en el crecimiento exponencial de solicitudes de patentes fruto de la 4RI que se está materializando, por ejemplo, en la Oficina Europea de Patentes (OEP) en los últimos años

III. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO DE PATENTES

Asentado el principio de que el derecho de Patentes parece la vía más adecuada, aunque no la única, para proteger la IA, debemos plantearnos la cuestión de si los actuales modelos legales y organizativos propios de esta modalidad jurídica se ajustan plenamente a las necesidades y contenidos que requieren los nuevos desarrollos técnicos. Pues bien, al examinar esta cuestión considero oportuno partir de una premisa básica; a saber: no olvidar que la naturaleza y alcance de esta tecnología está indisolublemente ligada al hecho de ser fruto de la nueva revolución industrial en la que internet es uno de los factores más relevantes. En consecuencia, las innovaciones que se están creando no se pueden disociar del origen y características del proceso que impulsa este nuevo salto tecnológico. Especialmente de su carácter global, de fundamentarse en los medios de conexión electrónicos, como internet y en las posibilidades ingentes de conectividad y uso masivo de la información que existen en la actualidad. Por eso el software y los algoritmos juegan un papel fundamental en los nuevos desarrollos

En otros términos y con carácter general hay que partir del principio de que nos encontramos ante una tecnología basada fundamentalmente en las mejoras del software y no del hardware, que tiene una proyección global y que va a requerir un tratamiento también global. Y este alcance global va a afectar no

solo a los principios técnico-jurídicos a aplicar al examinar la viabilidad de la protección solicitada sino también a la propia organización y funcionamiento de las oficinas de patentes responsables de su examen y concesión. En atención a lo anteriormente expuesto y centrándonos en el sistema de patentes, procede realizar una serie de consideraciones que a continuación detallo.

1. En primer lugar, habrá que reflexionar en torno a si el modelo actual de tutela jurídica ofrecido por las normas de patentes en vigor es o no idóneo para las nuevas necesidades y demandas de los operadores económicos y tecnológicos. Y más concretamente si un sistema de protección desarrollado en esencia en el siglo XIX para proteger hardware, puede satisfacer sin una profunda revisión previa los requerimientos, efectos y necesidades de una nueva tecnología basada fundamentalmente en el software. Se trata sin lugar a duda de la cuestión principal. No pretendemos en este punto concreto examinar la idoneidad de normas concretas a las nuevas necesidades y realidades generadas por estas tecnologías. Antes, al contrario, se trata de plantearnos si ha llegado el momento de abordar un cambio en profundidad del modelo jurídico actualmente vigente; de sus fundamentos jurídicos y de su orientación social. Si la respuesta a esta cuestión es que el sistema de patentes en su concepción actual no puede satisfacer las necesidades actuales y futuras generadas por el nuevo salto tecnológico que nos ocupa, entonces hay que plantearse cuál puede ser la evolución que permita mantener la fuerte protección actual, así como los valores públicos en que se funda. Si, por el contrario, pensamos que el sistema vigente de patentes, el actual modelo jurídico y social sigue siendo, en esencia, el esquema legal que ofrece una respuesta adecuada a las actuales necesidades, entonces la cuestión principal a resolver es definir lo que debe cambiarse y mejorarse para abordar con seguridad jurídica y confianza empresarial esos nuevos retos.

En Europa, la Oficina Europea de Patentes ya lanzó en el año 2018 un conjunto de reuniones que han desembocado en unas primeras reflexiones que, en mi criterio, tienen un peso relevante a la hora de responder a algunas de las preguntas que nos estamos planteando. Y que le va a permitir alcanzar un cierto liderazgo en este proceso de reflexión. De facto, algunas de las reflexiones contenidas en este trabajo están basadas en las discusiones que se tuvieron durante la Conferencia que sobre “patenting Artificial Intelligence” organizó la OEP en mayo de 2018

2. En segundo lugar, y cualquiera que sea la respuesta a la cuestión principal antes planteada, el nuevo esquema científico y de investigación fruto de la cuarta Revolución Industrial, implica en todo caso, y como una ulterior consecuencia, adecuar con cierta urgencia el contenido y/ o la interpretación de ciertas normas actualmente en vigor y aceptadas en los distintos sistemas legislativos. Estos cambios, cualquiera que fuese su alcance formal, serían necesarios para atender las demandas generadas por los nuevos desarrollos tecnológicos. En consecuencia, vamos ahora a analizar algunos de las potenciales cuestiones y efectos que probablemente puedan plantearse en la aplicación del sistema de patentes para proteger adecuadamente los desarrollos conectados a la IA.

2.1. La primera y más relevante de dichas cuestiones es responder a la duda potencial de si más allá de la idoneidad genérica del sistema de patentes para proteger las nuevas tecnologías, las especiales características de estas últimas en el caso de la IA hacen aconsejable o, incluso posible, su tutela real. En efecto, no han faltado voces que, sobre todo, en un primer momento y ante las dudas planteadas, abogaron por proteger estos desarrollos tecnológicos a través de otros derechos de PI y no a través de las patentes. Pues bien, desde mi punto de vista no deben existir dudas sobre la posibilidad de dar a la IA la opción de obtener las ventajas que ofrecen las patentes, y que los mismos se pueden conseguir sin necesidad de cambios relevantes. No es baladí recordar que en gran medida las nuevas tecnologías están íntimamente relacionadas con los programas de ordenador y con los métodos matemáticos. En consecuencia, el punto de partida a la hora de determinar la patentabilidad o no de las nuevas invenciones debe ser el mismo que se aplica a dichos programas de ordenador y métodos matemáticos. En otros términos, para ser protegidos como patentes las nuevas reglas tienen que satisfacer las condiciones fijadas en la normativa y en la jurisprudencia aplicable respecto del software y los métodos matemáticos.

En el caso europeo, tanto la práctica como la jurisprudencia de la OEP ha consolidado la interpretación de que las tecnologías citadas únicamente no pueden gozar de la protección conferida por las patentes cuando la solicitud solo se refiera a esas creaciones consideradas “como tal”. Sin embargo, este rechazo y la ausencia de patentabilidad no son aplicables cuando, y en la extensión en que los citados programas y métodos tienen un carácter técnico que representa un auténtico desarrollo innovador tecnológico. Todo ello de conformidad con el art. 52 CPE. En consecuencia, y desde el punto de vista jurídico, la primera reflexión a subrayar es que los nuevos desarrollos podrían patentarse siempre que los mismos contribuyan al carácter técnico de la invención y satisfagan los demás requisitos de patentabilidad previstos en las leyes de patentes.

Ahora bien, hay que reconocer, asimismo, que la afirmación anterior, aun siendo correcta, podrá no ser siempre de fácil implementación en el caso de las nuevas tecnologías en que se basa la IA. En efecto, como ya sabemos los algoritmos son un elemento clave en la mayoría de la IA. Pues bien, en estos supuestos es un hecho contrastado que su contenido técnico no es siempre de fácil percepción. Lo mismo parece suceder con otras modalidades de IA conectadas, por ejemplo, a modelos de aprendizaje en donde el paso inventivo podría consistir en simple variaciones o niveles sin claros efectos técnicos. Y la naturaleza técnica de la invención que se requiere patentar es una premisa fundamental que debe ser mantenida por cualquier sistema de patentes.

Esta dificultad añadida nos obliga a buscar soluciones que nos permitan hacer frente a las dificultades indicadas. Soluciones que estimo deben pasar por una estrecha colaboración entre el inventor/solicitante y la oficina de patentes responsable. En efecto, en mi criterio la manera de abordar y superar el problema señalado requeriría, al menos y en primer lugar, una mayor precisión

y claridad en la manera de presentar las solicitudes de patentes que entrañen elementos de IA. En efecto, los solicitantes deben hacer un esfuerzo adicional mostrando y probando el efecto técnico reivindicado. Subrayando con precisión cual es la ventaja tecnológica que reivindican. Si no lo hacen así, por un lado, correrán el riesgo de que la solicitud sea rechazada por falta de claridad en relación con el requisito del carácter técnico. Y por otro, aun en caso de que fuese concedida, el titular estaría confrontado al escenario de obtener una patente débil de dudoso valor económico. Y, en segundo lugar, debe reforzarse el nivel de responsabilidad y exigencia de las oficinas de patentes. Las mismas, al abordar una solicitud de patentes que incluyan software, súper software, algoritmos o cualquier otro desarrollo en el que se basan los nuevos progresos técnicos deberán ser conscientes de las complejidades propias de las nuevas innovaciones que pretenden ser protegidas a través de patentes, e incrementar, en consecuencia, el nivel de exigencia que deben aplicar a dichas solicitudes.

Es de destacar, asimismo, que esta exigencia de claridad y precisión en la descripción del contenido técnico jugaría también un papel clave a la hora de enfrentarse a un escenario de infracción del derecho de Patentes. Solo si hay una descripción clara y completa de los beneficios técnicos reivindicados se podrá, posteriormente, luchar contra un acto de violación de ese derecho. En caso contrario correríamos el riesgo de conceder patentes vacías de contenido, cuya potencial posición de dominio no podría demostrarse o podría ser eludido mediante otras reivindicaciones, también poco precisas, contenidas en posteriores solicitudes de patentes.

2.2. Una segunda área en la que a priori parece haber ciertas disfunciones entre el tenor literal de las normas de patentes y la nueva realidad que genera la IA es la relativa a las personas legitimadas para solicitar y obtener patentes. En efecto, conforme al art 58 del CPE están legitimados para presentar solicitudes de patentes europeas “cualquier persona natural o jurídica y cualquier sociedad asimilada a una persona jurídica, en virtud de la legislación que le sea aplicable, podrá solicitar una patente europea”. Y, en el mismo sentido, el art. 60 de dicho Convenio Europeo establece al abordar la cuestión de quién puede obtener una patente que “1. El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que dependa el empleado. 2. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente europea pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga la fecha más antigua de presentación, siempre que esta primera solicitud haya sido publicada”. Similares disposiciones se encuentran, por ejemplo, en los artículos 2 y 10 de la Ley de Patentes española de 24 de julio de 2015. Así pues, en ambas normas se otorga la capacidad de solicitar y obtener una patente únicamente a personas naturales o jurídicas y

a cualquier sociedad asimilada a una persona jurídica conforme a la legislación aplicable. En otros términos, el inventor tiene que ser una persona física o jurídica y no un programa de ordenador o una red interconectada.

Pues bien, ya sabemos que una de las consecuencias de la 4RI es que sus específicas características generan, entre otras consecuencias, que poco a poco surjan nuevos actores del proceso innovador y que la presencia directa de los seres humanos en la generación e implementación no es siempre totalmente necesaria. Por definición, la interconectividad propia del IoT, el manejo de la ingente información contenida en la “big data”, la velocidad en su procesamiento y búsqueda de soluciones hará —ya se produce— que las nuevas soluciones técnicas surjan de un proceso complejo en el que no hay intervención de seres humanos. Y tampoco podría considerarse que el inventor/solicitante de la innovación es una persona jurídica. Ni en su concepción, ni en su desarrollo ni en su implementación. Las nuevas invenciones serán el fruto del “trabajo” realizado por redes interconectadas entre sí y con numerosos elementos físicos y sistemas operativos, utilizando sofisticados softwares y algoritmos que operan a través de internet o de los nuevos canales que están surgiendo.

Por otro lado, y como principio lógico de base nos enfrentamos a desarrollos en los que participarán múltiples sistemas, equipos y datos que, con toda probabilidad, no pertenecerán a una única persona física o jurídica. Y esta complejidad aumentará ante el factor adicional del diverso origen y titularidad de la información utilizada. En otros términos, los actores en el proceso innovativo no serán necesariamente los mismos que en la actualidad.

En este escenario debemos plantearnos, incluso como una cuestión previa a todas las demás, quién puede ser considerado inventor, como identificarlo y quién puede ser titular de la invención patentada. Es bien conocido que en el Derecho europeo prima el principio general de que solo las personas naturales pueden ser designadas inventores. En consecuencia, la Inteligencia Artificial por sí misma no puede ser considerada ni inventor ni coinventor. No obstante, lo anterior, no parece disparatado considerar que si lo podrán ser aquellas personas físicas que hayan hecho posible que un programa llegue a resultados técnicos patentables.

En definitiva, cuestiones como quien tendrá el Derecho moral de ser el autor del nuevo desarrollo técnico, quien será el titular de esos nuevos derechos, cómo se van a distribuir los mismos y sus resultados económicos ya están encima de la mesa. Y nuevas cuestiones se plantearán cada día. Pensemos, por ejemplo, en la expresión experto en la materia que contienen casi todas las leyes de patentes y cuál puede ser el alcance de la misma y su utilización en el escenario de la Inteligencia Artificial. Por ejemplo, ¿Puede ser un “experto en la materia” una máquina o un programa o una red integrada por máquinas, programas y datos?

2.3. Otro ámbito cuyo análisis y potencial revisión podría ser abordada en el futuro a la luz de las nuevas tecnologías que persiguen la protección a través de patentes es el relativo a los plazos imperativos establecidos en las normas.

En concreto, analizar la adecuación de algunos de los plazos universalmente aceptados en el mundo de las patentes a las especiales características de las nuevas tecnologías. Especialmente si consideramos que los nuevos desarrollos tecnológicos patentables evolucionan y cambian a gran velocidad. Se trata de un viejo debate que no parece tener por ahora una solución evidente y, sobre todo, unitaria. Las propuestas en este ámbito dependerán de factores tan aleatorios y factuales como la naturaleza del solicitante, el sector o sectores en que se enmarcan las distintas solicitudes, el nivel de competitividad que existe en el mismo e, incluso, razones de mera oportunidad. No obstante, lo anterior, parece innecesario insistir en el hecho de que la irrupción en el sector del I+D de los nuevos desarrollos tecnológicos, su rápida evolución al estar unidos a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y su gran impacto económico y competitivo hace que, tarde o temprano, nos tengamos que plantear si los plazos diseñados para un sistema de patentes protector del hardware son adecuados para las nuevas técnicas. Un caso concreto es el período de 18 meses fijado para publicar la solicitud de patente y revelar su contenido. En ocasiones, la creciente velocidad con que cambian los nuevos logros científicos y tecnológicos puede acarrear que las nuevas técnicas estén prácticamente superadas cuando se agota el plazo en que las solicitudes deben publicarse. De producirse dicha hipótesis, uno de los beneficios del sistema de patentes, como es la difusión general del contenido de las nuevas reglas técnicas cuya protección se reivindica, quedarían prácticamente sin contenido. Y esta reflexión podría extenderse a otros plazos como el período de 20 años de duración de la patente.

En conclusión, los comentarios anteriores nos llevan a plantearnos si el actual modelo contemplado en Europa puede aplicarse tal cual a las nuevas tecnologías sin un cambio en el tenor literal de la norma; o si, por el contrario, aun siendo aconsejable su revisión, no es totalmente precisa y los problemas apuntados pueden ser resueltos mediante una interpretación integradora de las disposiciones legales afectadas. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin afirmar que estimo que la flexibilidad que caracteriza a la norma jurídica nos permitirá buscar soluciones que permitan salvar estas dificultades sin vernos obligados a modificar inmediatamente las normas consagradas en las distintas leyes de patentes. A título meramente indicativo y únicamente para ejemplarizar mi posición, podría ser factible considerar que hay siempre un factor humano que ha programado en origen los nuevos sistemas, que ha desarrollado los códigos/algoritmos fuente, o que ha participado en su implementación. Dicho lo anterior, y no obstante esta declaración general no puedo dejar de indicar que desde la perspectiva de garantizar una plena seguridad jurídica sería conveniente en el futuro abordar una reforma puntual de las leyes de patentes que ponga fin a las ambigüedades indicadas y a aquellas otras que la práctica y los análisis jurídicos posteriores identifiquen. Estimo, pues, conveniente iniciar una reflexión en profundidad que podría llevarnos a la necesidad de revisar un sistema jurídico que nació condicionado por la realidad del siglo XIX.

3. Finalmente, y en tercer lugar las nuevas “tecnologías” y la evolución de la actual revolución industrial van a generar un profundo cambio en las prioridades y manera de trabajar de las oficinas de patentes. Es cierto que este proceso de cambio no es nuevo. En los últimos años la gobernanza, en general, y la gestión pública y privada, en particular, sufre una profunda evolución influenciada por distintos factores o tendencias. Así, a nivel político, la existencia de la Unión Europea (UE) ha supuesto la creación de un gran mercado único, la adopción de órganos unitarios como la UE-IPO para tratar derechos de PI y el desarrollo de programas de crecimiento basados en la innovación, conocimiento y sostenibilidad. Y la mundialización y el consecuente auge de la innovación, de las nuevas políticas comerciales y de la mayor competitividad mundial ha generado un considerable incremento del número de solicitudes de PI y la necesidad de abordar el trabajo administrativo y jurídico de las oficinas de propiedad Industrial desde una perspectiva más dinámica y claramente orientada a las necesidades de los actores económicos.

Ahora bien, la IA, las nuevas tecnologías que se desarrollan en su entorno y los procesos acelerados de uso e interconectividad de sistemas, datos y equipos van a producir una profunda transformación profesional y operativa, con relevantes impactos sobre las necesidades laborales y las estructuras organizativas de las oficinas de patentes. En mi criterio es cada vez más evidente que se podrán cubrir buena parte de las necesidades operativas y organizativas de las propias oficinas de patentes con poderosas herramientas informáticas que en algunos sectores prácticamente harán menos relevante, incluso innecesaria, la intervención humana. Este escenario de cambio ya se está produciendo. Por un lado, la mundialización ha hecho que los actores reales en el campo de la protección de la innovación se vayan reduciendo al concentrarse los medios y la experiencia en unas pocas oficinas que juegan, o pretenden al menos jugar, un papel a escala mundial. Por otro lado, el desarrollo de poderosos programas y sistemas automatizados que pueden realizar tareas intelectuales repetitivas con enorme precisión y rapidez, y sin intervención humana son una realidad. Piénsese que actividades como la búsqueda de anterioridades, la clasificación de las patentes o la elaboración de informes sobre el estado de la técnica, relevantes para determinar sin una solicitud de patente puede ser o no concedida, son realizadas cada vez con mayor precisión de manera automatizada y con cada vez menos intervención de los expertos de patentes.

Las divisiones tradicionales entre sectores técnicos pierden relieve ya que la tecnología base de la IA se desarrolla y opera a nivel más trasversal, prácticamente en todos los sectores. En consecuencia, el análisis de las solicitudes deberá ser más colaborativo, afectar a distintos sectores e implicar una mayor interdependencia y colaboración entre las distintas áreas de las estructuras administrativas. Este proceso ya ha comenzado. Por ejemplo, en la OEP, en la que cada vez con más frecuencia sus divisiones de examen están configuradas como “divisiones mixtas”, que integran examinadores de patentes especializados en

distintos campos técnicos, que unen su esfuerzo y conocimiento para examinar y conceder patentes más complejas e intersectoriales. Como resultado de todo lo anterior, los tipos de trabajo a realizar y las cifras de personal necesario para realizarlos van evolucionando en paralelo.

Las oficinas necesitarán más expertos en determinados sectores técnicos, especialmente aquellos más novedosos, más complejos y con mayor valor añadido; y menos personal que ahora realiza tareas con bajo grado de especialización, más repetitivas o con escaso impacto real en el valor del producto final generado por las oficinas. Y las nuevas tecnologías van a facilitar aún más el tele-trabajo. En otros términos, el modelo laboral y profesional futuro y las necesidades de personal no va a escapar a esta nueva realidad. Evolucionará en paralelo a los nuevos desarrollos tecnológicos. Por otro lado, la anterior reflexión no lleva a plantear otras cuestiones como por ejemplo si las futuras oficinas de PI necesitan, en realidad, las grandes sedes físicas de las que ahora disponen.

IV. CONCLUSIONES

A modo de conclusión, cabe indicar que el principal reto al que se enfrentan todos los sectores especializados será aceptar que se está produciendo una evolución en la que los desarrollos tecnológicos tradicionales pierden fuerza en beneficio de las nuevas innovaciones basadas en software y algoritmos; que tendremos que buscar soluciones flexibles que nos permitan abordar los nuevos escenarios que surgen delante de nosotros. Y que, al hacerlo, deberíamos tener en consideración todos los aspectos que se interrelacionan en un sistema integrado de patentes; a saber: los ámbitos técnico-jurídicos, su impacto en la organización y estructura de la oficina y su potencial efecto económico y financiero. Será necesario, también, tener una clara visión de que el proceso de cambio que la IA generara a todos los niveles de la PI ya ha comenzado. Y que cualquier alternativa que se elija para abordarlos e integrarlos implicará cambios organizativos, flexibilidad interpretativa; y, en algún momento, modernización de las normas que asuman y posibiliten hacer frente a los nuevos retos. Y esta evolución debería realizarse sin coste en la producción, manteniendo niveles aceptables de calidad y eficacia y respondiendo a las demandas cada vez más especializadas de los usuarios de sus servicios. Tenemos, pues, en frente de nosotros un conjunto de retos que va a ocupar buena parte de nuestro tiempo. Los lectores de ciencia ficción reconocerán que muchas de estas reflexiones ya fueron planteadas como hipótesis por los grandes maestros de ese género literario ¡Quién no conoce las leyes de la robótica de Asimov, elaboradas para salvaguardar —y tranquilizar— a los humanos frente a los nuevos retos y desarrollos tecnológicos que planteaban la inteligencia artificial, su autonomía y el —casi— libre albedrío de dichos nuevos desarrollos técnicos! Y, sin embargo, probablemente ni en nuestros más profundos sueños habíamos llegado a considerar que esas hipótesis podrían ser un día una realidad.

Natureza jurídica dos segredos de negócio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva (UE) 2016/943

*Legal nature of trade secrets under the regime established
by Directive (EU) 2016/943*

Alberto Ribeiro de Almeida

*Professor da Faculdade de Direito da Universidade Lusitana-Norte (campus do Porto)
Investigador integrado do CEJEIA*

RESUMO: A crescente tutela dos segredos de negócio, em especial com a Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, colocou um problema de qualificação da natureza jurídica da proteção concedida. Os ordenamentos jurídicos internos dos Estados-Membros da União Europeia protegeram e protegem tais segredos através de diversos instrumentos jurídicos, da tutela civil à tutela penal. Todavia, afastando-se, progressivamente, da tradicional compreensão da concorrência desleal, coloca-se o problema de saber se o regime consagrado permite qualificar os segredos de negócio como um novo direito subjetivo de propriedade industrial ou se estaremos perante interesses juridicamente protegidos através de normas de proteção.

Palavras-chave: Segredos de Negócio; Tutela Civil; Tutela Penal; Direito Subjetivo; Normas de Proteção.

ABSTRACT: The increased protection of trade secrets, in particular by Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of know-how and confidential business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, has raised the question of the legal nature of the protection granted. The national legal systems of the Member States of the European Union have protected such secrets through various legal instruments, ranging from civil law to criminal law. However, gradually moving away from the traditional understanding of unfair competition, the question arises as to whether the established regime allows trade secrets to be classified as a new subjective industrial property right, or whether we are dealing with legally protected interests by means of protection rules.

Keywords: Trade Secrets; Civil Defence; Criminal Defence; Subjective Right; Rules of Protection.

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. TUTELA CIVIL. A) Responsabilidade civil contratual. B) Responsabilidade civil extracontratual. 3. TUTELA PELA VIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. 4. TUTELA PENAL. 5. TUTELA CONTRA ORDENACIONAL. 6. QUALIFICAÇÃO COMO DIREITO SUBJETIVO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 7. QUALIFICAÇÃO COMO QUASE DIREITO SUBJETIVO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 8. TUTELA PELA VIA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE, EM ESPECIAL O DIREITO À PRIVACIDADE. 9. QUALIFICAÇÃO DO REGIME CONSAGRADO COMO DE NORMAS DE PROTEÇÃO (TUTELA DE INTERESSES JURIDICAMENTE PROTEGIDOS). 10. CONCLUSÃO. 11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO

O segredo sempre constituiu, ao longo da história da humanidade, um meio essencial de controlo e apropriação de conhecimento e, conseqüentemente, uma vantagem competitiva não só nos negócios, no comércio, na concorrência, mas igualmente na conquista e manutenção de posições de poder. Um valor a ser protegido, ou seja, o assegurar do retorno do investimento efetuado, através do ordenamento jurídico. A proteção do investimento na criatividade e na inovação é essencial à competitividade das empresas. A ausência de tal proteção prejudicaria a investigação, o desenvolvimento tecnológico e empresarial, a competitividade da economia e o retorno do investimento efetuado. O direito de autor, o direito de patente, o direito sobre desenhos, o direito de marca, o direito das denominações de origem e das indicações geográficas constituem instrumentos concorrenciais para assegurar tais objetivos. Uma alternativa ou complemento a esta via de tutela (os direitos de propriedade intelectual) é a proteção concedida aos segredos de negócio, incluindo o saber-fazer; ou seja, um vasto conjunto de informações — de diversa natureza — que são, igualmente, instrumentos de concorrência (garantidores de uma vantagem competitiva) e que permitem o retorno do investimento. Informações e saber-fazer que sendo valiosos e confidenciais (e que continue a ter estas características, em especial a da confidencialidade — em virtude de o valor depender dessa confidencialidade) que têm merecido uma crescente tutela jurídica face à competitividade agressiva nos mercados internacionais abertos e tecnológicos.

A Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais (daqui em diante, simplesmente «Diretiva»), foi a resposta da União Europeia ao *US Defend Trade Secrets Act* de 11 de maio de 2016, constituindo um avanço em relação ao disposto no acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS). A globalização, externalização, o uso de tecnologias da informação e da comunicação que contribuem para o aumento de «práticas desonestas que visam a apropriação indevida de segredos comerciais, como o roubo, a cópia não autorizada, a espionagem económica ou a violação de requisitos de confidencialidade, quer

dentro, quer fora da União» (considerando n.º 4 da Diretiva) impôs um nível elevado de proteção para os segredos de negócio independentemente da forma que possam assumir¹. Consagrou-se uma tutela contra a aquisição, a utilização ou a divulgação ilegal de segredos de negócio.

Assim, a expressão segredos de negócio, que aqui usaremos, abrange os segredos comerciais, os segredos industriais, as informações empresariais, as informações tecnológicas e o saber fazer (*know-how*), bem como segredos desenvolvidos por instituições não comerciais, como centros de investigação (como se refere no considerando n.º 1 da Diretiva), podendo abranger fórmulas, padrões, desenhos, compilação de informação, dados, programas, métodos, técnicas, processos, lista de clientes, estratégias de marketing, informação financeira, receitas, códigos-fonte, etc.² Famosos exemplos são a receita da Coca-Cola, o algoritmo de pesquisa da Google ou a receita de frango da KFC³.

Todavia, temos de estar sempre em face de informação que possa ser identificável⁴. Sendo certo que a informação pode ser objeto de diversos direitos de propriedade intelectual⁵ e os segredos de negócio podem ser uma alternativa à proteção da informação em causa através de direitos de propriedade industrial, designadamente, o direito de patente e poder haver uma conjugação entre a tutela da invenção pelo direito de patente com a proteção de segredos e saber-fazer associados a essa mesma invenção (podendo discutir-se, nesta cumulação, da suficiência descritiva da invenção e conseqüente validade da patente)⁶.

Independentemente da proteção que a informação em causa possa beneficiar pela via dos direitos de propriedade intelectual [sublinhe-se que direito de autor está restringido à expressão da obra (mas a informação, em si mesma,

¹ Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Sixth Edition, Oxford, 2022, 1246.

² Informação que poderá ser técnica ou não técnica. Sobre isto vide NOGUEIRA SERENS, «A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», in *Propriedade intelectual, contratação e sociedade da informação*, estudos em homenagem a Manuel Oehen Mendes, Almedina, Coimbra, 2022, 378-379.

³ Sobre estes exemplos vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *Trade Secrets Legal Protection – From a Comparative Analysis of US and EU Law to a New Model of Understanding*, Munich Studies on Innovation and Competition, 19, Springer, Munich, 2023, 3; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle. La Propriété Industrielle*, deuxième édition, Economica, Paris, 2022, 480, ss.

⁴ NUNO SOUSA E SILVA, «A nova disciplina dos segredos de negócio: análise e sugestões», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1/2019, 55, n. 23.

⁵ DÁRIO MOURA VICENTE, «A informação como objeto de direitos», in *Revista de Direito de Intelectual*, n.º 1/2014, 115, ss.

⁶ Especificamente sobre este problema vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA «Direito de patente, segredos de negócio e saúde pública. Acordo TRIPS», in *Boletim da Faculdade de Direito, STVDIA IVRIDICA*, 113, Ad Honorem – 9, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Pinto Monteiro, Volume II, Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Instituto Iuridico, 2023, 13-37.

nessa obra contida não é protegida), e que o direito de patente tem por objeto o conteúdo da informação (mas apenas com observância de certos requisitos, designadamente a atividade inventiva, e restringindo os objetos que podem ser patenteados)], o problema que vamos analisar prende-se com a qualificação da natureza jurídica dos segredos de negócio, *id est*, se, analisando a proteção concedida aos segredos (à informação propriamente dita, técnica ou não técnica, e independentemente de qualquer originalidade, criatividade, novidade ou atividade inventiva), estamos em face de um direito subjetivo de propriedade industrial ou não. Consideraremos o disposto na citada Diretiva bem como em outros ordenamentos jurídicos, desde logo o português, o francês, o alemão e o dos Estados Unidos da América (EUA). Nesta análise não pode deixar de ser referido que a tutela dos segredos de negócio nos EUA influenciou, marcadamente, o acordo TRIPS, o direito nacional dos Estados-Membros da União Europeia e o direito da União Europeia. Apesar do disposto no acordo TRIPS, as legislações, desde logo as dos países da União Europeia, continuaram a conter múltiplas divergências (sublinhe-se que o acordo TRIPS não beneficia de efeito direto⁷). A Diretiva tornou-se essencial à realização do mercado interno e à transferência da informação. Todavia, a Diretiva, fundamentalmente, continua a seguir o acordo TRIPS e, conseqüentemente, as orientações legislativas dos EUA. De um ponto de vista crítico, continua-se a não definir rigorosamente o que são segredos de negócio e, em especial, a não delimitar o objeto da tutela concedida e a natureza jurídica da proteção consagrada.

Nos EUA e com a finalidade de assegurar uma proteção elevada aos direitos de propriedade intelectual no plano federal e não apenas estadual foi assinada pelo presidente Obama, a 11 de maio de 2016, o *Defend Trade Secrets Act* (DTSA)⁸. O DTSA concede um regime uniforme de proteção dos segredos comerciais aplicável no plano nacional (e não apenas estadual — onde os regimes divergem) pelo tribunal federal (e não estadual). No 18 U.S. Code § 1839 — *Definitions* (3) encontramos a definição de «trade secret»: «the term “trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if — (A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives

⁷ Vide o acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de dezembro de 2000, *Parfums Christian Dior SA contra TUK Consultancy BV e Assco Gerüste GmbH e Rob van Dijk contra Wilhelm Layher GmbH & Co. KG e Layher BV*, C-300/98 e C-392/98, ECLI:EU:C:2000:688.

⁸ Vide, como precedente, o *Uniform Trade Secrets Act* (UTSA), estabelecido pela *Uniform Law Commission* (ULC) em 1979 e alterado em 1985; trata-se de um ato destinado a ser adotado pelos estados.

independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information». Trata-se de uma definição bastante ampla, exigindo-se que o titular do segredo tenha adotado medidas razoáveis para manter a informação confidencial e que a informação tenha valor económico devido ao facto de ser confidencial.

Com este enquadramento impõe-se analisar a tutela concedida para tentar qualificar a natureza jurídica dos segredos de negócio.

2. TUTELA CIVIL

a. Responsabilidade civil contratual

A Diretiva impõe, como requisito de tutela do segredo de negócio, que a informação tenha valor comercial pelo facto de ser secreta [artigo 2.º, n.º 1, alínea b)] e o titular do segredo é aquela pessoa, incluindo as pessoas jurídicas, que exerce legalmente controlo de um segredo de negócio (artigo 2.º, n.º 2). Aquele valor comercial (qual seja) pode ser atual ou potencial (tal como referido no considerando 14 da Diretiva), o que significa que pode englobar qualquer informação que no futuro possa ter esse valor. Nesta informação pode estar incluída informação negativa (por exemplo, que algo não funciona ou porque é que não funciona). A relação de causalidade estabelecida entre o valor comercial e a natureza secreta da informação significa que basta, para preencher este requisito, que a informação seja secreta (pois sendo secreta — o que já deriva do primeiro requisito — tem valor comercial). Por outras palavras, preenchido o primeiro requisito (ser secreta), podemos prescindir do segundo (ter valor comercial).⁹ Repare-se, ainda, que não se exige que a informação tenha um valor comercial significativo ou que a sua divulgação cause um dano significativo ao seu titular, como chegou a ser proposto durante os trabalhos preparatórios¹⁰. Ou seja, não é qualquer informação que é protegida; tem de se tratar de informação que tenha valor económico (desde logo, uma vantagem competitiva no mercado) em virtude da sua confidencialidade (este é o requisito essencial); e que o titular tenha adotado medidas de proteção aptas a preservar essa confidencialidade. Assim, não há segredo se estamos em face de conhecimentos derivados da experiência, informações banais ou vulgares, as competências adquiridas pelos trabalhadores decorrentes do exercício habitual do seu trabalho, informações facilmente acessíveis (ainda que por pessoas do círculo interessado), bem como as informações que são geralmente conhecidas pelas pessoas do círculo

⁹ Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 54.

¹⁰ Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 110.

interessado¹¹. Os segredos a proteger têm de ter valor comercial (atual ou potencial¹²), ou seja, se forem indevidamente obtidos, utilizados ou divulgados poderá haver uma lesão dos interesses do titular do segredo comprometendo o «potencial científico e técnico, os interesses comerciais ou financeiros, as posições estratégicas ou a capacidade concorrencial dessa pessoa» (considerando n.º 14 da Diretiva). Assim, só constitui informação protegida (e estamos a efetuar uma qualificação da informação juridicamente relevante, ainda que não a definila) por segredo de negócio a que for secreta (no sentido de não ser geralmente conhecida ou facilmente acessível, na sua globalidade ou na configuração e ligação exata dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informação em questão). O valor comercial, como dissemos, deriva do facto de ser secreta (e não de qualquer eventual característica de originalidade, criatividade, novidade ou atividade inventiva). Por fim, essa informação tem de ter sido objeto de diligências razoáveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo da informação, no sentido de a manter secreta [artigo 2.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva]. As medidas que poderão ser adotadas pelo titular são muito vastas (desde medidas de natureza factual a medidas jurídicas) devendo depender do caso concreto¹³ (se a razoabilidade é um conceito indeterminado, as medidas a adotar estão inteiramente na dependência da vontade do titular). Todavia, este requisito pode igualmente ser interpretado como um fator para evidenciar a natureza secreta da informação e o seu valor. De todo o modo, este requisito independente poderá gerar dúvidas, designadamente poder-se-á questionar se uma informação que é secreta deixa de o ser se o titular não adotar medidas de proteção ou se será secreta a informação guardada (numa fortaleza) mas que não tem qualquer valor (nem para o titular). Parece-nos que este requisito só faz sentido como um indício na natureza secreta da informação e não como um autónomo requisito. Juridicamente relevante é que o requisito da confidencialidade seja cumprido.

Em face do exposto, o essencial é que a informação seja secreta e que o titular a controle. A informação tem de ser secreta. Assim, não pode ser geralmente conhecida ou estar facilmente acessível. Ora, a conjunção alternativa («ou») permite-nos dizer que basta que a informação seja facilmente acessível para ser geralmente conhecida e, por isso, não ser secreta. Por outro lado, a natureza secreta da informação não exige que seja absoluta (no limite, o titular do segredo

¹¹ BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1247-1251, referem que não poderá ser protegida informação trivial, imoral (sendo certo, dizem, que se poderá defender a sua proteção pela via da tutela da privacidade), vaga (tendo de ser analisado casuisticamente o grau de detalhe exigido), ou que esteja no domínio público.

¹² Vide CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Ninth Edition, Thompson Reuters, 2019, 8-058.

¹³ Vide TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, Intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, Milano, 2022, 472; NOGUEIRA SERENS, «A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», *cit.*, 388.

seria o único a conhecer a informação); a exigência do segredo é relativa pois diversas pessoas podem conhecer a informação (com autorização do titular e ou porque a mantêm secreta). O que significa, no limite, que basta que apenas uma pessoa não conheça a informação para que o titular (ou titulares) possa(m) ter uma vantagem económica¹⁴. Assim, só a informação em domínio público não seria secreta¹⁵. Por certo que o artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva, delimita os sujeitos em relação aos quais a informação deve ser secreta («para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informação em questão»). Este círculo subjetivo delimita (reduzindo) a abrangência do “domínio público”¹⁶. Inversamente, bastará que uma pessoa deste círculo não tenha acesso à informação para que esta possa ser qualificada como secreta. A informação só não será protegida se já não existir nada a ser protegido (estamos muito afastados da exigência de novidade para a tutela de uma invenção por patente¹⁷).

É, assim, essencial assegurar a confidencialidade da informação. A manutenção desta confidencialidade é o elemento central para a concessão da tutela jurídica que o ordenamento jurídico oferece. A confidencialidade da informação é o requisito essencial. O titular deverá adotar medidas para assegurar o controlo da informação. Por certo que pode instalar infraestruturas tecnológicas robustas, medidas de controlo dos acessos a documentos, medidas de controlo no acesso às instalações, mas, além destas medidas, impõe-se que o titular, nas suas relações contratuais internas ou externas à sua empresa, imponha cláusulas contratuais de confidencialidade sempre que tais relações contratuais envolvam informação protegida. Na verdade, o controlo poderá ser exercido ao abrigo de uma relação contratual que tenha por objeto a informação protegida por segredo¹⁸.

Designadamente o artigo 4.º, n.º 3, da Diretiva consagra que «A utilização ou divulgação de um segredo comercial é considerada ilegal sempre que for realizada, sem o consentimento do titular do segredo comercial, por uma pessoa que preencha uma das seguintes condições: a) tenha adquirido o segredo comercial ilegalmente; b) viole um acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de não divulgar o segredo comercial; c) viole um dever contratual ou qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo comercial». Ou seja, estão aqui englobados os atos que se traduzam na utilização ou divulgação de um segredo obtido ilegalmente e a utilização ou a divulgação de um segredo

¹⁴ Vide TREVISAN & CUONZO, *op. cit.*, 470-471.

¹⁵ Mas a recolha, compilação, organização de informação que se encontra no domínio público poderá ser protegida pois estamos perante um resultado (informação compilada, organizada, etc.) diferente do que se encontra no domínio público. Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1258-1259.

¹⁶ Vide DANIELE DE ANGELIS, «Informazioni Segrete e Diritti di Proprietà Industriale non Titolati», in *Diritto Industriale Italiano*, Tomo Primo, *Diritto Sostanziale*, CEDAM, 2014, 907.

¹⁷ Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1251.

¹⁸ Vide TREVISAN & CUONZO, *op. cit.*, 470.

que não foi obtido ilegalmente, mas foi obtido em violação de um dever de confidencialidade.

Deveres de confidencialidade que podem derivar de regulação externa às dos segredos de negócio, por exemplo, deveres de confidencialidade que resultam de contratos (de trabalho, de investigação, de distribuição, de fornecimento, de produção, de transferência de tecnologia, etc.) ou da regulação da profissão (incluindo códigos de conduta)¹⁹. A liberdade de trabalho, a liberdade de iniciativa económica, a liberdade de estabelecimento, poderão ter de sofrer compressão do seu conteúdo de modo a serem respeitados deveres contratuais de confidencialidade e acordos de não concorrência. Por certo que a liberdade de concorrência, a proibição de cláusulas abusivas, de cláusulas excessivas (princípio da proibição do excesso) e o respeito pelo princípio da proporcionalidade serão princípios essenciais que têm de ser respeitados exigindo-se um esforço de concordância prática entre estes diversos princípios (analisaremos na alínea seguinte as exceções e limitações à aplicação do regime de tutela dos segredos de negócio). Um esforço de concordância que terá de ser efetuado pelo intérprete casuisticamente em função das circunstâncias concretas, designadamente, o valor económico do segredo (aqui é particularmente relevante esta ponderação), as medidas adotadas pelo titular do segredo (desde logo a formação profissional concedida), os destinatários do dever de confidencialidade (um trabalhador qualificado ou não; um distribuidor experiente ou não; etc.).

Esta responsabilidade contratual (ou obrigacional²⁰) pode resultar expressamente do contrato (uma expressão da liberdade contratual e da autonomia privada, ou seja, de as partes conformarem o conteúdo das suas relações jurídico-contratuais) ou da sua interpretação (além de aqui se poder aplicar o princípio da boa fé, dever-se-á atender à vontade que as partes teriam tido se houvessem previsto tal cláusula de confidencialidade), ou seja, o dever de confidencialidade pode não estar expressamente consagrado no contrato, mas ser implícito ao conteúdo contratual atendendo à natureza e objeto do contrato em causa, à sua finalidade e outras circunstâncias concomitantes. No mesmo sentido pode defender-se que existe uma obrigação implícita de confidencialidade quando o objeto do contrato é precisamente a transmissão de informação secreta (por exemplo, nos contratos de transmissão de tecnologia, de saber-fazer, etc., em que o resultado pretendido pelo credor implica, precisamente, a utilização pelo devedor da informação secreta). Por outro lado, é pacífico o entendimento de que ao contrato de trabalho é inerente um dever de confidencialidade (voltaremos a este problema). Independentemente de responsabilidade contratual (causa ou não de resolução do contrato e pedido de

¹⁹ Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 140, ss.

²⁰ Para mais detalhes sobre a amplitude da responsabilidade obrigacional *vide*, entre outros, MARIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, 12.ª edição, Almedina, Coimbra, 2019, 539, ss.

indenização) e de responsabilidade disciplinar eventualmente aplicável (desde logo no domínio das relações laborais), haverá infração à tutela concedida pelo regime jurídico dos segredos comerciais. O certo é que a invocação da tutela concedida pelos segredos de negócio permitirá ao titular do segredo agir contra terceiros (não parte no contrato), desde logo atendendo ao disposto no n.º 4 do artigo 4.º da Diretiva.

A própria regulação da profissão pode impor deveres de confidencialidade. Na verdade, certas profissões, como juízes, advogados, médicos, psicólogos, funcionários públicos, procuradores, investigadores policiais, etc., estão sujeitos a deveres de confidencialidade em relação a informação que obtenham devido ao exercício dessas profissões. Por certo que o fundamento do dever de confidencialidade não é a tutela do segredo, mas o correto funcionamento da própria profissão (que pressupõe, em alguns casos, uma relação de confiança entre o beneficiário e o profissional) e a tutela de dados pessoais (incluindo a privacidade das pessoas, nomeadamente dos doentes, dos arguidos, etc.). Apesar de qualificarmos como uma tutela colateral, a Diretiva no citado artigo 4.º, n.º 3, alíneas b) e c), não deixa de incluir estes casos quando refere «qualquer outro dever de não divulgar o segredo comercial» (...) «ou qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo comercial». Ou seja, independentemente de responsabilidade disciplinar (devido à violação dos deveres da profissão), o titular do segredo pode fazer-se valer dessas normas profissionais.

A Diretiva evitou regular com detalhe a obtenção, utilização ou divulgação de segredos de negócio pelos trabalhadores ou antigos trabalhadores. Por certo que os trabalhadores não estão impedidos de usar ou divulgar informação que não cumpre os requisitos para ser qualificada como segredo de negócio. Igualmente os trabalhadores não estão impedidos de usar ou divulgar as competências ou experiência que adquiriram no exercício habitual ou normal das suas funções como trabalhadores. Por fim, existe algum espaço de regulação para a imposição de restrições suplementares aos trabalhadores, designadamente o estabelecimento de cláusulas de confidencialidade ou de não concorrência (ainda que com eficácia pós-contratual)²¹ desde que conformes ao direito da União Europeia ou ao direito nacional²².

²¹ Para mais detalhes e considerando a experiência no Reino Unido, *vide* BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1270-1274.

²² *Vide*, no direito português, designadamente, os artigos 128.º, n.º 1, alínea f) [«Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve: (...) f) Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou negócios»], e 136.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho [esta última disposição estabelece regras sobre o pacto de não concorrência admitindo a licitude da cláusula contratual que limite a atividade do trabalhador durante o período máximo de dois anos subsequente à cessação do contrato de trabalho desde que exista acordo escrito, se trate de atividade cujo exercício possa causar prejuízo ao empregador e desde que se atribua ao trabalhador, durante

Responsabilidade civil contratual que poderá originar responsabilidade disciplinar e obrigação de indemnização. Abordaremos na alínea seguinte o regime aplicável ao cálculo da indemnização consagrado na Diretiva.

Por fim, poderá existir responsabilidade civil pré-contratual ou pós-contratual por violação de deveres de confidencialidade, ao abrigo do princípio da boa-fé. Se no decurso das negociações preparatórias de um contrato que implique a transmissão de informação secreta e o referido contrato não chegue a ser celebrado e tenha havido, de boa-fé, divulgação à possível contraparte de informações secretas (e esta qualificação foi-lhe ciente), a divulgação pela (malograda) contraparte da informação secreta constituirá uma violação do dever de confidencialidade conducente a responsabilidade civil pré-contratual (e consequente obrigação de indemnização), independentemente da aplicação do regime jurídico que tutela os segredos de negócio. Nos mesmos termos, poderá haver responsabilidade pós-contratual, ao abrigo de um princípio da boa-fé ou em respeito pelas normas e usos honestos da atividade comercial em causa, se após uma relação contratual duradoura assente em deveres de confidencialidade (expressos ou implícitos) uma das partes utiliza ou divulga ilegalmente segredos comerciais que licitamente obteve durante a relação contratual. As alíneas b) e c) do referido n.º 3 do artigo 4.º da Diretiva («qualquer outro dever») serão aqui aplicáveis. Poderá, ainda, discutir-se se, ao abrigo do referido princípio da boa-fé ou das normas e usos honestos da atividade comercial em causa e apesar da ausência de uma relação jurídico-contratual, de uma relação de facto assente em deveres de confidencialidade (em especial de longa duração) não se poderá alicerçar a responsabilidade (delitual ou aquiliana — o que nos remete para a alínea seguinte) pela utilização ou divulgação de informação secreta (todavia, não poderá uma mera divulgação unilateral de uma informação secreta gerar no destinatário da declaração um dever de confidencialidade — além de eventualmente a informação ter deixado de ser secreta).

b. Responsabilidade civil extracontratual

Na ausência de uma relação jurídico-contratual, nos termos referidos, a infração ao regime jurídico que tutela os segredos de negócio (e independentemente da sanção punitiva aplicável — que veremos nos pontos seguintes), poderá haver lugar a responsabilidade civil extracontratual (uma vez cumpridos os seus pressupostos). Abordaremos apenas a responsabilidade por

o período de limitação da atividade, uma compensação que pode ser reduzida equitativamente quando o empregador tiver realizado despesas avultadas com a sua formação profissional (todavia, se o trabalhador estiver afeto ao exercício de atividade cuja natureza suponha especial relação de confiança ou que tenha acesso a informação particularmente sensível no plano da concorrência, a referida limitação pode durar até três anos)].

Natureza jurídica dos segredos de negócio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva...

factos ilícitos (afastamos a responsabilidade pelo risco e a responsabilidade por factos lícitos).²³

A aplicação do regime da responsabilidade civil (quer contratual quer extracontratual) exige-nos a identificação das condutas e das práticas que devem ser consideradas como aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo (ou seja, a determinação do círculo da proteção jurídica dos segredos); e a identificação das condutas e das práticas que devem ser consideradas como aquisição, utilização ou divulgação lícitas de um segredo (o círculo da não proteção assente na tutela de direitos fundamentais, na liberdade de concorrência e em práticas honestas).

Por certo que a delimitação do campo de aplicação da Diretiva pressupõe, em primeiro lugar, a determinação do objeto. A abrangente definição consagrada de segredo de negócio exige que em relação ao saber-fazer²⁴ (*know-how*) ou à informação «exista um interesse legítimo em mantê-los confidenciais e uma expectativa legítima de preservação dessa confidencialidade» (considerando n.º 14 da Diretiva). A definição do objeto implica a definição dos seus limites e das suas características diferenciadoras — só assim se determinará o campo de aplicação das normas jurídicas. A falta de rigor na definição do objeto poderá ter como consequência excessos de proteção e conseqüente prejuízo para a liberdade de informação. Na nossa opinião, como veremos, o regime jurídico de tutela dos segredos de negócio não concede um direito subjetivo de propriedade industrial (e, por isso, sem a característica da eficácia *erga omnes*), pelo que poderíamos não estar tão preocupados com o rigor da delimitação do objeto. O certo é que não temos uma definição fechada de segredo de negócio nem o estabelecimento de requisitos positivos [temos requisitos negativos («não ser geralmente conhecida ou facilmente acessível») ou conceitos muito indeterminados («diligências razoáveis»)]. Vejamos, um pouco mais em detalhe, os requisitos estabelecidos e a falta de rigor na sua consagração, permitindo uma proteção que poderá infringir o princípio da proporcionalidade.

A determinação do círculo da proteção jurídica dos segredos de negócio (*id est*, as condutas e as práticas que devem ser consideradas como aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo) é estabelecido no artigo 4.º da Diretiva. Aqui

²³ No direito francês importa referir a consagração da responsabilidade contratual pela divulgação de segredos (artigo 1112-2, do *Code Civil*: «Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun»). Quanto à responsabilidade extracontratual *vide* os artigos 1240 e ss. Especificamente sobre os segredos *vide*, ainda, o disposto no *Code de commerce*, em especial o disposto nos artigos 152-1 e ss., estabelecendo esta disposição (152-1) «Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur». *Vide*, no direito francês, desenvolvidamente, FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, 486, ss., e 492, ss.

²⁴ Mas um saber-fazer que possa ser autonomizado da pessoa que o detém (por isso, separável da pessoa e, conseqüentemente, passível de ser objeto de relações jurídicas).

se qualifica, verificados certos requisitos, como ilícito a obtenção, a utilização ou divulgação de um segredo de negócio, sem o consentimento do seu titular (ainda que o ato seja praticado por um terceiro que tem conhecimento da ilicitude originariamente praticada). Já nos referimos ao disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Diretiva. O n.º 2 estabelece o seguinte: «A aquisição de um segredo comercial sem o consentimento do titular do segredo comercial é considerada ilegal sempre que for realizada mediante: a) acesso, apropriação ou cópia não autorizados de documentos, objetos, materiais, substâncias ou ficheiros eletrónicos, legalmente sob controlo do titular do segredo comercial, que contenham o segredo comercial ou a partir dos quais seja possível deduzir o segredo comercial; b) outras condutas que, nas circunstâncias específicas, sejam consideradas contrárias às práticas comerciais honestas». Um ato (obtenção, utilização ou divulgação) pode ser qualificado como ilícito ainda que praticado por terceiro (não é o infrator inicial) nos seguintes termos (n.º 4 do artigo 4.º): «A aquisição, utilização ou divulgação de um segredo comercial é também considerada ilegal sempre que uma pessoa, no momento da sua aquisição, utilização ou divulgação, tivesse ou devesse ter tido conhecimento, nas circunstâncias específicas, de que o segredo comercial tinha sido obtido direta ou indiretamente de outra pessoa que estava a utilizá-lo ou a divulgá-lo ilegalmente na aceção do n.º 3. Exige-se que o terceiro tivesse ou devesse ter tido conhecimento, nas circunstâncias específicas em que se encontrava, que o segredo tinha uma origem ilícita (uma ilicitude prévia de outrem; ou, por outras palavras, a fonte tenha obtido, utilizado ou divulgado o segredo de forma ilegal). Esta disposição vem assegurar a tutela do segredo de negócio no caso de o titular do segredo querer agir contra a aquisição, utilização ou divulgação ilegais do segredo comercial por terceiros (não o infrator original) de modo a não reduzir a atratividade do regime de proteção da confidencialidade. A extensão da tutela a terceiros (eventualmente de boa-fé no momento da aquisição do segredo pelo infrator original) é ponderada com a exigência de que tivesse ou devesse ter conhecimento da infração (ainda que este conhecimento tenha ocorrido posteriormente). O n.º 5 do artigo 4.º da Diretiva efetua mais uma extensão em relação às mercadorias em cuja conceção, produção ou comercialização tenham sido usados, ilicitamente, segredos de negócio. Diz o seguinte: «A produção, oferta ou colocação no mercado de mercadorias em infração, ou a importação, a exportação ou o armazenamento de mercadorias em infração para esses fins são também considerados utilização ilegal de um segredo comercial caso a pessoa que realize essas atividades tivesse ou devesse ter tido conhecimento, nas circunstâncias específicas, de que o segredo comercial tinha sido utilizado ilegalmente na aceção do n.º 3» (ou seja, obtenção ilegal, violação de acordo de confidencialidade ou qualquer outro dever de não divulgar, ou viole qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo, como vimos na alínea anterior). Esta disposição concretiza uma das dimensões da utilização ilegal de um segredo de negócio e estende a tutela a toda a cadeia de comercialização. Apesar da exigência do conhecimento da infração inicial, esta disposição alarga bastante o âmbito de tutela dos segredos de negócio (afastando-se da conduta

inicial violadora). Entende-se por mercadorias em infração, nos termos do artigo 2.º, n.º 4, da Diretiva «mercadorias cuja conceção, características, funcionamento, processo de produção ou comercialização beneficiam significativamente de segredos comerciais adquiridos, utilizados ou divulgados ilegalmente». Estamos em face de mercadorias que foram produzidas utilizando ilegalmente segredos protegidos. As mercadorias, por si mesmas, não são ilegais, mas na sua produção foram utilizados, ilegalmente, segredos protegidos. Na verdade, é possível que ilegalmente um segredo de negócio seja utilizado na conceção, produção ou comercialização de uma mercadoria ou partes de mercadorias e, assim, se prejudicar os interesses comerciais do titular do segredo. A utilização do segredo pode ser relevante para o valor da mercadoria, a sua qualidade, para a redução dos custos de produção ou facilitando a sua colocação no mercado (seja quanto aos processos de produção seja quanto aos processos de comercialização). Nestes termos, tais mercadorias não poderão ser colocadas no mercado ou deverão ser dele retiradas. Face à definição apresentada, nem toda a mercadoria²⁵ em cuja conceção ou produção, por exemplo, foi usado ilegalmente um segredo de negócio será qualificada como mercadoria em infração; exige-se que beneficie significativamente do segredo adquirido, utilizado ou divulgado ilegalmente. Há uma grande margem de apreciação, podendo incluir uma versão modificada do segredo (a aplicação, por analogia, da teoria dos equivalentes será uma ferramenta útil)²⁶.

A Diretiva teve uma especial preocupação em delimitar o seu campo de aplicação e em consagrar diversas exceções. Limites e exceções que são indícios de que não estamos em face de um direito subjetivo de propriedade industrial, como veremos. Por outro lado, limites e exceções que afastam a possibilidade de qualquer responsabilidade civil.

Estamos, em primeiro lugar, a fazer prevalecer liberdades fundamentais e interesses públicos sobre a tutela dos segredos de negócio. O artigo 1.º, n.º 2 e 3, da Diretiva determina que a mesma (que tem por objeto proteger os segredos) não se aplica nem prejudica sempre que estejam em causa tais liberdades ou interesses. Em especial, a Diretiva em nada prejudica o exercício do direito à liberdade de expressão e de informação incluindo o respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social (liberdades fundamentais num Estado de Direito Democrático e Liberal). Respeita-se, assim, o artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e não se permite que seja restringido o jornalismo de investigação ou a proteção das fontes jornalísticas. Igualmente não é prejudicado o interesse público na divulgação de «informações, incluindo segredos comerciais, às autoridades públicas,

²⁵ Discutindo se «mercadoria» pode incluir serviços e se a definição da Diretiva poderá incluir técnicas de comercialização ou de *marketing* dos produtos protegidas por segredo, *vide* LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 152-153.

²⁶ *Vide*, neste sentido, LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 150.

administrativas ou judiciais para o desempenho das funções dessas autoridades» ou o cumprimento de obrigações por parte de instituições, organismos da União ou autoridades públicas nacionais de divulgar «informações transmitidas pelas empresas que essas instituições, organismos ou autoridades tenham em seu poder por força e nos termos das obrigações e das prerrogativas previstas no direito da União ou no direito nacional» (por exemplo, no cumprimento do princípio da transparência da Administração Pública). Por outro lado, o regime dos segredos de negócio não afeta a «autonomia dos parceiros sociais e o seu direito de celebrar convenções coletivas, em conformidade com o direito da União e com as legislações e as práticas nacionais».

Em segundo lugar, a Diretiva não pretende restringir a liberdade de estabelecimento, a livre circulação dos trabalhadores ou a mobilidade dos trabalhadores previstas no direito da União nem limitar a liberdade de celebração de acordos de não concorrência entre empregadores e empregados, nos termos do direito aplicável (*vide* o considerando 13 da Diretiva). Assim, o n.º 3 do artigo 1.º da Diretiva é expresso em determinar que «nenhuma disposição da presente diretiva pode ser entendida como constituindo um fundamento para limitar a mobilidade dos trabalhadores. Em particular, relativamente ao exercício dessa mobilidade, a presente diretiva não proporciona fundamento para: a) limitar a utilização pelos trabalhadores de informações que não constituam um segredo comercial (...); b) limitar a utilização pelos trabalhadores da experiência e das competências adquiridas de forma honesta no decurso normal do seu trabalho; c) impor aos trabalhadores restrições adicionais nos seus contratos de trabalho para além das previstas no direito da União ou no direito nacional». É o respeito pela liberdade de trabalho e de mobilidade dos trabalhadores que aqui prevalece.

Em terceiro lugar, a Diretiva, no seu artigo 3.º, determinou um círculo de legalidade ou atos lícitos de aquisição, utilização ou divulgação de segredos de negócio. É um círculo de não proteção assente na tutela de direitos fundamentais, na liberdade de concorrência e em práticas honestas, ou seja, um conjunto de condutas e práticas que devem ser consideradas como aquisição, utilização ou divulgação lícitas de um segredo. O n.º 1 desta disposição consagra alguns meios lícitos de aquisição de um segredo comercial, em especial a «descoberta ou criação independente» bem como a «observação, estudo, desmontagem ou teste de um produto ou objeto que tenha sido disponibilizado ao público ou que esteja legalmente na posse do adquirente da informação, não estando este sujeito a qualquer dever legalmente válido de limitar a aquisição do segredo comercial». Ainda que o objetivo desta permissão normativa seja promover a inovação e a concorrência, a mesma é expressão de que não se quis consagrar um direito subjetivo de propriedade industrial. O mesmo se diga da engenharia inversa. Na verdade, e sem prejuízo de disposição contratual em sentido diverso (desde que não abusiva), é considerado um meio lícito de obter informações protegidas a adoção da engenharia inversa relativamente a um produto

adquirido legalmente. A ausência de um direito subjetivo permite estes atos e, obviamente (na ausência do instrumento de monopolização da concorrência), a inovação e a concorrência. Todavia, o recurso sistemático e duradouro à engenharia inversa (em especial em setores que habitualmente fazem uso de segredos de negócio não recorrendo aos direitos de propriedade industrial) pode ser qualificada como uma prática parasitária (em especial quando estamos em face de cópias) em virtude de existir uma exploração da reputação ou dos esforços alheios, pelo que poderemos estar perante atos de concorrência desleal (preenchidos os pressupostos desta).²⁷ No respeito pelos direitos dos trabalhadores e suas estruturas representativas a alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, determina que é lícita a aquisição de um segredo de negócio no «exercício do direito dos trabalhadores ou dos representantes dos trabalhadores a informações e consultas em conformidade com o direito da União ou com as legislações e as práticas nacionais». É igualmente lícita tal aquisição no quadro de «outras práticas que, nas circunstâncias específicas, estejam em conformidade com práticas comerciais honestas». Por fim, o n.º 2 deste artigo 3.º estabelece que a «aquisição, utilização ou divulgação de um segredo comercial é considerada legal na medida em que tal aquisição, utilização ou divulgação seja imposta ou permitida pelo direito da União ou pelo direito nacional». Sublinhe-se a preocupação do legislador europeu neste n.º 2 [bem como na alínea d) do n.º 1)] de consagrar cláusulas particularmente abertas através das quais muito se pode fazer esvaziar a tutela concedida aos segredos de negócio.

Em quarto lugar, a Diretiva consagra (artigo 5.º) um conjunto de exceções à aplicação «das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos na presente diretiva» sempre que a «aquisição, utilização ou divulgação do segredo comercial tenha sido realizada numa das seguintes circunstâncias: a) para exercer o direito à liberdade de expressão e de informação, consagrado na Carta, incluindo o respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social²⁸; b) para revelar má conduta, irregularidade ou atividade ilegal, desde que o requerido tenha agido para proteger o interesse público geral; c) divulgação por trabalhadores aos respetivos representantes no âmbito do exercício legítimo das funções representativas desses representantes, em

²⁷ O considerando 17 da Diretiva diz «Em alguns setores industriais, em que os criadores e os inovadores não podem beneficiar de direitos exclusivos e em que a inovação se baseia tradicionalmente no segredo comercial, os produtos podem hoje em dia ser facilmente objeto de engenharia inversa quando colocados no mercado. Nesses casos, esses criadores e inovadores podem ser vítimas de práticas como cópias parasitárias ou imitações disfarçadas que exploram gratuitamente a sua reputação e os seus esforços de inovação. Algumas legislações nacionais sobre a concorrência desleal visam estas práticas. Embora a presente diretiva não pretenda reformar nem harmonizar a legislação sobre a concorrência desleal em geral, seria apropriado que a Comissão analisasse cuidadosamente a necessidade de a União agir nesse domínio».

²⁸ *Vide* o artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Em especial não pode ser limitado o jornalismo de investigação e a proteção das fontes jornalísticas.

conformidade com o direito da União ou com o direito nacional, desde que a divulgação fosse necessária para esse exercício; d) a fim de proteger um interesse legítimo reconhecido pelo direito da União ou pelo direito nacional»²⁹. Está aqui em causa, nomeadamente, o exercício da liberdade de expressão e informação, a denúncia de irregularidades (*whistleblowing*), em que prevalece o interesse público, e a divulgação de informação pelos trabalhadores aos seus representantes, designadamente sindicais (com a finalidade de proteger os direitos dos trabalhadores)³⁰. A liberdade de expressão é essencial ao bom funcionamento de uma sociedade democrática, ao seu progresso e à proteção da autonomia e autorrealização pessoal. Se o objetivo da proteção concedida aos segredos de negócio é evitar a livre circulação da informação, estaremos, potencialmente, perante uma restrição à liberdade de expressão e de informação — terá aqui de se aplicar o princípio da proporcionalidade (com a dificuldade de determinar o sentido e a natureza do direito que protege os segredos). Se, no regime jurídico dos segredos de negócio, se protege o conteúdo da informação e não apenas a sua forma de expressão (não estamos no domínio do direito de autor), o regime dos segredos restringe de forma significativa a liberdade de expressão³¹ (liberdade de expressão que, alguns defendem, terá de ser apreciada e conjugada com o direito à privacidade³² — não sendo esta a nossa posição como *infra* referimos). Neste sentido e com esta preocupação o legislador efetuou as referidas concretizações (exceções), designadamente quanto aos jornalistas e aos denunciadores de irregularidades³³.

Com esta vasta delimitação negativa do campo de aplicação do regime de tutela dos segredos de negócio (incluindo as limitações e as exceções), poderá questionar-se o que se protege e qual o seu sentido. Ora, importa sublinhar que a especial tutela de que gozam os segredos de negócio deriva da particular fragilidade na sua proteção, pois se de alguma forma o segredo for quebrado, o

²⁹ Diga-se que a tutela concedida aos segredos não prejudica, nos termos legais, a divulgação de informações ou documentos ao público ou às autoridades públicas (incluindo a divulgação no cumprimento de obrigações legais de transparência).

³⁰ Exige-se das autoridades judiciais que ponderem os diversos interesses em conflito. As medidas, os procedimentos e as vias de reparação não poderão colocar em risco «os direitos e as liberdades fundamentais ou o interesse público, tais como a segurança pública, a defesa dos consumidores, a saúde pública e a proteção do ambiente, nem deverá prejudicar a mobilidade dos trabalhadores» (considerando n.º 21 da Diretiva). Nesta balança deverão as autoridades judiciais ponderar todos os fatores, designadamente, «o valor de um segredo comercial, a gravidade da conduta que deu origem à aquisição, utilização ou divulgação ilegal do segredo comercial e o impacto dessa conduta» (mesmo considerando).

³¹ Vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 236.

³² Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1290, ss.

³³ A *whistleblower clause* é mais restrita nos EUA do que na UE (quanto ao destinatário da denúncia e quanto à irregularidade em causa que, na UE, pode ser meramente ética) – vide LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 253-254. Ou seja, a tutela dos segredos sofre menos restrições, quanto a esta exceção, nos EUA.

mesmo não pode ser objeto de reparação (é impossível *ripristinare lo status quo ante*). Perdeu-se o segredo (não existe um direito subjetivo sobre a informação em si mesma). Assim, se compreende a especial preocupação do legislador — obviamente uma opção politico-ideológica em defesa dos interesses dos titulares dos segredos e da garantia da competitividade da economia face a outros ordenamentos jurídicos que tutelam segredos de forma particularmente eficaz — na proteção dos segredos de negócio. Face a esta opção legislativa, impunha-se estabelecer equilíbrios com a garantia do exercício de direitos fundamentais e a tutela de interesses juridicamente protegidos, sendo certo que este equilíbrio deve ser encontrado no respeito pelo princípio da proporcionalidade (nos seus subprincípios dogmáticamente estabelecidos de adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito) ou proibição do excesso, evitando-se abusos ou a criação de obstáculos ao comércio legítimo.

Delimitado o círculo da proibição, muito menos amplo do que o da permissão (ou da liberdade), e independentemente das medidas punitivas consagradas (que veremos de seguida), o campo de possível aplicação da responsabilidade civil extracontratual está circunscrito. E está circunscrito à tutela de interesses juridicamente protegidos não englobando direitos subjetivos absolutos, pois, como explicaremos, os segredos de negócio não se podem qualificar como direitos subjetivos de propriedade industrial.

O artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil (CC) português reza assim: «Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação». Nos termos desta disposição os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual subjetiva são os seguintes: a prática de um facto voluntário; ilícito; que viole direitos absolutos (desde logo os direitos reais, onde se incluem os direitos de propriedade intelectual, e os direitos de personalidade) ou interesses juridicamente protegidos (exigindo-se aqui que haja violação de uma norma jurídica que tutele interesses privados e a lesão tenha prejudicado um dos interesses privados tutelados pela norma jurídica em causa), além do abuso de direito; que haja culpa (dolo ou negligência³⁴); que haja um dano (patrimonial ou não patrimonial; presente ou futuro; dano positivo ou de cumprimento e dano negativo ou de confiança; podendo incluir os danos emergentes e os lucros cessantes); e que entre o ato ilícito culposo e o dano exista um nexo de causalidade (sendo adotada a teoria da causalidade adequada). Na verdade, e sem grandes desenvolvimentos, a

³⁴ O artigo 494.º do CC permite uma limitação equitativa da indemnização quando a responsabilidade se funde em mera culpa. Ou seja, a indemnização pode ser fixada em montante inferior ao que corresponderia aos danos causados (aqui temos uma outra função da responsabilidade civil além da reparadora). Não nos esqueçamos, todavia, que o princípio (artigo 562.º do CC) é a reconstituição da situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação. *Vide*, ainda, os artigos 497.º, n.º 2, e 570.º do CC.

responsabilidade civil, geradora de uma obrigação de indemnização, pretende colocar o lesado na situação em que estaria se o facto danoso não tivesse ocorrido (artigo 562.º do CC). Em primeiro lugar, esta reconstituição deve ser *in natura* ou reconstituição natural (*vide* a execução específica – artigos 827.º e ss. do CC). Se reconstituição natural não for possível ou não repare integralmente os danos ou seja excessivamente onerosa para o credor (artigo 566.º do CC) haverá lugar a indemnização em dinheiro (restituição por equivalente). Além da indemnização em sentido estrito — destinada a cobrir danos patrimoniais (o dano emergente e o lucro cessante) — o nosso ordenamento jurídico admite a reparação ou compensação dos danos não patrimoniais. Não há aqui uma indemnização ou reconstituição propriamente dita, mas uma compensação pois estamos em face de prejuízos não avaliáveis em dinheiro (são danos que resultam da lesão de bens não patrimoniais, designadamente direitos de personalidade). Compensação ou satisfação que é fixada equitativamente pelo tribunal (artigo 496.º, n.º 3, do CC).³⁵ O princípio subjacente à obrigação de indemnização é a reconstituição da situação (hipotética) que existiria se não fosse a lesão (artigo 562.º do CC), ou seja, como dissemos, a reposição natural (repor as coisas no estado em que estariam se não tivesse havido a lesão). Sendo impossível reconstituir o estado anterior à lesão (*id est*, o dano concreto ou real), haverá lugar a indemnização em dinheiro — calcular-se-á, em dinheiro, o prejuízo causado ao lesado (é o dano abstrato ou de cálculo). Mas apenas se indemnizarão os danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão (artigo 563.º do CC) — é a consagração da doutrina da causalidade adequada. Ou seja, é necessário que o facto praticado pelo agente seja a causa provável ou adequada dos danos sofridos (são reparáveis os danos que não se teriam verificado sem o facto ilícito «e que, abstraindo deste, seria de prever que não se tivessem produzido»³⁶). O cálculo da indemnização (artigo 564.º do CC) engloba, como dissemos, os danos emergentes (*id est*, a diminuição do património causada pela lesão) e os lucros cessantes (o *quantum* do património que não aumentou por causa da lesão). Importa-nos, aqui, atender em especial aos lucros cessantes. Estão aqui em causa as vantagens patrimoniais que o lesado não obteve, mas devia ter obtido se não fosse a lesão. Aplicar-se-á aqui um critério de probabilidade. Importa sublinhar que o dano patrimonial³⁷ — medida do montante de indemnização pecuniária (não havendo reconstituição natural, já sabemos), nos termos do artigo 566.º, n.º 2, do CC — é

³⁵ A violação de direitos ou interesses não patrimoniais (por exemplo, o bom nome, a honra, a reputação, etc.) podem implicar prejuízos no património do lesado (por exemplo, perda de clientela), ou seja, estamos perante um dano patrimonial indireto e não danos puramente não patrimoniais.

³⁶ ANTUNES VARELA, *Das obrigações em geral*, vol. I, 9.ª reimpressão da 10.ª edição, Almedina, Coimbra, 2012, 899.

³⁷ Em relação à indemnização, melhor se dirá compensação (pela dor física, o desgosto, etc.), pelos danos não patrimoniais (tradicionalmente denominados de morais), *vide* o artigo 496.º do CC.

a diferença entre a situação real atual do lesado e a situação hipotética em que ele estaria se a lesão não se tivesse verificado³⁸, nesse mesmo momento [teoria da diferença (*Differenztheorie*) — diferença entre situações patrimoniais³⁹]. Por outras palavras, o objetivo é reconstituir a situação (hipotética) em que o lesado estaria se a lesão não se tivesse verificado. Paralelamente, pretende-se evitar que o lesado se enriqueça à custa do lesante. Face ao exposto, a responsabilidade civil apresenta-se, fundamentalmente e tradicionalmente, com uma função reparadora (reintegradora ou compensatória) dos danos sofridos pelo lesado e não com uma função punitiva (retributiva ou preventiva, como se verifica na responsabilidade criminal), sem prejuízo de, como referimos, o artigo 494.º do CC não deixar de limitar o montante da indemnização no caso de mera culpa⁴⁰⁻⁴¹. Por certo que acessoriamente a responsabilidade civil pode desempenhar uma função preventiva, punitiva, repressiva ou sancionatória (*vide* o agora citado artigo 494.º ou o artigo 497.º, n.º 2, bem como o 570.º, todos do CC; acresce que a ressarcibilidade dos danos não patrimoniais se apresenta com uma dupla função: reparadora e sancionadora)⁴². Mas, reiteramos, trata-se de uma função acessória e subordinada à função principal⁴³, até porque só muito excepcionalmente o montante da indemnização pode exceder o valor do dano⁴⁴. Ou seja, o afastar o dano de entre os pressupostos da responsabilidade

³⁸ Vide PIRES DE LIMA, ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. I, 4.ª edição revista e atualizada, reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, 582.

³⁹ Vide CASTRONOVO, *La Nuova Responsabilità Civile*, seconda edizione, Milano, Giuffrè, 1997, 124.

⁴⁰ Vide MENEZES LEITÃO, *Direito das obrigações*, vol. I, 9.ª edição, Almedina, Coimbra, 2010, 292. *Vide*, ainda, o disposto nos artigos 570.º e 810.º do CC.

⁴¹ Em sentido inverso *vide* MAZEAUD, MAZEAUD, MAZEAUD, CHABAS, *Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle*, Tome III, premier volume, sixième édition, Montchrestien, Paris, 1978, 722: «(...) l'évaluation des dommages-intérêts ne dépend que du montant du dommage (...). Les dommages-intérêts sont une réparation; ils ne sont pas une peine».

⁴² A responsabilidade civil apresenta-se com um «quadro funzionale complessivo» (SALVI, *La Responsabilità Civile*, Giuffrè, Milano, 1998, 4, 11, ss., e 243, ss.), onde se inclui uma função de «deterrence», em que «responsabilità non è termine che si confonde con risarcimento» (ALPA, BESSONE, *La Responsabilità Civile*, terza edizione, Giuffrè, Milano, 2001, 22-23). A amplitude destas funções faz aproximar, na opinião de alguma doutrina, a responsabilidade civil da responsabilidade criminal (VINEY, *Traité de Droit Civil – Introduction à la Responsabilité*, 2e édition, LGDJ, Paris, 1995, 122, ss.). Na verdade, quando o montante da indemnização é superior ao dano, o legislador «permet à la victime (...) d'obtenir autre chose que la réparation du dommage. C'est ce qu'on a très justement appelé les peines privées; peine, parce que le but n'est plus de réparer, mais de causer un dommage à l'auteur de la faute, de le punir; peine privé, parce que le dommage souffert par le responsable se traduit par un avantage dont profite la victime» (MAZEAUD, MAZEAUD, MAZEAUD, CHABAS, *Traité Théorique...*, *cit.*, 703).

⁴³ PINTO MONTEIRO, *Cláusulas Limitativas e de Exclusão de Responsabilidade Civil*, Almedina, Coimbra, 2003, 63.

⁴⁴ ANTUNES VARELA, *Das obrigações...*, *cit.*, 544. *Vide* os artigos 1276.º (ação de prevenção) e 1552.º, n.º 2 (enclave voluntário) do CC. O carácter sancionatório da responsabilidade civil igualmente se verifica quando a lei fixa um montante de indemnização, ou seja, quando afasta

civil (responsabilidade civil que é «acima de tudo, uma técnica de reparação de danos»⁴⁵) significa a consagração de um «sistema de penas privadas»⁴⁶, desde logo quando «o enriquecimento excede o dano»⁴⁷.

No domínio das violações dos direitos subjetivos de propriedade intelectual é por vezes particularmente difícil determinar o montante do prejuízo realmente sofrido, bem como a prova do dano ou os danos subsequentes à lesão do direito subjetivo, como a perda ou desvio da clientela⁴⁸, a diluição do sinal distintivo, a perda de prestígio, etc., além de que na violação de tais direitos e face à função reparadora da responsabilidade civil, o lesante pode obter lucros com o seu comportamento ilícito. Em face do exposto, impunha-se uma nova compreensão da responsabilidade civil (uma alternativa ao seu regime tradicional) e dos critérios para a determinação do montante da obrigação de indemnização. Quer o acordo TRIPS⁴⁹ quer a Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, consagram disposições sobre «indemnizações» que têm subjacente um outro modelo: o norte-americano. Na verdade, a Diretiva

os pressupostos da fixação do montante da indemnização. Veja-se, neste sentido, por exemplo, o disposto nos artigos 442.º (sinal), 806.º (obrigações pecuniárias), 1041.º (mora do locatário), 1127.º (tosquia de gado lanígero), 1320.º, n.º 2 (animais selvagens com guarida própria), 1531.º, n.º 2 (pagamento das prestações anuais), todos do CC. Ultrapassa o objeto deste texto a abordagem, do ponto de vista das funções da responsabilidade civil, da causa virtual do dano.

⁴⁵ PINTO MONTEIRO, *Cláusula Penal e Indemnização*, Almedina, Coimbra, 1999, 670.

⁴⁶ Sobre diversos exemplos que se «apontam para defesa da pena privada, enquanto categoria jurídica hoje ressuscitada, após um largo período em que a sua simples evocação suscitava imediata repulsa», vide PINTO MONTEIRO, *Cláusula... cit.*, 662-663. Como escreve MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português*, II, *Direito das Obrigações*, tomo III, Almedina, Coimbra, 2010, 419, «Hoje, tal aspecto é pacífico: a indemnização tem, ainda, o escopo de uma pena: uma matéria muito versada a propósito dos *punitive damages*» ou, como nos diz MENEZES LEITÃO, *Normas de Protecção e Danos Puramente Patrimoniais*, Almedina, Coimbra, 2009, 830, «mesmo com um papel secundário em relação à finalidade reconstitutiva, admite-se, hoje, uma função preventiva-punitiva da responsabilidade civil».

⁴⁷ ALMEIDA COSTA, *Direito das obrigações*, 12.ª edição, Almedina, Coimbra, 2011, 532 e 779, ss.

⁴⁸ A dificuldade da prova da perda de clientela no quadro dos atos de concorrência desleal tem justificado a presunção do dano por parte de alguma jurisprudência (VINEY, JOURDAIN, *Traité de Droit Civil – Les Conditions de la Responsabilité*, 2e édition, LGDJ, Paris, 1998, 4-5). A defesa da função punitiva da responsabilidade civil no domínio da concorrência desleal, devido à dificuldade de prova do dano, tem sido defendida por diversa doutrina (MEIRA LOURENÇO, *A Função Punitiva da Responsabilidade Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, 406, ss.; MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*, Almedina, Coimbra, 2000, 166, ss.; MENEZES LEITÃO, *Normas...*, cit., 513). Defendendo o recurso a penas privadas nos domínios da contrafacção e da concorrência desleal, vide CARVAL, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, LGDJ, Paris, 1995, 124, ss., e 282, ss.

⁴⁹ Para mais detalhes vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «A função punitiva da responsabilidade civil na violação de direitos subjetivos de propriedade intelectual», in *Estudios de Derecho Mercantil*, Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h c. José Antonio Gómez Segade, obra coordenada por Ana M.ª Tobío Rivas, Marcial Pons, Madrid, 2013, 865-882.

2004/48/CE (artigo 13.º) consagrou uma conceção alargada da responsabilidade civil atribuindo-lhe uma função punitiva e uma compreensão da obrigação de indemnização avessa à nossa tradição jurídica⁵⁰. O n.º 1 do referido artigo 13.º consagra o princípio da adequação («indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo efetivamente sofrido»), ou seja, o montante da obrigação de indemnização não tem de ser igual ao prejuízo ou estar limitado por este. A conjugação deste princípio de adequação com o disposto no artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48/CE que sublinha o efeito dissuasor e eficaz das medidas consagradas, permite-nos concluir que existe uma separação entre o montante da obrigação de indemnização e o prejuízo (*id est*, o montante da obrigação de indemnização pode ser superior ao prejuízo). Quanto aos critérios (indicados a título exemplificativo) a considerar na determinação do montante da obrigação de indemnização a alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º diz o seguinte: «todos os aspetos relevantes, como as consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito» (sublinhe-se os conceitos indeterminados aplicados). Importa desde já sublinhar que quanto aos danos não patrimoniais a Diretiva 2004/48/CE consagra a sua admissibilidade sem qualquer restrição. Além dos lucros cessantes, permite-se a inclusão da reputação do titular, da perda de clientela, dos gastos em publicidade e outros investimentos. Mais problemática é a inclusão, no referido cálculo, dos lucros indevidamente obtidos pelo infrator. Os lucros indevidamente obtidos pelo infrator estão aqui consagrados como um critério do cálculo do montante da obrigação de indemnização «adequada ao prejuízo» «efetivamente sofrido» pelo lesado. A inserção sistemática deste critério não permite a sua autonomização. Permite-se uma grande liberdade aos Estados-Membros, sendo certo que estes podem sempre consagrar soluções mais favoráveis aos titulares do direito de propriedade intelectual violado (artigo 2.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE). Em alternativa à alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º, a alínea b) permite, na determinação do montante da obrigação de indemnização, o recurso a «uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão». Trata-se de uma alternativa: o montante da indemnização poderá ser determinado (uma quantia fixa) a partir de elementos como, no mínimo, as remunerações ou direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em causa (é o preço da licença ou da

⁵⁰ Como escreve SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequências da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua Legitimação pelo Dano*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, 206, «o Código Civil português vigente, como os correspondentes textos dos demais países da família romano-germânica, (...) procurou depurar a responsabilidade civil dos efeitos que são, tradicionalmente, reconhecidos à responsabilidade penal».

autorização — embora nada se diga quanto ao modo de determinação desse valor). Sublinhe-se aqui a expressão «no mínimo», pois, por certo, não se querará que o infrator pague a mesma quantia que um utilizador tem de pagar quando obtém a autorização devida. Ou seja, o objetivo dissuasor deverá ser ponderado, desde logo em face de violações graves de direitos de propriedade intelectual, o que significa uma dificuldade de articulação do disposto nesta alínea b) com os pressupostos fixados no introito do n.º 1 do artigo 13.º [pressupostos que se aplicam a esta alínea b)]. Trata-se da consagração da *Lizenzanalogie*, *id est*, do recurso a uma ficção. Trata-se de uma ficção que permite o afastamento da necessidade da prova do dano e do nexó de causalidade (todavia, a sua inserção no artigo 13.º, n.º 1, permite interpretações contraditórias — embora se possa defender que bastará a simples aparência de dano e que o nexó de causalidade se presume). Podemos ainda questionar se é possível o recurso a esta ficção quando o titular do direito não tinha a intenção ou tão-pouco a possibilidade de concluir qualquer contrato de licença. O n.º 2 do artigo 13.º (que corresponde ao artigo 45.º, n.º 2, 2.º período, do acordo TRIPS⁵¹) permite (afastando o pressuposto da imputação subjetiva) que os Estados-Membros estabeleçam a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros obtidos pelo infrator ou o pagamento de indemnizações pré-estabelecidas. Ou seja, a lei estabelecerá montantes indemnizatórios mínimos e máximos, mas estes montantes deveriam ter uma função dissuasora de modo a retirar todas as vantagens que o infrator tenha conseguido (os lucros da atividade ilícita). Este artigo 13.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48/CE prescinde dos critérios subjetivos da imputação (ou seja, trata-se de responsabilidade independentemente de culpa), bem como do dano (o lesado não necessita de efetuar esta prova, tantas vezes difícil), o que permite uma indemnização elevada (em especial deverá ser assim quando se verificam os critérios subjetivos de imputação — só assim o sistema será lógico na relação entre os números 1 e 2 do artigo 13.º) e corresponde a um objetivo sancionatório (sancionar o comportamento do lesante e impedir que este se enriqueça à custa do lesado). No que respeita à recuperação dos lucros é permitida uma grande liberdade aos Estados-Membros na determinação destes lucros, sendo certo que se pretenderá sancionar o comportamento ilícito e evitar o enriquecimento do lesante. Quanto às indemnizações pré-estabelecidas (montantes fixos pré-determinados) estamos em face de uma clara função punitiva da responsabilidade civil especialmente aplicável quando não é possível determinar o dano sofrido pelo lesado. Não deixará de ser difícil compatibilizar nos ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros as diversas soluções oferecidas pelo artigo 13.º da Diretiva 2004/48/CE.

⁵¹ Os Estados-Membros podem optar por uma solução alternativa ou cumulativa, sendo certo que aquele 2.º período do n.º 2 do artigo 45.º do acordo TRIPS é facultativo – *vide* BUSCHE, STOLL, *TRIPs. Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2007, 637.

Importa sublinhar uma diferente compreensão do instituto da responsabilidade civil consagrada nesta Diretiva 2004/48/CE. Não está aqui apenas presente a função reconstitutiva, mas em especial a função punitiva e preventiva (já não é uma «técnica de reparação de danos», mas uma técnica sancionatória). O englobar no cálculo do montante da obrigação de indemnização o lucro obtido pelo infrator permite-se uma indemnização superior ao montante do dano. A devolução ao titular do direito de propriedade intelectual de todo o enriquecimento (no sentido de «recuperação dos lucros») obtido pelo infrator implica um sublinhar da ilicitude. No mesmo sentido se orienta a possibilidade do estabelecimento de tabelas com montantes indemnizatórios fixos ou pré-estabelecidos⁵². Estamos em face de um regime jurídico diferente do acima referido (em especial os artigos 483.º e 566.º do CC), pelo que se impunha uma alteração ao nosso ordenamento jurídico. Ou seja, afastamo-nos dos pressupostos do instituto da responsabilidade civil e aproximamo-nos do instituto do enriquecimento sem causa, da gestão de negócios imprópria, do regime jurídico do possuidor de má-fé, e, indo mais além, da punição civil⁵³ (uma compreensão que assenta numa distinção entre pena civil e reparação).⁵⁴

Feito este excursus impõe-se regressar à nossa Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, e, em especial, ao seu artigo 14.º (indemnização). Desde logo, importa sublinhar que a esta Diretiva não procedeu à remissão, quanto à tutela dos segredos, para a Diretiva 2004/48/CE, consagrando medidas, procedimentos e vias de reparação autónomos, ou seja, sem remissão para esta Diretiva, evidenciando, também por esta via, que não estamos no domínio dos direitos de propriedade intelectual; é certo que os segredos de negócio sempre necessitariam de adaptações face ao regime consagrado na Diretiva 2004/48/CE, mas um regime totalmente autónomo não seria necessário se os segredos de negócio fossem reconhecidos com direitos subjectivos de propriedade intelectual (bastariam algumas adaptações, em especial nas medidas de natureza processual).

A Diretiva prevê que o titular do segredo possa obter uma compensação adequada pelo prejuízo sofrido como resultado de uma conduta ilegal. No

⁵² A fixação de mínimos legais corresponde a uma «peine privée» (MAZEAUD, MAZEAUD, MAZEAUD, CHABAS, *Traité Théorique...*, cit., 705-706).

⁵³ Uma punição civil que pretenderia, desde logo, afastar qualquer racionalidade económica subjacente à conduta do lesante. Seria igualmente um modo de conferir maior eficácia ao instituto da responsabilidade civil. Por certo que se traduziria numa mudança de “olhar”. Seria um olhar para a esfera jurídica do lesante e para o lucro por si obtido com a sua conduta ilícita em vez de olhar para a esfera jurídica do lesado.

⁵⁴ *Vide*, com mais detalhes, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «Responsabilidade Civil pela violação de direitos subjectivos da Propriedade Intelectual – As influências anglo-saxónicas», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2014, 165-187.

considerando 30 da Diretiva pode ler-se: «O montante da indemnização concedida ao titular lesado do segredo comercial deverá ter em consideração todos os fatores adequados, como a perda de rendimentos do titular do segredo comercial ou os lucros indevidos do infrator e, se for caso disso, eventuais danos morais causados ao titular do segredo comercial». Diz-se, ainda, que em alternativa e caso seja difícil determinar o montante do prejuízo efetivamente sofrido «o montante da indemnização deverá ser calculado com base em elementos como as remunerações ou os direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse pedido autorização para utilizar o segredo comercial em questão. O objetivo de tal método alternativo não é introduzir a obrigação de prever indemnizações punitivas, mas assegurar a compensação com base num critério objetivo, tendo simultaneamente em conta as despesas incorridas pelo titular do segredo comercial, como os custos de identificação e investigação». Por fim, refere-se, no mesmo considerando que «A presente diretiva não deverá impedir os Estados-Membros de preverem no seu direito nacional que a responsabilidade dos trabalhadores pelos prejuízos causados seja limitada caso estes tenham agido sem dolo».

Apesar do referido no citado considerando, existe uma grande proximidade entre o disposto no artigo 13.º da Diretiva 2004/48/CE e o consagrado no artigo 14.º da Diretiva (UE) 2016/943, com exceção da não consagração, nesta Diretiva, do disposto no n.º 2 daquele artigo 13.º (recuperação dos lucros obtidos pelo infrator e o estabelecimento do pagamento de indemnizações pré-estabelecidas). No restante, o artigo 14.º, n.º 1, primeiro parágrafo, determina o pagamento pelo infrator ao titular do segredo «de uma indemnização adequada ao prejuízo efetivamente sofrido». O n.º 2, primeiro parágrafo, determina que ao fixar a indemnização «as autoridades judiciais competentes têm em conta todos os fatores adequados, tais como as consequências económicas negativas, incluindo os lucros cessantes, que a parte lesada tenha sofrido, os lucros indevidos ganhos pelo infrator e, em casos apropriados, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados ao titular do segredo». Em alternativa, diz o segundo parágrafo deste n.º 2, «as autoridades judiciais competentes podem, em casos apropriados, fixar a indemnização como um montante fixo com base em elementos tais como, no mínimo, o montante de remunerações ou direitos que teriam sido auferidos caso o infrator tivesse pedido autorização para utilizar o segredo comercial em questão». A proximidade com o disposto no artigo 13.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48/CE, faz-nos remeter para o que dissemos *supra* a propósito desta disposição. Ainda que o sublinhar da natureza punitiva não seja tão acentuado no artigo 14.º da Diretiva (UE) 2016/943, não deixa de ser possível a fixação de um montante de indemnização superior ao dano (seja pela proximidade com a figura do enriquecimento sem causa quando permite que o montante de indemnização seja fixado considerando os lucros indevidamente obtidos pelo infrator, seja quando admite, em alternativa, o estabelecimento de um montante fixo de indemnização atendendo ao valor da

remuneração ou direitos que teriam sido auferidos pelo titular do segredo caso o infrator tivesse pedido autorização para utilizar o segredo).

No direito dos EUA estão previstas indemnizações punitivas e penalidades. Na verdade, o *Defend Trade Secrets Act* (DTSA), além de definir o titular do segredo, estabelecer prazo de prescrição da ação (em regra 3 anos), prever imunidade para o *whistleblower* e qualificar os atos (obtenção, utilização ou divulgação) ilícitos, bem como medidas cautelares [uma das medidas mais controversas foi a permissão de o tribunal determinar medidas cautelares de apreensão de modo a prevenir a propagação ou disseminação de um segredo (face a uma potencial infração) — ainda que apenas admissível em circunstâncias excepcionais e cumpridos um conjunto de requisitos] e de injunção («to prevent any actual or threatened misappropriation»), consagra medidas para reparação dos danos e indemnizações punitivas [refira-se que, quando são concedidas indemnizações punitivas (exemplares), o tribunal pode conceder o pagamento de honorários de advogados (igualmente podem ser concedidos quanto existe litigância de má-fé)]. Lê-se no referido diploma «In a *civil action* brought under this subsection with respect to the misappropriation of a trade secret, a court may— (...) (B) award— “(i)(I) damages for actual loss caused by the misappropriation of the trade secret; and “(II) *damages for any unjust enrichment* caused by the misappropriation of the trade secret that is not addressed in computing damages for actual loss; or “(ii) in lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by the misappropriation measured by imposition of liability for a *reasonable royalty* for the misappropriator’s unauthorized disclosure or use of the trade secret; “(C) if the trade secret is willfully and maliciously misappropriated, *award exemplary damages* in an amount not more than 2 times the amount of the damages awarded under subparagraph (B); and “(D) if a claim of the misappropriation is made in bad faith, which may be established by circumstantial evidence, a motion to terminate an injunction is made or opposed in bad faith, or the trade secret was willfully and maliciously misappropriated, award reasonable attorney’s fees to the prevailing party» (itálico nosso).

Analisado, brevemente, o regime da responsabilidade (contratual e por factos ilícitos), importa verificar se os segredos de negócio ainda são protegidos pela via da concorrência desleal (como tradicionalmente o foram em diversos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros da União Europeia).

3. TUTELA PELA VIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

A concorrência desleal ao proibir determinadas condutas tutela interesses juridicamente protegidos (é uma norma de proteção; de proteção dos concorrentes⁵⁵); não concede direitos subjetivos (de propriedade industrial).

⁵⁵ Vide MENEZES LEITÃO, *Normas ...*, cit., 464-467, 470; MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito*

A disciplina da concorrência desleal insere-se num quadro mais amplo de regulação dos comportamentos no mercado, podendo incluir as relações com os consumidores e o direito da concorrência. Todavia, a nossa disciplina da concorrência desleal em Portugal pretende apenas tutelar os interesses dos concorrentes (ainda que reflexamente possa proteger outros interesses) e pressupõe uma relação entre concorrentes. Esta intervenção do legislador na regulação dos comportamentos no mercado (e vivendo nós num Estado de Direito democrático e liberal — sublinhando-se, aqui, os valores liberais e, em especial, a liberdade de concorrência) fundamenta-se num padrão de lealdade que tem como referencial um conjunto de valores necessariamente mutável. Não nos esqueçamos que a deslealdade na concorrência existe desde que o comércio é livre.

Com origem na jurisprudência francesa⁵⁶, a concorrência desleal é autonomamente disciplinada na Alemanha (pela primeira vez em 1896⁵⁷) cujo modelo, assente numa cláusula geral e numa enumeração exemplificativa de atos desleais, vem influenciar a CUP (artigo 10.º-bis) e diversos ordenamentos jurídicos, incluindo o português (sendo certo que o Decreto n.º 6, de 15 de dezembro de 1894, relativo à propriedade industrial, já punia a concorrência desleal nos artigos 198.º e ss., tal como a Carta de Lei aprovada em Cortes de 21 de maio de 1896, artigos 198.º e ss. — em ambos os diplomas tipificando os atos de concorrência desleal). O Código da Propriedade Industrial de 1940 já segue o modelo alemão de uma cláusula geral e uma listagem de atos de concorrência desleal (artigo 212.º) que a doutrina maioritária entendia (e entende no Código da Propriedade Industrial vigente) como exemplificativa. A cláusula geral — expressão da mutação da qualificação da lealdade ou da deslealdade de um ato — permite a construção de um verdadeiro *ius honorarium*.

A compreensão subjacente ao regime jurídico da concorrência desleal consagrado em Portugal diverge de outros ordenamentos jurídicos, designadamente

Privado cit., 156, ss.; TOMÁS CASTRO RODRIGUES RABAÇAL, *Interpretação actualista da cláusula geral de concorrência desleal*, Almedina, reimpressão, 2020, 49-50.

⁵⁶ Vide, entre outros, JÉRÔME PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Litec, Paris, 1997, 1-6; JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI, JEAN-LUC PIERRE, *Droit de la Propriété Industrielle*, 4e édition, Éditions Litec, Paris, 2007, 13; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, 48, ss.; TULLIO ASCARELLI, *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, traducción de E. VERDERA y L. SUÁREZ-LLANOS, Bosch, Barcelona, 1970, 158, ss.

⁵⁷ Referimo-nos à *Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs* vom 27. Mai 1896. Seguiu-se a *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* vom 7. Juni 1909 (que se referia, na cláusula geral, aos bons costumes: «die gegen die guten Sitten verstoßen»). Este último diploma consagrou uma cláusula geral assente nos bons costumes o que permitiu alargar o círculo dos interesses tutelados pela disciplina da concorrência desleal (já não limitados aos interesses dos concorrentes, como se verificou com o primeiro diploma).

o alemão⁵⁸, quanto aos interesses tutelados⁵⁹. Na verdade, o regime jurídico nacional (artigo 311.º do Código da Propriedade Industrial de 2018) tutela os interesses dos concorrentes e não interesses dos consumidores ou interesses públicos. Continua a ser particularmente controversa a tutela do consumidor pela via da concorrência desleal. Se a proteção do consumidor se efetuou em alguns Estados-Membros da UE (com vista à transposição de Diretivas sobre práticas comerciais desleais) no quadro da concorrência desleal, outros Estados adotaram legislação específica e autónoma da concorrência desleal. Ou seja, se as Diretivas europeias sobre práticas comerciais desleais se centram na tutela do consumidor e só reflexamente na tutela dos concorrentes, a disciplina da concorrência desleal (nos casos em que se mantém fiel ao seu desígnio inicial) centra-se na tutela dos concorrentes e só reflexamente na tutela do consumidor. Sem nos referimos aos regimes dos países de *common law* (por vezes limitados às figuras do *passing-off* e *malicious falsehood*⁶⁰), a verdade é que ainda não foi possível uma harmonização, no quadro dos países da UE, da disciplina da concorrência desleal. Se o desenho inicial da disciplina da concorrência desleal — e presente no nosso regime — foi a proteção do comerciante honesto, hoje, em diversos ordenamentos jurídicos, reconhece-se que a proteção do consumidor é igualmente importante (no quadro da concorrência desleal)⁶¹. Todavia, mesmo a funcionalização da concorrência

⁵⁸ Apesar do primeiro diploma (*supra* referido) na Alemanha proteger apenas os interesses dos concorrentes, a jurisprudência alargou o âmbito dos interesses protegidos [uma tríade (*Schutzzwecktrias*) de interesses: concorrentes, consumidores e público; *id est*, outros participantes no mercado (*Marktteilnehmer*)] – vide HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG*, 27. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2009, 115. O modelo de concorrência desleal na Alemanha poderá ser qualificado como social ou institucional prescindindo da exigência de uma relação entre concorrentes. A identificação dos interesses protegidos constitui um padrão hermenêutico na aplicação do regime da concorrência desleal – vide HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *op. cit.*, 116-117. Na verdade, ao lado da tutela dos interesses dos concorrentes e dos consumidores, a lei alemã da concorrência desleal tutela, igualmente, o interesse público numa concorrência não distorcida.

⁵⁹ Sobre os sistemas «que seguem o modelo profissional» e os que adotam o «modelo social», vide DÁRIO MOURA VICENTE, «Concorrência desleal: diversidade de leis e direito internacional privado», in *Direito Industrial*, vol. VIII, Almedina, Coimbra, 2012, 183-184.

⁶⁰ JENNIFER DAVIS, «Unfair Competition Law in the United Kingdom», in *Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, Editors, Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in Europe?*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007, 187, diz «We have noted that the prevailing view is that the UK does not have a general tort dealing with unfair competition. Instead, the courts have developed a number of specific torts which deal with different aspects of unfair competition».

⁶¹ Vide MARCUS HÖPPERGER, MARTIN SENFTLEBEN, «Protection Against Unfair Competition at the International Level – The Paris Convention, the 1996 Model Provisions and the Current Work of the World Intellectual Property Organisation», in *Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, Editors, Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in Europe?*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007, 69. Sendo certo que, independentemente do sistema escolhido para regular os diversos interesses (autonomizando-os ou não), sempre estamos, em sentido amplo, em face de instrumentos de regulação da concorrência. Uma

desleal aos interesses dos concorrentes (os sujeitos da proteção – *Schutzsubjekte*) não pode deixar de ter como objetivo (objeto da proteção – *Schutzobjekte*) a concretização do princípio da liberdade de concorrência e, conseqüentemente, um eficiente funcionamento da concorrência (inerente à economia de mercado).

A disciplina jurídica da concorrência desleal pretende a resolução de conflitos entre os concorrentes (devido ao uso excessivo da liberdade de concorrência⁶² — tendo assim um fundamento diverso do direito da concorrência, pois este visa combater a falta de concorrência⁶³) com vista a proteger a sua liberdade competitiva⁶⁴ e apresenta-se, entre nós, com três pressupostos: um ato de concorrência; contrário às normas e usos honestos; de qualquer ramo de atividade económica.

Especificamente quanto aos segredos de negócio, desde o Decreto de 15 de dezembro de 1894 que, entre nós, a violação de segredos de negócio foi «integrada no domínio da concorrência desleal»⁶⁵. A qualificação manteve-se na Lei de 21 de maio de 1896 e, posteriormente, no Código da Propriedade Industrial de 1940, artigo 212.º, n.º 9. O Código da Propriedade Industrial de 1995 aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de janeiro, no artigo 260.º relativo à concorrência desleal, punia [alínea i)] a «a ilícita apropriação, utilização ou divulgação dos segredos da indústria ou comércio de outrem», ou seja, a tutela dos segredos de negócio era efetuada no quadro da repressão dos atos de concorrência desleal. O Código da Propriedade Industrial de 2003 aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 05 de março, referia-se, no artigo 318.º, a «protecção de informações não

regulação da concorrência que deve ponderar todos os interesses, em especial, o interesse geral da concorrência.

⁶² FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, 48-49, escreve «si la loi Le Chapelier des 2 et 17 mars 1791 pose le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, les actes de déloyauté commerciale constituent un abus de cette liberté».

⁶³ A disciplina da concorrência desleal tutela os interesses dos concorrentes (são estes os destinatários das vantagens da qualificação como desleais de certas condutas e conseqüente restrição da liberdade) ao contrário, por exemplo, o regime da concorrência desleal na Alemanha após a alteração da *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (UWG) de 2004, na sua versão atual, [em que se passou a proteger os interesses dos concorrentes, os interesses dos consumidores e o interesse público (o que inclui a tutela dos interesses inerentes ao direito da concorrência); diz o § 1 (Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich) «(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.»] – vide MENEZES LEITÃO, *Normas de Protecção ...*, *cit.*, 465-466; sobre a amplitude da noção participante no mercado (*Marktteilnehmer*) vide HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *op. cit.*, 157, ss. Com esta amplitude, no direito alemão o ato de concorrência afasta-se da noção que defendemos para o nosso ordenamento jurídico, aproximando-se de uma noção de ato de mercado ou prática comercial [vide § 2 (1) 2 da UWG – sobre a substituição do termo *Wettbewerbshandlung* pelo *geschäftlichen Handlung* vide HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *op. cit.*, 135].

⁶⁴ Sobre a *wettbewerblichen Entfaltungsfreiheit* (liberdade competitiva de desenvolvimento) vide HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *op. cit.*, 117-118.

⁶⁵ Vide OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2002, 461.

divulgadas» e ao remeter para o artigo anterior (317.º) relativo à concorrência desleal continuava a qualificar a violação dos segredos de negócio como um ato de concorrência desleal. A epígrafe do referido artigo 318.º era uma consequência da consagração no acordo TRIPS (*vide* o artigo 39.º) da «protecção de informações não divulgadas» sendo certo que o n.º 1 deste artigo 39.º começa por dizer «ao assegurar uma protecção efectiva contra a concorrência desleal, conforme previsto no artigo 10.º bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão (...)», ou seja, remete-se para a protecção concedida pela via da concorrência desleal (sendo certo que esta protecção constituiu um patamar mínimo imposto aos países membros). Diga-se, ainda, que a referida disposição do Código da Propriedade Industrial de 2003 (artigo 318.º), além de estabelecer os pressupostos para a tutela dos segredos de negócio, se referia expressamente a «segredos de negócio» o que conjugado com a epígrafe e o disposto no acordo TRIPS parecia querer ser mais abrangente do que a anterior expressão «segredos da indústria ou comércio». De todo o modo, para a tutela de tais segredos ou informações era exigido o cumprimento dos pressupostos da concorrência desleal.

Com a transposição da citada Diretiva (UE) 2016/943, o Código da Propriedade Industrial de 2018 conferiu uma tutela autónoma aos segredos de negócio deixando os mesmos de ser protegidos pela disciplina da concorrência desleal e, conseqüentemente, não é pressuposto da sua tutela a existência de um ato de concorrência ou de uma relação de concorrência, ou seja, permite-se, agora, que a cessação de uma conduta violadora de segredos de negócio contra terceiros que não são concorrentes do titular do segredo (alarga-se o quer o âmbito objetivo quer o subjetivo da aplicação do regime jurídico de tutela dos segredos⁶⁶).

Como referido, o acordo TRIPS pretendeu, no seu artigo 39.º constituir um primeiro referencial mundial com vista à tutela dos segredos de negócio apesar de intitulado «protecção de informações não divulgadas»⁶⁷ (e, neste especto, o acordo TRIPS foi inovador⁶⁸). Recorrendo à ferramenta da concorrência

⁶⁶ O infrator não tem, tão-pouco, de exercer qualquer atividade económica. Na verdade, a aquisição, utilização ou divulgação do segredo não tem de ter qualquer objetivo económico ou mercantil; qualquer destes atos (independentemente da finalidade) infringe o segredo.

⁶⁷ Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, *cit.*, 469, esta «terminologia não é casual. É próprio da ordem jurídica norte-americana uma preocupação muito grande com o segredo, que leva a um empolamento da tutela deste. Vai, seguramente, muito para além do segredo industrial». Na verdade, trata-se de uma terminologia neutra (evitando-se divergências entre os negociadores e a proximidade com a legislação dos EUA) que pretende ser abrangente – *vide* UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press, New York, 2005, 521. Por outro lado, a terminologia usada é enganosa, pois «what is protected is not really “undisclosed information” (since, if no one has disclosed it to anyone, it could not be used at all), but rather information disclosed selectively and under precise conditions» – *vide* DANIEL GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Third Edition, Sweet & Maxwell, London, 2008, 424.

⁶⁸ A inclusão desta protecção foi um dos objetivos dos EUA – *vide* LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 73.

desleal, o artigo 39.º, n.º 1, impõe aos membros a proteção das informações não divulgadas que cumpram os requisitos do n.º 2 e «os dados comunicados aos poderes públicos ou organismos públicos em conformidade com o disposto no n.º 3». O n.º 2 dispõe que os titulares de informações não divulgadas (referindo-se àquelas que estejam sob o seu controlo) podem impedir que as mesmas sejam «divulgadas, adquiridas ou utilizadas por terceiros sem o seu consentimento de uma forma contrária às práticas comerciais leais desde que essas informações» cumpram os seguintes requisitos (cumulativos): «a) sejam secretas, no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na configuração e ligação exactas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão; b) tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; e c) tenham sido objecto de diligências consideráveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas»⁶⁹. Estes requisitos são os mesmos que encontramos na Diretiva e no nosso Código da Propriedade Industrial de 2018. Todavia, existe uma grande diferença que se encontra logo no início da disposição: «de uma forma contrária às práticas comerciais leais». Ou seja, remete-se para conceitos próprios da concorrência desleal⁷⁰. A esfera de indeterminação deste conceito — num quadro de um acordo que pretende ser global — exigiu alguma concretização que se encontra em nota. A nota 10 esclarece que tal conceito designará, pelo menos, o seguinte: «práticas como a ruptura de contrato, o abuso de confiança e a incitação à infração, incluindo a aquisição de informações não divulgadas por parte de terceiros que tinham conhecimento de que a referida aquisição envolvia tais práticas ou que demonstraram grave negligência ao ignorá-lo». Sublinhe-se a preocupação de incluir nesta tentativa de definição de um conceito indeterminado e sujeito a diferentes compreensões no tempo e no espaço, terceiros que conheciam ou deviam conhecer as práticas ilícitas (ou seja, que a aquisição da informação pelo infrator originário era ilícita).

O n.º 3 do artigo 39.º pretende tutelar uma especial preocupação da indústria farmacêutica (e, também aqui, temos as primeiras regras a ser estabelecidas internacionalmente) — ou seja, os dados derivados de testes são um caso especial no quadro da proteção da informação não divulgada⁷¹. Se um Membro da OMC exige, para a «aprovação da comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos químicos para a agricultura que utilizem novas entidades químicas»⁷²,

⁶⁹ Sobre estes requisitos *vide* CARLOS M. CORREA, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2007, 372-373.

⁷⁰ *Vide* DÁRIO MOURA VICENTE, «A informação como objeto de direitos», *in Revista de Direito Intelectual*, n.º 1/2014, 125.

⁷¹ Sobre a proteção *sui generis* concedida a estes dados por alguns ordenamentos jurídicos, *vide* CARLOS M. CORREA, *op. cit.*, 376-377.

⁷² Pode-se discutir o que se entende por «novas». Não nos parece que seja a novidade exigida numa invenção para ser protegida por patente ou num desenho para ser protegido por desenho ou

a «apresentação de dados não divulgados referentes a ensaios ou outros, cuja obtenção envolva um esforço considerável, os Membros protegerão esses dados contra qualquer utilização comercial desleal» (estamos em face da proteção do investimento efetuado na realização dos ensaios, testes, etc., para obtenção dos dados). Acrescentava-se, ainda, que os Membros da OMC «protegerão esses dados contra a divulgação, excepto quando necessário para protecção do público, ou a menos que sejam tomadas medidas para garantir a protecção dos dados contra qualquer utilização comercial desleal». Ou seja, tais dados (designadamente os resultados dos ensaios) não poderão ser divulgados, exceto quando necessário para proteção do interesse público — exceção muito relevante a propósito da relação dos segredos com a saúde pública⁷³.

Estamos, agora (como consequência da transposição da Diretiva), perante um regime jurídico autónomo da concorrência desleal e, por isso, não sujeito aos seus pressupostos, o que lhe concede uma proteção mais vasta (objetiva e subjetivamente, como dissemos). Diga-se que no direito italiano os segredos de negócio continuam a ser tutelados pelo instituto da concorrência desleal, mas não estão limitados pela disciplina da concorrência desleal pois a nova redação não exige uma relação de concorrência (entre o titular do segredo e o terceiro) e aplica-se à sua tutela os instrumentos processuais previstos para os direitos de propriedade industrial⁷⁴ – vide o artigo 99.º do *Codice della Proprietà Industriale*^{75,76} Mario Libertini⁷⁷, defende que estamos, face à nova disciplina do segredos comerciais no Código de Propriedade Industrial Italiano, perante um direito de propriedade industrial [«il segreto è divenuto oggetto di un diritto (non titolato) di proprietà industriale» – p. 569], apesar de reconhecer que a eficácia *erga omnes* deste direito tem de ser redimensionada no plano substantivo e que no plano processual tal reconhecimento como direito de propriedade industrial

modelo; parece que bastará que não tenha sido previamente submetido aos poderes públicos ou organismos públicos competentes. Vide DANIEL GERVAIS, *op. cit.*, 427.

⁷³ Sobre esta relação vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA «Direito de patente, segredos de negócio e saúde pública. Acordo TRIPS», *cit.*, 13-37. CARLOS M. CORREA, *op. cit.*, 374, escreve «Under these exceptions, disclosure would be permissible, for example, to allow a compulsory license to obtain a marketing approval, particularly when the licence is aimed at remedying anti-competitive practices or at satisfying public health needs».

⁷⁴ Vide TREVISAN & CUONZO, *op. cit.*, 468.

⁷⁵ Aprovado pelo Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e alterado, no que respeita ao artigo 99.º, pelo Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63 [attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti]. O referido artigo 99.º começa por dizer «Ferma la disciplina della concorrenza sleale (...)».

⁷⁶ No direito francês, com dúvidas, mas negando a qualificação como direito subjetivo, vide FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, 490 e 492.

⁷⁷ MARIO LIBERTINI, «Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale», in *Il Diritto industriale*, 6/2017, 566, ss.

está limitado. Propondo que a disciplina relativa aos segredos comerciais deve ser interpretada de acordo dos princípios gerais da propriedade industrial (p. 572), admite que «la situazione che si determina in una prospetiva di protezione del diritto esclusivo “non titolato” non è molto diversa da quella dell’esercizio di un’azione di concorrenza sleale» (p. 570). Sem prejuízo de se reconhecer, com o autor (p. 575), que estamos perante uma tendência geral para um reforço da tutela dos segredos de negócio e, *inclusive*, uma tendencial uniformidade de regimes (desde logo entre a Diretiva europeia citada e o direito dos EUA), não entendemos, face ao exposto no texto, que estejamos perante um direito subjetivo de propriedade industrial. Na Alemanha, a *Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019* (BGBl. I S. 466), transpôs a citada Diretiva e conferiu autonomia ao regime de tutela dos segredos de negócio [criminalizando condutas – *vide Abschnitt 4 (Strafvorschriften), § 23 (Verletzung von Geschäftsgeheimnissen)*].

Aqui chegados, e sem prejuízo da aplicação da disciplina da concorrência desleal, se preenchidos os pressupostos desta, é tempo de analisar que tutela autónoma foi concedida aos segredos de negócio na sequência da transposição da Diretiva.

4. TUTELA PENAL

Independentemente de responsabilidade civil⁷⁸, a violação de segredo poderá constituir ilícito penal nos termos do disposto nos artigos 195.º e 196.º do Código Penal português⁷⁹. A Diretiva não consagrou proteção penal [segundo a linha da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004 (*enforcement*) e após rejeição pelo Parlamento Europeu do Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA – *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*)]. Além das disposições penais referidas, os segredos de negócio poderão ser protegidos criminalmente, ainda que indiretamente, na sequência da aplicação de outras disposições penais, designadamente as relativas a crimes cibernéticos e criminalidade tecnológica (Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime).

Nos EUA está prevista tutela penal. O *Defend Trade Secrets Act of 2016* modificou o *Economic Espionage Act* (EEA) (18 U.S.C. § 1831, et seq.), aumentando, nomeadamente, as penalidades. Lê-se o seguinte no § 1832 – *Theft of trade secrets*: «(a)Whoever, with intent to convert a trade secret, that is related to a product or service used in or intended for use in interstate or foreign commerce, to the economic benefit of anyone other than the owner thereof, and

⁷⁸ Vide, no direito francês, FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, 486.

⁷⁹ Neste sentido NOGUEIRA SERENS, «A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», *cit.*, 365-366.

Natureza jurídica dos segredos de negócio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva...

intending or knowing that the offense will, injure any owner of that trade secret, knowingly— (1)steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains such information; (2)without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys such information; (3)receives, buys, or possesses such information, knowing the same to have been stolen or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4)attempts to commit any offense described in paragraphs (1) through (3); or (5)conspires with one or more other persons to commit any offense described in paragraphs (1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, shall, except as provided in subsection (b), *be fined under this title or imprisoned not more than 10 years, or both.* (b)Any organization that commits any offense described in subsection (a) shall be *fined not more than the greater of \$5,000,000 or 3 times the value of the stolen trade secret to the organization, including expenses for research and design and other costs of reproducing the trade secret that the organization has thereby avoided*» (itálico nosso).

Na Alemanha, a *Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019* (BGBl. I S. 466), também consagrou, como referimos, tutela penal [*vide Abschnitt 4 (Strafvorschriften), § 23 (Verletzung von Geschäftsgeheimnissen)*].

Constituindo o direito penal uma última *ratio*, o legislador qualificou, como regra, a infração à tutela concedida aos segredos de negócio como contraordenação.

5. TUTELA CONTRAORDENACIONAL

No Código da Propriedade Industrial português (artigo 331.º) a violação de segredo de negócio é qualificada como contraordenação económica muito grave sendo punida com coima de acordo com o Regime Jurídico das Contraordenações Económicas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro.

Face à natureza dos segredos de negócio e respeitando o princípio da proporcionalidade foram consagradas regras especiais face ao regime aplicável aos direitos subjetivos de propriedade industrial⁸⁰. O detalhe consagrado em

⁸⁰ Na verdade, no plano processual foram consagradas disposições especiais em matéria de segredos de negócio. Além (ou seja, além das medidas aplicadas à tutela dos direitos subjetivos de propriedade industrial) do disposto nos artigos 338.º (legitimidade), 339.º (medidas para obtenção de prova), 340.º (medidas de preservação da prova), 344.º (obrigação de prestar informações), 345.º (providências cautelares), 346.º (arresto), 347.º (indenização por perdas e danos), 348.º (sanções acessórias), 349.º (medidas inibitórias), foi consagrada uma secção destinada especificamente à tutela, no plano processual, dos segredos de negócio [artigos 351.º (limites e exceções à aplicação de medidas, procedimentos e vias de reparação), 352.º (preservação dos segredos comerciais em processos judiciais), 353.º (prazo de prescrição do

relação às medidas de aplicação efetiva — na sequência do disposto na Diretiva — deriva do facto de não ter havido uma qualificação da natureza jurídica dos segredos de negócio como direitos subjetivos de propriedade industrial (e, conseqüentemente, a não aplicabilidade das disposições sobre a aplicação efetiva de tais direitos) e (no que diz respeito às disposições consagradas na Diretiva) de existir divergência entre os Estados Membros quanto à regulação e qualificação dos segredos de negócio.⁸¹

A tutela contraordenacional, como regime regra (independentemente da tutela civil e da tutela penal), parece-nos a mais adequada face aos interesses em presença e ao princípio da mínima intervenção do direito penal exigida pelo artigo 18.º, n.º 2, do Constituição da República Portuguesa.

6. QUALIFICAÇÃO COMO DIREITO SUBJETIVO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Face ao regime jurídico da Diretiva, entendemos, como veremos, que dificilmente poderemos qualificar como concedendo um direito subjetivo de propriedade industrial. Por certo que existem alguns indícios no sentido desta qualificação. Por exemplo o artigo 4.º, n.º 4, da Diretiva (já analisado) permite afirmar que a extensão da tutela que efetua (tal como a que a estende a toda a cadeira de comercialização, nos termos do n.º 5 do artigo 4.º da Diretiva) afasta o regime dos segredos de negócio da disciplina da concorrência desleal, aproximando-a de uma proteção com eficácia *erga omnes*.

Por outro lado, o círculo de atos lícitos consagrado no artigo 3.º da Diretiva permite-nos uma outra qualificação, *id est*, de que a tutela de segredos de negócio não se traduz na concessão de um direito subjetivo de propriedade industrial. Podemos invocar que as limitações ou exceções pretendem promover a inovação e a concorrência, mas, na verdade, ao não ser atribuído um direito subjetivo (naturalmente que o conteúdo de poder poderia ser mais ou menos vasto) dificilmente se poderiam impedir as descobertas independentes de um certo saber-fazer ou de uma certa informação e considerar um meio lícito de obter

direito de agir), 354.º (limites ao decretamento de providências cautelares), 355.º (adequação na aplicação de sanções acessórias), 356.º (adequação na aplicação de medidas inibitórias) e 357.º (especialidade na adoção de medidas de publicidade)]. Diga-se, ainda, que em relação à preservação dos segredos em processos judiciais se ponderou, ainda que com limitações, o risco de o titular do segredo não recorrer às vias judiciais para a tutela do segredo devido ao risco de perda da confidencialidade desse segredo. Por fim, quanto ao prazo de prescrição do direito de agir se estabeleceu um prazo curto (5 anos) por razões de segurança jurídica e considerando o dever de diligência do titular do segredo na preservação da confidencialidade. Mas um prazo que se define em virtude de, não existindo limitação temporal para a tutela dos segredos (pois proibem-se comportamentos – e estes não são limitados no tempo), se impor uma limitação temporal para o direito de agir:

⁸¹ Vide CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *op. cit.*, 8-057.

informações protegidas a adopção da engenharia inversa relativamente a um produto adquirido legalmente — assim se promove a inovação e a concorrência igualmente (como consequência da ausência de um direito subjetivo). O considerando 16 da Diretiva é expresso «No interesse da inovação e a fim de promover a concorrência, as disposições da presente diretiva não deverão criar direitos exclusivos relativamente ao *know-how* ou às informações protegidas como segredos comerciais. Assim, a descoberta independente do mesmo *know-how* ou das mesmas informações deverá continuar a ser possível. A engenharia inversa de um produto legalmente adquirido deverá ser considerada como um meio lícito de obter informações (...)». Por fim, as cláusulas particularmente abertas estabelecidas no referido artigo 3.º [desde logo o n.º 2 e a alínea d) do n.º 1] dificilmente se compaginariam com um direito subjetivo de propriedade industrial.

No mesmo sentido de que a Diretiva não efetuou uma qualificação dos segredos de negócio como direitos subjetivos de propriedade intelectual encontra-se, igualmente, o facto de não ter efetuado uma remissão para a Diretiva 2004/48/CE, estabelecendo um regime autónomo quanto medidas, procedimentos e vias de reparação (como tivemos oportunidade de referir); é certo que os segredos de negócio sempre necessitariam de adaptações face ao regime consagrado na Diretiva 2004/48/CE, mas um regime totalmente autónomo não seria necessário se os segredos de negócio fossem reconhecidos com direitos subjetivos de propriedade intelectual.

A tutela como direitos subjetivos pressuporia um *quid* sobre que incidiria. Esse *quid* não está especificado⁸² ou devidamente individualizado (falta de individualidade «para ter o estatuto permanente de objeto de direitos»⁸³). Acresce que a dificuldade em determinar esse *quid* deriva de o regime jurídico do segredo não permitir a suscetibilidade da sua apropriação em exclusivo por alguém. O conteúdo (*licere*) que é atribuído ao titular do segredo não permite, assim, qualificá-lo como direito subjetivo⁸⁴. Apesar — usando as palavras de Orlando de Carvalho (que provavelmente discordaria de nós) — dos conflitos de interesses à volta dos segredos e da sua tutela, o ordenamento jurídico ainda não confere ao titular do segredo um «proveitamento exclusivo»⁸⁵.

⁸² Sobre o princípio da especialidade ou da individualização [«não há direitos reais sobre coisas genéricas (...), sendo necessária a especificação dessas coisas, que elas se tornem certas e determinadas, para que nelas incida um *jus in re*] vide ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, 163.

⁸³ ORLANDO DE CARVALHO, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, 159.

⁸⁴ Vide MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, *Teoria Geral da Relação Jurídica*, vol. I, Almedina, Coimbra, 1987, 188-189, 199-200; CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, *Teoria Geral do Negócio Jurídico*, 3.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 1986, 340-341.

⁸⁵ ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, cit., 134-135.

Os segredos de negócio não pretendem proteção pela via dos direitos subjetivos de propriedade intelectual consagrados. Esse catálogo, legalmente tipificado, não se adequa ao conteúdo que se pretende proteger nos segredos (que é precisamente o segredo), nem se exige que o conteúdo em causa tenha originalidade, criatividade, novidade, atividade inventiva ou distintividade. Por outro lado, recusam qualquer procedimento que implique publicitação (para efeitos de reclamação ou oposição) ou divulgação (assente em interesses públicos, designadamente no contributo para a inovação, como na patente; mas inovação que o segredo não tem de ter) — seria, mais uma vez, contrário à essência de um segredo (deixaria de o ser). A eficácia *erga omnes* de um direito real (um direito subjetivo de propriedade industrial) é contrária à lógica do segredo (imporia a divulgação)⁸⁶. O titular do segredo não é titular de um direito subjetivo que possa opor a terceiros que tenham “descoberto” o segredo de forma lícita (ou seja, mais do que uma pessoa pode, ao mesmo tempo, deter o segredo, sem que entre elas exista qualquer relação, designadamente contratual, que legitime essa detenção). Acresce que qualquer destas pessoas — que legitimamente detêm o segredo — pode, lícitamente, tornar público o segredo e, conseqüentemente, todas perdem o segredo ou, inversamente, qualquer daquelas pessoas pode solicitar (se cumprir os requisitos legais) a tutela do segredo pela via da patente (dificilmente o detentor do segredo se poderá opor com sucesso a este pedido ou vir a invocar a nulidade da patente⁸⁷). O eventual titular originário nada pode opor (porque não é titular de um direito subjetivo com eficácia *erga omnes*). A tutela do segredo (além do poder de facto sobre o mesmo) assenta, assim, na qualificação como ilícitas de certas condutas (cuja amplitude pode ser maior ou menor) e não na atribuição de um direito subjetivo. Não estamos perante um direito exercitável *erga omnes* pelo titular do segredo contra qualquer pessoa que adquira, utilize ou divulgue o segredo.⁸⁸

Por outro lado, não se atribuindo um direito subjetivo sobre o segredo de negócio, exige-se do legislador não apenas a identificação das condutas proibidas como a ponderação do círculo da proteção de modo a não transformar a exceção (proibição de certas condutas) na regra. Na verdade (e apesar do disposto no artigo 315.º do Código da Propriedade Industrial — que corresponde ao artigo 3.º da Diretiva — poder ser qualificado como exceções ou limitações à tutela dos segredos), os princípios aqui dominantes são os da liberdade de concorrência, da liberdade de expressão e da liberdade de informação (e sua circulação). Tal significa que, em princípio, qualquer aquisição, utilização ou divulgação de

⁸⁶ Já Roubier escrevia «l'élément d'appropriation publique manque, et comment réclamer un droit opposable à tous à défaut de cet élément?» – vide PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Recueil Sirey, Paris, 1954, 372.

⁸⁷ Desde que a novidade não seja prejudicada pelo acesso lícito ao segredo. Vide DANIELE DE ANGELIS, *op. cit.*, 899.

⁸⁸ Vide DANIELE DE ANGELIS, *op. cit.*, 897.

uma informação é legal (seja secreta ou não). A exceção é a proibição. Assim sendo, poder-se-á questionar se certas cláusulas (abertas) não são excessivas e em conflito com os referidos princípios, designadamente quando o artigo 314.º, n.º 1, alínea b) [que corresponde ao artigo 4.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva], insere nas condutas proibidas qualquer outra conduta que «seja considerada contrária às práticas comerciais honestas».

Acresce que as exceções e limitações (na verdade, aquisições, utilizações e divulgações lícitas) legalmente previstas à tutela dos segredos de negócios (consagradas no artigo 315.º do Código da Propriedade Industrial de 2018 e *supra* referido — correspondendo ao artigo 3.º da Diretiva) são a evidência de que não há um direito subjetivo de propriedade industrial). Estas exceções e limitações assentes em cláusulas muito abertas («observação, estudo, desmontagem ou teste»; «permissão que resulte da lei»; «em conformidade ... com a lei») e conceitos particularmente indeterminados («práticas comerciais honestas»; «práticas nacionais») dificilmente se compaginariam com um conteúdo de poder do direito subjetivo. Em rigor não são exceções ou limitações; são antes a consagração dos princípios dominantes referidos (o legislador apenas foi cauteloso face à amplitude das condutas proibidas, mas a regra é da liberdade, desde logo da liberdade de circulação da informação), pelo que nem deveria ser necessária esta norma que terá uma função meramente informativa e não delimitadora do que é lícito (pois tudo é lícito, salvo se infringe as condutas proibidas). Todavia, a identificação de certas condutas como lícitas também nos ajuda na não qualificação de um direito subjetivo sobre os segredos. Permite-se o acesso à informação protegida (ao segredo) desde que o acesso seja lícito e esse acesso pode (salvo se for “guardado” em segredo) colocar fim ao segredo (assim, não existe qualquer analogia com as exceções e limitações aos direitos de propriedade intelectual, cujas limitações e exceções não colocam em causa o próprio direito subjetivo). O artigo 315.º (3.º da Diretiva), além de identificar de forma precisa certas condutas, não deixou de introduzir uma cláusula geral (outra prática que esteja em conformidade com as práticas comerciais honestas) que não só nos remete para conceitos típicos da concorrência desleal, como evidência que a regra é a da liberdade (mais uma vez, proíbem-se condutas; não se atribui um direito subjetivo) — o que, de forma simples, significa dizer que o que é legal é legal... Importa, ainda, efetuar mais alguns comentários a esta disposição. A ausência de um direito subjetivo de propriedade industrial torna desnecessária a disposição que determina que é lícita a descoberta ou criação independente⁸⁹. A admissão da engenharia inversa é igualmente um reconhecimento de que não estamos em face de um direito subjetivo de propriedade industrial (sem prejuízo de, no quadro da concorrência desleal, podermos estar em face de cópias parasitárias ou imitação servil).

⁸⁹ Vide, com mais detalhe, LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 125.

Face ao exposto entendemos que não estamos em face de um direito subjetivo de propriedade industrial.⁹⁰

No direito italiano assistiu-se a uma evolução da tutela dos segredos do seio da disciplina da concorrência desleal e, conseqüentemente, exigindo uma relação de concorrência entre os sujeitos, para a sua compreensão com «un diritto esclusivo autonomo ed *erga omnes*» prescindindo dos requisitos da deslealdade e da relação de concorrência — todavia, a doutrina não é consensual na interpretação do regime vigente⁹¹.

No domínio do *common law* alguma doutrina defende que, nos segredos de negócio, estamos em face de *property rights*. Carlos M. Correa escreve⁹² «Control does not imply ownership or property. Strictly speaking, undisclosed information is a mere factual situation eventually subject, under certain circumstances, to the indirect protection conferred by unfair competition laws, and to the contractual conditions laid down by the relevant parties to preserve its secret character or implement its transfer». Nos EUA, Michael Risch⁹³ qualifica os segredos comerciais como curiosas anomalias («curious anomalies») no seio do direito de propriedade intelectual. Embora o autor tenda a aceitar que se tratam de «property rights» não deixa de concluir (p. 23, ss.) que «further examination of the underlying bundle of rights is necessary for normative justification». Mark A. Lemley⁹⁴ defende que os «trade secrets can be justified as a form, not of traditional property, but of *intellectual property*», em virtude de terem vantagens em relação às patentes (além de ser mais económica e rápida a sua proteção, os segredos comerciais podem incluir «types of business and process information» que não seriam patenteáveis). Para o autor o elemento central é a delimitação do objeto protegido, *id est*, se «there is a really a secret to be protected», podendo os segredos cumprir os mesmos objetivos de encorajar a inovação e a divulgação dessa inovação tal como a patente ou o direito de autor (p. 353). Todavia, não admite a qualificação de direito de propriedade, dizendo «References to a “property” right in trade secret law, therefore, seem in fact not to mean that non-public information is similar to real or chattel property, but instead to mean that trade secrets should be treated as an IP right» (p. 325-326), sendo certa que esta qualificação poderá gerar a problemática da duração da proteção concedida aos segredos. Robert G. Bone⁹⁵ diz, para o direito dos EUA à data, que os segredos

⁹⁰ Entendendo que a proteção dos segredos de negócio «is not to grant exclusive rights», *vide* ULLA-MAIJA MYLLY, «Proportionality of Trade Secret Remedies in European Union – In Comparison with Patent Law Enforcement», *in IIC*, 2022, 53, 1444-1476.

⁹¹ *Vide* DANIELE DE ANGELIS, *op. cit.*, 894, ss

⁹² CARLOS M. CORREA, *op. cit.*, 358.

⁹³ MICHAEL RISCH, «Why Do We Have Trade Secrets», *in Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 11, issue, 1, 2007, 1, ss.

⁹⁴ MARK A. LEMLEY, «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», *in Stanford Law Review*, 61, 2008, 311, ss.

⁹⁵ ROBERT G. BONE, «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», *in*

comerciais são uma anomalia na propriedade intelectual, sendo regidos por diversos tipos de normas («a collection of other legal wrongs») e a sua tutela assenta, fundamentalmente, no direito dos contratos («trade secret law is not essential to the protection of intellectual property; in fact, most of its benefits are better achieved through contract»).

7. QUALIFICAÇÃO COMO QUASE DIREITO SUBJETIVO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Alguma doutrina, deslumbrada com a amplitude de uma tutela negativa, entende que estamos em face de um quase direito ou quase exclusivos. Naquele primeiro sentido encontramos Couto Gonçalves⁹⁶. Referindo-se a quase exclusivos Dário Moura Vicente escreve «os segredos comerciais assumem, assim, na lei portuguesa um estatuto híbrido: sem serem objeto de direitos de exclusivo, beneficiam de um regime muito próximo do dos direitos de propriedade industrial. Constituem, nesta medida, objeto de “quase exclusivos”»⁹⁷. Luc Desauettes-Barbero defende que estamos perante uma disciplina de meio caminho entre a concorrência desleal e os direitos subjetivos de propriedade industrial⁹⁸.

O “quase” ou o “meio caminho” é uma forma de não qualificar, de não ficar definido, de não alcançar a solução (fica-se algures entre dois lugares). O legislador pode não ter delimitado com rigor o objeto, mas o intérprete tem de encontrar a solução para o problema que enfrenta (não pode ele — o intérprete — ficar a meio do caminho). Esse era o trabalho de Hermes que transformava o incompreensível em compreensível.

8. TUTELA PELA VIA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE, EM ESPECIAL O DIREITO À PRIVACIDADE

Não é solução a inclusão dos segredos de negócio — face à tutela concedida — no direito de propriedade ou no direito à privacidade.

Atendendo à natureza jurídica da tutela concedida aos segredos de negócio — assente, do nosso ponto de vista, em normas de proteção (e não no reconhecimento de direitos absolutos) — bem como à dificuldade de determinar o sentido e alcance da proteção concedida (qual *quid* e qual extensão do *licere*),

California Law Review, vol. 86, 2, March 1998, 241, ss.

⁹⁶ COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2024, 432-433.

⁹⁷ DÁRIO MOURA VICENTE, in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, coordenação de Luís Couto Gonçalves, Almedina, Coimbra, 2021, 1186.

⁹⁸ LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 259.

difícilmente poderemos inseri-los na proteção do direito de propriedade como direito fundamental⁹⁹.

Por outro lado, a inclusão dos segredos de negócio no direito fundamental à privacidade¹⁰⁰ implicaria uma extensão do direito à privacidade ou à reserva da intimidade de pessoas humanas à tutela dos segredos de negócio que, pela sua natureza, têm uma qualificação empresarial ou mercantil. Porventura teríamos de admitir, ainda, uma extensão de tais direitos às pessoas jurídicas (com menos sentido o poderíamos defender em relação às sociedades comerciais).¹⁰¹

9. QUALIFICAÇÃO DO REGIME CONSAGRADO COMO DE NORMAS DE PROTEÇÃO (TUTELA DE INTERESSES JURIDICAMENTE PROTEGIDOS)

Tudo ponderado, entendemos, pelas razões expostas, que as disposições em causa que tutelam os segredos de negócio constituem normas de proteção que tutelam interesses juridicamente protegidos.

O legislador não delimitou com rigor o objeto dos segredos de negócio¹⁰² nem determinou de forma clara o sentido da proteção concedida. O regime jurídico protege um valor imaterial (porventura assente num relevante investimento), mas não uma coisa imaterial (desde logo não é uma coisa que possa ser objeto de apropriação jurídica exclusiva nem o ordenamento jurídico estabeleceu uma demarcação clara do objeto de modo a lhe conferir autonomia). O princípio da taxatividade e da tipicidade dos direitos reais impedem a qualificação como direitos subjetivos de propriedade industrial.

O ponto de partida foi, claramente, o da concorrência desleal (*id est*, a proibição de certas condutas), ainda que o legislador se tenha esforçado, através da tutela concedida (um vasto acervo de meios e assente num regime vago e numa ampla noção de segredo), de se aproximar de um direito subjetivo de propriedade industrial; só que o meio caminho não permite qualquer qualificação segura.

Considerando que a interferência na liberdade de concorrência através daqueles dois mecanismos (o da concorrência desleal e o dos direitos subjetivos) é de tal forma diferente (resolvem problemas diferentes através de diferentes

⁹⁹ Para mais detalhes *vide* LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 208-216.

¹⁰⁰ Sobre a progressiva evolução do conteúdo do direito à privacidade e a inclusão dos segredos de negócio neste direito, *vide* LUC DESAUNETTES-BARBERO, *op. cit.*, 220-228 (como referimos, não defendemos esta extensão).

¹⁰¹ Negando a aplicação aos segredos comerciais da tutela concedida pelo direito à privacidade, *vide* ROBERT G. BONE, *op. cit.*, 284-289.

¹⁰² Na verdade, como vimos (incluindo a relatividade do segredo), existem muito poucas limitações ou restrições à natureza da informação que pode ser protegida. O objeto é muito amplo. Não se exige a novidade ou a originalidade da informação, por exemplo. Sobre isto, *vide* BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1260-1261.

medidas) que não permite, ao abrigo dos princípios da segurança jurídica e da taxatividade dos direitos reais, reiteramos, outra qualificação que não seja a de normas de proteção; uma norma que protege os interesses de certos indivíduos proibindo determinados comportamentos, mas sem atribuir um direito subjetivo.

10. CONCLUSÃO.

Face à flexibilidade oferecida pelo acordo TRIPS (na sequência do direito dos EUA), pela Diretiva e pelo nosso Código da Propriedade Industrial, pertencerá aos tribunais densificar e clarificar as dúvidas de um regime que intencionalmente foi concebido para resolver um problema de harmonização do direito dos Estados federados dos EUA e que, agora, pretende harmonizar o direito dos Estados Membros da UE.

A transposição da Diretiva não afastará as divergências entre os ordenamentos jurídicos da EU quanto à natureza jurídica da tutela concedida, mas assegurará uma grande aproximação quanto aos instrumentos para sua aplicação efetiva (*enforcement*).¹⁰³

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «A função punitiva da responsabilidade civil na violação de direitos subjectivos de propriedade intelectual», in *Estudios de Derecho Mercantil*, Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h c. José Antonio Gómez Segade, obra coordenada por Ana M.^a Tobío Rivas, Marcial Pons, Madrid, 2013, 865-882.
- ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «Direito de patente, segredos de negócio e saúde pública. Acordo TRIPS», in *Boletim da Faculdade de Direito, STVDIA IVRIDICA*, 113, Ad Honorem – 9, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Pinto Monteiro, Volume II, Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Instituto Ivridico, 2023.
- ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «Responsabilidade Civil pela violação de direitos subjectivos da Propriedade Intelectual – As influências anglo-saxónicas», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2014, 165-187.
- ALPA, BESSONE, *La Responsabilità Civile*, terza edizione, Giuffrè, Milano, 2001.
- ANTUNES VARELA, *Das obrigações em geral*, vol. I, 9.^a reimpressão da 10.^a edição, Almedina, Coimbra, 2012.
- BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Sixth Edition, Oxford, 2022.
- BUSCHE, STOLL, *TRIPs. Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2007.
- CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, *Teoria Geral do Negócio Jurídico*, 3.^a edição, Coimbra Editora, Coimbra, 1986.

¹⁰³ Vide CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *op. cit.*, 8-062.

- CARLOS M. CORREA, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2007.
- CARVAL, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, LGDJ, Paris, 1995.
- CASTRONOVO, *La Nuova Responsabilità Civile*, seconda edizione, Milano, Giuffrè, 1997
- CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Ninth Edition, Thompson Reuters, 2019.
- COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, 2024.
- DANIEL GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Third Edition, Sweet & Maxwell, London, 2008.
- DANIELE DE ANGELIS, «Informazioni Segrete e Diritti di Proprietà Industriale non Titolati», in *Diritto Industriale Italiano*, Tomo Primo, *Diritto Sostanziale*, CEDAM, 2014.
- DÁRIO MOURA VICENTE, «A informação como objeto de direitos», in *Revista de Direito de Intelectual*, n.º 1/2014.
- DÁRIO MOURA VICENTE, «Concorrência desleal: diversidade de leis e direito internacional privado», in *Direito Industrial*, vol. VIII, Almedina, Coimbra, 2012.
- DÁRIO MOURA VICENTE, in *Código da Propriedade Industrial Anotado*, coordenação de Luís Couto Gonçalves, Almedina, Coimbra, 2021.
- FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *Propriété Intellectuelle. La Propriété Industrielle*, deuxième édition, Economica, Paris, 2022.
- HEFERMEHL/KÖHLER/BORNKAMM, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG*, 27. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2009.
- JENNIFER DAVIS, «Unfair Competition Law in the United Kingdom», in *Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, Editors, Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in Europe?*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007.
- JÉRÔME PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Litec, Paris, 1997.
- JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI, JEAN-LUC PIERRE, *Droit de la Propriété Industrielle*, 4e édition, Éditions Litec, Paris, 2007.
- LUC DESAUNETTES-BARBERO, *Trade Secrets Legal Protection – From a Comparative Analysis of US and EU Law to a New Model of Understanding*, Munich Studies on Innovation and Competition, 19, Springer, Munich, 2023.
- MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRADE, *Teoria Geral da Relação Jurídica*, vol. I, Almedina, Coimbra, 1987.
- MARCUS HÖPPERGER, MARTIN SENFTLEBEN, «Protection Against Unfair Competition at the International Level – The Paris Convention, the 1996 Model Provisions and the Current Work of the World Intellectual Property Organisation», in *Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, Editors, Law Against Unfair Competition, Towards a New Paradigm in Europe?*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007.
- MARIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, *Direito das Obrigações*, 12.º edição, Almedina, Coimbra, 2019.
- MARIO LIBERTINI, «Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale», in *Il Diritto industriale*, 6/2017.

Natureza jurídica dos segredos de negócio ao abrigo do regime estabelecido pela Diretiva...

- MAZEAUD, MAZEAUD, MAZEAUD, CHABAS, *Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle*, Tome III, premier volume, sixième édition, Montchrestien, Paris, 1978.
- MARK A. LEMLEY, «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», in *Stanford Law Review*, 61, 2008, 311, ss.
- MEIRA LOURENÇO, *A Função Punitiva da Responsabilidade Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2006.
- MENEZES CORDEIRO, *Tratado de Direito Civil Português*, II, *Direito das Obrigações*, tomo III, Almedina, Coimbra, 2010.
- MENEZES LEITÃO, *Direito das obrigações*, vol. I, 9.^a edição, Almedina, Coimbra, 2010.
- MENEZES LEITÃO, *Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*, Almedina, Coimbra, 2000.
- MENEZES LEITÃO, *Normas de Protecção e Danos Puramente Patrimoniais*, Almedina, Coimbra, 2009.
- MICHAEL RISCH, «Why Do We Have Trade Secrets», in *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 11, issue, 1, 2007, 1, ss.
- NOGUEIRA SERENS, «A tutela dos segredos comerciais no acordo TRIPS», in *Propriedade intelectual, contratação e sociedade da informação*, estudos em homenagem a Manuel Oehen Mendes, Almedina, Coimbra, 2022.
- NUNO SOUSA E SILVA, «A nova disciplina dos segredos de negócio: análise e sugestões», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1/2019.
- OLIVEIRA ASCENSÃO, *Concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2002.
- ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, Coimbra Editora, Coimbra, 2012.
- ORLANDO DE CARVALHO, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra Editora, Coimbra, 2012.
- PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Recueil Sirey, Paris, 1954.
- PINTO MONTEIRO, *Cláusula Penal e Indemnização*, Almedina, Coimbra, 1999.
- PINTO MONTEIRO, *Cláusulas Limitativas e de Exclusão de Responsabilidade Civil*, Almedina, Coimbra, 2003.
- PIRES DE LIMA, ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. I, 4.^a edição revista e actualizada, reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra, 2010.
- ROBERT G. BONE, «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», in *California Law Review*, vol. 86, 2, March 1998, 241, ss.
- SALVI, *La Responsabilità Civile*, Giuffrè, Milano, 1998.
- SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequências da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua Legitimação pelo Dano*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.
- TOMÁS CASTRO RODRIGUES RABAÇAL, *Interpretação actualista da cláusula geral de concorrência desleal*, Almedina, reimpressão, 2020.
- TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, Intellettuale e IT*, Wolters Kluwer, Milano, 2022.

TULLIO ASCARELLI, *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, traducción de E. VERDERA y L. SUÁREZ-LLANOS, Bosch, Barcelona, 1970.

ULLA-MAIJA MYLLY, «Proportionality of Trade Secret Remedies in European Union – In Comparison with Patent Law Enforcement», *in IIC*, 2022, 53, 1444-1476.

UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press, New York, 2005.

VINEY, JOURDAIN, *Traité de Droit Civil – Les Conditions de la Responsabilité*, 2e édition, LGDJ, Paris, 1998.

VINEY, *Traité de Droit Civil – Introduction à la Responsabilité*, 2e édition, LGDJ, Paris, 1995.

El Tratado de Riad sobre Derecho de los Diseños (DLT) y su contribución al sistema internacional para la protección de la propiedad industrial e intelectual

The Riyadh Design Law treaty and its contribution to the international system for the protection of intellectual property

José Antonio Gil Celedonio
Ministerio de Industria y Turismo.
<https://orcid.org/0000-0003-4564-6481>

RESUMEN: Tras años de discusión multilateral, se ha concluido la negociación sobre el Tratado de derecho de diseños, instrumento jurídico internacional destinado a reducir y estandarizar las formalidades procedimentales del procedimiento de registro del derecho de diseño industrial. El artículo analiza la dispersa regulación internacional que protege esta figura y el previsible impacto que este Tratado va a tener en ella. Igualmente, se exponen las principales novedades incorporadas a este Tratado.

Palabras clave: diseño, propiedad industrial, diseño industrial, formalidades, procedimiento de concesión, OMPI.

ABSTRACT: After years of multilateral debates, the negotiations on the Design Law Treaty concluded, with the adoption of an international legal instrument aimed at reducing and standardizing the procedural formalities of the registration procedure of this intellectual property right. This article explores the disperse international regulation protecting this figure and the foreseeable impact this Treaty may involve. Likewise, the main new elements introduced by this Treaty will be introduced.

Keywords: design, intellectual property, industrial design, formalities, Registration procedure, WIPO.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL COMPLEJO MARCO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES: NORMA MÍNIMA Y FLEXIBILIDAD. III. EL TRATADO SOBRE DERECHO DE DISEÑOS: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A SU CONTENIDO. IV. A MODO DE CONCLUSIÓN. V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y HEMEROGRÁFICAS.

I. INTRODUCCIÓN

En un avance ciertamente inesperado tras casi una década de estancamiento, durante las 63.^a sesiones de las Asambleas Generales de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), reunidas en Ginebra en verano de 2022, los Estados parte de la Organización decidieron convocar una Conferencia Diplomática para concluir y adoptar un Tratado sobre el Derecho de Diseños, no más tarde de 2024¹. Esta decisión del máximo órgano diplomático de la Organización (paralela y políticamente anudada a la convocatoria de otra Conferencia Diplomática para concluir un Instrumento Jurídico Internacional sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales relacionados con esos Recursos Genéticos²), promovida y capitaneada por el Grupo de países africanos³ y apoyada con más o menos entusiasmo por el resto de miembros de la organización, ha tenido como principal consecuencia el desbloqueo de la agenda normativa de esta Organización Internacional (tras varios intentos desde, al menos, 2015) con una llamada a profundizar en la armonización internacional de este derecho de propiedad industrial, considerado por la doctrina como el “hijo adoptivo pobre” frente a la preeminencia normativa y práctica de otros derechos de propiedad intelectual e industrial⁴. En cumplimiento de esta directriz diplomática, se ha adoptado recientemente el ya conocido como Tratado de Riad sobre Derecho de los Diseños (en adelante, DLT por sus siglas desde el inglés *Design Law Treaty*), negociado en la capital del Reino de Arabia Saudí durante la Conferencia Diplomática celebrada al efecto en noviembre de 2024.

Este texto jurídico internacional, cuya forma finalmente adoptada contiene un total de 34 artículos y unas reglas asociadas que lo desarrollan y pormenorizan, tiene como objetivo fundamental el establecimiento de un conjunto de

¹ WIPO, Lista de decisiones de las Asambleas Generales de la OMPI, 63.^a sesión, 2022, p. 8. https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/assemblies/docs/brochure_a63_list_decisions.pdf [última consulta: 6 de diciembre de 2024]

² Si bien es cierto que desde un punto de vista geopolítico y estratégico ambas negociaciones internacionales están interrelacionadas, no es posible en este artículo, por las siempre aconsejables pautas de concreción y brevedad, entrar en profundidad en el contenido de este otro instrumento internacional, negociado igualmente paralelo durante 2024. No obstante, pueden verse los artículos de MILCHIOR, R., “WIPO Treaty on IP, genetic resources and associated traditional knowledge: a new international agreement, but does it really create a full new IP right?”, en *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol 10, (2024), pp. 1-2 o VÁSQUEZ CALLO-MÜLLER, M., ORTEGA SANABRIA, D. Y MATSUNO REMIGIO, A., “The WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge: Situating a Landmark Development in International Intellectual Property Governance” en *GRUR international*, 73, 12 (2024), pp. 1128-1136.

³ WIPO, Doc. WO/GA/55/11, de 20 de julio de 2022. https://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=578591 [última consulta: 6 de diciembre de 2024]

⁴ KUR, A., “Twenty years in Design Law –What has changed?”, en BOSHER, H., ROSATI, E. (eds.), *Developments and Directions in Intellectual Property Law*, ed. Oxford University Press, Oxford, 2023, p. 146.

reglas *de minimis* en materia de formalidades del procedimiento para el registro de los diseños industriales, ya sea nacional o regionalmente. Su negociación se ha basado en un borrador de texto básico cuyas discusiones iniciales se remontan a 2005 y que fue propuesto finalmente (junto a unas reglas de aplicación) por el Comité de Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT, por sus siglas en inglés) en su tercera sesión especial de 2023⁵, en preparación precisamente de esta Conferencia Diplomática.

Una vez concluidas estas negociaciones y, como se ha dicho, a partir de la versión publicada en inglés del texto final (a falta de disponer de las traducciones auténticas al resto de lenguas oficiales en el momento en que se escribe este artículo, incluyendo el español en tanto idioma oficial del sistema de Naciones Unidas), será objetivo de este artículo analizar su contenido, en el contexto de la miríada de Tratados que gobiernan la propiedad intelectual, muchos de ellos actualmente administrados por la OMPI, y, concretamente, su impacto en el marco jurídico internacional para la protección de los diseños industriales, para lo que se prestará especial atención a sus cláusulas más relevantes y, también, a algunos de sus elementos más controvertidos. Para ello, en primer lugar, se procederá a un análisis de la regulación de esta institución de la propiedad industrial en el ámbito internacional para entender el encaje del DLT, para luego hacer una valoración crítica de los elementos más destacados de esta innovación normativa internacional.

II. EL COMPLEJO MARCO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES: NORMA MÍNIMA Y FLEXIBILIDAD

La regulación internacional sustantiva de los diseños industriales (término que se debe entenderse en lengua castellana como equivalente a la expresión más señera “dibujos y modelos industriales”) ha sido tradicionalmente parca en términos regulatorios, al menos si utilizamos como parámetro de comparación otras figuras de la propiedad industrial e intelectual como las patentes, las marcas o los derechos de autor. Esto se explica por la ausencia de sólidos entendimientos comunes sobre qué es exactamente el diseño industrial⁶, cuáles son los caracteres jurídicos que debe cumplir un diseño para obtener la protección

⁵ WIPO, Doc. SCT/S3/9, de 6 de octubre de 2023, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_s3/sct_s3_9.pdf [última consulta: 6 de diciembre de 2024].

⁶ Siguiendo una definición técnica industrial, la función del diseño industrial será la de satisfacer las necesidades de la población, expresadas a través de sus demandas, a través del desarrollo y la producción de objetos que mejoren la vida cotidiana de las personas y de la sociedad en general, de acuerdo con una serie de aspectos formales, funcionales, estéticos, económicos, económicos y simbólicos, y con el respeto adecuado a los marcos legales y a los límites tecnológicos. Vid. GAY, A., SAMAR, L., *El Diseño Industrial en la historia*. Ediciones TEC, Argentina, 2007.

jurídica correspondiente, cuál es (o debe ser) tanto su objeto de protección como los derechos conferidos a su titular y, en fin, cómo pueden o deben sus relaciones con otros derechos de propiedad industrial, dados los (muy diferentes) puntos de partida nacionales, particularmente por las divergentes aproximaciones nacionales, entre las que pueden destacarse la francesa (donde surge la teoría de la unidad del arte⁷), inglesa y alemana⁸, a pesar de los caracteres ciertamente comunes entre los diferentes enfoques (que sobreviven en la categorización de la figura hasta hoy en día), como son los requisitos de visibilidad durante el uso normal, su especial apariencia o su incorporación en un objeto de uso común⁹.

Así, frente al cierto nivel de concreción con el que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (en adelante, CUP) reguló determinados elementos y caracteres de los derechos de patente o de marca (de fábrica), por ejemplo, la pieza clave del sistema internacional para la protección de los diseños, el actual artículo 5 *quinquies* del CUP, no fue introducido hasta el Acta de Lisboa de 1958, en la quinta revisión de este texto, 75 años después de su adopción inicial. El tenor literal de este artículo 5 *quinquies*, aunque lacónico y calificado como vago por parte de la doctrina¹⁰, impone una obligación precisa (pero incompleta) a todos los miembros de esta Unión: “*Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión*”, sin, en ningún caso, establecer concretamente cómo habría de articularse esta protección. Dicho en otros términos, hasta un momento relativamente reciente en el tiempo no existía, como tal, una obligación de proteger esta figura por parte de los diferentes Estados contratantes, algo que no significa, evidentemente, que dicha protección no existiese *motu proprio* en muchos Estados contratantes, en ejercicio de sus potestades soberanas. Las actas de la Conferencia Diplomática de Lisboa (celebrada entre los días 6 al 31 de octubre del ya citado año de 1958) lo explican de manera clara:

“los sistemas para la protección de los diseños industriales varían profundamente de un país a otro. Puede ocurrir, por ejemplo, que una obra protegida exclusivamente en un determinado país como un diseño o modelo puede ser cubierta en otro país de la Unión por su legislación en materia de derechos de autor, en tanto

⁷ OTERO LASTRES, J.M.: “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico”, *Pe. i.*, n.º 19 (2005), p. 12 a 15.

⁸ QUAEDVLIEG, A.: “Protection of industrial designs: a twenty-first-century challenge for WIPO” en RICKETSON, S. (ed.): *Research Handbook on the World Intellectual Property Organization. The first 50 years and Beyond*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, p. 171 y ss.

⁹ WIPO, “Industrial Designs and their relation with works of applied art and three-dimensional trademarks”, doc. SCT/9/6, de 1 de octubre de 2002, pp. 7-8. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/sct_9_6.pdf [última consulta: 6 de diciembre de 2024]; VOLKEN, B.: “Requirements for design protection: global commonalities”, en HARTWIG, H.: *Research Handbook on Design Law*, ed. Edward Elgar, Cheltenham, 2021, p. 1-29.

¹⁰ FRANKEL, S., GERVAIS, D.J.: *International Intellectual Property*, Edward Edgar, Cheltenham, 2016, p. 83;

El Tratado de Riad sobre Derecho de los Diseños (DLT) y su contribución al sistema...

sea una genuina obra de arte...el límite entre un dibujo o modelo industrial y un producto artístico es difícil de evaluar...todos los países de la Unión deberían proteger como diseños o modelos industriales las obras de arte aplicadas a la industria. La existencia de dos legislaciones cuyos respectivos campos de aplicación no estén claramente definidos no debería ser aceptada, bajo el riesgo de una confusión significativa".¹¹

Este relevante artículo, no obstante, debe leerse en conjunto con otros artículos del Convenio, ya que los diseños industriales vienen mencionados dentro de la definición de propiedad industrial que ya incorporase la versión original del artículo 1.2 CUP, por lo no deja de ser cierto que siempre formaron parte de la idea común de lo que el CUP debía proteger, de una manera u otra. Igualmente, se les atribuye la posibilidad de gozar de un derecho de prioridad de 6 meses (reconocido en el artículo 4 del texto del citado Convenio) y el artículo 11 les reconoce un cierto grado de protección temporal frente a la divulgación en el contexto de exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas organizadas en el territorio de alguno de ellos.

El marco jurídico, no obstante, quedaría incompleto de no tenerse en cuenta lo establecido en el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas de 1886 (en adelante, Convenio de Berna), que ya desde su versión dada por el Acta de Bruselas de 1948 (diez años antes, por tanto, del ya citado artículo del CUP) reconoce en su artículo 2.1 que las obras de arte aplicado pueden gozar del reconocimiento de la protección que otorga el derecho de autor siempre y cuando el estado contratante de esta Unión así lo decidiese. Por tanto, se reconoce expresamente la posibilidad de la dualidad o concurrencia de protecciones entre la normativa protectora del derecho de autor y la figura del diseño industrial según quisieran establecerlo así (o no) los Estados correspondientes en sus ordenamientos jurídicos, si bien es cierto que sujeta esta legítima opción a una serie de reglas de reciprocidad: el artículo 2.7 del Convenio de Berna establece que, si en uno de los miembros de la Unión de Berna una obra está protegida *solamente* mediante diseño industrial, deberá recibir esa protección en el resto de estados contratantes donde se pretenda su protección, salvo que (como se vio con anterioridad, ante la ausencia de carácter obligatorio del mismo hasta 1958 en el CUP) la protección *sui generis* del diseño industrial no estuviese contemplada en la legislación nacional de uno de estos estados contratantes, en cuyo caso la protección se entenderá conferida subsidiariamente en tanto obra de arte aplicado y, por tanto, mediante el derecho de autor, sujeta a sus requisitos y términos de protección¹², siendo incluso posible su protección

¹¹ Traducción del inglés desde la cita en PIRES DE CARVALHO, N.: *The TRIPS regime of trademarks and designs*. Ed. Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2014, p. 26.

¹² TRITTON, G. et al., *Intellectual Property in Europe*, 3.^a ed., Ed. Sweet & Maxwell, Londres, 2008, pp. 553-554.

exclusivamente mediante la normativa contra la competencia desleal¹³. Como puede entenderse fácilmente, este esquema internacional basado en (pocas) normas de carácter obligatorio que conviven con una pluralidad de normas dispositivas que otorgan gran libertad de configuración de los contornos jurídicos para la protección de los diseños industriales, esto es, la interacción entre lo previsto en el CUP y el Convenio de Berna, generó una amplia variedad de sistemas de protección, según las tradiciones legislativas y jurídicas y los usos mercantiles de los respectivos Estados parte de ambas Uniones, en las que la acumulación de protecciones sobre la misma obra, cumpliendo una serie de requisitos y presentando una naturaleza concreta, se prohíbe o se permite y, de permitirse, se posibilita con diferente intensidad¹⁴.

Relevante a los efectos de nuestro análisis resultan las menciones a los arreglos particulares que pueden encontrarse en los artículos 19 del CUP y 20 del Convenio de Berna. En ambos casos, se trata de una provisión que, si bien no versa directamente sobre la materia sustantiva de nuestro artículo, explica la explosión de diferentes Tratados y Convenios en materia de propiedad industrial, como luego se verá, y es que se permite la celebración de acuerdos, bajo esta denominación de arreglos particulares, entre los diferentes miembros de las Uniones de París y Berna para una mayor protección multilateral de la propiedad industrial e intelectual, siempre y cuando no sean contrarios a lo que se establece en el CUP y en el Convenio de Berna. Es, por tanto, el vínculo de una miríada de Tratados que se han ido desarrollando en diferentes materias y con mayor o menor densidad obligacional y éxito con el CUP y el Convenio de Berna, piezas de bóveda del sistema a las que deben anclarse todas las demás, a fin de garantizar una cierta sistematicidad y una coherencia.

El otro gran instrumento jurídico a tener en cuenta para entender el sistema para la protección internacional del diseño industrial es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), que figura como anexo 1C del Tratado de Marrakech, de 15 de abril de 1994, por el que se instituye la Organización Mundial del Comercio (OMC), en vigor desde el 1 de enero de 1995. Sobre este relevante texto internacional, calificado en su día por nuestra mejor doctrina (de forma clarividente) como “*la piedra angular del futuro régimen de los bienes inmateriales*”¹⁵, mucho se ha escrito, poniendo de manifiesto su capital importancia para entender el cambio de paradigma en cuanto a regulación internacional de

¹³ BODENHAUSEN, G.: *WIPO guide to the application of the Paris Convention for the protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, BIRPI, Ginebra, 1968, p. 86.

¹⁴ CARBAJO GASCÓN, F.: “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, en *Pe. i.*, n.º 55 (2017), p. 30 y ss.; SUÑOL, A.: “Diseños funcionales y derecho de autor”, *ADI*, n.º39 (2018-2019), pp. 251 y ss.

¹⁵ GÓMEZ SEGADE, J.A.: “El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n. 16, (1995), pp. 33-80.

la propiedad intelectual e industrial se refiere¹⁶. Y es que es la primera vez que se busca imponer un verdadero estándar mínimo de protección para prácticamente todos los derechos que se comprenden bajo lo que nosotros denominamos propiedad industrial e intelectual: acertadamente, se ha dicho que antes de ADPIC el sistema internacional de derechos de propiedad intelectual e industrial se centraba fundamentalmente en facilitar y coordinar los registros nacionales e internacionales¹⁷.

Debe tenerse en cuenta que este instrumento jurídico internacional no es administrado por la OMPI (como es el caso tanto del CUP como del Convenio de Berna) sino por la OMC y que, en tanto forma parte del *corpus* constitucional básico de una organización de tanta relevancia, se ha convertido verdaderamente de un instrumento de alcance casi universal¹⁸, máxime teniendo en cuenta que la aceptación del mismo es obligatoria para todo Estado parte de la OMC (a diferencia de lo que ocurre en los tratados internacionales administrados por la OMPI, que se basan en la voluntariedad). Por tanto, la fuerza obligacional para imponer estándares comunes en materia de propiedad intelectual e industrial de este instrumento ha sido (y es) mucho mayor que el efecto combinado del CUP y del Convenio de Berna: el objetivo claramente confeso de este Acuerdo no es otro que el establecimiento de una serie de normas sustantivas mínimas (por tanto, haciendo mención a qué y cómo se puede proteger y, hasta cierto punto, durante cuánto tiempo) que permitan homogeneizar la regulación nacional (o regional) de dicha propiedad intelectual e industrial para impulsar el libre comercio internacional, lo que supuso verdaderamente un cambio de orientación ya que, tradicionalmente, la relación entre propiedad intelectual e industrial y (libre) comercio no había sido siempre positiva, en tanto, intrínseca y estructuralmente, el establecimiento de un sistema de atribución de derechos

¹⁶ APLIN, T., DAVIS, J., *Intellectual Property Law. Text, cases and materials*, 2.ª ed., ed. Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 26 y ss; CORNISH, W., LIDDELL, K., "The origins and structure of the TRIPS Agreement" en ULLRICH, H. et al., *TRIPS plus 20*, ed. Springer-Verlag, Berlin, 2016; BOTANA AGRA, M.: "Las normas sustantivas del A. ADPIC (TRIP's) sobre los derechos de propiedad intelectual", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n.º 16 (1995), pp. 109-162; CASADO CERVIÑO, A., CERRO PRADA, B.: "Orígenes y alcance del acuerdo TRIPS. Incidencia en el derecho español", *Temas de derecho industrial y de la competencia*, n.º 1, (1997), pp. 73-94; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M.: "La aplicación en España del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y sobre las consecuencias de dicha aplicación", *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, n.º extra 42, (2006), pp. 243-257.

¹⁷ ABBOTT, F., COTTIER, T., GURRY, F., *The international intellectual property system: comments and materials*. Ed. Kluwer Law, La Haya, 1999, p. 3.

¹⁸ En la actualidad, solamente están fuera esta organización internacional determinados pequeños estados europeos como Mónaco, la Santa Sede o San Marino, y otros estados soberanos como Eritrea, Corea del Norte y varios estados isleños de Oceanía, tales como Palau, Nauru o Micronesia (entre otros). En términos prácticos, esto supone que el 99.9% de la población mundial vive bajo jurisdicciones estatales o supranacionales que se han comprometido normativamente con el Acuerdo ADPIC y lo han introducido en su ordenamiento jurídico.

de propiedad intelectual e industrial supone el levantamiento de unas barreras al comercio, que deben situarse no obstante en un nivel aceptable¹⁹.

En lo que a contenido material respecta, el Acuerdo ADPIC es respetuoso e integra en su seno lo previsto tanto en el CUP como en el Convenio de Berna, haciendo que su contenido material se expanda, en tanto en su artículo 2, apartado primero, establece que, en relación con el grueso de su contenido normativo (las partes II, III y IV del mismo, relativas a los estándares sobre los diferentes tipos de propiedad intelectual e industrial, a su observancia y a la adquisición y mantenimiento de estos derechos en los procedimientos inter-partes, respectivamente), los miembros de la OMC deben cumplir con lo previsto en los artículos 1 a 12 y en el artículo 19 del CUP. Igualmente, en el apartado segundo del mismo artículo, el Acuerdo ADPIC prescribe que nada de lo comprendido en la parte I ni en las siguientes tres partes ya referenciadas debe entenderse como derogatorio de ninguna obligación que los Estados parte hayan asumido por su pertenencia ni al CUP, ni a la Convención de Berna. Por último, en la sección 1 de su Parte II, el artículo 9 del Acuerdo ADPIC, al referirse a los derechos de autor y sus derechos conexos, somete a los Estados parte a las provisiones comprendidas entre los artículos 1 y 21 de la Convención de Berna, salvo en lo reconocido en el artículo 6bis de este (lo relativo a los derechos morales). Estas reglas, por tanto, integran el contenido de buena parte de esos dos textos históricos en el acervo ADPIC, que, como se ha dicho, suplementa o “esculpe” sobre el sistema ya pergeñado por estos textos internacionales decimonónicos²⁰, constituyendo, por tanto, un sistema más estricto pero coherente con el más amplio marco de estos, imponiendo nuevos estándares y reduciendo los márgenes de política legislativa de aquellos miembros de la OMC que también eran ya miembros de la Uniones de París y Berna, reforzando en todo caso el nivel global de protección de la propiedad intelectual e industrial²¹. Por tanto, se ha defendido que debe entenderse el Acuerdo ADPIC en toda su dimensión como una actualización de las reglas existentes hasta el momento, imponiendo nuevas definiciones y obligaciones a la par que se establecían estrictas excepciones y limitaciones (de implementación voluntaria), con el CUP y la Convención de Berna como puntos lógicos de partida, pero añadiendo nuevos derechos de ser necesario (como es el caso de las menciones a las indicaciones geográficas o a las marcas de servicio)²².

Son los artículos 25 y 26, comprendidos dentro de su Parte II, los que se dedican a los diseños industriales. Su contenido sustantivo es visiblemente un gran

¹⁹ FRANKEL, S.: “The fusion of Intellectual Property and Trade”, en COOPER DREYFUSS, R. y SIEW-KUAN NG, E. (eds.): *Framing Intellectual Property in the 21st Century*. Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pp. 89 y ss.

²⁰ STOLL, P-T., BUSCHE, J., AREND, K., *WTO – Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights*, ed. Brill, The Netherlands, 2008, pp.2-3.

²¹ PIRES DE CARVALHO, N.: *opus cit.*, pp. 88-91.

²² GERVAIS, D.: *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*. 3.ª ed. Ed. Sweet & Maxwell, 2008, pp. 141-144.

paso adelante respecto del régimen jurídico existente hasta dicho momento, que ya se ha analizado. Así, el artículo 25 (bajo el título “*requisitos para la protección*”) impone a los miembros de la OMC en su apartado primero la obligación de proteger aquellos diseños industriales que sean creados “*independientemente*” y que sean nuevos u originales. Esta disyuntiva entre dos conceptos de una más aparente que real sinonimia refleja en parte los distintos enfoques que se siguen en diferentes sistemas jurídicos para proteger el diseño industrial, dando cabida a aquellos sistemas que lo comprenden más cercano a los derechos de autor (originalidad) frente a aquellos sistemas, como el estadounidense, que lo aproximan más al derecho de patentes (novedad). A esto hay que añadir que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos sustantivos también regulados por el Acuerdo ADPIC (por ejemplo, en relación con las marcas), la doctrina parece entender que la terminología usada en estos artículos en relación a los diseños industriales, al referirse a la protección de los diseños a la par que se obvia cualquier mención al registro de los mismos, acomoda también esa divergencia de enfoques al no apostar claramente por un sistema de protección de carácter registral y, en consecuencia, permitir sistemas basados en una protección de diseño no registrado en aquellos lugares cuyos usos o preferencias de política legislativa así lo decidiesen²³.

A la par, la segunda parte de este apartado primero establece un contenido de seguimiento voluntario por parte de los miembros de la OMC, ya que se establece un criterio interpretativo (que podrá o no podrá ser seguido) sobre los conceptos clave anteriormente reseñados como obligatorios, en tanto podrá considerarse que determinados diseños no cumplen con estos requisitos de novedad y originalidad si “*los diseños no difieren significativamente de otros diseños conocidos o de combinaciones de elementos de diseños ya existentes*”, clave de uno de los requisitos más extendidos en múltiples jurisdicciones, como es el requisito de carácter singular.

Igualmente, y a pesar de su carácter potestativo, es muy relevante la tercera parte en la que puede subdividirse este apartado primero del artículo 25, en tanto reconoce una excepción al ámbito de protección del diseño industrial (más que una limitación a los derechos del titular), ya que se habilita a que los miembros de la OMC puedan reconocer que la protección no se extenderá a aquellos diseños dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. El objetivo de esta cláusula facultativa, asumida por ejemplo en los esquemas de protección del diseño en la Unión Europea y también en los sistemas nacionales de sus Estados Miembros, así como en otros países del entorno económico, tiene como objetivo establecer los límites entre creaciones intelectuales protegibles como diseño y aquellas susceptibles de protección por otros derechos de propiedad industrial (patentes o, en su caso, modelos de utilidad)²⁴. En palabras

²³ TRITTON, G. et al.: *opus cit.*, p 553; PIRES DE CARVALHO, N.: *opus cit.*, 2014, pp. 396-397.

²⁴ OTERO LASTRES, J.M.: “Prohibiciones de registro” en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el objetivo de esta provisión, tal y como se ha incorporado al acervo comunitario, es evitar que un operador jurídico pueda beneficiarse, “en relación con dicho producto, de una protección exclusiva en la práctica, equivalente a la conferida por una patente, sin verse sometido a los requisitos aplicables para la obtención de esta última”, impidiendo a otros operadores en el mercado “ofrecer un producto que incorporase ciertas características funcionales o limitar las soluciones técnicas posibles”²⁵. No obstante, por clara que sea su finalidad y comprensibles sus objetivos, se trata de un límite cuya aplicación, en la práctica, es difícil de precisar en tanto se basa en un concepto jurídico indeterminado y en el que el criterio técnico es relevante (como se observa en la abundante jurisprudencia sobre esta cuestión en aquellas jurisdicciones en las que esta prohibición se ha previsto), pero que tiene hondas consecuencias en lo que puede ser objeto de protección mediante diseño según se aplique de manera más o menos restrictiva²⁶.

El segundo apartado del artículo 25 está específicamente dedicado al sector del textil, industria especialmente concernida por el diseño industrial. De este modo, se establece que, obligatoriamente, los miembros deberán asegurar que los requisitos que permitan la protección del diseño para este sector no sean injustificadamente gravosos, haciendo especial referencia a los costes, al procedimiento de examen o a la publicación, dejando la puerta abierta a que se establezca la protección o bien por la legislación protectora del diseño industrial o bien mediante derechos de autor. Al margen de la (de nuevo) mención a los diferentes enfoques para la protección, la relevancia de este artículo se entiende en tanto el sector textil y de la moda fue clave en el proceso de globalización consustancial a los años noventa del pasado siglo y, por tanto, en el momento en el que el Acuerdo ADIPC se estaba negociando, y son las características de los ritmos de producción de esta industria y del consumo de sus bienes por sus clientes las que justifican esta petición para la puesta en marcha de un sistema de protección rápido, sencillo y sin tasas elevadas²⁷ que, no en vano, se ha extendido en muchos sistemas jurídicos (como el europeo) a todo tipo de sectores económicos usuarios de esta figura de la propiedad industrial e intelectual, gra-

LASTRES, J.M., BOTANA AGRA, M.: *Manual de la propiedad industrial*, 3.ª ed., ed. Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 417-418.

²⁵ Sentencia de 8 de marzo de 2018, DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172, apartado 30.

²⁶ PILA, J., TORREMANS, P.: *European Intellectual Property Law*, 2.ª ed., edit. Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 468-469; CORNISH, W., LEWELLYN, D., APLIN, T.: *Intellectual Property: patents, copyright, trademarks and allied rights*, 8.ª ed., ed. Thompson Reuters, Londres, 2013, pp. 600-602; ROBINSON, J., “Rethinking the functionality exclusion in EU community design law”, *E.I.P.R.*, Vol. 41, n.º 10, pp. 639-640; ENDRICH, T.: “Pinning down functionality in EU Design law – a comment on the CJEU’s DOCERAM judgement (C-395/16)”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol. 14, n.º 2 (2019), pp. 156 y ss.

²⁷ GERVAIS, D.: *opus cit.*, p. 328; CARBAJO GASCÓN, F. “Imitación de diseños de moda en España”, *Cuaderno 128, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, N.º 128 (2021), pp. 17-19.

cias a un examen de formalidades y sustantivo sin oposiciones pre-concesión, dejando a los competidores como piezas clave para la vigilancia del mercado.

El artículo 26 del Acuerdo ADPIC, bajo el somero epígrafe “protección”, define, fundamentalmente, el alcance de los derechos de exclusión o *ius prohibendi* que se atribuyen al titular del diseño correspondiente: de este modo, los miembros de la OMC se comprometen a establecer un sistema en el que las facultades atribuidas al derechohabiente le permitan impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales. El tenor literal de este apartado primero conlleva, *contrario sensu*, que los mismos actos, sin que medien fines comerciales, podrían, en su caso, llevarse a cabo, de permitirlo la legislación nacional que incorpore este contenido sustantivo. Por tanto, el alcance final de los derechos de exclusión quedará determinado con mayor o menor amplitud según se extiendan o no a actos realizados con fines no comerciales²⁸, lo que sitúa un elemento clave del sistema ADPIC (la determinación del fin comercial) al albur a las legislaciones correspondientes, ya que no se define en este Acuerdo. A pesar de los debates sobre la posibilidad de incorporar algún correlativo deber a este haz de derechos, como el deber de explotación del diseño, no se incluyó en la versión final (lo que, no obstante, deja abierta la posibilidad de imponerlo en la legislación nacional o regional correspondiente)²⁹.

El apartado segundo del artículo 26 incorpora la posibilidad de que los miembros incorporen excepciones a la protección de los diseños industriales siempre y cuando estas limitaciones cumplan con lo que se conoce como “*three-step-test*” por parte de la doctrina: deben ser limitadas (es decir, con un alcance preciso y determinado), no atentar de manera injustificable contra la explotación normal del respectivo derecho ni cause perjuicio injustificado a los legítimos intereses del derechohabiente³⁰. La particularidad en este caso es que el tenor literal del precepto incorpora también la necesidad de tener en cuenta los intereses legítimos de terceros a la hora de legislar sobre la correspondiente excepción. Por último, el apartado tercero del artículo 26 impone un período mínimo de protección de 10 años para los diseños, con independencia del modo en que esto se lleve a cabo en la práctica.

Pero para entender el fragmentado régimen jurídico internacional para la protección de los diseños industriales ha de hacerse también referencia a otros textos normativos de relevancia, como son los comprendidos bajo la égida del conocido como Sistema de la Haya para la protección de los Diseños industriales. A diferencia de lo analizado en relación a los anteriores textos, en este ám-

²⁸ BOTANA AGRA, M.: *opus cit.*, 1995, p. 135.

²⁹ PIRES DE CARVALHO, N.: *opus cit.*, pp. 421-422.

³⁰ FRANKEL, S., GERVAIS, D.J.: *opus cit.*, pp. 56-77;

bito no se armonizan elementos de derecho sustantivo (con una salvedad que se verá a continuación), pero sí se establecen normas estandarizadas y centralizadas para presentar y tramitar internacionalmente solicitudes de protección para el diseño industrial correspondiente, (similar al sistema del Arreglo y del Protocolo de Madrid para el derecho de marcas)³¹. En otras palabras, el sistema de la Haya, cuyo texto base data de 1925 pero que incorpora también otras revisiones y Actas de pertenencia voluntaria e independiente para las partes contratantes³², permite a los usuarios obtener un registro internacional mediante una solicitud dirigida a la OMPI, directamente o a través de la Oficina nacional de propiedad industrial de uno de los Estados parte, presentada en los idiomas inglés, francés o español³³ y dirigida a aquellos Estados partes en los que se pretenda obtener la protección, lo que simplifica extraordinariamente la protección de un diseño industrial en diferentes jurisdicciones yendo más allá del esquema básico del CUP. Tal y como lo define la propia OMPI, se trata de un sistema que ofrece a los solicitantes obtener protección en los países que lo determinen (siempre y cuando formen parte del sistema) presentando una única solicitud, cumpliendo con un único juego de elementos formales, en un solo idioma y con un único montante de tasas, a ser pagado en una sola moneda³⁴.

No obstante, la protección puede ser rechazada por el Estado contratante designado si se alegan motivos sustantivos reconocidos en la legislación nacional (en ningún caso motivos formales asociados con la solicitud), lo que permite convivir sistemas nacionales que tienen examen sustantivo pre concesión con otros que basan su funcionamiento en un rápido examen formal y en un sistema de oposiciones post-concesión³⁵. De lo contrario, el diseño queda registrado desde el momento de su presentación, con posibilidad de renovación por plazos de 5 años hasta un total de 15 (lo que amplía el término mínimo obligatorio contemplado en ADPIC)³⁶, único elemento de carácter verdaderamente sustantivo de este Sistema, con carácter obligatorio³⁷. Por último, debe hacerse referencia al Acuerdo de Locarno de 1968, mediante el cual se establece la clasificación

³¹ TRITTON, G. et alii: *opus cit.*, p. 557.

³² Se trata de textos internacionalmente en vigor que contienen obligaciones específicas y recíprocas entre las partes contratantes en el marco del sistema. Hablamos de la Revisión del Acta de Ginebra producida en Londres en 1934 (que solo tiene 12 miembros), el Protocolo Adicional de la Haya de 1960 (que solamente tiene 34 miembros) y el Acta de Ginebra de 1999, que ha conocido mejor fortuna en el sistema, puesto que son 75 sus miembros, por el momento, incluyendo a China, Brasil, México, Reino Unido, Canadá, Egipto, Turquía, Suiza, los países de BENELUX, Rusia, Alemania, Estados Unidos y a la Unión Europea en su conjunto, entre otros. Por ello, las someras explicaciones que se ofrecen se refieren a este último texto.

³³ FRANKEL, S., GERVAIS, D.J.: *opus cit.*, pp. 83-84.

³⁴ WIPO, Doc. SCT/29/4, de 27 de marzo de 2013, p. 2. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_29/sct_29_4.pdf [última consulta: 30 de diciembre de 2024]

³⁵ QUAEDVLIEG, A.: *opus cit.*, pp. 180-181.

³⁶ TRITTON, G. et al.: *opus cit.*, pp. 559-560.

³⁷ WIPO, Doc. SCT/29/4, p. 3.

internacional usada para el registro de los diseños industriales, estructurada en 32 clases y un gran número de subclases, cuya 15.^a edición está en vigor desde el 1 de enero de 2025. Este texto tiene un carácter meramente administrativo, sin vincular a los Estados contratantes en lo que a la naturaleza o al alcance la protección del diseño se refiere.

A la vista de este haz de instrumentos internacionales, que se superponen y complementan en diferente medida, y al cual tanto los Estados como los usuarios pueden recurrir con cierta libertad más allá de las (reducidas) características obligatorias impuestas fundamentalmente por los ADPIC, se comprende perfectamente la gran diversidad de enfoques regulatorios y de gestión, lo que genera a su vez múltiples interrogantes jurídicos y prácticos en un entorno internacional en el que el libre comercio es elemento nuclear para el desarrollo empresarial, como se ha visto. Es por ello que parte de la doctrina habla de un régimen basado en una amplia flexibilidad internacional que permite que, dentro de este marco, la legislación protectora del diseño industrial pueda variar y varíe ampliamente³⁸, normalmente ocupando posiciones a la sombra de otros derechos de propiedad industrial e intelectual y, por tanto, con un mayor o menor (e incluso ningún) énfasis en el aspecto registral, lo que desarrolla potenciales zonas de coincidencia con otros regímenes jurídicos pero también lagunas de protección³⁹. Es en este complejo marco en el que se inserta el Tratado de Riad sobre Derecho de los Diseños, que se analizará a continuación.

III. EL TRATADO SOBRE DERECHO DE DISEÑOS: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A SU CONTENIDO

El Tratado de Riad sobre Derecho de los Diseños, adoptado el 22 de noviembre de 2024 por una Conferencia Diplomática reunida al efecto en la capital de Arabia Saudí (en adelante, DLT⁴⁰), viene a colmar una laguna en el proceso de armonización: una vez definido un nivel mínimo de derecho sustantivo promovido por la generalización del régimen de los ADPIC (con todas sus flexibilidades), y dada la existencia del sistema internacional de registro auspiciado por las normas del Sistema de la Haya, administrado por la OMPI, el DLT pretende simplificar y armonizar los requisitos formales y los procedimientos de registro

³⁸ BENTLY, L., SHERMAN B., GANGJEE, D. JOHNSON, P., *Intellectual Property Law*, 5.^a ed., ed. Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 721-722.

³⁹ KINGSBURY, A., "International harmonization of designs law: the case for diversity", en *European Intellectual Property Review*, n.º 32, 8 (2010), p. 382.

⁴⁰ WIPO, "Riyadh Design Law Treaty, regulations under the Riyadh Design Law Treaty and resolution by the Diplomatic Conference supplementary to the Riyadh Design law treaty and the regulations thereunder", Doc. DLT/DC/26, de 25 de noviembre de 2024. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/dlt_dc/dlt_dc_26.pdf [última consulta: 30 de diciembre de 2024]. Todas las menciones al articulado del DLT en su versión final deben entenderse hechas a este documento, único hecho público por el momento.

establecidos por la legislación nacional o regional (como el caso de la Unión Europea) para la protección del diseño industrial, reduciendo por tanto las diferencias en este tipo de formalidades y requisitos procedimentales, todo ello con el fin de hacer más sencillos y previsibles los trámites para el registro, intentando beneficiar especialmente a las industrias creativas y a los diseñadores individuales, en principio menos acostumbrados y con menos tiempo y recursos para dedicar a los pormenores administrativos. El DLT debe entenderse, pues, como un arreglo particular en los términos previstos del artículo 19 del CUP, al que se hizo referencia *ut supra*.

Por tanto, puede decirse que, en el marco de la protección de los diseños industriales, y en particular en relación con el régimen jurídico pergeñado por las normas internacionales que componen el Sistema de la Haya, pretende jugar un papel similar al que el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (conocido en inglés por sus siglas TLT)⁴¹ y, en menor medida, el Tratado de Singapur sobre el derecho de Marcas desempeñan en el ámbito marcario internacional y nacional⁴². Hay mayores diferencias con el papel que juega el Tratado de Derecho de Patentes del 2000 (PLT) respecto del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Este nuevo texto jurídico internacional, por ello, no puede considerarse novedoso en cuanto a su formulación y objetivos, ya que se inserta en la sistemática señalada, replicando lo ya negociado en otros ámbitos de la propiedad industrial, y sigue la lógica de otros muchos Tratados administrados por OMPI, que no es otra que acelerar los procedimientos de registro y concesión de los derechos de propiedad industrial y minimizar la duplicación de cargas administrativas, sin soslayar la capacidad última que sobre la concesión o el rechazo de un derecho de propiedad industrial se le atribuye al Estado correspondiente o, en su caso, a la autoridad regional de propiedad industrial que sea competente⁴³.

Y es que esta clara delimitación de sus objetivos es, precisamente, ya desde su origen, su principal limitación, puesto que sus efectos solo se harán sentir en el seno de aquellos sistemas que apuestan por una protección del diseño industrial a través de fórmulas registrales, mediando solicitud, y no influirán en aquellas modalidades de protección más próximas al derecho de autor ni, por supuesto, a aquellas que directamente, en virtud de lo ya examinado desde el Convenio de Berna, lo protegen de manera no registrada⁴⁴. Es, en este sentido, una muestra clara de la preferencia de buena parte de la comunidad internacional por aque-

⁴¹ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION: *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*, 2.^a ed., ed. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2017, pp. 447-452.

⁴² WIPO, Doc. SCT/29/4, p. 3.

⁴³ JORGENSON, L., FINK, C., "WIPO's contributions to International Cooperation on Intellectual Property", en *Journal of International Economic Law*, 26 (2023), p. 31.

⁴⁴ Para una aproximación general al sistema del diseño no registrado, puede verse BLANCO ES-GUEVILLAS, I.: *La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*. Ed. Reus, Madrid, 2017, pp. 115 y ss.; Concretamente, para el caso del sistema británico, se recomienda BENTLY, L., SHERMAN B., GANGJEE, D. JOHNSON, P.: *opus cit.*, pp. 817 y ss.

llos sistemas basados en la seguridad jurídica que otorga el registro y, en consecuencia, por aquellos sistemas que hacen descansar la protección en el aparato administrativo de las Oficinas nacionales o regionales de propiedad industrial e intelectual, todas ellas vinculadas de una manera u otra a la propia OMPI. Por tanto, su efecto armonizador no será pleno ya desde su origen, con independencia de lo concreto de su articulado, aunque sí reseñable, especialmente en nuestro entorno geopolítico y económico, lo que debería hacer este Tratado especialmente atractivo e interesante para nuestros operadores jurídicos y económicos. Estas ideas aparecen expresamente consagradas en el artículo 3 del DLT, en cuyos dos apartados se reconoce, en primer lugar, que lo reconocido a lo largo del articulado será de aplicación tanto a las solicitudes nacionales o regionales que se presenten ante la Oficina de una parte contratante como a los diseños industriales que se registren tanto mediante sistemas *sui generis* como a través del sistema de patentes, en clara referencia al sistema utilizado en los Estados Unidos. En todo caso, como puede observarse, el elemento registral es central.

No obstante, esto no debe entenderse en sí mismo como una debilidad, ya que es precisamente el hecho de evitar cualquier referencia al derecho sustantivo lo que permite a este Tratado ser respetuoso con el resto del marco jurídico internacional en vigor ya explicitado: en su artículo 2, las partes negociadoras dejan claras sus pretensiones de no afectar en absoluto la libertad de configuración que conservan las partes, consagrandó esta idea como principio general. Paralelamente, en su apartado segundo, este artículo establece claramente los límites con otros Tratados en la materia, prescribiendo que nada de lo que en él se contenga afectará a otros Tratados. Por tanto, no existe un vínculo formal, por ejemplo, entre este Tratado y el acervo jurídico del Sistema de la Haya: en ejercicio de las correspondientes potestades soberanas, acceder como miembro al DLT no implica en ningún caso la necesidad de adherirse a ninguna de las Actas que componen el Sistema de la Haya, ni al revés. Por supuesto, a mayor abundamiento, los Estados u organizaciones internacionales que accedan a ratificar el DLT no tendrán por qué dar efecto a las solicitudes internacionales presentadas bajo el auspicio del Acta de Ginebra del Sistema de la Haya, tal y como ha venido declarando la propia OMPI en las sesiones de trabajo del SCT⁴⁵.

Su estructura es similar a la de otros Tratados en el ámbito de la OMPI, por lo que sus 34 artículos pueden fácilmente dividirse en dos grupos: un primer grupo de artículos donde se regulan elementos materiales de relevancia (artículos 1 a 23) y otro grupo dedicado a los asuntos institucionales, estableciendo la Unión correspondiente (artículos 24 a 34). El primero es el conjunto de provisiones dirigido a las partes contratantes, que deberán asegurar (al menos en lo que a elementos obligatorios se refiere) que sus normativas nacionales son compatibles

⁴⁵ WIPO, Doc. SCT/29/4, p. 4.

con lo que se establece en el texto internacional, mientras que el segundo grupo de artículos se dedica a pormenorizar los arreglos institucionales y de derecho internacional general (tales como el régimen de las reservas, la potestad revisoría del texto y los requisitos para convertirse en parte contratante) así como las reglas por las que el Tratado va a gobernarse, de acuerdo con el principio de independencia de las Uniones y de los Tratados que preside la gobernanza de la OMPI⁴⁶. Así, se crea la Asamblea de partes contratantes que gobierna la Unión y, por tanto, la administración del Tratado, y se atribuye a la OMPI el Secretariado de la misma, así como la llevanza de las tareas administrativas vinculadas al Tratado. Su Director General es el depositario de las versiones auténticas del mismo, en las seis lenguas oficiales de la Organización (inglés, francés, español, árabe, ruso y mandarín). Por su similitud con otros muchos acuerdos internacionales en vigor actualmente administrados por la OMPI, no se analizará en mayor profundidad este grupo de artículos, lo que no obsta para valorar su relevancia. Solo se hará referencia a la provisión relativa a su entrada en vigor: el artículo 30, en su apartado segundo, establece que el Tratado entrará en vigor 3 meses después del momento en que se hayan depositado los instrumentos de ratificación de 15 partes contratantes, sean estas Estados u organizaciones internacionales, siguiendo la práctica habitual de los Tratados negociados en y administrados por esta Organización Internacional. Habrá que estar, por tanto, a los siempre complejos procedimientos nacionales y/o regionales para la prestación del consentimiento en obligarse por un texto jurídico internacional, lo que no induce a pensar que sus efectos comiencen a desplegarse en una fecha pronta.

Yendo, por tanto, a la somera exégesis de la primera parte del texto, se observa que se han abordado en detalle, de manera sistemática, muchos elementos relativos al procedimiento de registro⁴⁷. Igualmente, debe señalarse también que se han incluido algunas cuestiones relativas a la inscripción de las licencias que pudieran negociarse entre diferentes partes en relación con un derecho de diseño industrial que hubiera sido previamente registrado, sin bien los artículos dedicados a esta materia dejan un amplio margen de discrecionalidad a las partes. No obstante, conviene antes de adentrarse en los elementos concretos de esta parte del articulado hacer una referencia a una provisión de carácter sustantivo que no ha sobrevivido al proceso de negociación de la Conferencia Diplomática: en el documento que sirvió de base para las discusiones en Riad aparece recogido

⁴⁶ Sin ánimo de entrar en grandes desarrollos sobre el funcionamiento institucional de una organización tan compleja como la OMPI, dentro del universo de las agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas, el elemento clave a comprender es que la pertenencia a la OMPI no conlleva, en sí misma, la pertenencia específica a ninguna de las Uniones establecidas en el CUP o en el Convenio de Berna, ni las Uniones particulares celebradas de acuerdo con lo previsto en ambos textos, como se reconoce específicamente en el artículo 5 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hecho en Helsinki en 1964. Para saber más, WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION: *opus cit.*, pp. 122-123.

⁴⁷ QUAEDVLIEG, A.: *opus cit.*, p. 182.

da (en el artículo 9bis) una propuesta de los Estados Unidos de América, apoyada por las delegaciones de Canadá, Japón, Corea, Suiza y Reino Unido, según la cual las partes contratantes deberían establecer un sistema de protección para los diseños industriales de, al menos, 15 años⁴⁸, lo que supondría *de iure* una elevación del período de protección mínimo de 10 años establecido por los ADPIC también para las solicitudes nacionales o regionales que no provengan de una solicitud internacional⁴⁹. Ante el rechazo de esta propuesta, Nigeria, apoyada por Brasil, Kirguizistán, Mauritania, Níger, Uganda, Yemen, Zambia y Zimbawe, presentó una contrapropuesta (meramente explicativa) que establecía que las partes contratantes tendrían libertad para optar entre el mínimo de ADPIC o el dado por el artículo 17 del Acta de Ginebra del Sistema de la Haya⁵⁰, lo que en la práctica supone no decir nada, en tanto el mínimo de 10 años de los ADPIC ya es obligatorio para todos los miembros de la OMC y cualquier Estado u organización internacional, incluso sin formar parte del Acta de Ginebra del Sistema de la Haya, puede decidir voluntariamente la imposición de un período mínimo de protección de los diseños industriales de 15 años (o más), pero, sin duda, complica la situación al hacer referencias a otros textos normativos que, al menos teóricamente, podrían ser modificados, lo que genera un efecto arrastre que no ayuda a la seguridad jurídica y, además, podría crear problemas interpretativos sin aportar, *prima facie*, ventaja alguna sobre el *statu quo* normativo del momento. Finalmente, ninguna de las dos propuestas ha sido incluida en la versión final del DLT, lo que en cierto modo es coherente en tanto se deja fuera esta cuestión que, sin duda, es de derecho sustantivo, para centrarse decididamente en cuestiones exclusivamente procedimentales y, por tanto, de naturaleza formal.

Entrando en los elementos clave del sistema, y siendo plenamente consciente de que todo análisis es consecuencia de una elección (por lo que algunos elementos que podrían considerarse clave se quedan forzosamente fuera de la explicación), el artículo 4 del DLT es fundamental, en tanto establece un catálogo máximo de indicaciones o elementos que las partes contratantes podrán exigir en la solicitud de diseño industrial. En su primer apartado, se reconoce que estos serán los siguientes: una expresión de voluntad de obtener el registro (i), el nombre y la dirección del solicitante (ii), el nombre y la dirección del representante del solicitante, si lo hubiere (iii), la dirección de servicio o correspondencia, de ser necesaria (iv), una representación del diseño industrial (v), una indicación del producto o productos que se pretenda incorporen el diseño industrial o en relación con los cuales el diseño industrial va a ser utilizado (vi), una declaración del derecho de prioridad de una solicitud anterior (vii), en caso de que el solicitante quiera acogerse al derecho reconocido en el artículo

⁴⁸ WIPO, Doc. DLT/DC/3, p. 11.

⁴⁹ Este mínimo de 15 años, como se vio *ut supra*, es una pieza clave del Acta de Ginebra del Sistema de la Haya, algo que no es compartido por muchos Estados.

⁵⁰ WIPO, Doc. DLT/DC/3, pp. 11-12.

11 del CUP, la prueba de que el producto o productos que incorporen el diseño van a ser expuestos en exhibiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidos (viii) así como cualquier otro elemento o indicación que se recoja en las reglas de ejecución del DLT. A este conjunto de requisitos se añade, en los términos del artículo 12 del texto, una traducción oficial a una lengua admitida por la oficina correspondiente, si la solicitud fue presentada en otro idioma. Este listado, añadiendo otro requisito que se explicará a continuación, es un claro ejemplo de *numerus clausus*, en tanto el apartado 3 de este artículo 4 establece de forma taxativa que no se podrá exigir ninguna otra indicación o elemento en la solicitud. Esta simplificación del contenido máximo de la solicitud, no obstante la cierta flexibilidad para su materialización concreta y efectiva, redundará en beneficio de los solicitantes, especialmente a los pequeños diseñadores y PYMES, en tanto será más sencillo y con menos cargas administrativas solicitar un diseño industrial, máxime teniendo en cuenta que buena parte de los requisitos de solicitud contemplados en el DLT solo se utilizan en determinadas ocasiones específicas cuando el solicitante pretende acogerse a ellos, más allá del caso general o habitual. En el apartado cuarto de este artículo se reconoce igualmente la posibilidad de que, de permitirlo la ley nacional, la solicitud contenga más de un diseño y, por tanto, se abre la puerta a las solicitudes que incorporan múltiples diseños industriales. Asimismo, en el apartado quinto se reconoce que, si la Oficina tuviese duda con alguno de los elementos de la solicitud o con la información proporcionada por el solicitante, podrá requerir pruebas adicionales a dicho solicitante, a fin de verificar los elementos de la solicitud.

El requisito que hemos excluido de la anterior explicación, y que es el punto más controvertido de todo el DLT, se encuentra en el apartado segundo de este artículo 4. En él se expresa que una parte contratante podrá requerir, si lo permite la legislación aplicable, que la solicitud exija que se comunique si cualquier otra solicitud o diseño registrado hace referencia a expresiones culturales tradicionales o conocimientos tradicionales de las que el solicitante tenga conocimiento que sean relevantes para el registro del diseño industrial. Es el elemento del DLT que, probablemente, mejor ilustra una de las tensiones más evidentes en el contexto de los actuales debates internacionales en materia de propiedad intelectual, que es la que contrapone las instituciones clásicas de esta disciplina con nuevas tendencias vinculadas a la conocida como Agenda del Desarrollo⁵¹, ante las entendidas insuficiencias de aquellas para dar cabida a múltiples intereses como, en este caso, los intereses de no apropiación particular de conocimientos y saberes tradicionales, normalmente colectivos, de determinados pueblos o poblaciones indígenas a través de los sistemas de propiedad intelectual⁵² o la

⁵¹ WIPO, *La agenda de la OMPI para el desarrollo*, Ginebra, 2021. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-rn2021-22-es-wipo-development-agenda.pdf> [última consulta: 30 de diciembre de 2024]

⁵² CEBALLOS DELGADO, J.M., “Necesidad de protección a los conocimientos tradicionales. Es-

compleja relación entre patentes, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y biodiversidad⁵³.

Como en otros elementos de la negociación, se observan sobre este asunto, ya desde el texto básico, dos tendencias contrapuestas que se manifiestan en propuestas que, en este caso, no son verdaderamente alternativas⁵⁴, si no que presentan diferencias de intensidad o de grado: una pretendía abordar directamente la cuestión de la divulgación del origen o la fuente de las expresiones culturales tradicionales, el conocimiento tradicional o los recursos genéticos o biológicos, mientras que otra pretendía incluir la opción de comunicación de información en sentido amplio, que pudiese potencialmente dar cabida a estos aspectos. La redacción final de la provisión es mixta entre ambas posiciones y pretende contentar por igual a las diferentes partes: en primer lugar, es una mera habilitación para aquellas partes contratantes que deseen incluir este requisito de información en sus respectivas normativas reguladoras, pero en ningún caso es obligatorio, lo que evita que muchas jurisdicciones tengan que aplicar este requisito que no se considera oportuno y que, sin duda, hace más compleja la solicitud de diseño industrial (y no más sencilla, a pesar de la finalidad de este Tratado). A la par, en ningún artículo del DLT se establece ningún tipo de consecuencia jurídica que pueda darse a la ausencia de divulgación o a la divulgación incorrecta de estos elementos, lo que, lejos de ser positivo, puede entenderse como una casi total libertad a las partes contratantes para establecer mecanismos sancionadores a este respecto, sin que quede claro si este requisito, de imponerse, tendría o no una naturaleza sustantiva y, por tanto, qué papel podría jugar a la hora de juzgar, por ejemplo, la originalidad, la novedad o el carácter singular del diseño industrial cuya protección se pretenda o si, incluso, conduciría a algún tipo de nulidad del diseño industrial registrado. Además, en ningún momento se da una definición en el DLT de lo que se entiende por expresión cultural tradicional o por conocimiento tradicional, aunque no puede desconocerse que el gran debate nacional e internacional sobre estas cuestiones⁵⁵ y, por tanto, habrá de interpretarse por remisión a otros textos internacionales, incluyendo el muy reciente Tratado sobre la propiedad intelectual, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, hecho en Ginebra el 24 de mayo de 2024⁵⁶, que aún no está en vigor, aunque puede entenderse que estos conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales comprenden, entre otros, el patrimonio cultural e intelectual intangible, prácticas y sistemas

pecial mención a las expresiones culturales tradicionales”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 29, (2020), Universidad Externado de Colombia, pp. 26-28.

⁵³ PERRON-WELCH, F., “Bio-Based innovation and the global patent system: exploring the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge” en *GRUR International*, 73, 10 (2024), pp. 1 y ss.

⁵⁴ WIPO, Doc. DLT/DC/3, p. 6.

⁵⁵ FRANKEL, S., GERVAIS, D.J.: *opus cit.*, pp. 120 y ss.

⁵⁶ WIPO, doc. GRTAK/DC/7, de 24 de mayo de 2024.

de conocimiento de comunidades tradicionales, incluyendo las comunidades indígenas y locales⁵⁷. No se abundará más en este asunto por no ser el objetivo del presente artículo, pero puede comprenderse fácilmente que de la interrelación de esta cláusula con las respectivas legislaciones nacionales o regionales en determinados ámbitos geográficos pueden surgir multitud de problemas prácticos que afectarán, potencialmente, a múltiples solicitudes de diseño industrial de empresas exportadoras de terceros países, lo que tendrá un efecto limitador de la protección de la propiedad industrial que allí pueda pretenderse obtener. En todo caso, confirma una idea que comienza a deslizarse desde finales de los años noventa del pasado siglo, que no es otra que aquella que defiende que la propiedad industrial e intelectual se entiende puede servir para conseguir objetivos de interés público que van más allá de sus coordenadas tradicionales⁵⁸.

Evidentemente unido a la solicitud, y con una importancia clave en los derechos de propiedad industrial de carácter registral, se encuentra el otorgamiento de la fecha de presentación por parte de la oficina de propiedad industrial ante la que se solicita el registro del derecho. Esto se regula en detalle en el apartado primero del artículo 6 del DLT, donde se obliga a las partes contratantes a otorgar fecha de presentación a toda solicitud presentada en un idioma aceptado por la Oficina si cumple con los siguientes elementos: indicaciones expresas o implícitas que permitan entender que se trata de una solicitud (i) y que permitan identificar al solicitante (ii), una representación suficientemente clara del diseño industrial (iii) e indicaciones que permitan contactar al representante del solicitante, si lo hubiese (iv). Este catálogo de requisitos mínimos para la obtención de la fecha de presentación de la solicitud es muy similar al reconocido para las solicitudes de marcas, en los términos del artículo 5 del ya mencionado TLT. Pero a este sistema se añade otro que podríamos denominar régimen simplificado o exprés, de ejecución nacional o regional voluntaria, en tanto bajo el epígrafe b) de este apartado primero del artículo 6 se reconoce que bastará una representación suficientemente clara del diseño e indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o contactar al representante del solicitante, incluso en idioma no admitido como oficial ante la Oficina correspondiente, para otorgar fecha de presentación por parte de aquellos sistemas que así lo quieran permitir. Es evidente que este sistema da un gran margen a diferentes jurisdicciones para simplificar prácticamente al máximo la solicitud, dejando solo unos requisitos esenciales que se justifican en el principio de seguridad jurídica, y tenerla por presentada, incentivando el uso del sistema de diseño industrial y permitiendo que esa fecha de presentación se contemple para examen de alguno de los

⁵⁷ VÁSQUEZ CALLO-MÜLLER, M., ORTEGA SANABRIA, D. y MATSUNO REMIGIO, A.: *opus cit.*, p. 1128.

⁵⁸ GURRY, F. "The growing complexity of international policy in Intellectual Property" en *Science and Engineering Ethics*, 11 (2005), p. 15.

requisitos sustantivos (como el de novedad u originalidad) o para que se active la prioridad para posteriores solicitudes en otros ámbitos.

Dicho esto, el hecho de que diferentes sistemas legales en vigor contengan una lista de requisitos más amplia y que los Estados u organizaciones internacionales no quieran renunciar a sus tradiciones de gestión se ha impuesto a la necesidad de acordar un sistema de sencillez procedimentales para otorgar fecha de solicitud, como es habitual en las negociaciones internacionales y, en particular, en el ámbito de las negociaciones internacionales relativas a la disciplina del diseño industrial. Por ello, el apartado segundo de este artículo 6 establece una provisión que permite, a aquellas partes contratantes que en el momento de convertirse en parte del DLT exijan otros requisitos adicionales para otorgar fecha de presentación, conservar dichos requisitos procedimentales notificándolos al Director General de la OMPI. Esos requisitos pueden ser, exclusivamente, la indicación de los productos y servicios en idénticos términos a los planteados en el artículo 4 ya explicitado; una breve descripción de la reproducción o de los elementos característicos del diseño; una reivindicación; el pago de las tasas requeridas o indicaciones relativas a la identidad del creador del diseño. Esto desvirtúa el sistema unificado de simplificación de los requisitos necesarios para el otorgamiento de la fecha de presentación, pero la interacción entre un máximo de elementos obligatorios, un sistema simplificado voluntario y un plus opcional de requisitos solo admisible si ya estuviesen en la legislación nacional o regional correspondiente al unirse al DLT (por tanto, congelando la posibilidad futura de introducción de nuevos requisitos) arroja un panorama que, de media, tiende hacia la simplificación el sistema y lo hace más previsible. El sistema se corona con un apartado tercero en el que, como ocurría en el caso de los requisitos de la solicitud, se establece que no podrán exigirse otras indicaciones o elementos más allá de los anteriormente mencionados, cerrando por tanto el sistema a requisitos procedimentales adicionales.

Pero quizá el elemento más relevante en materia procedimental es el reconocimiento, frente a la regla general de no divulgación del diseño, de la posibilidad de realizar una divulgación del diseño industrial sin que se destruya la novedad y/o la originalidad o, en su caso, el carácter individual y la no obviedad, sujeta esta divulgación a una serie de requisitos temporales y *rationae personae*: debe tener lugar en el plazo de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación o de la fecha de prioridad y siempre y cuando dicha divulgación se realice por parte del creador o su sucesor o por una persona que haya obtenido la información divulgada sobre el diseño, incluso mediando abuso, directamente o indirectamente del creador del diseño o de su sucesor. Este mecanismo de salvaguarda reviste una importancia capital para los derechos del solicitante, ya que a pesar de haber incurrido en un hecho que minaría el cumplimiento de los requisitos subjetivos que el diseño debe cumplir para ser registrado como tal, se excepcionan por fuerza de ley (internacional en este caso) y se determinan inocuos actos de divulgación por parte del creador: piénsese en un creador que

quisiera vender su diseño a una empresa sin haberlo registrado en una exposición o muestra, o en cualquier otra circunstancia comercial, sin que se pierda el derecho posterior del registro, permitiendo posponer esos posteriores registros (y el pago de las consiguientes tasas) una vez, por ejemplo, dicho diseñador pueda observar que su diseño tiene una previsible explotación comercial. A esto se añaden las divulgaciones basadas en la traición de la confianza depositada por el diseñador en alguna persona con la que se relacione, evitando por tanto la nada edificante consecuencia de perder el derecho de propiedad industrial por una mala acción de un tercero (reviste particular relevancia la noción de “indirectamente”). Puede decirse, en este caso, que la inclusión de este régimen de divulgaciones permitidas en el artículo 7 del DLT, con carácter obligatorio para las partes, es coherente con el régimen europeo e incluso lo amplía⁵⁹, lo que puede describirse como una buena oportunidad para empresas europeas en su relaciones comerciales en terceros países, especialmente en aquellos en los que el mercado no esté particularmente maduro.

Un cambio relevante para la simplificación procedimental hubiese sido una decidida apuesta por los procedimientos electrónicos de presentación de solicitudes y comunicaciones. En la propuesta base del DLT, en claro reflejo de diferentes visiones geopolíticas, hubo de nuevo dos propuestas en este sentido⁶⁰: una propuesta de los Estados Unidos de América, apoyada por Australia, Canadá, Corea, Suiza, el Reino Unido y Uruguay pretendía que el DLT obligase a sus partes a establecer un sistema electrónico de solicitud y un sistema público de información sobre diseños accesible electrónicamente, incluyendo una base de datos, mientras que una propuesta de Nigeria, apoyada por Kirguizistán, Mauritania, Níger, Uganda, Yemen, Zambia y Zimbawe, defendía dejar en manos de las partes el sistema de presentación electrónica de solicitudes y que estas partes no pudiesen ser obligadas a tener una base de datos electrónica accesible online. Finalmente, el DLT reconoce una cláusula de escaso contenido obligatorio al respecto, en tanto su artículo 11, bajo el muy descriptivo título de “*sistema electrónico de diseño industrial*”, establece en un lenguaje no muy fácilmente comprensible que las partes contratantes se esforzarán, de acuerdo con su legislación aplicable, en disponer de un sistema de solicitudes electrónicas y que se les compele a establecer un sistema para el intercambio electrónico de documentos de prioridad. Correlativamente, el artículo 12, en su apartado primero, establece la libertad de elección para las partes contratantes en relación con la forma de presentación de comunicaciones, ya que podrá elegirse entre aceptarlas en papel, de forma electrónica o por cualquier otra forma de comunicación. Parece previsible que, dadas las amplias diferencias entre capacidades electrónicas y digitales y presupuestarias de las oficinas de propiedad industrial de diferentes ámbitos jurisdiccionales, continúe la convivencia entre sistemas administrativos

⁵⁹ PILA, J., TORREMANS, P.: *opus cit.*, p. 464.

⁶⁰ WIPO, Doc. DLT/DC/3, p. 12.

basados en la presentación de documentación física y otros que han apostado por la digitalización de sus procedimientos (e incluso por la introducción progresiva de herramientas de IA, para lo cual la digitalización de la información es paso imprescindible⁶¹), todo ello a pesar de las múltiples herramientas comunes que se ofrecen, como, en esta materia, la *WIPO Global Design Database* o *DesignView* (administrada por la EUIPO).

Entre otros elementos que merecen una breve reseña podemos destacar el referido al reconocimiento a la identidad del creador del diseño en la solicitud, que se recoge como potestativo para las partes en el artículo 8 del DLT, aunque sujeto a determinadas formalidades de optarse por su adopción en la normativa correspondiente (por ejemplo, ha de aclararse si tal creador es o no también el solicitante y, de no serlo, ha de acreditarse la cesión de la solicitud de aquel a éste último), o las obligaciones de que, en caso de que un sistema acepte las solicitudes divisionales, estas conserven la fecha de presentación (o la de prioridad) de la solicitud original, en los términos del artículo 10.2 del DLT o para que se establezcan sistemas de suspensión de la publicación del diseño industrial solicitado por un período de tiempo determinado (que no puede ser inferior a un mes), ex artículo 10. 1 del texto final del Tratado. Asimismo, por el papel que pueden jugar en el mantenimiento de los derechos otorgados por el diseño industrial registrado en casos de desafortunadas circunstancias, resultan relevantes tanto la obligatoriedad que se impone a las partes contratantes para establecer sistemas que permitan extender o prorrogar los plazos contenidos en su normativa (ya sea antes de la expiración de dichos plazos o en un breve período inmediatamente posterior) como la impuesta para el restablecimiento de derechos ante petición razonada del solicitante y como consecuencia de causas no achacables a la ausencia de diligencia debida del solicitante (artículos 14 y 15), con una redacción muy similar a lo reconocido análogamente en el Tratado de Derecho de Patentes (conocido por sus siglas en inglés como PLT) del 2000. Estas últimas acciones, como ya sucede en muchos sistemas actualmente en funcionamiento, pueden requerir el pago de una tasa a las oficinas correspondientes.

Como se expuso con anterioridad, entre los artículos 17 y 20 del DLT se regulan en detalle múltiples aspectos relativos a la inscripción de la licencia que se imponga sobre un diseño industrial registrado y a su cancelación, si bien reconociéndose expresamente que el hecho de que una licencia no se inscriba no tiene efectos ni sobre la validez *per se* del diseño industrial registrado ni sobre la protección que, por mor de ese registro, se otorga a dicho diseño, y entre los artículos 21 y 23 se regulan, igualmente con cierto nivel de detalle, determinadas provisiones sobre el cambio de la titularidad del correspondiente derecho,

⁶¹ GIL CELEDONIO, J.A., “La inteligencia artificial aplicada en el sector público: el caso de las Oficinas de propiedad industrial y, en particular, el de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n.º 99 (2023), pp. 77 y ss.

cambios en nombres o direcciones y correcciones de errores (no relacionados con los elementos sustantivos del diseño), todos ellos con, al menos, un contenido mínimo obligatorio, lo que estandariza todo este tipo de trámites, con una cierta flexibilidad para la implementación nacional o regional, proponiendo por tanto un marco muy similar al ya establecido, *mutatis mutandis*, en el ámbito del TLT.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Quizá la primera valoración positiva que debe hacerse sobre el DLT es que, en el contexto internacional reciente, no es fácil conseguir resultados tangibles y específicos fruto de la negociación multilateral. Por ello, el desbloqueo de la agenda normativa de la OMPI no es una mala noticia, si bien es cierto que otras propuestas (como el Tratado para la protección internacional de los organismos de radiodifusión) siguen esperando su oportunidad. Toda negociación es, ante todo, transacción, y dicho espíritu transaccional, conciliando aproximaciones distintas en torno al objeto de la negociación, se percibe en diferentes elementos del texto, debilitándolo en ocasiones en lo que a contenido de aplicación forzosa se refiere, pero, a la par, planteando escenarios de aplicación que dan satisfacción a casi todas las partes, siempre pergeñando límites máximos de requisitos formales que, a la larga, simplificarán el sistema una vez sean interpretados y aplicados en las diferentes jurisdicciones. No obstante, el DLT no se explica solamente como consecuencia de un específico y concreto clima de negociación, ya que replica determinadas provisiones que se han probado exitosas en otros ámbitos de la propiedad industrial como el derecho de patentes o de marcas, lo que se demuestra por la alineación de algunos de sus preceptos con el TLT, el PLT o el Tratado de Singapur. Por ello, no es una pieza aislada, sino que se inserta en un orden de cosas ya establecido y, en cierto modo, habla de una cierta aproximación entre las diferentes normas que disciplinan, al menos en materia de formalidades y procedimientos, la propiedad industrial e intelectual, con todas sus diferencias sustantivas en mente. De forma añadida, la experiencia ya consolidada tanto de la OMPI como de las Oficinas nacionales o regionales de propiedad industrial con estos Tratados permite que, por analogía, muchas incertidumbres de aplicación del DLT puedan colmarse con las lecciones ya aprendidas y las prácticas comúnmente aceptadas. El acervo del sistema de la Haya, en lo que sea compatible con el DLT, es igualmente útil.

Asimismo, y tras un somero examen preliminar, puede defenderse su encaje armónico con el acervo comunitario/europeo en la materia, recientemente modificado tras la adopción de la versión refundida de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, así como del Reglamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos

comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión⁶². Todos los elementos de ejecución obligatoria para las partes contratantes son compatibles con el marco jurídico europeo, lo que asegura, por un lado, que no tendrá que producirse una nueva modificación del derecho europeo derivado en la materia para que la Unión Europea o sus Estados Miembros puedan acceder al DLT como partes contratantes⁶³, mientras que por otro, podría argumentarse, va a generar, a medio plazo, una cierta *europaización* procedimental de la normativa que disciplina la protección del diseño industrial en diferentes jurisdicciones, en principio ajenas al sistema europeo en tanto tal. Esto debería tener como consecuencia un mejor aprovechamiento de las ventajas que esta armonización internacional ofrece por parte de las empresas europeas intensivas en derechos de propiedad industrial e intelectual que busquen internacionalizarse. No obstante este razonamiento, han de tenerse en cuenta los amplios márgenes con que las partes cuentan, como se ha visto, para acomodar tradiciones jurídicas y enfoques diferentes en los elementos formales comprendidos en este Tratado, lo que hará que subsistan múltiples diferencias que afectan a estos avances en materia de armonización, lo que obligará a los distintos operadores jurídicos y económicos a no dar nada por sentado y prestar atención detallada a las obligaciones formales que se impongan, de entre el catálogo máximo del DLT, en diferentes ámbitos jurisdiccionales. Es por ello que, como siempre ocurre, habrá que esperar hasta la efectiva ratificación del Tratado por las diferentes partes contratantes para ver el verdadero alcance que tendrá el buscado efecto armonizador de este Tratado, dado que de la adopción o no adopción del DLT por parte de las principales jurisdicciones intensivas en el uso de este derecho de propiedad industrial dependerá su éxito, como demostró la baja aceptación de las primeras Actas del sistema de la Haya hasta el Acta de Ginebra de 1999.

El DLT supone un avance en la ya tupida red de Tratados que componen el sistema internacional para la protección de la propiedad intelectual e industrial, que, si bien dista de ser un sistema único e integrado, ahora tiene una nueva pieza que contribuye de manera efectiva a la simplificación procedimental y, por

⁶² Ambos textos fueron publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea del día 18 de noviembre de 2024. Puede encontrarse un análisis específico sobre esta reforma europea en GIL CELEDONIO, José A.: “La reforma del régimen jurídico para la protección de los diseños industriales en Europa: principales elementos de una (esperada) innovación normativa” en CANDELARIO MACÍAS, M.I. (dir.): *Los nuevos horizontes y metas de la propiedad industrial*. Aranzadi, Las Rozas, 2024, pp. 147-177.

⁶³ No obstante, sí hay un claro problema de gobernanza en relación con el artículo 29 del Tratado y el acervo de la Unión Europea en lo que a negociación y adhesión a Tratados Internacionales se refiere, particularmente tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 22 de noviembre de 2022, recaída en el asunto C-24/20, que enfrentó a la Comisión Europea y al Consejo Europeo por la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las indicaciones geográficas. Pero este asunto, de máxima relevancia en términos de interacción entre el derecho europeo y el derecho internacional y de gobernanza, excede en mucho las pretensiones de este artículo.

tanto, continúa con su evolución, a la par que complica la ya compleja arquitectura institucional del sistema, que sigue descansando en la OMPI. En todo caso, viene a demostrar el papel central que la propiedad intelectual e industrial tienen en la sociedad (y en la economía) del conocimiento como fuentes de creación de riqueza, pero también de desarrollo: solo en el año 2023, las empresas y usuarios presentaron mundialmente un total de aproximadamente 1.200.000 solicitudes para proteger diseños industriales, el 75% de ellas ante las oficinas de China, la EUIPO y las del Reino Unido, Estados Unidos y Corea, predominantemente para proteger diseños en los sectores del textil y los accesorios, del mueble, de máquinas y herramientas o electricidad.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y HEMEROGRÁFICAS

- ABBOTT, F., COTTIER, T., GURRY, F., *The international intellectual property system: comments and materials*. Ed. Kluwer Law, La Haya, 1999.
- APLIN, T., DAVIS, J., *Intellectual Property Law. Text, cases and materials*, 2.^a ed., ed. Oxford University Press, Oxford, 2013.
- BENTLY, L., SHERMAN B., GANGJEE, D. JOHNSON, P., *Intellectual Property Law*, 5.^a ed., ed. Oxford University Press, Oxford, 2018.
- BLANCO ESGUEVILLAS, I., *La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*. Ed. Reus, Madrid, 2017.
- BODENHAUSEN, G.: *WIPO guide to the application of the Paris Convention for the protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, BIRPI, Ginebra, 1968.
- BOTANA AGRA, M., “Las normas sustantivas del A. ADPIC (TRIP’s) sobre los derechos de propiedad intelectual”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n.º 16 (1995), pp. 109-162.
- CARBAJO GASCÓN, F., “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, en *Pe. i.*, n.º 55 (2017), pp. 13-58.
- CARBAJO GASCÓN, F. “Imitación de diseños de moda en España”, *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, N.º 128 (2021), pp. 17-35.
- CASADO CERVIÑO, A., CERRO PRADA, B., “Orígenes y alcance del acuerdo TRIPs. Incidencia en el derecho español”, *Temas de derecho industrial y de la competencia*, n.º 1, (1997), pp. 73-94.
- CEBALLOS DELGADO, J.M., “Necesidad de protección a los conocimientos tradicionales. Especial mención a las expresiones culturales tradicionales”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 29, (2020), Universidad Externado de Colombia, pp. 25-75.
- CORNISH, W., LIDDELL, K., “The origins and structure of the TRIPS Agreement” en ULLRICH, H. et al., *TRIPS plus 20*, ed. Springer-Verlag, Berlin, 2016.
- CORNISH, W., LEWELLYN, D., APLIN, T.: *Intellectual Property: patents, copyright, trademarks and allied rights*, 8.^a ed., ed. Thompson Reuters, Londres, 2013.
- ENDRICH, T.: “Pinning down functionality in EU Design law – a comment on the CJEU’s DOCERAM judgement (C-395/16)”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol. 14, n.º2 (2019), pp. 156-167.

El Tratado de Riad sobre Derecho de los Diseños (DLT) y su contribución al sistema...

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., BOTANA AGRA, M.: *Manual de la propiedad industrial*, 3.^a ed., ed. Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 417-418.
- FRANKEL, S.: “The fusion of Intellectual Property and Trade” en COOPER DREYFUSS, R. y SIEW-KUAN NG, E. (eds.): *Framing Intellectual Property in the 21st Century*. Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pp. 89-114.
- FRANKEL, S., GERVAIS, D.J.: *International Intellectual Property*, Edward Edgar, Cheltenham, 2016.
- GERVAIS, D.: *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*. 3.^a ed. Ed. Sweet & Maxwell, 2008.
- GIL CELEDONIO, J.A., “La inteligencia artificial aplicada en el sector público: el caso de las Oficinas de propiedad industrial y, en particular, el de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n.º 99 (2023), pp. 71-96.
- GIL CELEDONIO, J. A.: “La reforma del régimen jurídico para la protección de los diseños industriales en Europa: principales elementos de una (esperada) innovación normativa” en CANDELARIO MACÍAS, M.I. (dir.): *Los nuevos horizontes y metas de la propiedad industrial*. Aranzadi, Las Rozas, 2024, pp. 147-177
- GÓMEZ SEGADÉ, J.A.: “El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n. 16, 1995, pp. 33-80.
- GURRY, F. “The growing complexity of international policy in Intellectual Property” en *Science and Engineering Ethics*, 11 (2005), pp. 13-20.
- JORGENSEN, L., FINK, C., “WIPO’s contributions to International Cooperation on Intellectual Property”, en *Journal of International Economic Law*, 26 (2023), pp. 30-34.
- KINGSBURY, A., “International harmonization of designs law: the case for diversity”, en *European Intellectual Property Review*, n.º 32, 8 (2010), pp. 382-395.
- KUR, A., “Twenty years in Design Law – What has changed?”, en BOSHER, H., ROSATI, E. (eds.), *Developments and Directions in Intellectual Property Law*, ed. Oxford University Press, Oxford, 2023, pp. 145-160.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M. “La aplicación en España del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y sobre las consecuencias de dicha aplicación”, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, n.º extra 42, (2006), pp. 243-257.
- MILCHIOR, R., “WIPO Treaty on IP, genetic resources and associated traditional knowledge: a new international agreement, but does it really create a full new IP right?”, en *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol 10, (2024), pp. 1-2.
- OTERO LASTRES, J.M.: “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico”, *Pe. i.*, n.º 19 (2005), pp. 9-36.
- PERRON-WELCH, F., “Bio-Based innovation and the global patent system: exploring the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge” en *GRUR International*, 27, 10 (2024), pp 1-11.
- PILA, J., TORREMANS, P.: *European Intellectual Property Law*, 2.^a ed., edit. Oxford University Press, Oxford, 2019.

- PIRES DE CARVALHO, N.: *The TRIPS regime of trademarks and designs*. Ed. Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2014.
- QUAEDVLIEG, A.: "Protection of industrial designs: a twenty-first-century challenge for WIPO" en RICKETSON, S. (ed.): *Research Handbook on the World Intellectual Property Organization. The first 50 years and Beyond*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 171-190.
- ROBINSON, J.: "Rethinking the functionality exclusion in EU community design law", *E.I.P.R.*, Vol. 41, n.º 10, (2019), pp. 639-653.
- SUÑOL, A.: "Diseños funcionales y derecho de autor", *ADI*, n.º 39 (2018-2019), pp. 251-273.
- STOLL, P-T., BUSCHE, J., AREND, K.: *WTO – Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights*, ed. Brill, The Netherlands, 2008.
- TRITTON, G. et al.: *Intellectual Property in Europe, 3.ª ed.*, Ed. Sweet & Maxwell, Londres, 2008.
- VÁSQUEZ CALLO-MÜLLER, M., ORTEGA SANABRIA, D. Y MATSUNO REMIGIO, A., "The WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge: Situating a Landmark Development in International Intellectual Property Governance" en *GRUR international*, 73, 12 (2024), pp. 1128-1136.
- WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*, 2.ª ed., ed. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2017.

Geographical branding: a risky practice in eu law?

Caroline Le Goffic

Professor of private law at the University of Lille

Director of the Industrial Property Master's program

Co-director of the Private Law Applied Research Team (LERADP)

Co-director of the Lille-Alicante international associated research laboratory

Associate member of the CEIPI research laboratory (university of Strasbourg)

ABSTRACT: “Geographical marks”, i.e. marks made up of place names, are highly prized by trademark owners for their evocative power. However, these marks face major legal obstacles throughout their existence. If their birth is often painful, their life is not necessarily more peaceful. Suffering from a congenital handicap, geographical marks suffer from major weaknesses. Should geographical marks therefore be “killed”? This study sets out to debate the question.

Keywords: trade marks – geographical names – geographical indications

SUMMARY: I. INTRODUCTION: THE NOTION OF “GEOGRAPHICAL MARK”. II. THE BIRTH OF GEOGRAPHICAL MARKS. 1. Geographical marks between descriptiveness and deceptiveness. 1.1. Descriptiveness of geographical marks. 1.2. Deceptiveness of geographical marks. 2. Conflicts between geographical marks and geographical indications. III. THE LIFE OF GEOGRAPHICAL MARKS. 1. The limited scope of geographical marks. 1.1. The descriptive use exception. 1.2. Coexistence with subsequent GIs. 2. The risk of death for geographical marks. 2.1. The “natural” death of geographical marks. 2.2. The “induced” death of geographical marks. IV. CONCLUSION. V. BIBLIOGRAPHY

I. INTRODUCTION: THE NOTION OF “GEOGRAPHICAL MARK”

Geographical names often have a strong evocative power with the general public and consumers alike. Names such as “Tahiti” or “Ushaïa”, for example, conjure up dreams, inviting people to travel and giving them a change of scenery. This power of attraction makes geographical names particularly coveted by companies wishing to use them as part of their marketing strategy, for example, to promote shower gels or television programs.

However, in law, the registration and use of names — and, more broadly, signs — as trademarks are not without difficulties. In fact, the issue is highly topical. The Toblerone company’s decision to remove the representation of the Matterhorn from the packaging of its chocolates, in order to avoid misleading consumers as to the origin of the products, which will henceforth be produced in Slovakia, received a great deal of media coverage. The topicality of the subject is also reflected in the significant number of decisions concerning trademarks made up of place names, whether these decisions are issued by trademark offices — for example, the EUIPO decisions concerning the “*Le Gruyère Switzerland PDO*”¹ and “*Iceland*”² — or whether they emanate from Courts, for example the judgment of the European Court of Justice concerning the “*Andorra*” trademark³, or the judgment handed down in the United States on the “*Gruyère*” trademark⁴.

To get a clearer idea of the subject, and the legal difficulties involved in choosing a “*geographical mark*”, we need to define the term. What exactly is a “*geographical mark*”? From the outset, it is necessary to define such signs as not being geographical indications, i.e. signs whose function is to guarantee properties linked to the origin of the designated products. Positively, as the term implies, “*geographical marks*” are indeed marks, consisting of geographical names, be they country, region or city names. As trademarks, they must fulfil an essential function in guaranteeing commercial origin. According to CJEU case law, this applies to both individual trademarks⁵ and collective trademarks⁶. It is only in the case of certification marks that the function of the sign differs, since it is then to certify that the goods or services concerned have the properties set out in the specifications⁷.

The possibility of registering a geographical name as a trademark has been recognized implicitly by the European legislator, who provided that “*words*” — thus including place names — could constitute trademarks⁸. In addition to the marketing benefits already mentioned, the choice of a “*geographical mark*” also has a definite international appeal, insofar as international registration offers the chosen name strong protection abroad: trademarks are in fact subject to more harmonized and stronger protection than geographical indications at international level.

¹ EUIPO, Nov. 29, 2022, WO1566977.

² EUIPO, Nov 29, 2022, R 1238/2019-G and R 1613/2019-G.

³ Trib. EU, Feb. 23 2022, Case T-806/19, Govern d’Andorra c / EUIPO.

⁴ District Court for the Eastern District of Virginia, Dec. 15, 2022, no. 1: 20-cv-1174.

⁵ ECJ, 22 June 1976, Case 119/75, Terrapin v / Terranova: ECJ Reports, p. 1039.

⁶ CJEU, Sept. 20, 2017, Case C-673 /15 P to 676-15 P, Darjeeling.

⁷ GCEU, 13 July 2018, Case T-825/16, Pallas Halloumi.

⁸ EU Cons. dir. 89/104/CEE, 21 Dec. 1988, approximating the laws of the Member States relating to trade marks, art. 2. – Cons. UE, Reg. n° 207/2009, 26 feb. 2009, on Community trade marks, art. 4.

Geographical branding: a risky practice in eu law?

And yet, “*geographical marks*” are subject to the following paradox: while they are highly prized by applicants, it is extremely difficult to obtain a valid registration and to use them without any legal risk. In other words, “*geographical trademarks*” have a troubled existence, to say the least. Indeed, major legal obstacles stand in their way, to such an extent that it is fair to question whether it is really worth registering such signs at all. In order to answer this question, it is necessary to examine these obstacles in detail. They concern both the birth of geographical marks (1) and their life cycle (2). It should be pointed out that this division is partly in line with the classic distinction between the existence and exercise of intellectual property rights; however, as certain issues, such as the revocation of trademark rights, affect both the exercise and the very existence of the sign, it is preferable to opt for a more chronological plan, from the birth to the eventual death of the mark.

II. THE BIRTH OF GEOGRAPHICAL MARKS

The birth of geographical marks is, in many cases, a painful process. Indeed, it is not easy for a geographical name to constitute a valid trademark, given the many pitfalls arising from the various validity conditions laid down by European legislation.

In Europe, the principle is that trademark rights are acquired through registration. Accordingly, when a sign is filed with an office, there must be no grounds for refusal of registration. Geographical marks must therefore avoid both absolute and relative grounds for refusal. Since it would be partly redundant to study each of these in turn, given that infringement of a geographical indication constitutes both an absolute and a relative ground for refusal, we will first look at the birth of geographical marks from the angle of “ordinary” trademark law, and then from the angle of a more “specific” law. In other words, geographical marks, like all trademarks, must navigate between two pitfalls: descriptiveness and deceptiveness (1); moreover, they must not conflict with other “*geographical signs*” (2).

1. Geographical marks: between descriptiveness and deceptiveness

Trademarks, and particularly geographical marks, face a twofold pitfall. In order to be validly registered, a trademark must not, on the one hand, be “*composed exclusively of elements or indications which may serve to designate, in trade, a characteristic of the product or service, and in particular the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service*”⁹. Furthermore, the trademark must not be

⁹ EUTMR, art. 7 (1) (c). Emphasis added.

“of such a nature as to deceive the public, in particular as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services”¹⁰.

These two defects, descriptiveness and deceptiveness respectively, constitute absolute grounds for refusal of registration — and, where applicable, cancellation — of the trademark. When applied to geographical marks, they imply that the examination carried out by the Office at the time of filing is very likely to lead to refusal of registration. Indeed, the narrow path between “*geographical*” descriptiveness and deceptiveness seems destined to turn into a dead end, for the following reason: either the product or service designated by the geographical mark actually comes from the place, in which case the trademark is descriptive of origin; or it does not, in which case the trademark is deceptive. At first glance, the geographical mark thus appears to be dead in the water.

One element, however, does come to the rescue of geographical marks. It is the subjective nature of the assessment of these two absolute grounds for refusal. A trademark is not invalid simply because it objectively consists of the name of the place from which the goods in question originate — or do not originate —; it is invalid only if it consists of a name perceived by the public as the place of origin of the goods. Thus, semantically “*neutral*” geographical marks can be validly registered.

There is therefore a narrow passage through which geographical marks must pass between descriptiveness (1.1.) and deceptiveness (1.2).

1.1. Descriptiveness of geographical marks

The justification for excluding descriptive marks is particularly clear-cut in the case of geographical marks. As the CJEU points out, there is a “*general interest in preserving the availability of geographical names*”, not least for their ability to reveal the quality and other properties — such as origin — of the categories of goods or services in question¹¹. In other words, if a geographical name functions as an indicator of origin, it must remain available to all operators concerned, and cannot be monopolized by one of them through a trademark registration. Furthermore, if the name functions in this way, it is not suitable for fulfilling the essential function of the trademark, which is to indicate a specific commercial origin.

In practical terms, how is the geographically descriptive character of a trademark assessed? Five essential principles apply.

Firstly, as mentioned above, the assessment is subjective. As the CJEU has stated, “*the competent authority must assess whether it is reasonable to assume that a [geographical name] may, in the eyes of the circles concerned, designate the*

¹⁰ EUTMR, art. 7 (1) (g). Emphasis added.

¹¹ ECJ, 4 May 1999, joined cases C-108/97 et C-109/97, Windsurfing Chiemsee.

Geographical branding: a risky practice in eu law?

geographical origin of that category of goods"¹². This means that a geographical name will be considered descriptive if it has a sufficiently direct and concrete relationship with the goods or services in question to enable the public concerned to perceive immediately, and without further reflection, a description of the geographical origin of the said goods or services. Thus, the relevant public's knowledge of the geographical name and its perception of a link between the place and the goods or services are more important than the objective reality of the place of manufacture. As the EU General Court stated, "*the descriptive character of a sign can be assessed only in relation, on the one hand, to the goods or services concerned and, on the other, to the relevant public's understanding of them*"¹³. In practice, two cumulative conditions are thus required to establish the descriptive nature of a geographical name. Firstly, the name must be known in the relevant circles as the designation of a place. Otherwise, if the sign is not perceived as a toponym by the public, it cannot be geographically descriptive. On the other hand, assuming the first condition is met, the geographical name must, in the eyes of interested circles, present a link with the category of goods or services concerned. In other words, the name must be an indication of source: a geographical name is an indication of source when, in the mind of the public, a link has been established between the place of manufacture and characteristics relating either to geographical or human factors, the recognized quality of the product being attached to the raw material procured from a given region or country, or to manufacturing procedures and care whose value has been enshrined down the ages thanks to their application by numerous manufacturers concentrated in the same geographical area. The reputation of the place for the products covered by the trademark is decisive in this matter. As soon as the place is known for these products, the trademark will necessarily be understood by the public as designating their geographical origin, and will therefore incur the ground for refusal.

Conversely, if the name does not carry any reputation for the products concerned, it can be validly registered as a trademark.

It should be added that, in application of the principle of specialty, the same geographical name can be descriptive for certain products, and conversely constitute a valid trademark for others.

The case law clearly reveals the existence of a certain randomness in this area. The result is a high degree of legal uncertainty for geographical marks, which, even if they pass the descriptiveness hurdle before the offices, run the risk of being cancelled at a later date. In practice, therefore, it is advisable, if not to formally advise against registering a geographical trademark, at least to urge

¹² ECJ, 4 May 1999, joined cases C-108/97 et C-109/97, Windsurfing Chiemsee, aforementioned.

¹³ GCEU, Oct. 15, 2003, case T-295/01, Oldenburger.

applicants to exercise extreme caution, especially in view of the CJEU's strict stance.

Secondly, in the important *Windsurfing Chiemsee* judgment¹⁴, the Court of Justice introduced a further restriction on the registration of a geographical mark, in cases where the name has no connection with the goods concerned at the time of application for registration. According to the Court, the prohibition on descriptive geographical marks also applies “to geographical names liable to be used in the future [...] as an indication of the geographical origin of the category of goods in question”. Thus, a geographical name cannot be registered as a trademark if it is likely, *in the future*, to be understood by consumers as a geographical indication designating the goods concerned. However, given that the descriptiveness of the sign is in principle assessed on the day when the trademark application is filed — except in the case of subsequent acquisition of distinctive character, discussed below — the competent authorities must make a prognosis as to the chances of the name acquiring, in the public mind, a particular reputation. While this solution can be explained by the CJEU's commitment to preserving the availability of geographical names likely to function as geographical indications, it is nonetheless problematic in that it imposes a kind of divinatory exercise on the examiner. The result, once again, is a *significant new risk of uncertainty as to the validity of geographical marks*. Once again, applicants for geographical trademarks should be extremely cautious.

Thirdly, article 7 (1) (c) of the EUMR limits the absolute ground for refusal to trademarks consisting “*exclusively*” of descriptive elements. As a result, *a contrario*, this provision does not prohibit the registration of a geographical name referring to the origin of a product as part of a complex trademark made distinctive as a whole by the addition of other elements. Water brands such as Evian, Volvic or Vittel are a good illustration of this rule: while geographical names are descriptive of the origin of sources, the marks are nevertheless valid as a whole insofar as they associate distinctive elements such as designs, colors or particular fonts with these names. This is an interesting prospect for geographical mark applicants, who can strongly reinforce the validity of their signs with such elements.

Fourthly, unlike the addition of distinctive elements to a geographical name, one strategy is ineffective in the case of a geographically descriptive mark consisting of a geographical indication: limiting the products covered to those which comply, where applicable, with the GI's specifications. The EUIPO's decision on the *Le Gruyère Switzerland PDO trademark*¹⁵ is particularly clear on this point. The Office rightly points out that, while limiting the wording of the products concerned may make it possible to avoid the ground for refusal under Article

¹⁴ ECJ, 4 May 1999, joined cases C-108/97 et C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*.

¹⁵ EUIPO, Nov. 29, 2022, WO1566977, *aforementioned*.

Geographical branding: a risky practice in eu law?

7(1)(j) of the EUMR — hypothesis of the conflict between a trademark and an earlier geographical indication, discussed below — it does not, however, affect the grounds contained in Article 7(1)(b) and (c) of the Regulation. The conditions of distinctiveness and non-descriptiveness apply to all trademarks, and must be assessed separately. In the present case, the consequence is that the limitation cannot purge the defect of descriptiveness from which the trademark suffers, composed solely of descriptive verbal elements (“Le Gruyère”, which designates a type of cheese benefiting from the protected appellation of origin “Gruyère”; “Switzerland”, which designates Switzerland, and “PDO”, which refers to a product that complies with the specifications of a protected designation of origin), and non-distinctive figurative elements, which reinforce the meaning of the sign (the Swiss cross, simple geometric elements: grey and black rectangles, and stick fonts). Thus, according to the EUIPO, *“the mark applied for is merely descriptive of the kind, quality and origin of the goods”, within the meaning of Article 7(1) c of the EUMR.* From a practical point of view, it is therefore advisable to return to the previous recommendation, i.e. to accompany the geographical name with distinctive fantasy elements.

Fifthly and finally, it is necessary to qualify the statement concerning the moment of assessment of descriptive character by a rule laid down by the CPI and the RMUE. While the principle is that this assessment takes place on the day of filing, account must be taken of the rule that *“the distinctive character of a trademark may be acquired as a result of the use made of it”*¹⁶. In such cases, the absolute ground for refusal and invalidity based on the descriptiveness of the sign does not apply. In other words, use of the geographical name, both before filing and after registration, can purge the defect of descriptiveness and, where applicable, defeat an action for invalidation of the trademark. In order for a geographical name to lose its descriptive character and acquire a distinctive character, it must have been used as a trademark for a certain period of time, so that it has taken on a new meaning in the mind of the relevant public, becoming capable of fulfilling the distinguishing function of the trademark. Through use, the geographical name can thus become associated by the public with a particular company, and no longer with the designated place. As the CJEU writes, *“a geographical name may be registered as a trade mark if, after use, it has become capable of identifying the product for which registration is sought as originating from a particular undertaking and thus of distinguishing that product from those of other enterprises. Indeed, in such a case, the geographical name has acquired a new scope and its meaning, which is no longer merely descriptive, justifies its registration as a trademark [...]. In order to determine whether a trademark has acquired distinctive character after use, the competent authority must make an overall assessment of the elements which can demonstrate that the trademark has become capable of identifying the product concerned as originating from a specific under-*

¹⁶ EUTMR, art. 7 (3).

*taking and thus distinguishing that product from those of other undertakings*¹⁷. From a practical point of view, the use of a geographical name as a trademark is the second strategy likely to come to the rescue of geographical trademark applicants.

In the light of these rules, the creation of geographical marks is a very delicate matter. Unless they wish to register a place name that is totally neutral with regard to the goods or services concerned, applicants are well advised to provide their geographical mark with one or two crutches — the addition of distinctive elements and usage. The difficulty posed by these texts is reinforced by the relatively strict stance taken by European courts and offices. Thus, in addition to the “*Le Gruyère Switzerland PDO*” trademark already mentioned, the EUIPO has also ruled that the “Iceland” trademark¹⁸, registered for food products and retail services in particular, is descriptive. For its part, the TUE confirmed the EUIPO’s assessment that the “Amsterdam Poppers” trademark¹⁹ was descriptive.

The above developments relate to individual trademarks. What about collective trademarks and certification marks: are they more open to the registration of a geographical sign? *A priori*, certification or guarantee marks would seem to be the most likely to accommodate geographically descriptive signs, whose function would be precisely to certify a particular origin. However, the European legislator has made no exception to the requirement of distinctiveness for these marks — a sign that geographical indications are king in this field. As for collective marks, Article 74(2) of the EUMR allows the registration of “*signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of goods or services*”. This seems to open the door to geographical collective marks. However, a judgment handed down by the CJEU in one of the many “Halloumi” cases²⁰ largely closes this door, insofar as the Court states that while Article 74(2) of the EUMR “*authorizes, by way of derogation from Article 7(1)(c) of that regulation, the registration as collective marks of the European Union of signs which may serve to designate the geographical origin of goods or services, [it] does not, however, allow the signs so registered to be devoid of distinctive character*”. In other words, the Court insists that geographically descriptive collective marks must nevertheless be distinctive. This is perplexing, as it is difficult to see how a geographically descriptive trademark can be distinctive — unless, once again, arbitrary elements are added.

While the obstacle of descriptiveness is important for geographical trademarks, applicants for such signs must also take care not to tip over into deceptiveness at the other end of the spectrum.

¹⁷ ECJ, 4 May 1999, joined cases C-108/97 et C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*.

¹⁸ EUIPO, Nov. 29, 2022, R 1238/2019-G and R 1613/2019-G, aforementioned.

¹⁹ GCEU, Apr. 6, 2022, Case T-680/21.

²⁰ CJEU, 5 March 2020, Case C-766/18 P, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi c/ EUIPO*.

1.2. Deceptiveness of geographical marks

In a way, deceptiveness mirrors descriptiveness, since both defects are based on a belief held by consumers, who perceive the geographical name as indicating the place of origin of the goods or services designated by the trademark. In the case of deceptiveness, of course, the geographical name does not actually refer to the origin of the goods or services. For example, the *Amsterdam Poppers* trademark has been found to be both descriptive²¹ and deceptive²², depending on the origin of the designated products.

In this sense, the issue is essentially the same as that of descriptiveness. The prohibition on registering a geographically deceptive trademark, which at first glance may appear to be based on consumer protection, also protects competitors and, more broadly, fair competition on the market, since a deceptive trademark is nothing other than a “*falsely descriptive*” trademark²³.

Consequently, the assessment of a trademark’s misleading character is similar to that of its descriptiveness, and in particular subjective. A geographical mark will only be deceptive if the public is likely to perceive it, wrongly, as an indication of the geographical origin of goods or services. We can therefore refer to the analyses carried out in relation to descriptiveness. The question to be asked by the authority responsible for assessing the validity of the trademark is the following: is there, in the mind of the public concerned, a link between the geographical name and the products it designates? If so, the toponym is deemed to apply to the products in question. The trademark then constitutes a false indication of source, invalid on grounds of deceptiveness.

On the other hand, a trademark is considered valid if it is perceived as *arbitrary in relation to the designated product*, i.e. as a term of fantasy. This is the case, for example, of the name “Mont-Blanc” designating dessert creams or pens.

As in the case of descriptiveness, there is considerable uncertainty for geographical mark applicants. Deceptiveness is assessed, in the same way, on the day the trademark is filed. On the other hand, unlike descriptiveness, the defect of deceptiveness cannot be purged by use. Great care must therefore be taken when filing.

The deceptiveness of geographical marks calls for a final comment. As with other absolute grounds for refusal, deceptiveness must be assessed *in abstracto*, i.e. in consideration of the trademark itself as registered, and of the products targeted, without taking into account the use made of the sign. The conditions under which the geographical trademark is used, on the other hand, may be

²¹ GCEU, Apr. 6, 2022, Case T-680/2.

²² CA Paris, Feb.24, 2015, no. 2013/11013.

²³ Y. Basire, *La tromperie en droit des marques*: Légipresse 2020, p. 85.

taken into account in the context of another action, which will be discussed below: the revocation action.

At the end of this analysis, it is clear that geographical marks are born in troubled waters, as the channel between descriptiveness and deceptiveness is extremely narrow. Even if these obstacles are successfully overcome, there remains a threat that could jeopardize the birth of geographical marks. The threat is conflict with other, earlier geographical indications.

2. Conflicts between geographical marks and geographical indications

Among the grounds for refusal of registration and cancellation are several provisions relating to conflicts between trademarks and geographical indications.

Geographical indications, since the 2015 “Trademark Package”, occupy a special place in the world of distinctive signs. Indeed, the 2015 directive and regulation, have significantly strengthened the protection, vis-à-vis trademarks, of geographical indications. This reinforcement is reflected in the dual inclusion of these signs among the absolute and relative grounds for refusal of registration and invalidity of trademarks. Geographical indications are the only sign to be doubly protected in relation to trademarks, which bears witness to the particular favor shown to them by the European legislator.

Before analyzing the content of absolute and relative grounds, it is necessary to precisely define the notion of “*geographical indication*”. It mostly refers to designations of origin and geographical indications protected under European Union law (i.e. protected designations of origin or PDOs for food and wine²⁴, protected geographical indications or PGIs for food and wine²⁵ and geographical indications for spirits²⁶).

²⁴ Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, as well as traditional specialities guaranteed and optional quality terms for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2019/787 and (EU) 2019/1753 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012; Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007.

²⁵ Idem.

²⁶ Regulation No. (EU) 2019/787, 17 Apr. 2019, on the definition, description, presentation and labeling of spirit drinks, the use of spirit drink names in the presentation and labeling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, and the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No. 110/2008: OJEU No. L 130, 17 May 2019, p. 1.

Geographical branding: a risky practice in eu law?

As far as absolute grounds are concerned, Article 7 (1) (j) of the EUMR refers to trademarks “*excluded from registration by virtue of national legislation, European Union law or international agreements to which France or the Union are party, which provide for the protection of appellations of origin and geographical indications*”. This enshrinement of geographical indications as an absolute ground for refusal highlights the fact that, unlike trademarks, which are only relative grounds for refusal, geographical indications have a public policy aspect. In application of European regulations on geographical indications, which provide for the coexistence of earlier trademarks and later geographical indications wherever possible, the idea of the superiority of geographical indications over trademarks remains through this consecration of the former as an absolute ground for refusal.

It should be stressed that article 7 (1) (j) of the EUMR refers to the provisions applicable to the protection of geographical indications (European regulations for PDO-PGI), and must therefore be used in conjunction with the latter. It will therefore be necessary to rely on provisions expressly providing for the refusal of trademarks.

As regards relative grounds, the European Union Trade Mark Regulation of 2015²⁷ stated in its eleventh recital that “*in order to maintain the strong protection of rights associated with appellations of origin and geographical indications protected at Union and national level, it is necessary to make it clear that those rights entitle any person authorized under the relevant law to oppose a subsequent application for registration of a European Union trade mark, irrespective of whether or not those rights also constitute grounds for refusal to be considered ex officio by the examiner*”. In other words, without prejudice to the absolute ground, the recognition of geographical indications as a prior right capable of invalidating the registration of a trademark is explained by the legislator’s desire to create a right of opposition on the basis of a geographical indication.

According to Article 8 (6) of the EUMR: “*Upon opposition by any person entitled under the applicable law to exercise the rights deriving from a designation of origin or geographical indication, the mark applied for shall be refused registration where and insofar as, under the Union or national law providing for the protection of designations of origin or geographical indications:i) an application for an appellation of origin or geographical indication had already been filed, in accordance with Union or national law, before the filing date of the European Union trademark or before the date of priority claimed in support of the application, subject to subsequent registration;*

²⁷ Regulation (EU) 2015/2424, 16 Dec.2015, amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs): OJEU No. 341, Dec. 24, 2015, p. 1.

ii) *such appellation of origin or geographical indication confers the right to prohibit the use of a subsequent mark*". This provision thus invites reference to European regulations or national provisions on the scope of GI protection²⁸ — which, in particular, prohibit any “*evocation*”, a concept specific to GIs. As with absolute grounds, therefore, the legislator proceeds by reference. The difference is that, in this case, it is no longer necessary for texts relating to geographical indications to expressly provide for the right to prohibit the registration of a trademark. All that is required is that they allow the use of the trademark to be opposed. From this point of view, the scope of the protection conferred on geographical indications is greater here, as infringement by trademarks registered in another field of specialization is not expressly excluded. For example, the European Court of Justice upheld the opposition lodged by the defense organization of the Porto wine PDO to the registration of the *Portwo* trademark for gin, on the grounds that the use of the trademark damaged the reputation of the appellation²⁹.

In practice, it is therefore impossible to register as a trademark a name constituting a geographical indication if the products designated by the former do not meet the specifications of the latter. In such cases, the GI is infringed. In addition, the trademark is highly likely to suffer from a defect of deceptiveness.

What happens if the geographical mark designates products entitled to the GI? In such cases, the EUIPO agrees to waive objections to GI infringement, provided that the trademark is distinctive as a whole — as the EUIPO recalled in its “*Le Gruyère Switzerland PDO*” decision³⁰. In practical terms, this means that a GI cannot be registered as a trademark, either on its own or with non-distinctive elements, even to designate products entitled to the GI, as this name must not be privately appropriated by a particular user to the detriment of others. Moreover, such trademarks would not be able to fulfil their distinctive function. On the other hand, a GI can, with the addition of one or more distinctive elements, constitute a complex trademark valid for designating products benefiting from this indication.

In fact, the admission of this type of trademark raises a number of reservations. Despite their lawfulness, such marks are hardly appropriate for the protection of GIs. The validity of trademarks composed of geographical indications, particularly when they are individual marks, contradicts the very logic of these indications. Indeed, the right to a geographical indication is not intangible, and there is no guarantee that the owner of the complex trademark will be able to use it continuously. However, an individual trademark is, in principle, virtually perpetual and unconditional. A trademark composed of a GI is, therefore, a strange object, difficult to transfer on its own, whose use may, if necessary, be

²⁸ Reg. (UE) n° 2024/1143, art. 31.– Reg. (UE) n° 1308/2013, art. 103. – Reg. (UE) 2019/787, art. 21, § 2.

²⁹ Trib. EU, Oct. 6, 2021, aff. T-417/20, Joaquim José Esteves Lopes Granja c/ EUIPO.

³⁰ EUIPO, Nov. 29, 2022, WO1566977, aforementioned.

Geographical branding: a risky practice in eu law?

conditional on obtaining approvals and subject to repeated controls. Moreover, trademarks are weakened by the risk of no longer being able to be used, or even of being cancelled for having become deceptive or generic, whereas GIs cannot be subject to such a lapse. Furthermore, the usefulness of trademarks composed of geographical indications is questionable. On the one hand, it is not the inclusion of the GI in the trademark that allows the trademark owner to use the toponym, but rather the right to use the GI. On the other hand, a complex trademark does not allow its owner to take infringement action against third parties who usurp the appellation of origin, since trademark protection does not extend to the non-distinctive elements of the signs.

In any event, even if they have the right to use the GI, geographical mark applicants must be careful to avoid any flights of fancy with regard to the GI name included in their trademarks.

Finally, in addition to individual trademarks, collective marks are undoubtedly better suited to GIs, since they do not lead to one operator monopolizing the geographical name to the detriment of others. In this respect, the registration of a collective mark or certification mark associating a distinctive figurative element with the GI name is of definite marketing interest. Let one think of the “Comté” collective trademark: far more than the PDO and its logo, it’s the green bell that is known and recognized by consumers. The brand, *especially* when it is figurative, is thus a key eye-catcher, a true strategic marketing and communication tool. Despite this last point, the overall picture for geographical mark applicants is gloomy. In fact, the birth of geographical trademarks has been severely hampered. Applicants must be cautious, arm themselves with a extra lucid skills and equip their trademarks with “*crutches*” designed to strengthen their validity. Assuming all these tests have been successfully passed, geographical marks are not at the end of their tether. Their lives, like their births, are fraught with danger.

III. THE LIFE OF GEOGRAPHICAL MARKS

No sooner have geographical marks come into being than they face new challenges. The exclusive rights they entail are limited and fragile. Geographical marks suffer from a number of inherent handicaps, which not only limit their scope (1), but can even threaten them with death (2).

1. The limited scope of geographical marks

From the outset, geographical marks have been deprived of their full potential by two rules which limit the scope of their owners’ exclusive rights. These are, on the one hand, the so-called exception of “*descriptive use*” (1.1), and, on the other hand, the coexistence imposed with any subsequent GIs (1.2).

1.1. The descriptive use exception

Article 14 (1) (b) of the EUMR provides that the owner of a trademark may not prohibit the use, in the course of trade, in accordance with honest practices in the trade, *“of signs or indications which are devoid of any distinctive character or which relate to the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, time of production of the goods or rendering of the service or other characteristics thereof, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the product or rendering of the service, or other characteristics of the product or service”*.

The CJEU had previously interpreted the descriptive use exception in a “Kerry Spring” case, holding that the owner of a *Gerri* trademark, registered for mineral waters, could not object to a third party’s use of the word “Kerry Spring” on the label of its bottles, notwithstanding the existence of a likelihood of confusion, as long as *“the use made of the indication of geographical origin complies with honest practices in industrial or commercial matters”*³¹. It follows from this rule that owners of geographical marks, whether simple or complex, cannot deprive others of the right to use the geographical name, in its ordinary function and in a fair manner, to designate in particular their place of establishment or the origin of their products.

This exception is obviously a major weakness for geographical marks. It is explained by the specific nature of geographical names, which fulfil a function of general interest and must remain available to all. Once again, the rule highlights the consubstantial handicap suffered by geographical marks, which are composed of terms that are fundamentally intended to fulfill a function other than that of the trademark. As the CJEU already pointed out in 2004, *“in a Community of fifteen Member States and great linguistic diversity, the possibility of there being any phonetic similarity between, on the one hand, a trade mark registered in one Member State and, on the other hand, an indication of geographical origin from another Member State is already considerable, and will be even more so after the forthcoming enlargement”*³². As long as the only relevant criterion — fair use — is met, owners of geographical marks will have to put up with this form of encroachment on their rights.

This intrinsic weakness of geographical marks is compounded by a second handicap: the loss of exclusivity in the event of conflict with a subsequent GI.

1.2. Coexistence with subsequent GIs

As mentioned above, there may be a conflict between a geographical mark and an earlier GI. In such cases, the GI prevails to a very large extent, preventing

³¹ CJCE, 7 janv. 2004, aff. C-100/02, Kerry Spring.

³² ECJ, Jan. 7, 2004, Gerolsteiner Brunnen, op. cit.

Geographical branding: a risky practice in eu law?

the trademark from coming into being. Unfortunately for geographical mark owners, however, the opposite hypothesis does not lead to a mirror image in European law. Indeed, when a validly registered geographical mark comes into conflict with a later GI, it is the coexistence of the signs that is sought, as far as possible.

The relevant provisions of the European GI regulations state that, in the event of a conflict between a GI and an earlier trademark, the trademark — provided it has been registered in good faith — “*may continue to be used and renewed for that product notwithstanding the registration of an appellation of origin or geographical indication, provided that no grounds for invalidity or revocation [...] exist.*” In such cases, both the protected appellation of origin or geographical indication and the trademarks concerned may be used. The wording of the rule is revealing: the legislator seems to take the hierarchy between GIs and trademarks for granted, and seems almost to be granting a favor to holders of earlier trademarks, by allowing them not to be troubled by the later registration of the GI.

In reality, this solution of coexistence of European law — which a WTO panel found to be compliant with TRIPS rules in 2005³³ — aims to reconcile the principle of anteriority, which generally applies in the law of distinctive signs³⁴, and consideration of the general interest attached to GI protection, which contrasts with the private interest attached to trademark protection.

This rule severely curtails the exclusive rights of geographical mark owners, who have to compete with GI products. It should be noted that European texts provide for a derogation to the coexistence rule, in cases where “*taking into account the reputation of a trademark, its renown and the duration of its use, such registration is likely to mislead the consumer as to the true identity of the product*”³⁵. Nevertheless, it is revealing to note that whenever this rule has been invoked, the courts have concluded that the conditions were not met for the trademark to prevail, and have therefore ordered the coexistence of the signs. Thus, for example, judges have validated the coexistence of the PGI “Bayerisches Bier” with the earlier trademarks *Bavaria*, *Bavarian Beer* and *Høker Baker*³⁶.

While coexistence may seem laudable in principle, given the interests at stake, it is clearly prejudicial to holders of geographical marks registered in good faith, who, not having a crystal ball at the time of registration, could not have

³³ Doc. WT/DS174/R. – C. Charlier and M.-A. Ngo, An Analysis of the European Communities: Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs Dispute: Journal of World Intellectual Property, 2007, vol. 10, n° 3-4, p. 171. – R. Raith, Recent WTO and ECJ Jurisprudence Concerning the Protection of Geographical Indications: International Trade Law & Regulation 2009, vol. 15 (4), no. 119.

³⁴ CJCE, 16 nov. 2004, aff. C-245/02, Anheuser-Busch: Rec. CJCE 2004, p. I-10989, pt 5.

³⁵ Reg. (EU) no. 1151/2012, art. 6, § 4. – reg. (EU) no. 1308/2013, art. 101 § 2. – reg. (EU) 2019/787, art. 35, § 2.

³⁶ CJEC, July 2, 2009, aff. C-343/07, Bavaria: Europe 2009, comm. 352, V. Michel.

suspected that a homonymous geographical indication would be registered subsequently. Not only do these owners have to endure the parallel exploitation of the GI, but they are also prevented from registering new geographical marks for their range in the future. The fate of applicants acting in bad faith, who were aware of a GI project underway, is sealed by the courts, which cancel their trademarks. Moreover, the implementation of the coexistence solution makes it possible to authorize uses likely to lead to confusion, in the minds of consumers, between the trademark and the subsequent GI. As we can see, the asymmetry of solutions to conflicts between geographical trademarks and GIs — depending on whether one or the other sign is prior — means that the balance is clearly tipped against geographical mark owners. Not only are the latter born with major handicaps, but — even worse — they can be threatened with death.

2. The risk of death for geographical marks

From the moment they are created, geographical marks are subject to a number of “swords of Damocles”, threatening their very existence.

In trademark law, there are two causes of disappearance: cancellation and revocation. By their very nature, geographical marks are particularly vulnerable to cancellation and revocation (2.1.), and it may be asked whether they are not also at risk from the subsequent registration of a GI (2.2.).

2.1. The “natural” death of geographical marks

Cancellation retroactively sanctions non-compliance with a condition of trademark validity. On this point, it is necessary to refer to the analyses on the birth of a geographical mark, and once again emphasize the legal uncertainty that reigns in this area. Geographical marks are particularly vulnerable to cancellation on the grounds of descriptiveness or deceptiveness, given the highly subjective nature of the assessment of these two defects.

As for revocation, this involves looking at the situation after the trademark has been registered, to see if the owner can be accused of a fault likely to cause the trademark right to lapse in the future. As far as geographical marks are concerned, one cause of revocation springs spontaneously to mind: a trademark which, as a result of the use made of it or authorized by its owner, is liable to mislead the public “*in particular as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services*”³⁷. This brings us back to the question of the deceptiveness of geographical marks. As mentioned above, the essential difference with cancellation for deceptiveness is that, in the context of a revocation action, the

³⁷ EUMR, art. 58 (1) (c).

Geographical branding: a risky practice in eu law?

misleading nature of the sign is assessed *in concreto*, i.e. taking into account the specific conditions under which the sign is used. In this respect, the owner of a geographical mark must take great care to avoid using his trademark in a way or in circumstances that could lead consumers to believe, wrongly, that the goods or services designated come from the place in question. For example, the trademark *La Irlandesa*³⁸ has been revoked for misleading use by its owner.

In this sense, the “*benefit of the doubt*” that offices can give applicants, when examination of the geographical mark reveals no contradiction between the information conveyed by it and the characteristics of the products designated in the application for registration, can be a poisoned chalice. Indeed, the victory of the geographical mark at the registration stage is likely to be a double-edged sword: geographical mark owners who have succeeded in reserving a “*catchy*” place name should temper their ardor when exploiting the sign, taking care not to suggest too much association between the toponym and the products or services covered.

Beyond these hypotheses of “*natural*” death, which are covered by ordinary trademark law, the question arises as to whether geographical marks are not also under threat of “*induced*” death as a result of any subsequent GIs.

2.2. The “*induced*” death of geographical marks

The question at hand is whether the possible subsequent registration of a GI can constitute grounds for the disappearance of a geographical mark. The wording of the coexistence rule laid down by the European regulations begs the question, insofar as the survival of the earlier trademark is only permitted “*insofar as no grounds for invalidity or revocation [within the meaning of trademark law]*” exist. It is, of course, possible for such a trademark to be cancelled after a GI has been registered. However, it is difficult to see the birth of the GI as a cause for cancellation of the trademark, since grounds for invalidity are assessed on the day of filing. Only the case of a geographical trademark filed in bad faith and intended to “*pre-empt*” a GI whose registration process is known to the applicant could fall within the scope of this provision. For the rest, the condition laid down in the GI regulations has little real impact. Indeed, while in practice it is intended to exclude the maintenance of prior trademarks that are descriptive or, on the contrary, misleading, it does not make it possible to prohibit the continued use of trademarks that have become misleading due to the recognition of competing geographical indications, as this circumstance is not one of the grounds for invalidity provided for under trademark law. Both deceptiveness and descriptiveness are assessed at the time of registration of the trademark, as the Court of Justice expressly stated in relation to a conflict between a PDO and an earlier

³⁸ Trib. UE, 29 June 2022, aff. T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA c / EUIPO.

trademark³⁹: in order to determine whether use of the earlier trademark may continue, the court must base itself “*on the state of the law in force at the time of registration of the trademark in order to assess whether [the name constituting the trademark was not] in itself deceptive of the consumer*”. As a result, either the geographical mark was valid on the day it was registered, and its new deceptiveness or descriptiveness caused by the recognition of the GI cannot call this validity into question; or it turns out that, when it was registered, the trademark was already affected by one of these defects: it can then be cancelled on the basis of trademark law, without the later recognition of the GI having any influence.

As for the grounds for revocation, they certainly make it possible to take into consideration situations subsequent to the filing of the trademark. Here again, however, it is difficult to see the registration of a GI as grounds for revocation of a geographical mark.

As for revocation for failure to use⁴⁰, *prima facie* there is no link with such a registration. It could no doubt be argued that the owner of a geographical mark might be tempted to stop using his sign for fear of falling foul of the subsequent GI. However, it is easy to argue that, if the trademark has been registered in good faith, such a fear is unfounded, since continued use of the trademark is expressly authorized by the GI regulations — or even to wonder whether the very hypothetical legal threat of an action for infringement of the GI might not constitute a “*just cause*” legitimizing non-use of the trademark.

As far as revocation for becoming generic is concerned⁴¹, it is obviously possible for a geographical mark to become the common name of a product. This is a relatively frequent occurrence: “*Dijon mustard*”, “*Cologne water*”... However, in such a case, it is hard to see how this degeneration of the trademark could be accompanied by the registration of a GI at the same time, since genericity is just as prohibitive for GIs.

Finally, with regard to the revocation of a misleading trademark⁴², which has already been considered, it seems conceivable at first glance that the registration of a GI could lead to an earlier geographical mark being given a misleading meaning. However, this will not constitute a cause for revocation, as the deception must be attributable to the trademark owner himself for this purpose. The wording of Article 58(1)(c) (“if, in consequence of the use made of the trade mark by the proprietor of the trade mark or with his consent in respect of the goods or services for which it is registered, the trade mark is liable to mislead the public”), could possibly lead to the assumption that the owner could be blamed for failing to prevent registration of the GI. However, apart from the fact that in practice

³⁹ CJCE, 4 mars 1999, aff. C-87/97, *Cambozola*: Rec. CJCE 1999, p. I-1301; PIBD 1999, n° 678, III, p. 271.

⁴⁰ RMUE, art. 58 (1) (a).

⁴¹ RMUE, art. 58 (1) (b).

⁴² RMUE, art. 58 (1) (c).

Geographical branding: a risky practice in eu law?

it is virtually impossible to do so, this analysis is condemned by the provisions of the European directive and regulation on trademarks⁴³, which stipulate that revocation is only incurred if the trademark is liable to be misleading “*as a result of the use made of it by the proprietor or with his consent*”. It is therefore only the use made by the owner of the geographical mark that can lead to the revocation of his rights.

IV. CONCLUSION

Despite this last point, which lightens the way slightly, the overall picture for geographical marks is gloomy. To sum up, their “*parents*” need to equip themselves with a powerful crystal ball, on the one hand to assess the possible future descriptiveness of the sign, and on the other hand to try to predict the subsequent registration of a GI. They also have every interest in equipping their trademark with crutches consisting of the addition of distinctive elements and/or use conferring distinctiveness on the sign. Unfortunately, as soon as they are born, geographical marks are hit by a number of handicaps, are subject to an amputation of their exclusivity perimeter, and risk death at any moment.

So, faced with so much suffering, both in terms of their existence and their exercise, should we kill these unfortunate geographical marks? In legal terms, such euthanasia would make sense: simply prohibiting the registration of geographical marks would have the advantage of avoiding many conflicts and difficulties, and preserving the distinction between the essential functions of trademark and those GIs. This radical solution was the one adopted in Great Britain, Germany and Scandinavia before the harmonization of trademark law in the European Community⁴⁴, as well as by the American Trademark Act of 1905. However, this rule was difficult to implement in practice, obliging authorities to check whether a name was not a toponym somewhere in the world. Thus, “*a general and absolute ban is unreasonable. A term thought to be fanciful may turn out to be the name of a lost Alaskan hamlet, a sub-tributary of the Mississippi, an unexplored peak in the Kilimanjaro massif or a substation on the Trans-Siberian Railway (Kodak, for example)*”⁴⁵. This statement remains valid today, notwithstanding the development of digital information systems. For this reason, it seems difficult, and probably inappropriate, to reconsider the admission of geographical names as trademarks. Added to this is the fact that trademarks enjoy better international protection than GIs, which militates in favor of recognizing geographical marks.

⁴³ Dir. (EU) 2015/2436, art. 20 (b). – EUMR, art. 58 (1) (c).

⁴⁴ F. Gevers, *L'usage à titre de marque des noms et signes géographiques*: PIBD 1991, n° 419, II, p. 2.

⁴⁵ J. Azéma and J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 8th ed., 2017, n° 1582.

On the other hand, it is vital that the validity of geographical marks be strictly assessed, and that their registration be reserved for signs that are genuinely perceived by consumers as fantasy signs for the products or services covered — following the example of the “Nokia” trademark, made up of the name of a Finnish locality.

We also need to settle the debate on the combination of GIs and trademarks. In this respect, an outright ban on such combination, whether the trademark is individual or collective in nature, would make it possible to maintain a clear delimitation between two types of signs with distinct essential functions.

Some will object that the advantage of a trademark is that it allows the use of figurative elements that are attractive to consumers, hence the “marketing” interest in combining them. This problem could be solved by allowing GI defense and management organizations to add a logo to their word name. This avenue was considered in 2020-2021 when the European Commission drew up plans to reform GI regulations. Although it has been ruled out for the time being, it might be a good idea to get back to the drawing board on this point...

V. BIBLIOGRAPHY

- AZÉMA, J. & GALLOUX, J.-C., *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 8th. ed., 2017
- BASIRE, Y., « La tromperie en droit des marques »: *Légipresse* 2020, p. 85
- CHARLIER, C. & NGO, M.-A., “An Analysis of the European Communities: Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs Dispute”: *Journal of World Intellectual Property*, 2007, vol. 10, n° 3-4, p. 171
- GEVERS, F., « L’usage à titre de marque des noms et signes géographiques »: *PIBD* 1991, n° 419, II, p. 2
- LE GOFFIC, C., *La protection des indications géographiques, France, Union européenne, États-Unis*, LexisNexis, 2010
- MONTERO GARCÍA NOBLEJAS, P., *Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas*, Tirant Lo Blanch, 2016
- RAITH, R., “Recent WTO and ECJ Jurisprudence Concerning the Protection of Geographical Indications”: *International Trade Law & Regulation* 2009, vol. 15 (4), no. 119

TRIBUNA PRÁCTICA Y OPINIÓN LEGAL

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

Desirée Russo
Trademark Counsel
PUMA SE
Germany

ABSTRACT: In the dynamic world of commerce and branding, well-known marks serve as powerful beacons of identity, trust, and quality. These marks, recognized and revered globally, carry immense value and influence, often becoming synonymous with the products or services they represent. However, their prominence also renders them double-edged swords. On one hand, they offer unparalleled advantages in market penetration, consumer loyalty, and brand equity. On the other hand, they expose brands to significant risks, including counterfeiting, dilution, and complex legal challenges. This dual nature necessitates a nuanced understanding and strategic management to harness their benefits while mitigating potential drawbacks. By navigating these challenges effectively, brands can maintain their integrity and continue to thrive in a competitive marketplace. In this article, we will delve into the notion of notoriety and discover challenges and opportunities of managing well-known trademarks, with a particular focus on the Big Cat: PUMA.

Keywords: Well-known trademarks; reputation; dilution; link; Article 8(5) EUTMR; PUMA.

SUMMARY: 1. LEGISLATIVE AND HISTORICAL FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS; 2. THE NOTIONS OF “WELL-KNOWN”, “FAMOUS” AND “REPUTED”; 3. THE ASSESSMENT OF REPUTATION; 3.1. The degree of knowledge required by the public; 3.2. The territory of reputation; 3.3. The market share and the position in the market; 3.4. Trademark awareness; 3.5. The relevant point in time; 3.6. The duration of use; 3.7. The relevant public. 3.8 The intensity of use; 3.9 Promotional activities and advertising; 3.10. The impact of trademark on social media; 3.11. Additional factors to be considered. 4. HOW TO “GUARDING GREATNESS”; 5. UNLOCKING THE POWER OF WELL-KNOWN TRADEMARKS AND NAVIGATING THEIR PITFALLS: KEY BENEFITS OF EFFECTIVE MANAGEMENT AND POSSIBLE DISADVANTAGES; 6. ARTICLE 8(5) EUTMR: CONDITIONS FOR ITS APPLICATION AND INSURMOUNTABLE OBSTACLES; 6.1. The notion of “link”; 6.2. The notion of unfair advantage; 6.3. The detriment to the distinctiveness; 6.4. The detriment to the reputation; 6.5. Use without due cause; 7. PUMA’S LEGAL MARATHON: LIGHTS AND SHADOWS OF NOTORIETY ACROSS MULTIPLE JURISDICTIONS; 8. INCONGRUITIES AND INCONSISTENCIES IN THE RECENT EUIPO AND EU GENERAL COURT’S CASE-LAW: TOWARDS A REVISION OF ARTICLE 8(5) EUTMR; 9. CONCLUSIONS.

1. LEGISLATIVE AND HISTORICAL FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS

*“What’s in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet.”*

These words were not pronounced by a reputed Trademark Examiner or a Judge of the European Court of Justice. Rather, literature enthusiasts will immediately recognize Shakespeare’s quote from Juliet’s acclaimed soliloquy in *“Romeo and Juliet”*, Act 2, Scene 2. Whilst Shakespeare wanted to express that a name is merely a convention and does not alter the essence of goods, the rationale of trademark law goes in the opposite direction. Indeed, in a world where brands are more than just names, trademarks become symbols of trust, quality, lifestyle and innovation. From the iconic jumping cat of Puma to the golden arches of McDonald’s, well-known marks shape our daily lives and influence our choices. These logos are not just images or names; they are powerful tools that evoke emotions and tell stories. But what makes these trademarks so powerful? Let’s dive into the fascinating world of well-known marks and uncover the secrets behind their protection.

The history of branding dates back to the 1500s, but major shifts occurred in the 19th and 20th centuries, with the Second Industrial Revolution. For instance, the Coca-Cola logo was designed by Frank Mason Robinson in 1886¹, and soon became a symbol of American culture and innovation. Similarly, the Kodak brand, established in the late 19th century, revolutionized photography and became synonymous with capturing memories. PUMA was born from the ashes of World War II and filed as a trademark before the German Patent and Trademark Office in 1948, followed 20 years later by the “No. 1 Logo”, depicting the epochal Jumping Cat². The potential of these trademarks has shaped global markets until today, thus introducing the necessity of identifying a specific protection for them.

The primigenial defense line of well-known marks resides in Article 6*bis* of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, introduced for the first time in 1925³ and stating as follows: *“(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create*

¹ Coke Lore: Trademark Chronology (coca-colacompany.com).

² <https://about.puma.com/en/this-is-puma/history>.

³ Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979. The original version of 1883 did not contain any reference to well-known marks.

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith". The purpose of the provision laid down in Article 6bis consisted in preventing the registration and use of a trademark liable to create confusion with another mark already well-known in the country of such registration, even where the latter well-known mark was not, or not yet, protected in that country by registration. Furthermore, this provision devoted its attention only to identical or similar goods.

The protection was then extended from goods to services with Article 16.2 of the World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as TRIPS Agreement)⁴, which came into force in 1995. This article further highlighted that, "*(i)n determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark*". Paragraph 3 of Article 16 is equally important, as it extended the application of Article 6bis of the Paris Convention, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use. This passage constitutes the embryonic protection of the so-called "cross-class protection", as it will be further explored.

The TRIPS Agreement was then followed by the WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks⁵. Article 4, (1)(b) of the Recommendation foresaw an *ad hoc* cross-class protection for well-known marks, stating that: "*Irrespective of the goods and/or services for which a mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, that mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where the mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark*", at least if one of the following conditions

⁴ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994).

⁵ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, adopted during a joint session of the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO (September 20 to 29, 1999).

is fulfilled: use of the mark applied for is capable of indicating a connection between the goods and/or services for which the mark is used; is the subject of an application for registration, or is registered and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests; use of the mark applied for is likely to “impair or dilute in an unfair manner” the distinctive character of well-known marks; the use of that mark would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark. Furthermore, the Recommendation paid specific attention to applications made in bad faith. Indeed, the Explanatory Notes of the Recommendation⁶ and, in particular, Notes on Article 3, section 3.3, paragraph (2), expressly recognize that “(c)ases involving the protection of a well-known mark very often involve an element of bad faith. Paragraph (2) takes account of this fact by stating in general terms that bad faith should be considered in balancing the interests of the parties involved in cases concerning the enforcement of well-known marks”. Notwithstanding Article 4, paragraph (3), the Recommendation introduced the possibility of not prescribing any time limit for requesting the invalidation of the registration of a mark which is in conflict with a well-known mark if the conflicting mark was registered in bad faith.

In the EU landscape, the Legislator anchored the statutory protection of well-known marks to the Trademark Directive and the Regulation from the very beginning. The protection initially regulated only optionally for national trademarks in the Trademark Law Directive is now mandatory in Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (hereinafter referred to as TMD), in its Article 5(3)(a) and Article 10(2)(c)⁷. In this context, the Legislator emphasized the comprehensive protection granted to European Union trademarks with reputation, thus stressing the need to ensure uniform protection at a national level⁸. Today, the extended protection crystallized by Article 5(3)(a) TMD must be read in conjunction with Article 8(5) of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017

⁶ These notes were prepared by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) for explanatory purposes only. The Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) agreed that the notes would not be submitted for adoption by the Assembly of the Paris Union and the WIPO General Assembly, but would rather constitute an explanatory document prepared by the International Bureau so that, in cases of conflicts between the provisions and the notes, the provisions would prevail (see paragraph 17 of document SCT/2/5).

⁷ Directive 2008/95/EC of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks, which codified Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 (as amended Community Trade Marks (CTMR)). However, as a result of the reform process, the new European Trade Mark Directive 2015/2436 of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) entered into force on 15 January 2016. In relation to extended trademark protection, Article 10(2)(c) of the Trade Mark Directive 2015/2436 mirrors Article 5(2) of Directive 2008/95/EC.

⁸ Recital 10 Directive (EU) 2015/2436.

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

on the European Union trade mark (henceforth referred to by EUTMR). As can be inferred from the clear wording of Article 8(5) EUTMR, this provision aimed at closing the legal gap originating from Article 6*bis* of the Paris Convention, *prima facie* dedicated to non-registered marks with a well-known character. Now, Article 8(5) EUTMR circumscribes its protection to registered EUTMs only. It follows from the foregoing that well-known marks that are not registered in the relevant territory cannot be protected under Article 8(5) EUTMR against dissimilar goods. They can only be protected against identical or similar goods if there is a likelihood of confusion pursuant to Article 8(1)(b) EUTMR, to which Article 8(2)(c) EUTMR refers for determining the scope of protection. However, unregistered well-known marks may also be protected under Article 8(4) EUTMR, provided that such signs are used in the course of trade and are of more than mere local significance.

2. THE NOTIONS OF “WELL-KNOWN”, “FAMOUS” AND “REPUTED”

Before delving into the merit of the above-mentioned provisions and their application, allow me to open a linguistic digression. Nowadays the terms “well-known” (as used in Article 6*bis* of the Paris Convention), “reputed” and “famous” are interchangeably used as synonyms in the common parlance — and even by trademark practitioners. However, they denote distinct concepts. Indeed, a trademark that is famous for a specialized circle of consumers might not have reached the “well-known” status for the general public. Indeed, well-known marks are those that are widely recognized by the general public or a significant segment of it. Reputed marks, on the other hand, are those that have a strong reputation within a specific market or industry. The protection for reputed marks is generally limited to the goods or services for which they are registered and/or known. In summary, while both well-known and reputed marks enjoy a high level of recognition, well-known marks have broader protection across different categories of goods and services, whereas reputed marks are typically protected within their specific market or industry. Furthermore, if we stick to the wording of the EU Legislator and of the Court of Justice, “known” or “well-known” marks are those considered “*in at least one relevant sector of the public*”, whilst trademarks with reputation are those “*known by a significant part of the public concerned*”. The difference is very subtle, yet existing. In any case, given the lack of statutory definitions in the Member States, the Court of Justice defined the nature of reputation holding that it “*implies a certain degree of knowledge of the earlier trademark among the public*”⁹. Even the doctrine has not yet been able to provide a homogeneous definition. Some authors are of the view that the notion of notoriety shall be assessed merely on the basis of quantitative criteria,

⁹ 14/09/1999, C-375/97, *Chevy*, EU:C:1999:408, § 23.

such as the degree of awareness among the relevant public. On the other hand, reputation should be analyzed according to a qualitative criterion, namely the exceptional quality and value offered by the goods and services covered by the mark.

3. THE ASSESSMENT OF THE REPUTATION

In the dynamic landscape of intellectual property, the reputation of a trademark stands as a pivotal element in determining its strength and value. Assessing the reputation of a mark involves a multifaceted analysis, encompassing various factors that collectively paint a comprehensive picture of its market standing. This evaluation not only influences legal protections but also impacts brand strategy and consumer perception. Key considerations include the mark's distinctiveness, the extent of its use, the nature and scope of advertising, consumer recognition, and the mark's association with quality and reliability. Understanding these factors is essential for stakeholders to safeguard and leverage their intellectual property rights effectively. This comprehensive approach requires a detailed analysis of the factors to be considered.

3.1. The degree of knowledge required by the public

The degree of knowledge required by the public will be easily assessed through updated surveys and opinion polls, as well as rankings targeting specific groups (as an example for videogames, teenagers). According to case law, such degree of knowledge is reached when the earlier mark is known by a “*significant part of the relevant public*”. This knowledge threshold, however, cannot be predetermined referring to percentages only¹⁰. In this sense, the EU General Court adopted a very flexible approach instead of referring to fixed quantitative criteria. In any case, the degree of awareness is only one among the relevant factors to be considered when assessing reputation, as it interplays with the additional elements listed herein.

3.2. The territory of reputation

According to the principle of territoriality, a trademark is protected in the country (or system) where it is registered. Therefore, reputation must be proven in the territory of protection. For national marks, the relevant territory is the Member State concerned, whereas for EUTMs the relevant territory is the European Union. The EU case-law in this regard is crystal clear. On the one

¹⁰ 14/09/1999, C375/97, *Chevy*, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, T500/10, *Doorsa*, EU:T:2011:679, § 45.

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

hand, holders of national trademarks cannot be required to prove the reputation of their marks throughout the entire territory of the Member State concerned. Rather, it is sufficient if reputation exists in a substantial part of that territory¹¹. On the other hand, when proving the reputation of EU marks, reputation throughout the territory of a single Member State may suffice¹². However, when determining the impact of the reputation on the relevant territory, account should be taken of the population density in the areas concerned, as the critical criterion is the proportion of consumers knowing the mark, rather than the size of the geographical area as such. In cases where opponents allege a so-called “pan-European” reputation for their national marks, thus extending beyond the national territory of protection, the assessment shall be circumscribed only to the territory of protection¹³. It follows from the foregoing that, when claiming reputation for an EU mark, it would be pretty useless to adduce evidence pertaining to territories outside EU, such as US or China. Nonetheless, when there is evidence that the reputation of a mark extends beyond the territory of protection, this evidence must be considered, as it may reinforce the strength of reputation within the protected territory. A notable legal precedent related to the concept of a mark’s reputation extending beyond its territory of protection is the *McDonald’s Corporation v. Joburgers Drive-Inn Restaurant* (1997) case in South Africa. In this case, McDonald’s successfully argued that its trademark was well-known internationally, even though it had not yet been used in South Africa. Although that mark had never been used in South Africa, the court found that the ‘McDonald’s’ mark was so well-known that its use by the local infringer would have created consumer confusion as to who brands McDonald’s products¹⁴.

3.3. The market share and the position in the market

The market share held by the trademark and the position occupied in the market play a pivotal role when assessing its reputation. Such elements shall not be considered *per se*, but in conjunction with the above-mentioned factors as well as additional elements that will be analyzed shortly. A very substantial market share, or a leader position in the market, will usually be a strong indication of reputation, especially if combined with a reasonably high degree of trademark awareness.

¹¹ 14/09/1999, C-375/97, *Chevy*, EU:C:1999:408, § 28-29.

¹² 06/10/2009, C-301/07, *Pago*, EU:C:2009:611, § 29-30.

¹³ EUIPO Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition, Version 1.2, 31/03/2024, page 1243.

¹⁴ Huang Wenting, Protection of well-known foreign marks in the USA and China, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 16, Issue 7, July 2021, Pages 666–676, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab037>.

3.4. Trademark awareness

Trademark awareness corresponds to the extent to which consumers recognize and differentiate a particular trademark from others in the marketplace. The rationale behind this additional factor is the consideration that trademarks are not only indicators of origin, but also serve as symbols of quality, consistency, and lifestyle, thus fostering brand loyalty and helping consumers to make informed purchasing decisions.

3.5. The relevant point in time

From a chronological point of view, the reputation of the earlier mark within the meaning of Art. 8(5) EUTMR must, in principle, exist at the time of the filing date of application of the later mark, including any priority validly claimed. However, reputation is not a static notion. Rather, it is dynamic, evolving in time, and it shall subsist until a decision is taken. In some countries (such as Mexico, Brazil or Costa Rica), the declarations of notoriety issued by the competent authorities shall be renewed upon a certain period of time, usually ten years. The “transitional” essence of notoriety was at the core of a recent decision issued by INDECOPI, the Peruvian Trademark Office¹⁵. In particular, Nike Innovate C.V. filed a complaint for trademark infringement against a Peruvian company. Nike claimed the well-known status of its earlier marks, which had been previously recognized by INDECOPI via several resolutions. In the first instance, the Commission of Distinctive Signs declared this part of the complaint well-founded. However, the counterparty appealed the first instance’s decision, alleging, *inter alia*, that Nike had not duly accredited the notoriety of the trademarks that were the basis of the present infringement action. In this regard, by Resolution No. 0330-2024/TPI-INDECOPI, at the time of assessing whether the trademarks in the complaint maintained their well-known status, the Specialized Chamber on Intellectual Property considered that, taking into account the dynamic nature of notoriety, the recognition that the authority makes of a well-known sign cannot be unlimited in time, since this status may eventually disappear. It also specified that neither Andean Community and national legislation, nor case law, had provided for a period of validity of such recognition, which determines after how long the holder of the well-known sign must demonstrate that it continues to enjoy that status and be able to exercise the rights deriving from such recognition. In view of the above, the Chamber established the following precedent of mandatory observance: *“The maximum period that may exist between the date on which the authority recognizes the*

¹⁵ Tribunal de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala Especializada en Propiedad Intelectual (INDECOPI), Resolution No. 0330-2024/TPI-INDECOPI, Case No. 958907-2022/DSD.

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

notoriety of a distinctive sign and that on which the holder invokes the rights arising from said notoriety is 5 (five) years”. Once this period has elapsed, the owner must submit the necessary evidence to prove that his sign continues to enjoy such status.

This precedent breaks with the homogeneity maintained by the Andean Community, where trademark notoriety did not have a specific expiry date. Traditionally, Trademark Offices recognized prior notoriety as an indication of future notoriety, accepting that this character is not quickly lost. However, this decision introduces a requirement to update notoriety in Peru every five years. Some argue that this precedent is excessive, as well-known marks are unlikely to lose their status in five years, given that notoriety is built up over decades of market presence, advertising investment and consumer loyalty. Requiring the demonstration of notoriety every five years could be a challenge for brands and their perception in the market. Hence, trademark proprietors are strongly recommended to keep updated evidence showing that their marks are still well-known, engaging on a periodical and fruitful dialogue with Business Units to collect as much as updated documentation as they can.

3.6. The duration of use

Moving forward on the chronological perspective, the duration of use determines the so-called “longevity” of the trademark, i.e. the duration (of both use and registration, as they often do not coincide) of a sign whose reputation shall be assessed. This is a very strong indication of reputation. Indeed, the more enduring the presence of a trademark — not only on the market but also on the registries — the higher the chances of consumers to have encountered it, either directly or indirectly. Usually, trademarks with more than 40 years of history and longevity are considered as particularly reputed, as the duration of use is quite impressive. The trademark’s longevity is of particular importance when combined with the geographical extent of use, thus constituting a crucial part of a company’s legacy. Indeed, trademarks often carry the history and heritage of a company. They can evoke nostalgia and a sense of continuity, connecting past achievements with present and future endeavors. Over time, they also become associated with a certain level of quality and reliability. Consumers come to trust and prefer brands they recognize, which can lead to customer loyalty and repeat business. The decisive element here is whether the earlier mark has a reputation at the time of filing of the contested application. Whether that reputation also existed at some earlier point in time is legally irrelevant. It follows from the foregoing that evidence of continuous use up to the filing date of the application will be a positive indicator of reputation.

3.7. The relevant public

The type of audience to be considered when assessing reputation, in the words of the General Court, is the public “concerned” by the trademark, i.e. “depending on the product or service marketed, either the public at large or a more specialized public, for example traders in a specific sector”¹⁶. It follows that, in case the application covers goods or services for mass consumption products, the relevant public will be the public at large, whereas if the goods and services applied for target a niche market, the relevant public will be limited to the specific purchasers of the products in question.

The notion of “relevant public” encompasses not only the actual buyers, but also the potential purchasers, including those consumers who may come just indirectly in contact with the mark. Should the goods and services target a variety of purchasers’ groups (such as distributors, retailers, users), it is sufficient for the reputation to be established within a single group¹⁷. Analogously, in case the earlier reputed mark covers heterogeneous goods/ services, the assessment on the reputation will be conducted separately, for each category of goods and services involved.

3.8. The intensity of use

The intensity of use of a mark is an additional factor to be considered when assessing reputation. It can be demonstrated by sales volumes (i.e. the number of units sold) and turnover (i.e. the total value of those sales). As for the previous factors, they cannot be considered *per se*; rather, they shall be part of an overall assessment, encompassing all factors included. Sales figures and turnover are useful indications, as they can complement the information shown by percentages on market share and trademark awareness, thus providing a more realistic impression of the market. Considering that we are living in a “digital era”, it is recommendable to also adduce — and consider — as evidence e-sales, i.e. sales activities conducted through electronic media, such as computers, mobile devices, and social media platforms. This encompasses a wide range of transactions, including online shopping, electronic payments, and internet banking. Essentially, any sale that happens over the internet. When evaluating the impact of a given turnover or sales volume, account should be taken of the population and the dimensions of the relevant market, as both factors weigh on the number of potential purchasers of the products and/or services at stake. Last but not least, turnover and sales will have an impact depending on the type of product/service concerned. Indeed, it is generally more feasible to achieve high sales volumes for everyday consumer goods compared to luxury or durable

¹⁶ 14/09/1999, C-375/97, *Chevy*, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, T-67/04, *Spa-Finders*, EU:T:2005:179, § 34, 41.

¹⁷ 14/09/1999, C-375/97, *Chevy*, EU:C:1999:408

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

products, which are purchased infrequently. However, this does not necessarily indicate that a greater number of consumers have been exposed to the brand in the case of mass-market goods. It is plausible that the same consumers have made repeated purchases of the same product. As a consequence, kind, value and durability of the goods and services in question should be taken into consideration in determining the significance of a given sales volume or turnover¹⁸.

3.9. Promotional activities and advertising

Promotional activities and advertising carried out by the opponent are additional — and crucial — sources to prove reputation. First of all, they increase brand awareness, making trademarks more visible, thus attracting new customers and retaining existing ones. Second, promotional strategies can help a brand penetrate new markets and reach a broader audience, expanding its customer base. Furthermore, regular promotions reinforce the brand’s identity and values in the minds of consumers, helping to maintain a consistent brand image. Finally, in a crowded marketplace, promotional activities can differentiate a brand from its competitors, highlighting unique features and benefits.

According to the market sector at stake, evidence on promotional activities and advertising aimed at extensively, continually and constantly publicize the trademark can be extracted *inter alia* from brochures, leaflets, magazines, catalogues, general and specialist press as well as activities carried out during sector fairs. Consumer surveys and feedback also play a role, as they convey messages on customers’ perceptions and reactions to advertisements, as well as valuable insights into an ad’s effectiveness. The impact of the above-mentioned promotional and advertising activities can be demonstrated either directly, through the quantification of promotional expenditure, or indirectly, by inferring from the nature of the promotional strategy and the advertising mediums employed. For instance, advertising on a national television channel or in a prestigious periodical should be accorded greater significance than campaigns of a regional or local scope, particularly if accompanied by high audience or circulation figures or when TV spots appear to have been broadcast at peak viewing times. Similarly, the sponsorship of esteemed athletic or cultural events may further indicate intensive promotion, as such endeavors typically entail substantial investment. Brands’ ambassadors and influencers also play a pivotal role, as their endorsement not only lend major credibility and trust among customers, but they often rely on extensive followings on social media and other platforms. When ambassadors genuinely believe in and use the products they

¹⁸ EUIPO Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition, Section 5 Trade marks with reputation (Article 8(5) EUTMR).

promote, their ability to reach and influence a broad audience can significantly boost brand visibility and awareness. Hence, their endorsements come across as authentic and relatable, which can resonate more with consumers compared to traditional advertising, thus fostering a stronger connection between the brand and its target audience. Furthermore, the fact that a trademark is also exploited through licensing, merchandising and sponsoring may also be taken into consideration in assessing reputation.

3.10. The impact of trademark on social media

The impact of a trademark on social media is highly relevant to assess reputation, for several reasons. First, social media platforms have vast user bases, allowing trademarks to reach a global audience quickly and efficiently. This visibility can significantly enhance brand recognition. Social media also enable direct interaction with customers and provide immediate feedback from the audience reached, allowing brands to quickly address issues, adapt strategies, and improve their offerings. Needless to say, content on social media has the potential to go viral, exponentially increasing the reach and impact of a trademark (positively or negatively, depending on the content of the post as well as on the message subtly conveyed). Last but not least, social media acquired a pivotal role for Gen Z and Gen Alpha, becoming not only means of communication, but also of information. In the digital landscape, trademarks have become an essential part of social media, thus requiring a robust protection strategy. Top of FormBottom of FormHowever, at the same time, because of the global audience and the vast array of content shared daily, businesses must monitor their trademarks' usage on social media, identify potential infringements, and take timely action to protect their brand from dilution or misrepresentation.

Account shall also be taken of the fact that, in social media, trademarks are also often used as hashtags, as they can amplify the posts' reach. Interestingly, a debate arose as to the possibility of "trademarking hashtags". Guidance has been provided by the United States Patent and Trademark Office (USPTO), according to which: "*A mark comprising of or including the hash symbol (#) or the term 'hashtag' is registerable as a trademark of service only if it functions as an identifier of the source of the applicant's goods or services*". In essence, hashtags shall be endowed with distinctiveness, too¹⁹.

¹⁹ Hashtag trademarks: what can be protected?. WIPO Magazine 5/2017, By Claire Jones, Trademark Attorney, Novagraaf, London, United Kingdom. Hashtag trademarks that have been successfully registered as such in the United States include: #smilewithacoke and #cokecanpics (The Coca-Cola Company) and #McDStories (McDonalds).

3.11. Additional factors to be considered

The Top of Form

Bottom of Form

assessment above can be enriched with the consideration of additional factors. To begin with, the record of successful enforcement and prosecution cases and, in particular, “*the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities*”, as mentioned in the WIPO Joint Recommendation²⁰. These records, as well as positive decisions issued by foreign Trademark Offices and Courts, are particularly relevant, especially when it comes to prove the so-called “cross-class” notoriety. Indeed, the majority of the jurisdictions afford protection to well-known marks regardless of the goods and services applied for, as also theoretically foreseen by Article 8(5) EUTMR. Furthermore, “*(e)vidence of successful enforcement of the right to a well-known mark or of the recognition of a given mark as being well known, for example, in neighboring countries, may serve as an indicator as to whether a mark is well known in a particular State. Enforcement is intended to be construed broadly, also covering opposition procedures in which the owner of a well-known mark has prevented the registration of a conflicting mark*”²¹.

An additional factor to be taken into account is the number of registrations in the name of the trademark holder, useful to determine the dimensions of the trademark portfolio. Indeed, the number of registrations of a mark obtained worldwide, especially when combined with the duration of those registrations, may be an indicator as to whether such a mark can be considered to be enduring and well-known. Where the number of registrations obtained worldwide is held relevant, it should not be required that those registrations are in the name of the same person, since in many cases a mark is owned in different countries by different companies belonging to the same group, for example by subsidiaries. In any case, registrations are relevant only to the extent that they reflect use or recognition of the mark, for example, if the mark is actually used in the country for which it was registered or was registered with a *bona fide* intention of using it²². Hence, the need of actual use is crystal clear.

As far as awards and certifications are concerned²³, although not particularly relevant *per se*, they are useful instruments to be adduced when demonstrating

²⁰ Article 2, paragraph 5 of the WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.

²¹ Explanatory Notes on WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Notes on Article 2, 2.8 No. 5.

²² Explanatory Notes on WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Notes on Article 2, 2.8 No. 4.

²³ These factors are mentioned by the Court in 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, *Chiemsee*, EU:C:1999:230, § 51 and 22/06/1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, EU:C:1999:323, § 23, in relation to the assessment of enhanced distinctiveness through use.

the history of a trademark, its legacy and its future perspectives, as well as relevant qualities of the registered goods and services.

Last but not least, the value associated with the trademark is a complementary factor to be considered during the overall assessment on the trademark's notoriety. In conjunction with the elements analyzed *supra* (and, in particular, with the number of successful enforcement and prosecution cases), when a well-known mark is targeted by counterfeiters, trademark squatters and infringers, it is a clear indication about the trademark's economic value and marketing attractiveness²⁴.

In summary, the above-mentioned factors are mere guidelines to assist the competent authorities and courts to determine whether a trademark is a well-known mark. Hence, they are not static pre-conditions for reaching that determination. Rather, as already mentioned, such determination shall be carried out on a case-by-case basis, depending upon the particular circumstances of that case.

4. HOW TO “GUARDING GREATNESS”

“Talking the IP Language”, there is no *trade secret* when it comes to protecting well-known marks; rather, a combination of effective and efficient measures, encompassing legal and commercial considerations. To maintain and foster trademarks' value and distinctiveness in the marketplace, securing their registration in all relevant jurisdictions is vital. Trademark registration not only provides a legal foundation but also leverages international treaties like the Madrid Protocol, which facilitates broader protection across multiple countries.

Vigilant market monitoring is another essential part of the strategy. By keeping a close watch on the market, businesses can detect potential infringements early. This can be achieved through manual searches conducted by the Clearance Team in the company's IP Departments, watch notices received by external service providers or representatives — usually covering a “hot” jurisdiction/area in terms of trademark squatting and counterfeiting — and automated tools designed to track unauthorized use of the mark. When infringements are identified, taking swift legal actions is imperative. This includes issuing cease-and-desist letters, pursuing litigation, and collaborating with customs authorities to prevent the import of counterfeit goods.

Cooperation with customs authorities is indeed essential for several reasons. First, customs play a key role in intercepting counterfeit goods at borders. By working with them and “educating” them from an IP perspective, businesses can stop fake products from entering the market, protecting both their brand and consumers. Customs can also enforce intellectual property rights by seizing

²⁴ This factor is also mentioned in Article 2(1)(b)(6) of the WIPO Joint Recommendation.

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

goods that infringe on trademarks. This helps in taking immediate action against infringers and deterring future violations. By preventing the distribution of counterfeit goods, customs help maintain the integrity of the market. This ensures that consumers receive genuine products, which is essential for maintaining brand trust and reputation. Customs authorities have the resources and expertise to monitor and inspect large volumes of goods. Partnering with them allows businesses to leverage these capabilities, making the protection process more efficient and effective. For businesses operating internationally, customs cooperation provides a way to protect their marks across multiple countries. This is especially important given the global nature of trade and the widespread issue of counterfeiting. Overall, collaboration with customs authorities enhances a business’s ability to protect its well-known marks, ensuring that their brand remains strong and trusted worldwide.

Effective brand management also plays a critical role in protecting well-known marks. Consistent use of the mark in commerce, coupled with robust marketing and public relations efforts, helps maintaining its distinctiveness and reinforces its recognition and value. This ongoing visibility ensures that the mark remains top-of-mind for consumers and retains its competitive edge.

Education and training are equally important. By educating employees, partners, and the public about the significance of Intellectual Property and the measures in place to protect it, businesses can foster a culture of respect and vigilance. This collective awareness and support can significantly enhance the effectiveness of the protection strategies. As an example, companies can promote so-called “IP Days”, tailor made events organized in the company’s subsidiaries worldwide — according to the dimension of the business — within different departments (design, marketing, communication...), aimed at spreading awareness about Intellectual Property and engage in a fruitful dialogue with those who do not “speak IP”.

In summary, a comprehensive approach that includes registration, genuine and actual use, vigilant monitoring, decisive enforcement, effective brand management, and widespread education is essential for safeguarding well-known marks. By integrating these strategies, businesses can ensure their marks remain protected and continue to serve as valuable assets in the competitive marketplace.

5. UNLOCKING THE POWER OF WELL-KNOWN TRADEMARKS AND NAVIGATING THEIR PITFALLS: KEY BENEFITS OF EFFECTIVE MANAGEMENT AND POSSIBLE DISADVANTAGES

As highlighted by the metaphorical title of this article, managing well-known trademarks entails both opportunities and challenges. Reaching, protecting and maintaining the well-known status, as well.

As far as the advantages are concerned, well-known trademarks enjoy broader protection under trademark laws on a global scale. This additional — and extended — protection aims at preventing third parties from using similar marks even in unrelated industries, helping to avoid dilution and maintain the mark's distinctiveness: this is the so-called “cross-class protection” (also known as *notorietà ultramerceologica*, according to Italian trademark law). This robust protection can lead to new expansion opportunities, as brand owners can more easily expand into new markets or product lines, leveraging the existing brand reputation to gain a foothold in new areas. The same is also crucial to foster new partnership and licensing opportunities, as reputed marks can attract high-quality partners and create lucrative licensing opportunities, further expanding the brand's reach and revenue potential.

Furthermore, reputed trademarks are easily recognizable on the market, thus helping with building strong brand loyalty and customer trust. This recognition can lead to increased sales and a more robust market presence. Consequently, well-known trademarks can provide a competitive edge by differentiating products or services of one undertaking from those of competitors. This distinctiveness is a critical factor not only *stricto sensu* under trademark law, but also for the consumer decision-making processes. Indeed, the strong recognition of well-known trademarks can simplify marketing efforts and make advertising campaigns more effective. Consumers are more likely to respond positively to familiar brands and more prone to purchase them. Finally, from a mere business perspective, the value of a business can be significantly enhanced by well-known trademarks, as they are considered valuable intangible assets. This can be beneficial in attracting investors or during mergers and acquisitions.

Nonetheless, the effective protection of well-known marks is quite complex, as it also encompasses possible disadvantages and challenges. It is essential for businesses to weigh them against the benefits to make informed decisions about their trademark strategies. First and foremost, managing a global — and reputed — trademark portfolio has high maintenance costs. The process of registering, renewing, complying with use requirements and annual fees, as well as enforcing trademarks, can be rather expensive. Indeed, reputed trademarks are the preferred target for trademark squatters and counterfeiters, thus requiring active and constant vigilance policies, international monitoring (both online and offline) as well as swift legal action from brand owners, aimed at preventing unauthorized use or infringement. This can be resource-intensive, requiring dedicated personnel and additional services to track potential violations.

Furthermore, with great recognition comes high expectations. Any failure to meet these expectations can lead to significant backlash and damage to the brand's reputation.

Another detrimental effect is the so-called “genericide”, which goes beyond dilution. The more a trademark is widely recognized and used, the higher the risk of it becoming generic. Genericide occurs when a trademark that was originally

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

distinctive becomes generic over time. This happens when the public starts using the trademarked name to refer to a general type of product or service, rather than the specific trademark it was meant to identify. As a result, the trademark loses its legal protection because it no longer serves as a unique identifier of the source of the goods or services. For example, terms like “escalator,” “aspirin,” “thermos,” “*tirita*” (Spanish translation for plaster) were once protected trademarks but became generic due to widespread use. As a consequence, businesses must actively work to prevent genericide by educating the public on proper trademark use and taking legal action against misuse when necessary. To this extent, Article 20, paragraph 3*bis* of the Italian Intellectual Property Code contains a specific anti-dilution provision, stating that “[i]f the reproduction of a trade mark in a dictionary, encyclopaedia or similar reference work in printed or electronic form gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trade mark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the trade mark, ensure that the reproduction of the trade mark is, in good time and at the latest in the next edition in the case of works in printed form, accompanied by an indication that it is a registered trade mark”. Whilst in Italy this is a possibility, marking is a *conditio sine qua non* in Mexico and US, as all registered trademarks shall be followed by the symbol ®.

Another disadvantage is represented by the fact that trademarks have geographical limitations. Indeed, trademark protection is typically limited to the jurisdictions where the trademark is registered. Hence, businesses must register their trademarks in multiple countries to ensure global protection, which can be costly and complex. The management of a global portfolio of intellectual property rights entails global obligations, thus requiring the need to adhere to multiple legal requirements and obligations, which can be burdensome.

Last but not least, well-known marks are under continuous public scrutiny, attracting public and media attention. Whilst acquiring the notoriety status can be time consuming, any negative publicity can significantly impact the brand's reputation and value, leading to the literal destruction of enduring efforts and investments. In this regard, cultural sensitivity plays a role, as brand owners shall know and understand the legal background of a specific area or country before penetrating it. As an example, Section 17 of the New Zealand Trade Marks Act 2002 (“the Act”) provides that the Commissioner of Trade Marks (“the Commissioner”) must not register a trademark if, in the Commissioner's opinion, its registration or use would be likely to offend a significant section of the community, including Māori. The Act requires the Commissioner to establish an advisory committee, whose function is to advise the Commissioner on whether the proposed use or registration of a trademark that is, or appears to be, derivative of a Māori sign (including text and imagery) is, or is likely to be, offensive to Māori²⁵.

²⁵ Māori advisory committee and Māori trade marks | Intellectual Property Office of New Zealand.

6. ARTICLE 8(5) EUTMR: CONDITIONS FOR ITS APPLICATION AND INSURMOUNTABLE OBSTACLES

Upon these general considerations, we can now shift our attention to the EU legislative landscape and, in particular, to Article 8(5) EUTMR. For the sake of clarity, Article 8(5) EUTMR foresees that “*Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark*”. Articles 5(3)(a) and 10(2)(c) of the Trademark Directive provide essentially the same protection. The crystal-clear wording of this article grants protection to registered trademarks, not only as regards identical and/or similar goods or services, but also in relation to dissimilar goods or services.

As can be inferred from Article 8(5) EUTMR, there are four conditions *sine qua non* to render the provision applicable. First of all, a trademark has to be “registered” and “reputed”. Second, there shall be identity or similarity between the contested EUTM application and the earlier reputed mark. Third, use of the sign applied for must be capable of taking an unfair advantage of, or being detrimental to, the distinctiveness or the repute of the earlier mark. Finally, use of the sign applied for must be without due cause. Similarity or identity between the signs is a precondition for the application of both Article 8(1)(b) and Article 8(5) EUTMR and shall be assessed according to the same criteria that apply in the context of Article 8(1)(b) EUTMR, thus taking into account elements of visual, aural or conceptual similarity. However, according to consistent case law and in contrast to Article 8(1)(b), the types of injury referred to in Article 8(5) EUTMR may result from a lesser degree of similarity between the marks in question, provided that it is sufficient for the relevant section of the public to make a connection between those marks, that is, to establish a link between them even though it does not confuse them²⁶. It is very important to circumscribe this notion since, as we will see later, it has been at the core of the recent jurisprudence of the Court of Justice.

6.1. The notion of “link”

A link can be defined as a “connection between two people, things or ideas”²⁷. In trademark law, we are in the presence of a link every time the contested

²⁶ 27/11/2008, C252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, § 30.

²⁷ LINK | English meaning – Cambridge Dictionary.

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

trademark would bring the earlier reputed mark to the mind of the relevant public. Hence, the link is purely mental and no reference to it is provided by the Regulation. Thus, its essence comes from the jurisprudence only, although its identification has posed several insurmountable obstacles to trademark holders, as we will examine later.

There are several factors — yet not exhaustive — to determine the existence of a link. To begin with, the strength of the reputation of the earlier mark and the degree of similarity between the conflicting marks. The more similar they are, the more likely it is that the later mark will bring the earlier reputed mark to the mind of the relevant public²⁸. Another factor is represented by the nature of the compared goods and services, as well as by their degree of similarity. Even though Article 8(5) EUTMR expressly provides protection against dissimilar goods and services, according to consistent case law, the more similar the goods and services at stake, the easier the link in the mind of the relevant public. It follows from the foregoing that, when the goods or services are very remote and distant from a product group’s perspective, the trademark applied for is unlikely to bring the earlier mark to the mind of the relevant public²⁹. The degree of distinctive character of the earlier reputed mark, whether inherent or acquired through use, is an additional factor to be considered³⁰. The more inherently distinctive the prior mark, the more likely it will be brought to a consumer’s mind when encountering a similar (or identical) later mark. Conversely, the less inherently distinctive the earlier mark is, the more difficult it may prove to establish a link. Nevertheless, this is not in line with the *obiter dictum* of *Intel*. In the Preliminary Ruling, the Court of Justice explicitly distinguished between the “*strength of the reputation of the earlier trade mark*” and the “*degree of the distinctive character of the earlier trade mark, inherent or acquired through use*”, admitting that a reputed mark necessarily has distinctive character, “*at the very least acquired through use*”. This factor is, however, independent of the strength of reputation and must be considered in the assessment of the link separately³¹. Last but not least, other factors worth of consideration are the existence of likelihood of confusion on the part of the public as well as the existence of a “family of marks”³². This list is not exhaustive, and a

²⁸ 06/07/2012, T60/10, *Royal Shakespeare*, EU:T:2012:348, § 26 and, by analogy, 27/11/2008, C252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, § 44.

²⁹ 27/11/2008, C252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, § 49. This reference for a Preliminary Ruling concerned the interpretation of Article 4(4)(a) of First Council Directive 89/104/EEC. It had been submitted by the Court of Appeal (UK) in proceedings in which Intel Corporation Inc. applied for a declaration of invalidity against the trademark application “INTELMARK”, owned by CPM United Kingdom Ltd.

³⁰ As followed from *Intel*, distinctiveness in the context of this factor covers both inherent distinctiveness of the trademark and, in the case of inherently non-distinctive trademarks registered only pursuant to Article 7(3) EUTMR, distinctiveness acquired through use.

³¹ 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, § 55, 73.

³² A family of marks is defined as “*a group of marks having a recognizable common characteristic, wherein the marks are composed and used in such a way that the public associates not only the*

link between the marks at issue may be established or excluded on the basis of only some of those criteria. Hence, a case-by-case analysis will always be necessary. As an example, a weak or faint similarity between the signs (which might not be sufficient to determine the existence of a likelihood of confusion under Article 8(1)(b) EUTMR) can lead to the assumption that a link will be established in the mind of the public³³. However, it is more difficult to establish — and prove — the existence of a link when the market sectors concerned by the compared goods and/or services are remote. In these circumstances, the opponent has the *onus probandi* to provide justification for the association of the marks, citing a connection between its activities and those of the applicant. This may include instances where the earlier mark is utilized beyond its original market sector, such as through licensing or merchandising.

Furthermore, certain marks may have acquired such a reputation that it goes beyond the relevant public as regards the goods or services for which those marks were registered. In such a case, it is possible that the relevant section of the public of the mark applied for will make a connection between the conflicting marks, even though that public is wholly distinct from the relevant section of the public as regards goods or services of the earlier mark. Nonetheless, as highlighted by case law, the lack of similarity between the goods cannot be interpreted as implying that there is no link between the marks, as reiterated in the *Intel* case³⁴. Indeed, the specific reputation of the earlier mark and the degree of similarity between the marks could make it possible for the image of the reputed mark to be transferred to the contested mark notwithstanding the distance between the relevant market sectors. Conversely, when the goods and services identified by the marks target both the general public and a specialized audience, the mere inclusion of the specialized audience within the general public does not necessarily imply a connection. Even if the specialized audience is aware of the earlier mark intended for the general public, this alone does not prove that they will associate the marks in question³⁵.

individual marks, but the common characteristic of the family, with the trademark owner". J & J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp., 932 F.2d 1460, 1462, 18 USPQ2d 1889, 1891 (Fed. Cir. 1991). The common element may be a term, a phrase, or a component in the nature of a prefix or suffix. In this seminal case, McDonald's was recognized to have a family of marks combining the "Mc" formative with a generic name such as McDONUT, McPIZZA, McMUFFIN, McCHICKEN and McRIB. The promotion and distinctiveness of the "Mc" feature prevented someone else from registering McPRETZEL. This was so even though there were third party registrations and uses of various "Mc" names, McDonald's did not use or own "Mc" by itself, and McPRETZEL was not confusingly similar to any of the individual marks comprising the McDonald's family of marks. Analogously, reiterated jurisprudence worldwide recognized the PUMA marks forming part of a "family of marks".

³³ 11/12/2014, T480/12, *MASTER*, EU:T:2014:1062, § 74.

³⁴ 29/11/2018, T-372/17, *LV POWER ENERGY DRINK (fig.) / LV (fig.)*, EU:T:2018:851, § 110.

³⁵ 26/09/2018, T62/16, *PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al.*, EU:T:2018:604, § 45-46.

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

Last but not least, it is not necessary for the earlier mark to be unique in order to establish such injury or a serious likelihood that it will occur in the future. However, the more “unique” the earlier mark appears, the greater the likelihood that the use of a later identical or similar mark will be detrimental to its distinctive character. The concept of uniqueness of a sign, which is an important circumstance in the assessment of its inherent distinctiveness, stems from *Intel*³⁶. In the eminent judgment, the Court of Justice stated that “*the ability of a trade mark to identify the goods or services for which it is registered and used as coming from the proprietor of that [trade] mark and, therefore, its distinctive character are all the stronger that [trade] mark is unique*”. Furthermore, it held that “*it must be ascertained whether the earlier [trade] mark is unique or essentially unique*”, circumscribing the notion of “uniqueness” — referring to fanciful, invented, original terms and combinations — to those situations in which the trademark’s verbal element has not been used by anyone other than by the trademark’s proprietor, thus providing the trademark with a stronger degree of inherent distinctiveness. Common words which are distinctive for the relevant goods or services, but which exist in everyday language and trigger associations with their ordinary meanings (and not only the earlier mark), have less potential to trigger a link with the earlier trademark if they are encountered in a different context. This has been confirmed in the *DN Solutions* case³⁷ and *PUMA-SYSTEM* case³⁸. Regardless of the strength of the reputation of the earlier trademark, the inherent distinctiveness of PUMA trademarks was considered as average³⁹.

6.2. The notion of unfair advantage

As a gateway to the analysis on unfair advantage, it is useful to refer to the CJEU ruling in the *L’Oréal* case, in which it was concluded that a defendant should not be allowed to ride on the coattails of a famous mark. What lies at the core of unfair advantage is that a vendor who uses another’s trademark should not be legally permitted to unfairly profit from this use⁴⁰. Driven by unjust enrichment considerations, this cause of action aims to prevent the misappropriation of someone else’s reputation, effort or time without their consent⁴¹. Indeed, Article 8(5) EUTMR — as well as any provision aimed at securing protection to reputed trademarks — protects the effort and financial investments that are involved in creating and promoting trademarks. The notion of taking unfair advantage

³⁶ 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, § 56.

³⁷ 21/12/2022, T4/22, *PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al.*, EU:T:2022:850, § 66.

³⁸ 10/03/2021, T71/20, *Puma-system / PUMA (fig.) et al.*, EU:T:2021:121, § 81.

³⁹ 21/12/2022, T 4/22, *PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al.*, EU:T:2022:850, § 66.

⁴⁰ Basma, D., *Dilution Versus Unfair Advantage: Myths and Realities*. IIC 52, 1217–1257 (2021), <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01116-z>.

⁴¹ Griffiths, A. (2001). The Impact of the Global Appreciation Approach on the Boundaries of Trademark Protection. *Intellectual Property Quarterly, Part 4*.p. 356.

of distinctiveness or repute covers cases where the applicant benefits from the attractiveness of the earlier right by affixing on its goods or services a sign that is similar (or identical) to one widely known in the market, thus misappropriating its attractive powers and advertising value or exploiting its reputation, image and prestige and leading to unacceptable situations of commercial parasitism.

Furthermore, the misappropriation of the distinctiveness and repute of the earlier mark presupposes an association between the respective marks, which will be more likely in some circumstances, for example when the earlier mark possesses a strong reputation or a very strong (inherent) distinctive character⁴². The stronger the distinctive character of the earlier mark, the more likely it is that the relevant public will associate the trademark applied for with the earlier mark⁴³. Unfair advantage will also exist when the earlier mark can be exploited outside its market sector — for example, by licensing and merchandising activities — and when there is a special connection between the compared goods and services. This will be the case of “adjacent markets”, i.e. industry sectors that are closely related to a company’s core business. These markets typically serve a similar customer base and rely on comparable technologies, capabilities, or distribution channels. Expanding into these markets can help businesses leverage their existing assets, achieve economies of scale, and gain a competitive advantage. Likelihood of confusion also plays a role, as it will be considered as an additional proof of unfair advantage or, at least, that there is a serious risk of injury in the future⁴⁴. Finally, the existence of a family of marks may also be a relevant factor for assessing whether unfair advantage is being taken⁴⁵. In particular, in the *Citigate* case⁴⁶, the General Court held that “*the existence of a family of trade marks may be regarded, for the purpose of the application of Article 8(5) EUTMR, as merely one of the factors to be taken into account in establishing whether there is connection between the [trade] mark applied for and one of the earlier [trade] marks forming part of that family, in so far as that earlier [trade] mark enjoys a reputation*”.

6.3. The detriment to the distinctiveness

On the one hand, detriment to the distinctiveness, also known as dilution, is defined as the “*gradual whittling away of a trademark’s distinctive capabilities*”⁴⁷. This can irremediably lead to loss of distinctive character, thus undermining

⁴² 12/07/2011, C324/09, *L’Oréal-eBay*, EU:C:2011:474, § 44.

⁴³ 06/07/2012, T60/10, *Royal Shakespeare*, EU:T:2012:348, § 27.

⁴⁴ 07/12/2010, T59/08, *Nimei La Perla Modern Classic*, EU:T:2010:500, § 57, 58.

⁴⁵ 05/07/2016, T518/13, *MACCOFFEE*, EU:T:2016:389, § 103.

⁴⁶ 26/09/2012, T301/09, *CITIGATE / CITICORP et al.*, EU:T:2012:473, § 22, 105-106.

⁴⁷ US case of *Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades Inc.* 369 N.E.2d 1162 (N.Y. 1977), p. 1165 where dilution was metaphorically defined as “*cancer-like growth which feeds upon the reputation of an established distinctive trademark*”.

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

and demising the trademark's core. This is caused when that mark's ability to identify the goods or services for which it is registered and used as coming from its proprietor is weakened because use of a later similar mark leads to dispersion of the identity of the earlier reputed mark by making it less distinctive or unique. Blurring is often used as a synonym for dilution. In particular, when a product is launched on the market under the name of an already existing reputed mark, the ability of a human brain to evoke the original well-known product would be weakened, due to the later use⁴⁸. Hence, the earlier reputed mark that was once able to arouse an immediate association with a particular product will lose this ability. Indeed, “overexposure” can repulse consumers, discouraging them from consuming the overexposed branded products. Thus, the utility of the product from the perspective of the consumer will decrease⁴⁹. Such “dilutive harm” will inevitably decrease the selling power of the mark and provoke a dispersion of its identity, as also highlighted in the cases *Intel*⁵⁰ and *General Motors*.

6.4. The detriment to the reputation

Although there is no consensus on this notion and the corresponding definition, detriment to reputation, also often referred to as “dilution by tarnishing” or simply as “tarnishment”, relates to situations where use of the contested mark without due cause is likely to devalue the image or the prestige that a mark with reputation has acquired among the public. Detriment to the reputation can be seen as a step beyond dilution, since the trademark is not merely weakened but actually degraded. It can be described as “*the damage to the first mark which occurs when the second mark itself, or the products to which it is associated, either intentionally, or unintentionally result in damage to the reputation of the first mark*”⁵¹. This happens when a trademark is used by a third party on goods that are unsavory, dissonant or obscene, when it is reproduced degrading or inappropriate context, or in a context that is not inherently unpleasant but that proves to be incompatible with a particular image the earlier trademark has acquired in the eyes of the public due to the promotional efforts of its owner.

In essence, once consumers are exposed to these associations, the amount they are willing to pay for the original mark decreases, as does the overall social

⁴⁸ Swann J (2002) Dilution redefined for the year 2002. TMR 92:607.

⁴⁹ Dornis T, Wein T (2014) *Trademark rights, comparative advertising, and the “perfume comparison lists”—an untold story of law and economics*. Inst. für Volkswirtschaftslehre 3, 4. The fashion law, “LV & the danger of over-exposure” (Fashion Law, 2013). <http://www.thefashionlaw.com/?p=1358>, pages 3-4.

⁵⁰ In *Intel*, AG Sharpston took a step further in noting that distinctiveness relates to the traditional view of trademark law, in particular trademarks' essential function.

⁵¹ Beebe B (2006) *A defence of the new federal trademark anti-dilution law*. Fordham Intell Prop Media Entertain Law J 16:1143, p. 1150.

welfare⁵². Evidently, the main aspect of tarnishment is thus reputable harm, residing in a negative mental association in the mind of the consumers. However, as highlighted by EUIPO Guidelines, the inferior quality of the goods and services applied for cannot constitute an argument, *per se*, to prove tarnishment. Indeed, proceedings before the Office do not foresee any assessment as to the quality of goods and services, as they would entail highly subjective considerations⁵³.

However, PUMA successfully opposed EUTM No. 15740673 “PUMA SWEDE” filed in classes 10 and 25⁵⁴. The Opposition Division of the EUIPO upheld the opposition for all the contested goods and rejected the application in its entirety. In the case at stake, we believed that the applicant’s goods — in particular *sex toys* and *sex aids* — could have potentially provoked a negative mental link in consumer’s mind. In this regard, as the matter is highly subjective, the Opposition Division considered the general nature and characteristics of the goods *per se* and noted without further specifications that the applicant’s goods are linked to an industry that is universally attributed with inferior qualities; hence, they may provoke associations that do not correspond with the values and image conveyed by the earlier reputed mark PUMA. Indeed, our reputed sportswear and sports footwear were considered intrinsically related to the concept of a healthy and active lifestyle, whereas the contested goods are products that might be considered obscene and degrading among the mainstream public; furthermore, they could damage the idea of strong and healthy sportspeople that the brand conveys to its public, thus having a serious unfavorable impact on the reputation of the earlier marks.

6.5. Use without due cause

The last condition for the application of Article 8(5) EUTMR is that use of the sign applied for should be without due cause. The existence of a cause justifying use of the trademark applied for is a defense that can be raised by the applicant. Therefore, the applicant bears the *onus* to prove that it has due cause to use the mark applied for, according to the Roman Law maxim “*affirmanti incumbit probatio*”⁵⁵. In the absence of any indications on an apparent justification for the applicant’s use of the contested mark, lack of due cause must be generally presumed⁵⁶. Nonetheless, the applicant can rebut this presumption proving that it has a legitimate justification that entitles it to use the mark⁵⁷.

⁵² Landes W, Posner R (2003) *Indefinitely renewable copyright*. UCLR 70:471, 487.

⁵³ EUIPO Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition, Section 5 Trademarks with reputation (Article 8(5) EUTMR).

⁵⁴ Opposition No. B 2811340.

⁵⁵ 01/03/2004, R 145/2003-2, *T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC*, § 23.

⁵⁶ 29/03/2012, T-369/10, *Beatle*, EU:T:2012:177, § 76 and case-law cited therein.

⁵⁷ According to EUIPO Guidelines, this situation could be envisaged if the applicant had been

7. PUMA’S LEGAL MARATHON: LIGHTS AND SHADOWS OF NOTORIETY ACROSS MULTIPLE JURISDICTIONS

Upon considering the enduring journey that leads to notoriety, it is time to focus on recent case-law, to identify lights and shadows of trademarks battles across multiple jurisdictions. In this article, we will focus on PUMA’s legal marathon to prove — and defend — its notoriety worldwide.

In September 2023, the German sports company PUMA turned 75 years old and celebrated this milestone in sports, culture, lifestyle and innovation with a series of events, elaborated on its mantra “Forever Faster”. From the spikes that helped Usain Bolt, the world’s fastest man, set his world records and which powered Merlene Ottey, Shericka Jackson, Heike Drechsler and many others to World Championship titles, to the tennis rackets with which a 17-year-old Boris Becker conquered Wimbledon, or the football boots in which legendary players such as Diego Maradona or Pelé scored their many goals: PUMA always stood with the world’s most successful athletes. With innovative designs such as the first football boot with screw-in studs in 1952, the legendary brush spike of 1968, the pioneering RS-Computer Shoe in 1986, the first laceless sports shoe DISC in 1991 or PUMA’s state of the art FASTER+ track and field spikes, in which Karsten Warholm broke the 400m hurdles world record at the Tokyo Olympics, PUMA established a culture of firsts and gave its athletes the tools to be faster and to perform at the top of their games. Furthermore, PUMA has had a strong influence on culture beyond sports. Its iconic SUEDE was the shoe of choice for break-dancers and hip-hop artists in the 1980s, still being today one of the most iconic shoe designs worldwide. PUMA also collaborated with legendary designers and artists such as Rihanna, Jil Sander and Alexander McQueen to create daring new products and collections which will forever be linked with the history of design and fashion.

What makes “the” Puma so special? At the dawn of RUDA (the primigenial name given to the company by its founder), Rudolf Dassler wanted to convey to the athletes wearing his shoes a galvanizing message, filled with agility, outstanding performance, resilience and speed: the qualities of a puma. The adjectives of the Big Cat soon became the company’s mantra “*Forever Faster*”, leading the German company to push sports and culture forward until today, after 76 years of history⁵⁸.

However, PUMA has not only dominated the sports and lifestyle landscape but has also been “Forever Faster” in battling trademark disputes. Benefiting of the so-called “cross class notoriety” achieved in several jurisdictions, we successfully

using the sign for dissimilar goods in the relevant territory before the opponent’s mark was applied for, or acquired a reputation, especially where such coexistence has not in any way affected the distinctiveness and repute of the earlier mark.

⁵⁸ PUMA celebrates 75 years of history in sports, culture and innovation | PUMA®.

opposed similar or identical marks in almost every jurisdiction worldwide: from China to Argentina, from Turkey to Angola, from Korea to Peru, from Russia to Venezuela and the list could be never-ending. Allow me to mention just a few of them, as an example: Argentinian trademark application “RUMA STORE” in Class 35; Austrian trademark “Puma Multipower” in classes 07 and 12; Bolivian trademark “LOS PUMAS” in Class 41; Brazilian trademark application “HYBRID PUMA” in Class 37; Chilean trademark application “PUMA LODGE” in Class 41; Dominican Republic trademark application “EL PUMA” in Class 33; EUTM PUMA SWEDE in classes 10 (for sex toys) and 25; Korean trademark application “DEPUMA” in Class 14; Mexican slogan “¡GANAS MÁS SI AL PUMA VAS!” in classes 03, 29, 30, 32 and 35; OAPI trademark application “PUMA” in classes 1, 4, 09, 16, 19; Panamanian trademark application “Numa Oil” in Class 03; Peruvian trademark application “PUMAFOLD” in Class 01 and “PUMAROC” in Class 07; Portuguese trademark application “PUMAS PREMIUM” in Class 33; Russian trademark registration “MAPUMMA” in classes 18, 25, 35 and 40; Spanish trademark application “PUMA TECHNOLOGY” in classes 09 and 38; Turkish trademark application “PUMA LIFT” in classes 07 and 37; Venezuelan trademark application “PUMAX” in Class 12. This is just an extract among the 1943 cases — encompassing oppositions, cancellation actions and nullity lawsuits — won worldwide.

These are just innumerable examples to prove the effectiveness of the cross-class protection which well-known marks can benefit from, according to the competent jurisdiction. However, in Europe — and, in particular, before the EUIPO and the General Court — the case-law is not so consistent with the precept set forth by Article 8(5) EUTMR (also applicable in invalidity proceedings through Article 60(1)(a) EUTMR and provided identically in infringement proceedings pursuant to Article 9(2)(c) EUTMR), as we will analyze in the following chapter.

8. INCONGRUITIES AND INCONSISTENCIES IN THE RECENT EUIPO AND EU GENERAL COURT’S CASE-LAW: TOWARDS A REVISION OF ARTICLE 8(5) EUTMR

Despite the crystal-clear wording of Article 8(5) EUTMR, both the Office and the Court failed to incorporate the rationale of this pivotal provision into their reasoning, leading to the issuance of contradictory and inconsistent decisions that undermine trademark law’s legal certainty in the European Union. The reason to dedicate this article to cases involving the German sports company PUMA does not only stem from my profession as Trademark Counsel for the Big Cat, but also entails some hilarious consideration. In particular, in EUIPO’s Board of Appeal case-law research report “*The link between the trade marks (Article 8(5) EUTMR)*”, published in July 2024, the word “PUMA” appeared 100 times, against the 32 times of “Intel”. Hence, we can infer that PUMA is definitely contributing to shaping EU case-law...!

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

To begin with, the first line of contradictions refers to the identification of the relevant public. In the case concerning EUTM No. 018046533 BERTRAND PUMA La griffe boulangère (composite, hereinafter referred to as BERTRAND PUMA), filed in classes 07 (*inter alia*, motors and machines for the breadmaking industry) and 11 (*inter alia*, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply, including for industrial bakeries, sanitary installations, cooling installations for water), the EUIPO Board of Appeal considered that the public targeted by both marks overlapped, as the contested trademark was aimed at professionals in the baking industry, while the earlier PUMA trademark was aimed at the general public (clothing). Hence, the Board was of the view that professionals could be part of the general public. The finding was confirmed by the General Court⁵⁹. The similar line of reasoning was undertaken in the case concerning EUTM No. 018165411 PUMA SOUNDPROOFING (composite), filed in classes 10 (*inter alia*, sound excluding instruments for medical use, particularly soundproof booths) and 17 (*inter alia*, soundproofing materials and insulation sheets)⁶⁰. The General Court went even further in the *Botolist* case, admitting that a trademark that is reputed within the general public is, in principle, assumed to be also known to a professional public⁶¹. And here we have the first of many contradictions. Indeed, in the *DN Solutions* case, where the PUMA well-known marks were confronted with EUTM No. 011376209 PUMA (composite), filed *inter alia* for electric discharge machine and lathes in Class 07, the General Court rebutted the argument that the professional public necessarily forms part of the general public and is aware of the earlier mark, stating that: “*that the fact that the professional public of the goods covered by the mark applied for is part of the population in general, as composed of natural persons, does not mean that it also forms part, on that ground alone, of the [general] public for which the goods covered by the earlier [trade] mark are intended. The same applies to the fact, which is not disputed, that the professional public will be aware of the earlier [trade] mark*”⁶².

These statements are quite controversial, thus undermining the general guidance on the identification of the relevant public and its assessment thereof. Whilst it is possible that goods or services targeting a non-professional public do not necessarily overlap with a portion of the professional public, the Board took different approaches with regards to the same goods applied for, i.e. products in Class 07. The General Court even confirmed such findings.

Another contradiction can be retrieved in the above-mentioned EUIPO Report, mirroring the incongruities of the General Court’s case law. When affirming that

⁵⁹ 51 28/02/2024, T184/23, *BERTRAND PUMA La griffe boulangère (fig.) / PUMA (fig.) et al.*, EU:T:2024:133, § 21-22.

⁶⁰ 25/01/2024, T266/23, *puma soundproofing (fig.) / PUMA (fig.) et al.*, § 22-23.

⁶¹ 10/05/2012, C100/11 P, *BOTOLIST + BOTOCYL*, EU:C:2012:285, § 66.

⁶² 21/12/2022, T4/22, *PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al.*, EU:T:2022:850, § 33.

the notion of “overlap of the public” and the “proximity of the compared goods and/or services”, are distinct factors, the Consistency Circle of the EUIPO Boards of Appeal came to the conclusion that, in the absence of an overlap of the public, no link between the signs is generally possible, “*unless because of the exceptional reputation of the earlier trade mark, the public of the contested trade mark will also be aware of it*”⁶³. However, in the words of the Boards, the fact that the compared marks pertain to different market sectors, *per se*, does not exclude the existence of a link, as other factors shall be taken into account (as we have seen *supra*, the strength of reputation, the degree of inherent distinctiveness of the earlier trademark or degree of similarity between the signs).

I thus strongly invite you to take a closer look to the decisions mentioned above. As you will read, the factors considered in the Board’s report were not adequately taken into consideration and pondered. Indeed, if the Boards of Appeal and the General Court had correctly applied the above-mentioned criteria, the “exceptional reputation” of PUMA marks would have prevailed over the absence of a link. For the sake of completeness, the approach followed in these cases is not fully in line with *Intel* either, where the criteria for defining an overlap in the public did not rely on encountering the trademarks in a similar purchasing situation (i.e. in professional *versus* private life), but on the mere confrontation of the two trademarks. The EUIPO Consistency Circle’s Report acknowledges this aspect, reflecting also on additional terminological inconsistencies⁶⁴. From the wording of the decisions, it emerges *prima facie* that the notion of “different publics” is equivalent to an absence of overlap among them, whilst in other cases it is used to designate the lack of commercial proximity among the compared goods and services. The PUMA cases provide examples in this regard, too. In PUMA SOUNDPROOFING⁶⁵ and BERTRAND PUMA⁶⁶, the Court confirmed the Boards’ approach that, since professionals (targeted by the trademark applied for) also formed part of the general public (targeted by the earlier trademarks), there was an overlap in the relevant public. However, in the overall assessment of the link between the trademarks, the General Court held that the marks were aimed at different publics (since the contested marks targeted professionals while the earlier reputed trademarks the general public). Despite the overlap in the public, the Court concluded in both cases that the goods were too dissimilar for the contested marks to bring the earlier reputed trademarks to mind. In such a case, the reference to “different publics” cannot be understood as a lack of overlap between the

⁶³ Boards of Appeal Case-law Research Report, “*The link between the trade marks (Article 8(5) EUTMR)*”, Consistency Circle Relative Grounds, July 2024, p. 13.

⁶⁴ Boards of Appeal Case-law Research Report, “*The link between the trade marks (Article 8(5) EUTMR)*”, Consistency Circle Relative Grounds, July 2024, p. 14, §58.

⁶⁵ 25/01/2024, T266/23, *puma soundproofing (fig.) / PUMA (fig.) et al.*, § 23, 40, 51.

⁶⁶ 28/02/2024, T184/23, *BERTRAND PUMA La griffe boulangère (fig.) / PUMA (fig.) et al.*, EU:T:2024:133, § 21–22, 70, 72.

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

target publics, but solely a statement on the different contexts in which the trademarks will be encountered (and as such, a lack of proximity of the goods and services).

It is imperative to remember that Article 8(5) EUTMR is applicable irrespective of the dissimilarity of the goods and services, even though the Court of Justice held in *Intel*⁶⁷ that the “*degree of closeness or dissimilarity of the goods and services*” is a factor to be considered when establishing the link between the trademarks. It is thus crystal-clear that the Office, in applying the interpretative criteria set forth by the Court of Justice, is erroneously posing an insurmountable obstacle towards the protection of well-known trademarks under Article 8(5) EUTMR, considering the link a *conditio sine qua non* for its application. Indeed, although it is true that the closer the goods and services, the easier it is for the relevant section of the public to associate the signs with each other, no general rule exists stating that the goods and services must show at least a certain degree of proximity to qualify for the protection under Article 8(5) EUTMR, as this was not the intention of the EU Legislator when drafting this provision. As a matter of fact, it cannot be ruled out that there may be a link between the signs in light of the relationship between other factors, despite the lack of any proximity between the goods and services covered by those marks⁶⁸.

As also acknowledged in the Boards’ Report, such an excessive importance attributed to the absence of any proximity of the compared goods and service is rather unjustifiable, especially when the earlier mark is a unique reputed one. Furthermore, for a risk of injury, there must be a link between the trademarks and not between the goods and services at issue. Indeed, as recognized in the EUIPO Report, giving “*excessive weight to the factor of proximity of the goods and services could deprive earlier reputed trademarks from any protection against injuries such as tarnishment (where the goods and services are typically far apart)*”. To corroborate this argument, opponents can often rely on the fact that market evolution, the practice of brand expansion, moving to adjacent or new commercial activities, usual marketing collaborations (such as sponsorship, merchandising and licensing) are relevant factors in favour of establishing the proximity of the goods and services. However, a link should never be excluded, primarily because there is no proof for such collaboration. Licensing practices and other established forms of collaboration usually create an expectation regarding the same broad commercial origin of the products in the mind of the public. Nonetheless, confusion concerning the origin of the goods (even in the broad sense) is not a precondition for the application of Article 8(5) EUTMR.

⁶⁷ 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, § 42.

⁶⁸ 21/12/2022, T4/22, *PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al.*, EU:T:2022:850, § 56; 29/03/2012, T369/10, *BEATLE / BEATLES et al.*, EU:T:2012:177, § 60; 26/09/2018, T62/16, *PUMA / PUMA et al.*, EU:T:2018:604, § 89, 100.

The same holds true with the arguments of different distribution channels, sometimes relied on to exclude the possibility of a link⁶⁹.

To summarize, even though there is no uniform degree of proximity between goods and services and assessments must always be carried out on a case-by-case basis, proximity can also be found on a closer or a more tenuous connection between the compared goods and services, depending on the strength of the other factors (strength of reputation, similarity between the signs, overlap in the public, etc.).

The second line of contradiction stems from the notion of reputation. Indeed, sometimes, the General Court refers to “*reputation going beyond the public concerned*” not in the meaning set out above in *Intel*. This is connected with the different understanding of the “*overlap of the relevant public*”, as previously discussed. For example, in the *DN Solutions* case⁷⁰, the General Court confirmed the Board’s finding that the earlier trademark had a reputation going beyond the goods concerned, namely clothing and shoes (which, in principle, target everyone). Similarly, in the *Doosan Machine Tools* case⁷¹, the Court accepted the argument that the reputation of the earlier trademarks could go beyond the public targeted (clothing, footwear), and in essence, it could extend to the professional public targeted by the trademark applied for. Absurdly, this was not enough to reject the trademark applied for.

Reputation “*beyond*” the public concerned by the earlier trademark is sometimes referred to in case-law as “*exceptional*”. However, it is still unclear whether this adjective means known by essentially everybody, or merely a reputation going “*beyond*” the specific target public (e.g. a specific professional public).

From the case-law of both the Boards of Appeal and the General Court, it appears that the overlap in the relevant sections of the public that may encounter the trademarks in different contexts is not sufficient to establish a link between them, thus opening the door to the further assessment of all other factors. In the *Doosan Machine Tools* case, the General Court was of the view that “*the fact that the professional public which was the target of the goods designated by the [trade] mark applied for may also comprise people who have an interest in clothes and sport did not alter the finding that such a public would not establish any link between its private world of sports and leisure and the [trade] mark applied for when using the goods designated by that [trade] mark in its professional life*”⁷².

It follows from the foregoing that the current case law of both the Boards of Appeal and the General Court is far from the clear intention of the EU Legislator

⁶⁹ 07/12/2022, T 623/21, *Puma / Puma (fig.)*, EU:T:2022:776, § 91 and 19/05/2015, T 71/14, *SWATCHBALL / SWATCH et al.*, EU:T:2015:293, § 32.

⁷⁰ 21/12/2022, T4/22, *PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al.*, EU:T:2022:850, § 51.

⁷¹ 26/09/2018, T62/16, *PUMA / PUMA et al.*, EU:T:2018:604, § 89, 100.

⁷² 26/09/2018, T62/16, *PUMA / PUMA et al.*, EU:T:2018:604, § 45.

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

when drafting the provisions set forth in Article 8(5) EUTMR. To foster the consistency and the harmonization of EU Law, PUMA SE appealed the General Court’s decisions before the EU Court of Justice. Regrettably, all the appeals were dismissed, “*as manifestly not well founded*” ...

9. CONCLUSIONS

From the ambiguous and nebulous panorama depicted above, we can infer the following considerations.

To begin with, even a faint similarity between the signs might suffice for establishing a link under Article 8(5) EUTMR. As a result, a lower degree of similarity may be sufficient for the relevant public to establish a link between the trademarks under Article 8(5) EUTMR than a likelihood of confusion under Article 8(1)(b) EUTMR.

Furthermore, the proximity between the goods and services is a factor to be considered for the assessment of the link, but not a precondition for such a finding. Indeed, it cannot be ruled out that there may be a link between the trademarks in light of the relationship among the other factors, despite the lack of any proximity between the goods and services. In this regard, the “commercial elasticity” of reputed trademarks in terms of market realities, such as natural market evolution, practice of brand expansion, moving to adjacent or new commercial activities, usual marketing collaborations (e.g. sponsorship, merchandising or licensing) is a factor to be considered in assessing the proximity of the goods and services.

Above all, no distinction shall be drawn between reputed marks composed by a common word and unique reputed trademarks, without any meaning. The EU Legislator was not of the view to draw a “discriminatory line” between these marks. Rather, the notion of reputation was developed as a universal one, irrespective of the inherent distinctiveness of the earlier reputed mark.

Last but not least, bad faith shall be introduced as an opposition ground under a revised version of the EUTMR, in order to allow trademark holders to successfully oppose applications without a *bona fide* intention to be genuinely used.

It follows from the foregoing that a clear position shall be taken by the Court of Justice, thus reconsidering the erroneous application made of Article 8(5) EUTMR and the consequent fragmentation of EU legislative landscape, not in line with the provisions applicable worldwide.

In a world where brands are constantly vying for attention, well-known marks stand as beacons of trust and quality. They are not just symbols; they are stories of innovation, resilience, and excellence. While navigating the ever-evolving market (and case-law) landscape, these marks shall remind us of the power of a name and the legacy it can build. So, next time you see a familiar

logo, remember the journey it represents and the promise it holds for the future. Hopefully, this will become a commitment not only for IP practitioners, but for EU institutions, too.

BIBLIOGRAPHY

Coke Lore: Trademark Chronology (coca-colacompany.com)

History | PUMA®

Basma D., (2021) *Dilution Versus Unfair Advantage: Myths and Realities*. IIC 52, 1217–1257, <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01116-z>.

Beebe B., (2006) *A defence of the new federal trademark anti-dilution law*. Fordham Intell Prop Media Entertain Law.

Directive 2008/95/EC of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks, which codified Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 (as amended Community Trade Marks (CTMR)).

Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks.

Dornis T., Wein T, (2014) *Trademark rights, comparative advertising, and the “perfume comparison lists”—an untold story of law and economics*. Inst. für Volkswirtschaftslehre 3, 4. The fashion law, “LV & the danger of over-exposure” (Fashion Law, 2013). <http://www.thefashionlaw.com/?p=1358>. Accessed 16 Oct 2019.

EUIPO Boards of Appeal Case-law Research Report, “*The link between the trade marks (Article 8(5) EUTMR)*”, Consistency Circle Relative Grounds, July 2024

Griffiths A., (2001) *The impact of global appreciation approach on the boundaries of trademark protection*, Intellectual Property Quarterly, Part 4.

Griffiths A., (2007) *The trade mark monopoly: an analysis of the core zone of absolute protection under Art. 5.1(a)*, Intellectual Property Quarterly, 3, 312-349.

Griffiths A., (2008) *A law and economics perspective*. In: Bentley D, Ginsburg (eds).

Māori advisory committee and Māori trade marks | Intellectual Property Office of New Zealand.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

Swann J., (2002) *Dilution redefined for the year 2002*. TMR 92:607.

TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994).

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, adopted during a joint session of the Assembly of the Paris Union for the Protection

“Well-known trademarks: A double-edged sword. The PUMA Case(s)”

of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO (September 20 to 29, 1999).

Hashtag trademarks: what can be protected?. WIPO Magazine 5/2017, By Claire Jones, Trademark Attorney, Novagraaf, London, United Kingdom.

NOVEDADES RPIID

Jurisprudencia y doctrina administrativa: reseñas y sinopsis

Álvaro Asencio Gallego

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil Proyecto Prometeo
CIPROM 2021/057*

Miguel Cano Menor

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil
Proyecto Prometeo CIPROM 2021/057*

1. SIGNOS DISTINTIVOS

- *Procedimiento de oposición. Desestimación del recurso que impugna una resolución de la EUIPO que declaró la inexistencia del motivo de denegación relativo debido a que se produce un perjuicio para el renombre ante la existencia de un grado medio de similitud entre los dos signos en conflicto visual y fonéticamente y las marcas anteriores gozan en España de un fuerte, o incluso muy elevado, renombre por lo que respecta al pan. [Sentencia del Tribunal General, Sala Primera, de 23 de octubre de 2024, Asunto: T-1185/2023; ECLI: EU:T:2024:713]*

Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Bimbo, S. A., solicita la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 24 de octubre de 2023. En esencia, la Sala de Recurso consideró, al igual que la División de Oposición, que las marcas anteriores gozan en España de un fuerte, o incluso muy elevado, renombre por lo que respecta al pan y que poseen un carácter distintivo medio. En cuanto a la similitud de los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró, por una parte, que presentan a lo sumo un grado de similitud medio visual y fonéticamente y, por otra parte, que no son similares desde el punto de vista conceptual. A continuación, la Sala de Recurso procedió, en esencia, a una apreciación global de los factores pertinentes para caracterizar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto. La Sala de Recurso llegó a la conclusión de que, habida cuenta del carácter distintivo intrínseco medio de las marcas anteriores, del hecho de que su renombre, muy fuerte incluso, solo está probado para el pan en España y de la similitud a lo sumo media de los signos en conflicto, el público pertinente no establecerá un vínculo entre la marca

solicitada y las marcas anteriores si se encuentra frente a la primera en lo que atañe a los productos impugnados, dado que, en particular, estos están demasiado alejados de aquellos respecto de los cuales las marcas anteriores gozan de renombre. Además, la Sala de Recurso subrayó que no se había demostrado que los productores de pan se diversificaran en el ámbito de los productos impugnados. A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, mediante oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. En efecto, para descartar los riesgos de perjuicio alegados por la recurrente, la Sala de Recurso tuvo acertadamente en cuenta, desde el punto de vista del público pertinente español interesado, no solo el grado de similitud de los signos en conflicto y la intensidad del renombre de las marcas anteriores, sino también el grado de proximidad entre los productos de que se trata respecto del público español interesado y el grado de distintividad de las marcas anteriores. Así pues, en el marco de esta apreciación, la Sala de Recurso no incurrió en error al considerar que existe un grado medio de similitud entre los dos signos en conflicto visual y fonéticamente y que las marcas anteriores gozan en España de un fuerte, o incluso muy elevado, renombre por lo que respecta al pan. Por tanto, no puede alegarse que no se tuvieron en cuenta estos factores a efectos del análisis realizado por la Sala de Recurso. La Sala de Recurso también consideró fundadamente que las marcas anteriores presentan un carácter distintivo normal y que no se ha demostrado que el público español interesado pueda establecer un vínculo entre los productos de que se trata, en particular porque los productos contemplados en la solicitud de registro están demasiado alejados de los productos para los que las marcas anteriores gozan de renombre. A este respecto, procede desestimar la alegación de la recurrente según la cual los productos tienen la misma naturaleza por ser productos de consumo habitual y baratos.

- *Procedimiento de oposición. Desestimación del recurso interpuesto contra solicitud de anulación y modificación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de septiembre de 2023, relativa a inscripción de Marca de la Unión Europea debido a la inexistencia de riesgo de confusión [Sentencia del Tribunal General, Sala Octava, de 6 de noviembre de 2024, Asunto: T-1091/2023; ECLI: EU:T:2024:788]*

Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Freddo Freddo, S. L., solicita la anulación y la modificación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de septiembre de 2023 relativa a inscripción de Marca de la Unión Europea. La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, en particular entre la similitud de las marcas y la de los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En el apartado 54 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que la escasa similitud entre los signos en conflicto no era suficiente para acreditar la existencia de un riesgo de confusión en relación con un público que muestra un grado de atención a lo sumo medio, pero generalmente bajo, frente a los productos en cuestión y medio frente a los servicios en cuestión. Según ella, los signos, a pesar de incluir las mismas sílabas, lo hacían en orden inverso y con la inclusión de letras dobles diferentes. Estas diferencias, así como las diferencias en la estructura, la longitud, los elementos visuales y el contenido semántico de las marcas en conflicto, en su conjunto, evitaban que el público pertinente, al ver o pronunciar el signo solicitado, pudiese creer que tiene el mismo origen que la marca anterior o un origen relacionado con esta. La recurrente alega, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación al diseccionar las marcas en conflicto para descartar las coincidencias existentes entre ellas y al ignorar las evidentes similitudes de conjunto, así como el evidente efecto producido por la inversión de sus elementos. En particular, según ella, la comparación de los signos en conflicto no puede limitarse a sus elementos denominativos, descartando aquellos de sus elementos gráficos que coinciden. La recurrente alega que estas coincidencias en la forma ovalada y en el tipo de letra no podían ignorarse y, junto con la semejanza de los elementos denominativos, hacían que las marcas en conflicto fueran similares.

La EUIPO se opone a las alegaciones de la recurrente señalando, en primer lugar que, en la resolución impugnada, el carácter distintivo intrínseco de la marca figurativa anterior se consideró normal para la parte del público que no hablaba italiano y que, por consiguiente, no comprendía el elemento denominativo “freddo freddo”, y escaso para la parte del público que entendía que la marca anterior significa “frío frío”, en relación con los productos y servicios de que se trata. La recurrente no impugna esta apreciación. En segundo lugar, las alegaciones de la recurrente no han demostrado que la Sala de Recurso incurriera en un error de apreciación en la comparación de las marcas en conflicto. Por lo tanto, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que existía un bajo grado de similitud entre ellas en los planos visual y fonético. En tercer lugar, contrariamente a lo que alega la recurrente, la Sala de Recurso no descartó arbitrariamente las coincidencias en los elementos gráficos ni ignoró las posibles semejanzas de los elementos denominativos, como el efecto producido por la inversión

de las sílabas. Por el contrario, de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso, en su apreciación de todos los elementos pertinentes para examinar el riesgo de confusión, tuvo en cuenta tanto los elementos diferenciales como los elementos de similitud. En cuarto lugar, si bien la Sala de Recurso examinó efectivamente los componentes de las marcas en conflicto, lo hizo en el marco de una apreciación de la impresión de conjunto producida por estas respecto del público pertinente, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso diseccionó o desmembró artificialmente cada marca, ignorando las similitudes globales entre ellas. Por lo tanto, procede desestimar por infundado el motivo único formulado por la recurrente en apoyo de sus pretensiones de anulación y de modificación de la resolución impugnada y, consiguientemente, el recurso en su totalidad.

- *Solicitud de Marca de la Unión Europea. Desestimación del recurso interpuesto contra resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 1 de diciembre de 2023, relativa a Marca de la Unión Europea. [Sentencia del Tribunal General, Sala Tercera, de 13 de noviembre de 2024, Asunto: T-82/2024; ECLI: EU:T:2024:821].*

Mediante su recurso, la recurrente, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, solicita la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 1 de diciembre de 2023. La recurrente alega que la Sala de Recurso aplicó erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, al declarar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo para todos los productos y servicios de que se trata. El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 significa que esa marca permite identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro como procedente de una empresa determinada y, por lo tanto, distinguir tal producto o servicio de los de otras empresas. La Sala de Recurso consideró que la frase objeto de la marca solicitada es uno de los símbolos de la lucha de Ucrania contra la ocupación rusa. Según la Sala de Recurso, esa frase se asocia a un soldado del ejército ucraniano y al país, así como al acontecimiento histórico en cuyo contexto se pronunció. Por ello, en su opinión, el público pertinente solo verá en esa frase el mensaje político que transmite y no percibirá ni memorizará el signo como marca, a saber, como una indicación del origen comercial de los productos y servicios que designa. En opinión de la Sala de Recurso, conviene señalar, en primer lugar, el signo controvertido será percibido por el público pertinente como promocional, pero en el sentido de que llama a la valentía en un contexto de adversidad extrema y no en el sentido de que promociona una entidad mercantil o comercial. Se trata, en su opinión, de un eslogan político carente de carácter distintivo. En segundo lugar, procede señalar, que el significado de la frase en ruso que contiene la marca solicitada lo comprenderá la parte

del público pertinente que domine el ruso. El signo incluye, además, una frase formada por palabras inglesas básicas que comprenderá fácilmente la parte anglófona del público pertinente, a saber, en particular, el público pertinente de Irlanda y de Malta, así como la parte del público pertinente con conocimientos básicos de inglés. Del tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 se desprende que basta con que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en dicha disposición para que el signo controvertido no pueda registrarse como marca de la Unión. Dado que la Sala de Recurso concluyó fundadamente que la marca solicitada incurría en el motivo de denegación basado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, pudo apreciar, sin incurrir en error de Derecho, que ya no era necesario examinar si también debía denegarse el registro de la marca solicitada en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento. En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo por infundado y, por consiguiente, el recurso en su totalidad.

- *Causa de nulidad absoluta. Estimación del recurso que impugna una resolución de la EUIPO que declaró la nulidad de la marca por mala del solicitante [Sentencia del Tribunal General, Sala Primera, de 4 de septiembre de 2024, Asunto T452/23, ECLI:EU:T:2024:581].*

El presente caso encuentra su origen en la solicitud de registro de una marca gráfica con el nombre “Bidah Chaumel” para productos de las clases 1, 2, 3, 4, 29, 31 y 36 del Arreglo de Niza (ingredientes naturales). Dicho nombre coincide con la denominación social de la mercantil Bidah y Chaumel Suministros Cosméticos, S. L., que pertenecía a cuatro socios entre los que se encontraba la Sra. Bidah y la Sra. Chaumel. Con anterioridad a la solicitud de registro del signo ante la EUIPO, la Sra. Chaumel y otro socio adquirieron las participaciones de la Sra. Bidah y en la escritura de compraventa introdujeron una cláusula que indicaba que la sociedad se obligaba a modificar la razón social y suprimir de la misma antes del 30 de agosto de 2020 cualquier referencia a Doña Nawal Bidah. Sin embargo, aunque el 8 de julio de 2020 cambiaron la denominación social, el 2 de julio solicitaron el registro de la marca controvertida, que fue concedida el 20 de octubre de 2020. Frente a dicho registro, la Sra. Bidah interpuso un recurso de nulidad por infracción del artículo 59 apartado 1, letra b) RMUE y del artículo 60, apartado 2, letra a) RMUE, esto es, respectivamente, por mala fe del solicitante y por el uso de un nombre tercero. Tanto la División de Anulación como la Sala de Recursos de la EUIPO apreciaron la mala fe del solicitante y, por ende, la nulidad de la marca. El Tribunal General, por el contrario, no comparte la decisión adoptada por el órgano *a quo*. Considera que la Sala de Recursos de la EUIPO erró en la interpretación del contrato entre las partes y que las pruebas aportadas por la coadyuvante no eran suficientes para acreditar una conducta deshonestas de la recurrente. El desacuerdo entre las partes en cuanto al alcance de la cláusula quinta no implica que hubiera una intención de menoscabar los

derechos de la Sra. Bidah ni de aprovecharse de su apellido que no era célebre en el momento de la solicitud de registro de la marca controvertida y que había sido utilizado en el tráfico comercial por la misma sociedad con anterioridad, motivo por el cual su uso entraba dentro de una lógica comercial. Por todo ello, el Tribunal General anula la resolución de la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO con la imposición de que la Oficina cargue con sus propias costas y con las de la parte recurrente.

- *Prohibición absoluta. Desestimación del recurso que solicita el registro como marca del término “Footware” [Sentencia del Tribunal General, Sala Primera, de 12 de junio de 2024, Asunto: T260/23; ECLI:EU:T:2024:421]*

El presente caso encuentra su origen en el registro de la marca “Footware” por la multinacional Nike para servicios de las clases 9, 38 y 42 de la Clasificación de Niza (relacionadas con software y programas informáticos). Frente a ello, la compañía alemana Puma presentó una solicitud de nulidad ante la División de Anulación la EUIPO con base en lo dispuesto en el artículo 59 apartado 1, letra a) RMUE en conexión con el artículo 7.1 letras b) a d) RMUE, porque considera que se trata de un signo descriptivo. Aunque dicho órgano desestimó la solicitud de nulidad, la Sala de Recursos de la EUIPO anuló tal resolución y declaró la nulidad de la marca con base en su carácter descriptivo. Frente a dicha decisión, Nike interpuso un recurso ante el Tribunal General en tanto que considera que no es descriptiva habida cuenta de que los servicios designados no están relacionados con el calzado. Ello, no obstante, el Tribunal General comparte el razonamiento del órgano *a quo*. El público anglófono, pese a la diferencia de las vocales entre el signo controvertido “Footware” y “footwear” podría percibir el primero como una referencia al segundo. Además, la coadyuvante aportó pruebas que vinculaban el término con los productos o servicios designados en la medida en que las “zapatillas inteligentes” o la tecnología integrada en el calzado está cada vez más presente en el mercado del Internet de las cosas —IoT—. Por todo ello, considera que el signo describe el producto y, con ello, incurre en una prohibición absoluta que impide su acceso al registro de marcas, lo que implica que desestime el recurso interpuesto por Nike.

- *Delito contra la propiedad industrial. Desestimación del recurso de casación en relación con delito contra la propiedad industrial por la venta falsificaciones de marca [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 27 de junio de 2024, Asunto: 3117/2022; ECLI:ES:TS:2024:3642]*

El presente caso encuentra su origen en la incautación policial de productos falsificados de marcas reconocidas como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren o Nike por un valor de treinta y siete mil euros. El autor material de los hechos fue condenado en primera instancia a diez meses de prisión, condena que fue confirmada, igualmente, por el tribunal de apelación. Frente a ella, interpuso un recurso de casación sobre la base de que, de un lado, no se acreditó en el proceso que los

signos en cuestión estuvieran registrados lo que es un requisito según el artículo 274 del Código Penal y, de otro, que, por el precio, no había riesgo de confusión por el adquirente entre los productos originales y las falsificaciones incautadas. El Alto Tribunal desestima el recurso por los siguientes motivos: en cuanto al registro de los signos, las marcas en cuestión estaban registradas, sin que la omisión de dicho extremo en el proceso sea un motivo invalidante, siendo suficiente la simple mención en los hechos de la titularidad de la marca. En relación con la segunda de las cuestiones, el hecho de que el consumidor sospeche que el producto sea una falsificación no neutraliza la protección penal de la marca, no se exige que la vulneración de los derechos del titular de la marca en relación con el presente delito vaya acompañada de la credulidad del adquirente. Por consiguiente, desestima el recurso de casación con expresa condena al recurrente al pago de las costas causadas.

2. DISEÑO INDUSTRIAL

- *Procedimiento de nulidad. Desestimación del recurso que solicita la anulación de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 28 de junio de 2023 que declaró inválido el diseño controvertido por carecer de carácter singular [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala primera, de 13 de noviembre de 2024, Asunto T614/23, ECLI:UE:T:2024:799]*

Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Praha Alfa-Med sro, solicita la anulación de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 28 de junio de 2023. Mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación y declaró inválido el diseño controvertido por carecer de carácter singular, en el sentido del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/ 2002, leído en relación con el artículo 6 de dicho Reglamento. La demandante invoca, en esencia, dos motivos, basados, el primero, en una motivación insuficiente y, el segundo, en una apreciación errónea de la falta de carácter individual del diseño impugnado y, por tanto, una infracción del artículo 25, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, en relación con el artículo 6, apartado 1, letra b). 1(b) del mismo reglamento. La EUIPO rebate las alegaciones de la demandante. En primer lugar, el primer motivo debe desestimarse debido a que la Sala de Recurso expuso de manera suficientemente clara e inequívoca, el razonamiento por el que considera que las fotografías en las que se basó el demandante no eran no basta para cuestionar la representación gráfica invocada por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO y, en segundo lugar, que el carácter desmontable de la lámpara del modelo o diseño anterior no podía modificar la similitud de su apariencia general con el modelo o modelo impugnado. En segundo lugar, conviene recordar que el artículo 25,

apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 establece que un dibujo o modelo comunitario sólo podrá ser declarado nulo en los casos previstos en dicho apartado, en particular en el caso cuando no cumpla las condiciones establecidas en los artículos 4 a 9 del mismo Reglamento. Según el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002, se considera que un diseño comunitario registrado tiene carácter singular si la impresión global que produce en el usuario informado difiere de la que produce en dicho usuario cualquier diseño o modelo que haya sido divulgado al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. El artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 precisa además que, para apreciar ese carácter singular, deberá tenerse en cuenta el grado de libertad del creador en la elaboración del diseño o modelo. En el caso de autos, procede señalar que, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, los dos diseños controvertidos presentan similitudes estéticas en cuanto a la existencia de una unidad de control cúbica, por una parte, y, por otra, de una unidad de control cúbica. una carcasa transparente que comprende una lámpara en forma de dos bombillas horizontales del mismo tamaño conectadas y dispuestas de manera idéntica y, además, unas anchas “patas” transparentes colocadas verticalmente. Sin embargo, las diferencias invocadas por la demandante con respecto a estos paneles de control, a saber, la presencia de una pantalla empotrada en el bloque de control, el tamaño más pequeño que el del modelo controvertido, así como la presencia de botones manuales en lo que respecta al diseño o modelo anterior, no son suficientes por sí solos para crear una impresión general diferente entre los dos modelos en conflicto. La conclusión mencionada está tanto más justificada cuanto que los paneles de control tienen una funcionalidad técnica y, por tanto, desempeñan un papel insignificante en la impresión de conjunto producida en el usuario informado. De ello se deduce que, sin incurrir en error de apreciación, la Sala de Recurso consideró que las diferencias existentes a nivel del panel indicador no eran suficientes para producir una impresión de conjunto diferente entre los dos dibujos o diseños contradictorios y que las similitudes entre esos diseños significaban que producían una impresión general similar en el usuario informado. Habida cuenta de lo que antecede, procede desestimar el segundo motivo y, por tanto, el recurso en su conjunto.

3. COMERCIO ELECTRÓNICO

- *Cuestión prejudicial e interpreta los arts. 2 h) inciso ii) y 3 apdos.2 y 4, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información. [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 19 septiembre de 2024, Asunto C-88/2023, ECLI: EU:C:2024:765]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, letra h), inciso ii), y 3, apartados 2 y 4, de la Directiva 2000/31/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores aerosoles, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2016/2037 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2016, y del artículo 19, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre KTF Organisation AB (en lo sucesivo, «KTF») y Parfümerie Akzente GmbH, que tiene por objeto, en particular, la prohibición a esta última de comercializar en Suecia productos cosméticos que no estén etiquetados en sueco. Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda a cuarta, que procede examinar de entrada y de manera conjunta, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra h), inciso i), segundo guion, de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “ámbito coordinado” incluye los requisitos relativos al etiquetado de productos promocionados y vendidos en el sitio de Internet de un prestador de servicios de la sociedad de la información impuestos por el Estado miembro en cuyo territorio se encuentran los consumidores a los que se dirigen esas medidas de comercialización en línea, debido a que esos requisitos, que se derivan de la aplicación de normas sectoriales de la Unión a las que está sujeta la comercialización o el suministro a los usuarios finales de estos productos, constituyen un elemento accesorio e indisoluble de la promoción y de la venta en línea de dichos productos. El artículo 2, letra h), inciso i), segundo guion, de la Directiva 2000/31 precisa que el “ámbito coordinado” incluye, en particular, los requisitos relativos al ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los relativos a la calidad o al contenido del servicio, incluidos los aplicables a la publicidad. En cambio, en virtud del artículo 2, letra h), inciso ii), primer guion, de dicha Directiva, los requisitos aplicables a las mercancías en sí están excluidos de este ámbito. A este respecto, es preciso señalar que el etiquetado, al igual que el acondicionamiento, la forma o la composición de un bien, constituye un requisito aplicable a las mercancías en sí. Del mismo modo, el considerando 21 de la Directiva 2000/31, a la luz del cual debe interpretarse el artículo 2, letra h), inciso ii), primer guion, de esta Directiva, clasifica las obligaciones en materia de etiquetado entre los requisitos aplicables a las mercancías. Por lo tanto, las obligaciones en materia de etiquetado están excluidas del ámbito coordinado. En virtud de lo expuesto, el Tribunal de Justicia, Sala Tercera, declara que artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, Directiva sobre el comercio electrónico, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “ámbito coordinado” no incluye los requisitos relativos al etiquetado de productos promocionados y vendidos en el sitio de In-

ternet de un prestador de servicios de la sociedad de la información impuestos por el Estado miembro en cuyo territorio se encuentran los consumidores a los que se dirigen esas medidas de comercialización en línea.

4. DERECHOS DE AUTOR

- *Decisión prejudicial interpretando los arts. 24, apdo. 1, y 25, letra c), de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del IVA en el contexto de un litigio entre la obligada tributaria por una parte, y el Ministerio de Hacienda, de Rumanía, por otra, en relación con una modificación normativa que somete al IVA, la actividad de las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor relativa a la recaudación, el reparto y el pago de las remuneraciones adeudadas a los titulares de esos derechos, cuando tales remuneraciones no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva del IVA. [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Séptima, Sentencia de 4 julio de 2024, C-179/2023, ECLI: EU:C:2024:571*

Esta petición prejudicial se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam), por una parte, y el Guvernul României (Gobierno rumano) y el Ministerul Finanțelor (Ministerio de Hacienda, Rumanía), por otra, en relación con una modificación normativa que somete al impuesto sobre el valor añadido (IVA) la actividad de las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor relativa a la recaudación, el reparto y el pago de las remuneraciones adeudadas a los titulares de esos derechos, cuando tales remuneraciones no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva del IVA. El Tribunal de Justicia, Sala Séptima, declara que los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, y 25, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que una entidad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor realiza una prestación de servicios, en el sentido de estas disposiciones, cuando, por un lado, recauda, reparte y paga, en virtud de la ley, a los titulares de derechos las remuneraciones que les adeudan determinados usuarios definidos por la ley y, por otro lado, retiene sobre estas remuneraciones una comisión de gestión que le adeudan los referidos titulares y que está destinada a cubrir los gastos ocasionados por esa actividad, en el supuesto de que las remuneraciones así percibidas por cuenta de dichos titulares no constituyan la contrapartida de prestaciones de servicios, en el sentido de esta Directiva, realizadas por los mismos titulares en favor de esos usuarios.

Crónica de actualidad legislativa (incluye proyectos y propuestas de reforma legal)

Álvaro Asencio Gallego

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil Proyecto Prometeo
CIPROM 2021/057*

Miguel Cano Menor

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil
Proyecto Prometeo CIPROM 2021/057*

I. NOVEDADES LEGISLATIVAS ESPAÑOLAS Y DE LA UNIÓN EUROPEA

- Reglamento (UE) 2024/2516 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1009 en lo que respecta al etiquetado digital de los productos fertilizantes UE (Texto pertinente a efectos del EEE). DO L 2024/2516, de 30 de septiembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2507 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2024, por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 en lo que respecta a las medidas para evitar la introducción y propagación en la Unión de *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1770 en lo que respecta a la lista de especies vegetales no exentas del requisito del código de trazabilidad para los pasaportes fitosanitarios. DO L 2024/2507, de 27 de septiembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2399 de la Comisión, de 12 de septiembre de 2024, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1352/2013 de la Comisión, por el que se establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) n.o 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual. DO L 2024/2399, de 13 de septiembre de 2024.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2457 de la Comisión, de 9 de septiembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aprobación de una modificación de la Unión del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Iași. DO L 2024/2457, de 11 de septiembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2398 de la Comisión, de 3 de septiembre de 2024, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Söke Pamuğu (IGP)]. DO L 2024/2398, de 10 de septiembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2201 de la Comisión, de 28 de agosto de 2024, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı (DOP)]. DO L 2024/2201, de 4 de septiembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2190 de la Comisión, de 27 de agosto de 2024, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Hüyük Çileği (DOP)]. DO L 2024/2190, de 3 de septiembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2155 de la Comisión, de 5 de agosto de 2024, por el que se aprueban modificaciones de la Unión del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Grignolino del Monferrato Casalese. DO L 2024/2155, de 12 de agosto de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2117 de la Comisión, de 26 de julio de 2024, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Caciottone di Norcia (IGP)]. DO L, de 2 de agosto de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2017 de la Comisión, de 25 de julio de 2024, por el que se inscribe un nombre en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou (IGP)]. DO L 2024/2017, de 1 de agosto de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2114 de la Comisión, de 25 de julio de 2024, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Dalmatinski med (DOP)]. DO L 2024/2114, de 1 de agosto de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2112 de la Comisión, de 24 de julio de 2024, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Dithmarscher Gans (IGP)]. DO L 2024/2112, de 31 de julio de 2024.

- Decisión N.º 2 del Comité Mixto, de 5 de junio de 2024, relativa a la modificación del anexo II del Acuerdo entre la Unión Europea e Islandia sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios [2024/2005]. DO L 2024/2005, de 30 de julio de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2029 de la Comisión, de 19 de julio de 2024, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Hjálmargös (DOP)]. DO L 2024/2029, de 26 de julio de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2037 de la Comisión, de 19 de julio de 2024, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Saucisson gaumais (IGP)]. DO L 2024/2037, de 26 de julio de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2042 de la Comisión, de 19 de julio de 2024, por el que se aprueba una modificación de la Unión del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida (Murfatlar). DO L 2024/2042, de 26 de julio de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1985 de la Comisión, de 12 de julio de 2024, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Το Φάβα της Αμοργού/To Fava tis Amorgou (IGP)]. DO L 2024/1985, de 19 de julio de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1963 de la Comisión, de 10 de julio de 2024, por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Côtes du Roussillon Villages. DO L 2024/1963, de 17 de julio de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1966 de la Comisión, de 16 de julio de 2024, por el que se inscribe un nombre en el registro de especialidades tradicionales garantizadas [Sardeluță marinată (ETG)]. DO L 2024/1966, de 17 de julio de 2.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2921 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inscripción de una indicación geográfica en el registro de indicaciones geográficas de la Unión [Nougat de Montélimar (IGP)]. DO L 2024/2921, de 26 de noviembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2932 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inscripción de una indicación geográfica en el registro de indicaciones geográficas de la Unión [Livanjski sir (IGP)]. DO L 2024/2932, de 22 de noviembre de 2024.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2913 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aprobación de una modificación de la Unión del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Toro. DO L 2024/2913, de 21 de noviembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2892 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inscripción de una indicación geográfica en el registro de indicaciones geográficas de la Unión [Torrezno de Soria (IGP)]. DO L 2024/2892, de 19 de noviembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2890 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inscripción de una especialidad tradicional garantizada en el registro de especialidades tradicionales garantizadas de la Unión [Seneno meso (ETG)]. DO L 2024/2829, de 18 de noviembre de 2024.
- Directiva (UE) 2024/2823 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE). DO L 2024/2823, de 18 de noviembre de 2024.
- Reglamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). DO L 2024/2922, de 18 de noviembre de 2024.
- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo (DO L 150 de 14.6.2018). DO L 2024/9732, de 15 de noviembre de 2024.
- Reglamento delegado (UE) 2024/2867 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la presentación del logotipo de producción ecológica de la Unión Europea. DO L 2024/2867, de 11 de noviembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2807 de la Comisión, de 28 de octubre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inscripción de una indicación geográfica en el registro de

- indicaciones geográficas de la Unión [Manisa Mesir Macunu (IGP)]. DO L 2024/2807, de 4 de noviembre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2793 de la Comisión, de 24 de octubre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inscripción de una indicación geográfica en el registro de indicaciones geográficas de la Unión [Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra (IGP)]. DO L 2024/2793, de 31 de octubre de 2024.
 - Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2792 de la Comisión, de 24 de octubre de 2024, por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Pico. DO L 2024/2792, de 31 de octubre de 2024.
 - Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2768 de la Comisión, de 30 de octubre de 2024, por el que se concede protección en la Unión a la denominación de origen Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay inscrita en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas del Acta de Ginebra. DO L 2024/2768, de 31 de octubre de 2024.
 - Corrección de errores de la publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO C, C/2024/4791, 31.7.2024). DO L C/2024/90090, de 25 de octubre de 2024.
 - Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2742 de la Comisión, de 18 de octubre de 2024, por el que se inscribe un nombre en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Urbezo (DOP)]. DO L 2024/2742, de 25 de octubre de 2024.
 - P9_TA(2024)0029 — Implicaciones políticas del desarrollo de mundos virtuales: cuestiones de Derecho civil, de sociedades, mercantil y de propiedad intelectual — Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2024, sobre las implicaciones políticas del desarrollo de mundos virtuales: cuestiones de Derecho civil, de sociedades, mercantil y de propiedad intelectual (2023/2062(INI)). DO L C/2024/5720, de 17 de octubre de 2024.
 - Publicación de una modificación normal aprobada del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida del sector de los productos agrícolas y alimenticios, tal como se contempla en el artículo 6 ter, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) n.º 664/2014 de la Comisión. DO L C/2024/6006, de 9 de octubre de 2024.
 - Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2615 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del

Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aprobación de una modificación que no se considera menor del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Garda. DO L, 2024/2515, de 7 de octubre de 2024.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2614 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inscripción de una indicación geográfica en el registro de indicaciones geográficas de la Unión [Lorraine (IGP)]. DO L, 2024/2614, de 7 de octubre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2607 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2024, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Ροδόσταγμα Αγρού/Rodostagma Agrou/Agros Rosewater (IGP)]. DO L, 2024/2607, de 4 de octubre de 2024.
- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento A 2024/9. DO L C/2024/5699, de 2 de octubre de 2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2583 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aprobación de una modificación que no se considera menor del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Vinho Verde. DO L 2024/2583, de 1 de octubre de 2024.

Noticias

Álvaro Asencio Gallego

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil Proyecto Prometeo
CIPROM 2021/057*

Miguel Cano Menor

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil
Proyecto Prometeo CIPROM 2021/057*

1. SIGNOS DISTINTIVOS

- (23-09-2024) *Levi's vuelve a demandar a la empresa japonesa de vaqueros FullCount*

Levi Strauss & Co. (en adelante Levi's) ha presentado una nueva demanda contra FullCount Co. Ltd., argumentando que la empresa japonesa continúa vendiendo productos con copias casi idénticas que infringen, entre otras, sus marcas registradas Levi's Tab, Arcuate stitching y "501", a pesar de estar sujeta a medidas cautelares como resultado de demandas anteriores. En su demanda Levi's alega que FullCount está actuando desacatando las órdenes judiciales al seguir vendiendo estos productos y que está tratando de aprovecharse de su reputación a través de la venta de productos similares a los suyos. Levi's también acusa a FullCount de dilución de marca y falsificación, alegando que estas prácticas reducen el valor de sus marcas y confunden a los consumidores. Con esta demanda Levi's no solo pretende la imposición de sanciones por el incumplimiento de fallos judiciales previos, sino también la compensación por las pérdidas ocasionadas debido a las acciones de FullCount.

Fuente: <https://baylos.com/>

- (18-09-2024) *El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) impide el registro de "El Cabrón" como marca de bebidas en la UE*

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha rechazado el recurso presentado por la empresa luxemburguesa Richards Brothers Group, propietaria de la marca "El Cabrón", contra una decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que establecía la existencia de riesgo de confusión con la marca "Cabró" de la empresa catalana Masia Puigmoltó. El conflicto se remonta al año 2021, cuando Java Trading, anterior propietaria de Richards Brothers Group, solicitó el registro de "El Cabrón" como marca en la UE para la

comercialización de diversas bebidas alcohólicas. Ante tales hechos, Masia Puigmoltó se opuso al registro alegando que existía un posible riesgo de confusión con su marca previamente registrada, también dedicada a la venta de bebidas alcohólicas, excepto cervezas. La EUIPO resolvió la controversia a favor de Masia Puigmoltó, argumentando que había riesgo de confusión entre las marcas. Java Trading recurrió esta decisión ante la EUIPO, pero su recurso fue desestimado al considerarse que el “público relevante podría pensar que los productos ofrecidos bajo ambas marcas provienen de la misma empresa o de empresas económicamente relacionadas”. A pesar de las diferencias gráficas en los logotipos —el de Java Trading incluye una serpiente que rodea un puñal, mientras que el de Masia Puigmoltó muestra un macho cabrío de perfil—, la EUIPO concluyó que los productos ofrecidos eran “idénticos” y que la marca catalana poseía un “carácter distintivo intrínseco medio”. Además, señaló que los signos eran poco similares a nivel gráfico, muy similares a nivel fonético y conceptualmente parecidos para una parte del público pertinente. Esta decisión fue recurrida por Richards Brothers Group ante el TGUE. En su sentencia el tribunal ha desestimado el recurso confirmando que la EUIPO había evaluado correctamente el riesgo de confusión entre ambas marcas, considerando la identidad de los productos y las similitudes y diferencias en los aspectos gráfico, fonético y conceptual.

Fuente: <https://www.lavanguardia.com/>

- (23-08-2024) *Vans resuelve la disputa WAVY BABY*

Vans y el colectivo artístico MSCHF han acordado resolver una disputa sobre las zapatillas WAVY BABY de MSCHF, que según MSCHF eran una parodia de las zapatillas Old Skool de Vans y, por lo tanto, tenían derecho a la protección de la Primera Enmienda frente a una demanda por infracción de marca. Vans demandó inicialmente a MSCHF por infracción de marca, falsa denominación de origen y dilución de marca ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York en abril de 2022. El tribunal de distrito concedió una orden de restricción temporal y una medida cautelar contra MSCHF, que el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de EE.UU. confirmó en diciembre de 2023. El Segundo Circuito aplicó el precedente de *Jack Daniel's* dictado por el Tribunal Superior en junio de ese año, que aclaraba hasta qué punto las aplicaciones humorísticas o paródicas de una marca deben recibir la protección de la Primera Enmienda cuando se trata de reclamaciones de riesgo de confusión. Los términos del acuerdo no se han hecho públicos, aunque el tribunal de distrito ha ordenado una medida cautelar permanente contra MSCHF tras la presentación de la notificación del acuerdo.

Fuente: <https://www.worldtrademarkreview.com/>

- (05-11-2024) *Hermès consigue mantener su marca “H” para las sandalias Oran*

La casa de moda francesa Hermès ha obtenido una victoria parcial en su apelación contra una decisión de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EU-

IPO) que revocaba su marca figurativa “H” para sus sandalias Oran. La junta de apelación ha determinado que el diseño “H” tiene carácter distintivo, basándose en encuestas que mostraron un alto grado de reconocimiento entre los consumidores del sector de lujo. No obstante, la EUIPO ha mantenido la cancelación de la marca para otros productos como botas y sombreros, debido a la falta de pruebas suficientes de su uso en esos artículos. El solicitante de la cancelación de la marca intentó argumentar que la “H” formaba parte estructural de las sandalias y no debía considerarse una marca, pero su argumento no fue aceptado.

Fuente: <https://baylos.com/>

- *(18-11-2024) Louis Vuitton gana su última demanda por infracción de marca en bolsos reciclados*

Louis Vuitton ha logrado una importante victoria contra Lee Kyung-han, un empresario surcoreano que modificaba y vendía bolsos reciclados de la marca sin autorización. El Tribunal de Propiedad Intelectual de Seúl respaldó la decisión de un Tribunal inferior que consideró a Lee culpable de infringir las marcas registradas de Louis Vuitton. El caso comenzó cuando Lee utilizó materiales de bolsos antiguos de Louis Vuitton para crear productos nuevos, como carteras y bolsas, que vendía a precios elevados. La marca alegó que estos productos modificados podrían inducir a error a los consumidores sobre su origen empresarial, ya que mantenían los logotipos y características distintivas de Louis Vuitton. Lee intentó defenderse bajo el argumento de que los productos modificados no eran “nuevos” y, por lo tanto, su uso de las marcas debería estar protegido por el agotamiento del derecho o “*first sale doctrine*”. Sin embargo, el Tribunal no aceptó esta defensa, considerando que los productos modificados tenían formas, tamaños y funciones completamente diferentes a los originales, por lo que debían considerarse productos nuevos. El Tribunal condenó a Lee a pagar una indemnización por daños y perjuicios de 15 millones de wones (aproximadamente 10.800 dólares) además de prohibir permanentemente el uso de materiales que lleven las marcas de Louis Vuitton en futuras modificaciones de productos.

Fuente: <https://www.thefashionlaw.com/>

- *(31-10-2024) Bimbo enfrenta un doble fracaso en su intento por lograr la exclusividad de su marca en Europa*

Bimbo, una de las marcas más reconocidas en el ámbito alimenticio en España, ha perdido dos importantes disputas legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su intento de ampliar la protección de su marca. El primer caso surgió en 2021, cuando Bimbo trató de bloquear el registro de la marca “Bimbys”, destinada a productos de papelería y droguería, argumentando que podría causar confusión con su propia marca. La Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) concluyó, y el TJUE ratifica posteriormente esta decisión, que, aunque había similitudes gráficas y fonéticas entre “Bimbys”

y “Bimbo”, las diferencias conceptuales eran suficientes para evitar confusión entre los consumidores. El segundo caso involucró la solicitud de Bimbo para registrar la forma tridimensional de una galleta circular como marca. La EUIPO denegó el registro al considerar que el diseño no era lo suficientemente distintivo en un mercado donde las formas circulares son comunes. A pesar del recurso interpuesto por Bimbo, el TJUE confirma esta decisión, subrayando que el diseño no cumplía con los requisitos de originalidad para ser reconocido como exclusivo. Ambos fallos destacan que, aunque Bimbo es una marca de renombre en España, su notoriedad no le concede automáticamente derechos exclusivos en otras categorías de productos. Estos casos reafirman los estrictos criterios de la justicia europea para el registro de marcas, exigiendo distinciones claras que realmente diferencien los productos en el mercado, incluso para marcas consolidadas como Bimbo.

Fuente: <https://www.legalarmy.net/>

- (15-10-2024) *La productora Viacom consigue la nulidad de la marca “Pierre Cadault” formada por el nombre de uno de los personajes de la exitosa serie Emily in Paris*

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha declarado nula la marca “Pierre Cadault”, registrada por un tercero que no tenía relación con la serie *Emily in Paris*. Viacom, la productora de la serie, alegó que el registro de la marca se hizo de mala fe, aprovechándose de la popularidad del personaje ficticio de la serie. El registro de la marca, que abarcaba productos como ropa y accesorios de moda, podría haber confundido al público, llevándolos a pensar que estos productos estaban vinculados con la serie. Viacom presentó pruebas para demostrar la notoriedad del personaje antes del registro de la marca, argumentando que el solicitante intentaba aprovecharse de la fama de la serie *Emily in Paris*. La EUIPO considera que el solicitante actuó de manera desleal, al intentar beneficiarse indebidamente de la reputación del personaje, lo cual se considera mala fe según la jurisprudencia europea. Como resultado, la EUIPO ha anulado la marca, destacando la importancia de registrar marcas de manera legítima y evitando prácticas que generen confusión o aprovechen la notoriedad de terceros sin su consentimiento.

Fuente: <https://blogip.garrigues.com/>

2. DISEÑO INDUSTRIAL

- (29-08-2024) *El controvertido registro del diseño de tres medallas con unos genitales femeninos*

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) denegó el registro de tres de los diseños presentados por la marca de joyas Santa Bárbara

Jewelry por considerar eran contrarios al orden público y las buenas costumbres. Los diseños en cuestión eran tres medallas chapadas en oro en cuyo centro había representada unos genitales femeninos. Para la denegación del registro la EUIPO sostuvo que “una parte de la población de la Unión Europea, en particular una parte de los ciudadanos con una educación cristiana, consideraría esos diseños como altamente irrespetuosos y ofensivos para algo santo o sagrado. Esta parte de la población entenderá que muestran una representación naturalista de los genitales femeninos de una manera que transmite claramente la disposición tradicional de la representación de María, la madre de Jesucristo, en colgantes, rosarios, medallas y otros objetos religiosos”. Finalmente, la Sala Tercera de Recurso de la EUIPO ha dado la razón a la marca de joyería considerando que la resolución impugnada incurrió en error al concluir que los dibujos o modelos de colgantes objeto del recurso eran incompatibles con los valores y normas morales fundamentales aceptados en la normativa europea y, “a falta de razones objetivas y verificables para considerar que los modelos son contrarios a las buenas costumbres”.

Fuente: <https://www.lespanol.com/>

3. CREACIONES TÉCNICAS

- (04/009/2024) *La compañía Muvox LLC ha interpuesto dos demandas independientes por infracción de patentes a las compañías LLCs y BMG.*

En Estados Unidos, la empresa Muvox LLC ha interpuesto una demanda contra la compañía BMG y otra contra IBM por una supuesta infracción de patentes en Estados Unidos. La patente objeto de ambos litigios se basa en un método para seleccionar y recomendar canciones basándose en el estado de ánimo del usuario. En la descripción de la patente de procedimiento se indica que el método consiste en comparar el estado de ánimo de la canción con al menos otra técnica de identificación del estado de ánimo, permitiendo con ello hacer predicciones de recomendación posteriores. En el caso de Muvox, según las pretensiones de la demandante, la infracción de la patente se produciría por las similitudes en las formas de selección de la música según su ritmo, textura y tono. En el caso de IBM la tecnología presuntamente infractora es un programa cognitivo que utiliza IA para analizar las notas musicales y los estados de ánimo de los usuarios. La demanda en cuestión se ha interpuesto en una Crte de Texas

Fuente: <https://www.digitalmusicnews.com/>

- (12/09/2024) *Un tribunal de Estados Unidos señala que ciertos tipos de regalías son válidos incluso aunque haya expirado la patente.*

Recientemente un Tribunal de Apelación de Estados Unidos (cuarto Circuito) resolvió un recurso relacionado con la prohibición Brulotte. En virtud

de esa norma no son válidos los pagos de regalías sobre patentes que ya están caducadas. La particularidad del caso en cuestión, que versaba sobre patentes biotecnológicas, reside en que el tribunal consideró que no era de aplicación la citada prohibición. En su resolución la Corte sostiene que en el contrato firmado entre las partes el pago de las regalías en disputa no se calculaba sobre la base de una actividad que requiere un uso de la invención posterior a la expiración de la patente. Las regalías en cuestión se habían fijado en función de las ventas de determinados productos (en el marco de un contexto de colaboración). En síntesis, siguiendo esta interpretación jurisprudencial en el sistema de patentes norteamericano la prohibición Brulotte no se aplica cuando las regalías cubran algo distinto o adicional al uso de la invención cuya patente ha expirado.

Fuente: <https://natlawreview.com>

- (12/09/2024) *Aumentan los miembros del consorcio de patentes de Sisvel sobre Tecnología inalámbrica e Internet de las Cosas.*

Las compañías de KT Corporation, LG Electronics Inc. y Vodafone Group Services Limited se han unido con carácter reciente a un consorcio de patentes de de Sisvel sobre vinculado al desarrollo de tecnología inalámbrica aplicable al Internet de las Cosas (IoT). Con la incorporación de estos operadores al consorcio, el estándar NB IOT más del 50% de todos los estándares de patentes esenciales están. Con estas incorporaciones, más del 50% de todas las patentes esenciales estándar (SEP) de comunicaciones inalámbricas NB IOT están disponibles a través de una única licencia colectiva. Esto facilita a los implementadores de esta tecnología el acceso a la misma en tanto en cuanto pueden acceder a distintas carteras de patentes (un total de 34) en una transacción.

Fuente: <https://www.businesswire.com>

- (27/09/2024) *España ocupa el número 28 según el Índice Mundial de Innovación Gil de 2024*

El 26 de septiembre de 2024, se ha publicado el Índice Mundial de Innovación 2024 (GII). En este documento se analiza, utilizando más de ochenta parámetros, el rendimiento de la innovación en más de 132 economías. En lo tocante a los resultados, encabezan el listado por los países de Suiza, Suecia, Estados Unidos, Singapur y el Reino Unido. Por su parte, los datos reflejan un incremento halagüeño en el caso de España, que sube cinco puestos, pasando con ello a ocupar la posición veintitrés. Aunque el impacto socioeconómico de la innovación parece estar en auge, el informe presenta ciertos datos sobre desaceleración en tecnología verde y en otros indicadores medioambientales. Ello no obstante esos datos corresponden en exclusiva al año 2024.

Fuente: <https://www.oepm.es>

Noticias

- (29/09/2024) *Las organizaciones Cryptocurrency Open Patent Alliance y Unified Patents han lanzado una nueva campaña contra los «trolls de patentes» argumentando que bloquean el camino a la criptoinnovación.*

Recientemente, en Estados Unidos, el grupo de defensa de las criptomonedas Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) y la organización Unified Patents han lanzado una campaña contra los «trolls de patentes» en el campo de la tecnología de blockchain y criptomonedas. La campaña en cuestión está destinada a proteger y asesorar a las empresas que desarrollan y explotan tecnologías sobre tokens no fungibles (NFT), billeteras y contratos inteligentes frente a demandas no fundamentadas interpuestas por las llamadas Entidades no participantes (NPEs). Estas entidades, también conocidas como “patent trolls”, tienen por objetivo ulterior llegar a acuerdos contractuales presionando a los demandados con los altos costes que suponen este tipo de litigios, especialmente para las pequeñas empresas. Desde la perspectiva de estas asociaciones la campaña en cuestión viene justificada y amparada por los datos Estadísticos recopilados por Unified Patents. Según esta asociación, el 95% de los litigios en los que la demandante podía calificarse como una Entidad No Participante se dirigieron contra empresas tecnológicas.

Fuente: <https://es.cointelegraph.com>

- (01/11/2024) *La Comisión Europea multa a la farmacéutica Teva con 462,6 millones de euros por un uso indebido de patentes divisionarias y campaña de descrédito*

En marzo de 2021, la Comisión Europea inició una investigación formal sobre una posible conducta anticompetitiva de la empresa farmacéutica Teva en relación con su medicamento Copaxone. La particularidad del caso en cuestión es que la investigación se centraba en el uso abusivo de patentes divisionales. Como resultado de esa investigación el pasado 31 de octubre de 2024 la Comisión Europea ha impuesto a Teva una multa de 462,6 millones. La práctica anticompetitiva consistía en un abuso del sistema procesal de concesión de patentes a través de la presentación y retirada estratégica solicitudes de patentes divisionarias, y, de forma paralela, la realización de una campaña sistemática de difamación de un producto de la competencia. La Comisión llegó a la conclusión de que ambos abusos eran complementarios y equivalen a una infracción única y continuada durante un periodo de cuatro a nueve años (dependiendo del Estado miembro) con el objetivo de retrasar la competencia y la entrada en el mercado de medicamentos alternativos más baratos.

Fuente: <https://www.herbertsmithfreehills.com>

- (04/11/2024) *La Fundación Cloud Native Computing, implementa, en colaboración con Linux y la fundación Unified Patents un sistema de incentivos para combatir los trolls de patentes en software de código abierto*

La fundación Cloud Native Computing (CNCF), en colaboración con la fundación de Linux y con la fundación Unified Patents ha puesto en marcha una estrategia para hacer frente a los eventuales patent trolls en el campo del software y las tecnologías informáticas. La iniciativa en cuestión persigue recompensar a quienes puedan identificar el estado de la técnica que invalidaría patentes concedidas erróneamente por una oficina de patentes sobre software de código abierto o que esté en dominio público. Además de la recompensa, las pruebas para determinar la falta de novedad y actividad inventiva de esas patentes se obtienen con documentación de código abierto, normas o especificaciones publicadas, manuales de productos, artículos, blogs, libros u otros tipos de información disponible públicamente.

Fuente: <https://cloudnativenow.com>

- (06/11/2024) *La Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha publicado sus indicadores anuales sobre solicitud de patentes y modelos de utilidad.*

Como cada año, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI), ha publicado y analizado diversos los datos estadísticos relativos al número de solicitudes y concesiones de patentes. Entre los principales datos puede señalarse que Estados Unidos que mayor número de solicitudes de no residentes recibe, y a la inversa, sus ciudadanos son los que han presentado un mayor número de solicitudes en el extranjero durante el 2023. En lo tocante al número de patentes aceptadas, la oficina de la India está en el primer puesto, habiendo concedido cerca del 80% de las solicitudes tramitadas. En sentido contrario, China se consolida como uno de los países más estrictos en la concesión de patentes, habiendo rechazado más de medio millón de las solicitudes de 2023. En lo tocante a los modelos de utilidad, Ucrania, Rusia y Tailandia figuran entre los países con mayor número de solicitudes. España también destaca en el aumento de solicitudes de modelos de utilidad en 2023 habiendo un incremento superior al 10%, sin embargo, siguiendo la tendencia de países con alta renta per cápita (Alemania, Japón...) el número de solicitudes presentadas de modelos de utilidad es inferior al volumen de patentes.

Fuente: <https://www.wipo.int>

- (15/11/2024) *Una empresa cretense patenta una almazara transportable y ecológica.*

Una empresa cretense ha patentado una almazara ecológica y transportable, capaz de prensar aceituna en cantidades industriales. La invención en cuestión produce aceite de oliva a través del método de prensado, y permite reciclar los subproductos de la aceituna para producir biomasa, evitando cualquier tipo de contaminación al medio ambiente. Aunque existía una tecnología similar que era transportable, la particularidad de la invención reside en el hecho de que permite elaborar aceite espeso en cantidades industriales, pudiendo trabajar con 350 kg de aceituna en el plazo de una hora. Estos resultados técnicos per-

Noticias

miten a los productores reducir el tiempo de espera, supervisar el proceso de producción y reducir los desplazamientos.

Fuente: <https://www.ypaithros.gr>

4. DERECHOS DE AUTOR

- (04/09/2024) *Pokemon Company gana una disputa judicial que mantenía frente a seis empresas con domicilio en China.*

Recientemente se ha estimado una demanda interpuesta por Pokemon Company contra seis empresas chinas por infracción de Derechos de Autor. En concreto, las demandas estaban relacionadas, entre otros aspectos con el uso no autorizado de personajes del demandante y el marco narrativo y organizativo de los videojuegos. Entre los distintos demandados uno de ellas ha sido condenado a una indemnizar a Pokemon Compny con con 15 millones de euros.

Fuente consultada: <https://gamebiz.jp>

- (05/09/2024) *Un Tribunal de Apelación de Estados Unidos confirma la condena a Internet Archive por poner manuscritos digitalizados con copyright a disposición de terceros.*

El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de los EE.UU. ha ratificado la sentencia anterior en el caso Hachette contra Internet Archive. Esa sentencia rechazaba que las prácticas de préstamo digital llevadas a cabo por la compañía Internet Archive pudieran incluirse dentro del límite de los límites de la doctrina del *Fiar use*. El origen del litigio se retrotae al contexto de la pandemia. Durante ese tiempo Internet Archive desarrolló un programa denominado Biblioteca Nacional de Emergencia. A través del mismo, eliminaron las restricciones de acceso características de su sistema anterior, *open library*. Con el nuevo programa, multitud de personas podían acceder de forma simultánea al mismo libro o documento. Ante la ruptura del sistema de biblioteca digital, las principales editoriales de Estados Unidos (Hachette, Harper Collins, Penguin Random House y Wiley), presentaron la demanda cuyas pretensiones fueron estimadas el pasado marzo de 2023. Los tribunales consideraron que, aun a pesar de que la Biblioteca de Emergencia dejase de operar de esa forma con el final de la pandemia, los actos realizados no podían incardinarse dentro de la doctrina del Fair Use.

Fuente: <https://es.wired.com>

- (05/09/2024) *Un estudio encargado por el Parlamento Europeo revela la infracción de Derechos de Copyright en el entrenamiento de algunas Inteligencias Artificiales*

Un informático y un jurista han presentado ante el Parlamento europeo el estudio interdisciplinar titulado *Copyright & Training of Generative AI – Techno-*

logical and Legal Foundations. En este estudio, los dos profesores llegan a la conclusión de que el entrenamiento de las inteligencias artificiales va más allá de la minería de datos y se ha hecho en múltiples ocasiones infringiendo la normativa de Derechos de Autor de, al menos, Alemania y la Unión Europea. A luz de los resultados arrojados distintos operadores económicos del sector y europarlamentarios han realizado declaraciones en las que abogan sobre el riesgo económico que supone para los creadores y la la necesidad de proteger a los autores.

Fuente: <https://urheber.info>

- (23/09/2024) *Un menor de Edad de Reino Unido tiene problemas con el pasaporte por tener el nombre de un personaje de Star Wars protegido por la normativa de Derechos de autor.*

En Reino Unido, el Ministerio del Interior, encargado de la inmigración, la seguridad y el orden público del país, denegó la expedición de un pasaporte a un niño de siete años llamado Loki Skywalker por estar ese mismo nombre en posesión de la compañía Disney. El departamento indicó a la familia que tenía que cambiar el nombre de su hijo o conseguir permiso de Disney para usar *Skywalker*

Fuente: <https://nypost.com>

- (04/09/2024) *Un tribunal desestima las acciones legales emprendidas por la editorial de Eminem frente Spotify.*

En 2019 La compañía de Spotify fue demandada por la editorial representante del artista Eminem, Eight Mile Style, por distribuir y transmitir la música del cantante sin haber obtenido las licencias necesarias. Hace unos días la Corte conocedora del caso falló a favor de Spotify. En los fundamentos de la sentencia la magistrada da por probado que Spotify no poseía las licencias pertinentes, sin embargo, existían diversos contratos firmados con Kobalt Music Group, la entidad encargada de gestionar los Derechos de la demandante, Eight Mile Style. A raíz de esos contratos y de la prueba practicada, para el tribunal queda acreditado que Kobalt Music Group indujo a error a Spotify haciéndole creer a Spotify que tenía autorización para reproducir la música.

Fuente: <https://www.bbc.com/news/articles/cewlqppejyoda>

- (01/11/2024) *Se desestima una demanda contra Open AI por infracción de Derechos de Autor*

Un magistrado del distrito de Nueva York ha desestimado la demanda interpuesta los medios de comunicación raw Story y AlterNet frente a OpenAI, la empresa titular del programa ChatGPT. De forma similar a lo acaecido en procedimientos judiciales anteriores relacionados con inteligencia artificial, la pretensión de la demandante era ejercitar las acciones de cesación e indemnización por daños y perjuicios presuntamente justificadas por el uso ilícito de

Noticias

datos masivos protegidos por Derechos de Autor para entrenar las Inteligencia Artificial. En el caso enjuiciado, los datos presuntamente utilizados para el entrenamiento de ChatGPT eran miles de artículos periodísticos con copyright. En su resolución, el juez federal, aplicando parcialmente la doctrina del *fair use*, ha desestimado la demanda argumentando que los demandantes no habían logrado demostrar un perjuicio concreto y, por extensión, no podía estimarse la existencia de un uso indebido de los trabajos periodísticos protegidos. En este caso, no obstante, la demanda fue desestimada por falta de pruebas suficientes que mostraran un daño real e inmediato.

Fuente: <https://www.lawyerpress.com>

- (07/11/2024) *Ed Sheeran gana una segunda demanda por derechos de autor vinculada con su tema "Thinking Out Loud"*

La compañía Structured Asset Sales, propietaria de los derechos de una canción del artista Marwin Gaye había demandado a Ed Sheeran, a su sello discográfico Warner Music y a la editorial musical Sony Music Publishing por un presunto plagio. En concreto la obra que presuntamente plagiaba el trabajo de Gaye era el éxito "Thinking out Loud", de 2014. En primera instancia, el juez desestimó la pretensión de la demandante, y recientemente en apelación, el Second Circuit ha ratificado esa decisión desestimando el recurso. De conformidad con el Tribunal, la composición musical presuntamente plagiada, "Let's Get It On", está delimitada a una partitura presentada en 1973 en la Oficina de Derechos de Autor en 1973 y por ese motivo, los elementos adicionales y los arreglos incluidos en la grabación de audio no quedan protegidos. Adicionalmente, el tribunal resalta que la parte con mayor similitud de ambas canciones, un fragmento con la combinación de una progresión de cuatro acordes y un ritmo sincopado, era demasiado genérica para gozar de la protección de los derechos de autor. Por último, el tribunal incide en las diferencias notorias de las melodías y la letra en su conjunto.

Fuente: <https://industriamusical.com>

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

Álvaro Asencio Gallego

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil
Proyecto Prometeo CIPROM 2021/057*

PILAR MONTERO GARCÍA-NOBEJAS, *La marca de certificación de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, 2023.

La profesora Pilar Montero, catedrática acreditada de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, acomete en esta obra una tarea especialmente ambiciosa, con un interés teórico y práctico y una actualidad indiscutible, como es la de desentrañar el régimen jurídico de las marcas de certificación, analizando su caracterización y estructura normativa, sistematizándolas y ofreciendo soluciones a las cuestiones de régimen que más preocupan en la actualidad a los operadores económicos. Aunque el título de la obra hace referencia a las marcas de certificación de la Unión Europea, la monografía comprende igualmente un análisis exhaustivo de la marca de garantía en la normativa nacional, así como en otros países, permitiendo a la autora extraer valiosas conclusiones, fruto del estudio y análisis del derecho comparado.

El régimen jurídico aplicable a las marcas de certificación se encuentra con serios defectos. Es prácticamente el único conjunto normativo en materia de propiedad intelectual que carece de una normativa uniforme en el ámbito de la Unión Europea y la legislación interna, a lo que se une la diversidad existente en el contexto comparado. Esta circunstancia afecta en particular a las marcas que garantizan una distinta procedencia geográfica, lo que comporta además un importante conflicto con las indicaciones geográficas. La función esencial de este tipo de marcas también engendra graves problemas en el contexto de la aplicación de la normativa en la medida en que el uso contra legem de las marcas individuales e incluso de las colectivas genera riesgos de caducidad por falta de uso efectivo o de nulidad.

Las anteriores consideraciones generales avalan el evidente interés y la importancia de esta monografía. Por vez primera se ofrece un cuadro completo de las complejas cuestiones que afectan al tratamiento normativo de las marcas de certificación, poniendo el énfasis en la caracterización de las mismas y en la sistematización de la legislación en el contexto del Derecho de la Propiedad Intelectual. Ocurre así ya desde la primera parte del trabajo en la que la autora ofrece un exhaustivo análisis del contexto histórico, sistemático y normativo de estos derechos de la propiedad intelectual. Se preocupa en primer término de determinar con precisión los orígenes de la figura. Tras ello realiza un pormenorizado estudio de la evolución normativa que ha sufrido la legislación, poniendo de manifiesto las diferencias existentes en función de las tradiciones y necesidades de los distintos Estados. Historia que ha resultado determinante a la hora de elaborar un régimen jurídico para estos signos, para finalizar con una exposi-

ción de las fuentes normativas que convergen en la materia, ámbito de especial dificultad por los motivos anteriormente expuestos.

La obra trata con especial rigor metodológico los aspectos constructivos, logrando aportar una visión clara de la inserción de esta figura dentro del contenido sistemático del Derecho mercantil, en el seno de los derechos de propiedad intelectual. Trata igualmente la dimensión económica de este signo, aspecto de vital importancia por cuanto constituye un elemento fundamental que determina la configuración del régimen de protección. De manera coherente con la caracterización atribuida identifica con precisión la función económica que está llamada a cumplir en el tráfico como signo distintivo que garantiza unas determinadas características de los productos o servicios a los que se aplican, a diferencia de lo que sucede con las marcas individuales y las colectivas que indican el origen empresarial de los mismos. Considerando los materiales seleccionados, los razonamientos utilizados, de la solidez de las conclusiones obtenidas y de la claridad de las mismas, este apartado de la obra se muestra especialmente relevante, y se muestra de indudable valor para encontrar interpretaciones fundadas a los problemas que suscitan en la práctica este tipo de signos.

La autora lleva a cabo con extremo rigor en los planteamientos, una cuidada selección de las fuentes y una exposición clara y razonada, la construcción ex novo de las marcas de certificación como signos distintivos de calidad desde una perspectiva crítica, pero positiva. No evita la autora ninguna de las cuestiones dogmática y prácticamente relevantes, en cuyo tratamiento se añaden a las aportaciones procedentes del Derecho de la Unión Europea y español, la experiencia legislativa y doctrinal de otros ordenamientos del Derecho Comparado. Esto permite a la autora ofrecer opiniones razonadas que abarcan de manera pormenorizada todos los aspectos conceptuales y de régimen jurídico implicados.

La solidez de las conclusiones a las que llega, así como el recurso a la experiencia doctrinal y jurisprudencial, interna y comparada, permiten a la autora ofrecer un exhaustivo estudio de dicho régimen jurídico, comenzando por los elementos constitutivos del signo. En el plano dogmático no se limita a identificar los rasgos definitorios de las marcas de certificación, puesto que delimita con claridad las diferencias existentes con las marcas individuales y colectivas. Esta labor permite a la autora; por un lado, profundizar en esta figura como derecho de la propiedad intelectual, distinguiendo sus características propias de las de otros signos distintivos en general, como las marcas individuales y las marcas colectivas; pero también de otros signos distintivos de calidad, como pueden ser las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

Tras esta delimitación conceptual, la autora construye el régimen jurídico aplicable a las marcas de certificación. Aborda así el procedimiento de registro en cuyo marco analiza la legitimación para presentar la solicitud de la marca de certificación, la representación del signo, el principio de especialidad y los motivos de denegación, considerando las especificidades que resultan de aplicar a este tipo de marcas los motivos generales, como los especiales que afectan

Recensión bibliográfica

únicamente a las marcas de certificación. Alude también al reglamento de uso, abordando su caracterización, contenido, control, publicidad y modificación. Analiza igualmente las particularidades relacionadas con el contenido del derecho de la marca de certificación, considerando las múltiples cuestiones relacionadas con el uso y el principio de puerta abierta. Se refiere asimismo a los límites, a las acciones en defensa de la marca, a la marca como objeto de propiedad y, finalmente, a las causas especiales de extinción de la marca, esto es, de la caducidad y de la nulidad.

Es posible concluir afirmando que nos encontramos ante una obra de referencia en el ámbito de la propiedad intelectual. Tanto por el tema elegido, tan necesitado de un tratamiento sistemático y exhaustivo, como por la excelente labor de documentación que, unido a la trayectoria de la autora en propiedad intelectual, le permiten ofrecer soluciones prácticas razonadas sobre todos los temas relevantes y abordar una labor crítica y constructiva que será, sin duda, de gran utilidad para todos los profesionales y expertos en propiedad intelectual.

