PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA TUTELA CIVIL ANTE LA VULNERACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL (coord. Juan Antonio Moreno Martínez), ed. Dykinson, Madrid, 2017

por Teresa GARCÍA-BARRERO GIURGIU
Abogada. Uría Menéndez

La obra reseñada contiene una serie de estudios de lectura obligada para todo aquel que desee profundizar en el análisis de los medios de tutela con que cuentan los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial para proteger sus respectivos intereses. El libro es fruto del Proyecto *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Particularidades en el entorno digital*, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, del que es investigador principal J. A. Moreno Martínez, coordinador de la obra y Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, universidad a la que se encuentran adscritos la mayor parte de los autores que participan en este volumen. En este sentido, la obra se sitúa en la senda de títulos anteriores a cargo aproximadamente del mismo panel de expertos, como es el caso del volumen *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías*, coordinado también por J. A. Moreno Martínez y publicado por la editorial Dykinson en 2008.

Cada uno de los ocho trabajos que componen la obra toma como eje una de las herramientas que la legislación civil pone a disposición de los titulares de propiedad intelectual e industrial para reaccionar frente a una vulneración de sus derechos. Cada trabajo contiene un completo análisis de los problemas doctrinales y jurisprudenciales que se suscitan en relación con la figura sobre la que versa, conteniendo en la parte final una recopilación jurisprudencial y/o bibliográfica, lo que supone un valioso material para el lector interesado en aumentar sus conocimientos sobre cualquiera de las materias abarcadas.

Entrando en la reseña de cada uno de los trabajos, la obra comienza con un estudio de la profesora Cabedo Serna sobre la acción de remoción en la legislación de propiedad industrial. Como indica su autora, si bien en nuestra legislación de propiedad industrial —a diferencia de lo que ocurre en la legislación de propiedad intelectual— se prescinde de la terminología de *acción de remoción*, esta figura se encuentra sin duda enclavada en la legislación de patentes y marcas. En concreto, la acción de remoción se encontraría recogida dentro de algunas de las acciones civiles que puede ejercitar el titular de una marca cuyo derecho haya sido lesionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41

de la Ley de Marcas, y también en el elenco de acciones contempladas en el artículo 71 de la Ley de Patentes. Cada una de las modalidades que reviste la acción objeto de examen es analizada en detalle. Así, el trabajo recorre desde los antecedentes legislativos hasta las consecuencias prácticas derivadas de las medidas consistentes en la retirada del tráfico económico de los materiales empleados para violar el derecho de marca (artículo 41.1 c/ Ley de Marcas); la destrucción de los medios destinados a cometer la infracción y de los productos u objetos resultantes de la misma (artículo 41.1 c/ Ley de Marcas y 17.1 e/ Ley de Patentes); la cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente identificados con la marca (artículo 41.1.d/ Ley de Marcas); y la transformación de los objetos o medios embargados (artículo 71.1 e/ Ley de Patentes).

El estudio también dedica un apartado a analizar la regulación internacional (consagrada en el Acuerdo ADPIC) y comunitaria (que gira en torno a la Directiva 2004/48/CE) sobre la materia. Así, se describe el marco relativo a la acción de remoción que, como regla de mínimos, impone el Acuerdo ADPIC a todos los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio, en particular los instrumentos restitutorios configurados en el Acuerdo en aras de sustraer del mercado la disponibilidad de bienes materiales derivados de una actividad infractora, así como los requisitos —tales como el de proporcionalidad— que éstos han de revestir. Desde el punto de vista del esfuerzo realizado por el legislador comunitario para reforzar los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, al objeto de luchar frente a la penetración de mercancías infractoras y la comisión de infracciones dentro del mercado interior; destaca el análisis de la medida consistente en la “retirada de los circuitos comerciales” a cargo del infractor (artículo 10.a/ de la Directiva 2004/48/CE), tomada de la jurisprudencia neerlandesa y que no encuentra reflejo ni en el Acuerdo ADPIC ni en varias de las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

El segundo de los trabajos, a cargo de P. Cremades García, lleva por título “Medidas cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial”. Como refiere la autora, la protección cautelar adquiere una relevancia especialmente importante en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual e industrial, en el que la inmediatez a la hora de adoptar medidas de salvaguarda tiende a ser imprescindible a fin de limitar la agravación de los daños causados por la infracción. A esa singular relevancia que cobra en este ámbito la tutela cautelar responde el hecho de que nuestra legislación cuente con una regulación concurrente de medidas cautelares tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) y en la Ley de Patentes. La aplicación de estas normativas concurrentes es objeto de reflexión por parte de la autora, que realiza un análisis detallado de los tradicionales presupuestos de *fumus boni iuris*, *periculum in mora* y caución, prestando atención a las particularidades que cada uno de ellos muestra en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, con una visión eminentemente práctica.

Tras el estudio de estos medios de tutela, si se quiere más *tradicionales*, como son la acción de remoción y la solicitud de medidas cautelares, el tercer capítulo de la obra, a cargo de R. Evangelio Llorca, imprime un giro para pasar a tratar la problemática surgida a raíz de la provisión de enlaces en Internet, y en particular la incidencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la legitimación pasiva de los enlazadores desde el punto de vista de las acciones de tutela de la propiedad intelectual. La autora pone de relieve la falta de armonización comunitaria existente en relación con el régimen de responsabilidad derivado de la facilitación de enlaces a través de internet, carencia que ha sido identificada y debatida en el seno de la Comisión Europea. Como consecuencia de esa falta de regulación armonizada, las cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE han sido el principal motor a la hora de consolidar un cuerpo de doctrina que marca las pautas para determinar en qué casos un enlace puede ser considerado un acto de comunicación pública y en cuáles no. En este contexto, el trabajo examina las cinco decisiones del TJUE con incidencia sobre esta materia (los casos *Svensson*, *BestWater*, *GS Media*, *Filmspeler* y *The Pirate Bay*), y añade una reflexión crítica sobre esta jurisprudencia, a cuyos efectos trae a colación los interesantes debates que el requisito de “público nuevo” ha suscitado en el seno de la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI).

Una vez diseccionada la doctrina comunitaria relativa a la legitimación pasiva de los proveedores de enlaces, la autora traslada su análisis a nuestra normativa interna sobre legitimación pasiva en materia de acciones de responsabilidad por infracciones de propiedad intelectual, cuyo núcleo se sitúa en el artículo 138 del TRLPI tras la nueva redacción que le otorgó la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. Se ofrece aquí al lector un detallado estudio sobre los responsables, tanto directos como secundarios, de las infracciones de propiedad intelectual que contempla nuestra Ley. Como complemento de ese estudio se incluye una recapitulación de la jurisprudencia norteamericana (delimitadora de las figuras de *contributory* y *vicarious liability*) que se ha visto plasmada en nuestro sistema a través del mencionado artículo 138.II del TRLPI, así como de las limitaciones de responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

En este contexto, es de agradecer la sencilla y clara explicación que realiza la autora sobre los enlaces y sus diversas modalidades (*surface links*, *frames*, *embedded links*, *torrent*, *magnet links*, etc.) arrojando luz sobre una compleja terminología ampliamente extendida en el entorno online pero respecto de la que es difícil encontrar un compendio de definiciones comprensibles y enfocadas desde un punto de vista jurídico.

En el ecuador de la obra se sitúa el capítulo redactado por su coordinador, el profesor Moreno Martínez, quien realiza una evaluación de las diversas incidencias legislativas sobre la indemnización de daños y perjuicios derivada

de la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial y la problemática actual al respecto. El capítulo describe la trayectoria que han recorrido los módulos indemnizatorios puestos a disposición de un titular de derechos de propiedad intelectual que haya sufrido una injerencia por parte de terceros (la “regla del triple cómputo” creación de la jurisprudencia alemana), desde sus orígenes hasta su regulación actual. Se trata de un trabajo muy completo que comienza con un análisis de la Directiva 2004/48/CE, y en particular de su artículo 13, para pasar después a estudiar la plasmación de esos módulos indemnizatorios en la legislación española, nacida de la trasposición de la mencionada Directiva a través de la Ley 19/2006, de 5 de junio. El trabajo detalla las modificaciones introducidas por la referida Ley tanto en el TRLPI como en las leyes de propiedad industrial (Ley de Marcas, Ley de Diseño Industrial y Ley de Patentes), señalando los criterios comunes arraigados en dichos cuerpos legales, para a continuación deslindar las particularidades identificadas en cada uno de ellos. Asimismo, a lo largo del capítulo se describen las trasposiciones que de la Directiva 2004/48/CE se han efectuado en otros Estados miembros y las notas distintivas introducidas por el legislador en cada jurisdicción.

Regresando al mundo *on-line*, que tanta incidencia ha adquirido en la problemática relativa a la protección de derechos de propiedad intelectual e industrial, el capítulo quinto del libro reflexiona sobre el deber de colaboración de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la piratería. Como destaca J. López Richart, autor de este capítulo, la importancia de la cooperación de los prestadores de servicios intermediarios en esa lucha se ha puesto de manifiesto ante el fracaso demostrado de otros remedios, tales como la —costosa e ineficaz— persecución directa a los usuarios o titulares de páginas web infractores.

El capítulo analiza las diversas modalidades de bloqueo de páginas web que existen, realiza un repaso del estado de la cuestión en Derecho de la Unión Europea —en especial la Directiva 2000/31/CE, de Comercio Electrónico— y examina la regulación de esas órdenes de bloqueo en el ordenamiento español. Se describe también el procedimiento administrativo de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, seguido ante la Sección Segunda de la Propiedad Intelectual, que la llamada “Ley Sinde” introdujo en nuestro TRLPI. Tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, el artículo 158 ter, donde se contenía la regulación de ese procedimiento, ha pasado a ser el nuevo artículo 195 TRLPI.

Destaca la reflexión que el autor realiza sobre la relevancia del principio de proporcionalidad y la ponderación de los diferentes derechos en juego en lo que atañe al deber de colaboración que se impone a los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la piratería. Se trata de un debate en auge cuyas respuestas los tribunales, tanto nacionales como supranacionales, se están viendo obligados a ir definiendo.

El siguiente capítulo, a cargo de C. López Sánchez, se refiere a la cuestión de la indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial. La determinación y cuantificación de este tipo de daño en sendos sectores es una de las cuestiones más complejas a la hora de solicitar la oportuna tutela civil, como demuestra el excelente análisis de la figura desde sus orígenes que se recoge en este trabajo.

El estudio comienza analizando la evolución que ha experimentado la regulación del daño moral del autor desde su introducción en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, hasta su tratamiento en el actual artículo 140 TRLPI, según la redacción otorgada por la Ley 19/2006, de 5 de junio. La autora ofrece su propia definición de daño moral y realiza una reflexión sobre la relación de la figura con los derechos morales del autor, a cuyo efecto trae a colación emblemáticos casos resueltos por nuestros tribunales como, entre otros, el del caso “Zubi Zuri” (SAP de Vizcaya de 10 de marzo de 2009) o el del “Monumento al Pescador” (SAP de Alicante de 11 de marzo de 2011). Asimismo, presta atención a los problemas suscitados por la prueba del daño moral, para concluir con la cuestión de la compatibilidad del criterio de la regalía hipotética con el daño moral, enfocada a través de una disección del *caso Liffers*, resuelto por el TJUE.

Tras el minucioso análisis del daño moral en el ámbito de la propiedad intelectual, la tercera y última parte del capítulo aborda, con un importante grado de detalle también, el daño moral en la órbita de la propiedad industrial, descendiendo a su regulación en la Ley de Marcas, la Ley de Patentes y la Ley de la Protección Jurídica del Diseño Industrial.

El capítulo séptimo presta merecida atención a la faceta internacional que reviste la explotación de derechos de propiedad intelectual e industrial, ahondada por la expansión del uso de Internet. En particular, el trabajo desgana las complejas implicaciones de Derecho internacional privado que el titular de derechos infringidos ha de tomar en consideración a la hora de emprender una acción judicial. A. López-Tarruella da la vuelta a esta problemática para resaltar la oportunidad derivada de manejar adecuadamente las normas de Derecho Internacional Privado y buscar aquel Estado en cuyos tribunales resulte más beneficioso presentar una demanda.

No obstante, también se advierte sobre los límites que han de constreñir este ejercicio de *forum shopping*, de manera que éste no devenga en una práctica abusiva (“*bad forum shopping*”). El estudio detalla las posibilidades que ofrece la normativa actual sobre competencia judicial internacional para ejercer el *forum shopping* en litigios de propiedad intelectual con vertiente internacional sin incurrir en abusos. Como contrapartida, se reseñan dos ejemplos de *forum shopping* realizado de forma abusiva: las “acciones torpedo” en la Unión Europea y la práctica de los *patent trolls* en Estados Unidos.

La obra se clausura con un capítulo destinado a las implicaciones derivadas de la nulidad de la marca solicitada de mala fe. Este último se trata de un concepto jurídico indeterminado a cuya definición y requisitos se ha destinado gran esfuerzo, tanto jurisprudencial como doctrinal, que es oportunamente reflejado por B. Ribera Blanes. La autora realiza un enriquecedor estudio de la jurisprudencia sobre la materia en las distintas instancias de nuestra jurisdicción civil y en el ámbito comunitario, del que extrae importantes conclusiones de eminente aplicación práctica. Así, se describen las distintas intenciones fraudulentas que han sido apreciadas en un solicitante de mala fe, a saber, para aprovecharse de la reputación o prestigio de una marca ajena; con la finalidad de inducir a error sobre el origen empresarial del producto; bajo el intento de provocar confusión con una marca notoria; el registro con finalidad obstruccionista u obstaculizadora; para impedir la entrada en el mercado de un competidor potencial; etc.

Junto con ello, se realiza un repaso de la jurisprudencia nacional que identifica como indicio de conocimiento del uso de la marca por parte de un tercero, el hecho de que para denominar un producto se utilice un signo que coincide con otro ya registrado y que se emplea para comercializar el mismo tipo de producto, sin que los elementos escogidos para la denominación guarden conexión directa con el producto ni evoquen o sugieran cualidades propias e inherentes al mismo.

Finalmente, con la misma metodología basada en la recapitulación jurisprudencial, el capítulo contiene una compilación de los distintos comportamientos que nuestros tribunales han tomado como indicios de mala fe en supuestos de registros marcarios, y aquellos otros en los que las diferencias, aun no muy significativas, entre dos marcas registradas han conducido a nuestros juzgadores a determinar supuestos de actuación legítima.

En conclusión, la obra reseñada supone una muy valiosa aportación a la investigación en el campo de la tutela civil de los derechos de propiedad intelectual e industrial, ofreciendo una completa perspectiva del estado de la cuestión a nivel nacional e internacional, por lo que cabe pronosticar la utilidad de su lectura para los juristas interesados en esta materia, ya sea desde una óptica práctica o desde una aproximación teórica.