

SUMARIO

- 1 Éxito judicial para la industria farmacéutica innovadora
- 3 Debatiendo la 'Ley Sinde'
- 5 El "presunto" anonimato en internet
- 7 Propiedad industrial: la importancia del registro en época de crisis
- 8 Repasando el 2010
- 9 Cánón copia privada digital

ÚLTIMA HORA

Estrenamos nombre de dominio "www.herrero.es". Próximamente todas nuestras direcciones de correo electrónico terminarán en herrero.es, con el objeto de simplificar los emails y facilitar a nuestros clientes un mejor acceso a nuestros profesionales y a nuestra web.

Éxito judicial para la industria farmacéutica innovadora

En el año 2005 diversas compañías farmacéuticas innovadoras se plantearon dar una solución a la situación creada en España en la que, como consecuencia de la reserva formulada al Convenio de Patente Europea (CPE), un buen número de patentes europeas, con reivindicaciones de producto y procedimiento químicos o farmacéuticos, solicitadas y concedidas antes de la fecha de aplicación en España del ADPIC (TRIPS, en su versión inglesa), sólo pudieron ser validadas en España como patentes de procedimiento.

La pretensión de estas compañías no era otra que se reconociera la protección de las patentes a aquellas reivindicaciones de producto que, estando en el texto auténtico de la patente tal y como fue concedida por la EPO, no constaban en la traducción inicial.

Dicha situación se había producido por la vigencia hasta el 7 de octubre de 1992 de la reserva formulada por España que al firmar el Instrumento de Adhesión al Convenio de Patente Europea acordó que las patentes europeas, en la medida en que confirieran protección a productos químicos o farmacéuticos, no surtirían efectos en España.

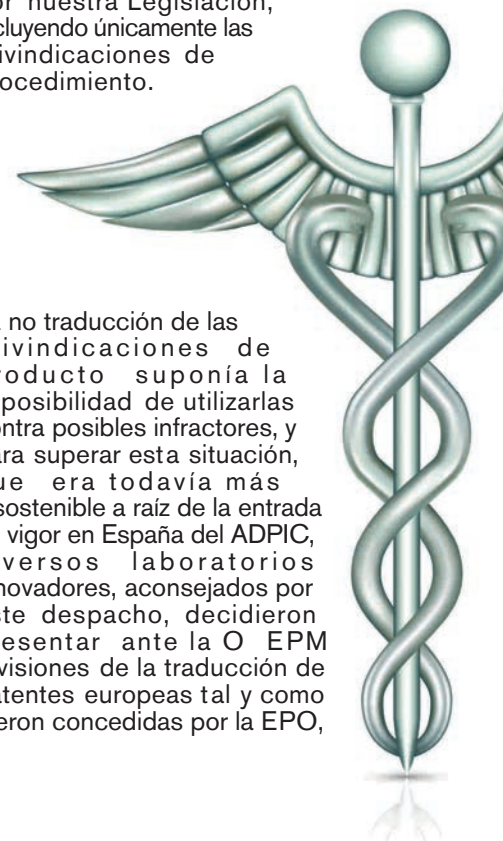
Así pues, las patentes europeas con reivindicaciones de producto eran válidas pero no eran eficaces en tanto se mantuviera la reserva.

Pero no sólo contribuyó a ello la reserva hecha por España al CPE sino que, en base a dicha reserva, el Presidente de la EPO emitió en

mayo de 1992 una comunicación aconsejando a los solicitantes de patentes europeas, que protegieran productos químicos o farmacéuticos, que presentaran para España un juego específico de reivindicaciones coincidente necesariamente con la patente europea pero del que se excluyeran las reivindicaciones de producto por cuanto que, en virtud de la reserva, estas no eran eficaces en España, recomendación que fue seguida por no pocas compañías farmacéuticas.

Por tanto, muchas patentes farmacéuticas se validaron y tradujeron, como es preceptivo por nuestra Legislación, incluyendo únicamente las reivindicaciones de procedimiento.

La no traducción de las reivindicaciones de producto suponía la imposibilidad de utilizarlas contra posibles infractores, y para superar esta situación, que era todavía más insostenible a raíz de la entrada en vigor en España del ADPIC, diversos laboratorios innovadores, aconsejados por este despacho, decidieron presentar ante la O EPM revisiones de la traducción de patentes europeas tal y como fueron concedidas por la EPO,



Los últimos meses han sido especialmente activos en materia de propiedad intelectual por dos hitos fundamentales que tanto por su contenido como por la expectación y trascendencia mediática, merecen dedicar parte de nuestra publicación. De una parte, la publicación de la llamada Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, de 4 de marzo) que aunque afecta a numerosas leyes, ha trascendido a la opinión pública por una parte de su contenido, la relativa a las medidas para la lucha contra la piratería y las páginas de descargas ilegales (también conocida como "Ley Sinde") y de otra parte, el pronunciamiento sobre el canon digital que el Tribunal de Justicia de la UE ha emitido, considerando que la aplicación indiscriminada del canon no se ajusta a la Directiva. Ello ha supuesto un importante varapalo a quienes mantenían su legalidad a toda costa.

Abrimos en portada con un éxito judicial favorable a la industria farmacéutica innovadora que tiene que ver con la especial situación de la antigua legislación sobre patentes y a las patentes farmacéuticas europeas que sólo podían ser validadas en España como patentes de procedimiento.

Repasamos por último el año 2010, año difícil para la economía de nuestro país pero en el que hemos seguido trabajando duro y hemos sido reconocidos a nivel internacional como Mejor firma de propiedad industrial en España por parte de Managing Intellectual Property.

incorporando a las reivindicaciones de procedimiento, objeto de la traducción inicial, las reivindicaciones de producto, que no habían sido traducidas.

Dicha solicitud se hizo al amparo de lo establecido en lo dispuesto en el CPE (art. 70.4) y en el Real Decreto 2424/86 (art. 12), de aplicación en España del mencionado Convenio.

En el año 2006 la OEPM rechazó abiertamente esta posibilidad al considerar, por una parte, que la revisión de la traducción tenía como único objeto "corregir" o "rectificar" en algún aspecto las traducciones ya presentadas y, por otra, que mediante dicho mecanismo se trataba de desactivar una reserva hecha por España que excluía la protección de las reivindicaciones de producto, tratando de extender el monopolio concedido por la patente más allá de lo que en su día fue validado y produjo efectos en España en aplicación de la reserva.

La decisión adoptada por la OEPM fue recurrida – por mediación de este despacho – por diversas compañías innovadoras ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, con matices, pero acogiendo en lo esencial la tesis de la OEPM, confirmó aquella decisión.

Las sentencias del TSJM fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo, que acaba de dictar con fecha 4 de noviembre de 2010 tres sentencias de alto interés y relevancia jurídicas y, sin duda, con importantes consecuencias prácticas.

Acogiendo nuestras alegaciones, el Tribunal Supremo se aparta de la tesis mantenida por el TSJM y anula la resolución de la OEPM del año 2006 respecto de las patentes

afectadas por los recursos en base, fundamentalmente, a las siguientes consideraciones:

(1) La revisión de la traducción de las patentes europeas es una vía jurídicamente válida para incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea pero no incluidas en la traducción original.

(2) El objetivo de la revisión de la traducción no se reduce a "corregir" errores o inexactitudes de la traducción sino que tiene un objetivo de mayor alcance que el defendido por el TSJM y la OEPM.

(3) Si tuviera únicamente aquel objetivo, no tendrían ningún sentido lo dispuesto en el CPE (art.70.4 b)) y el RD 2424/86 (art. 12, pfo. 3) que están precisamente previstos para proteger al usuario



de buena fe que hubiera venido explotando o hubiera hecho preparativos efectivos y serios para ello de lo que constituye el objeto de la traducción revisada.

En otras palabras, si estos preceptos están previstos para evitar que pueda considerarse infracción de la traducción revisada la explotación que pudiera venir

realizando el usuario anterior de buena fe es porque la revisión de la traducción, como no podía ser de otro modo, añade lo que no está en la traducción inicial pero sí en el texto de la patente tal y como fue concedida por la EPO.

(4) La posibilidad de solicitar la revisión de la traducción no está sometida a limitación de plazo alguna.

(5) Reconoce expresamente que la entrada en vigor en España del ADPIC despeja cualquier duda que

podiera mantenerse respecto a los posibles efectos de la reserva sobre las patentes afectadas por ella, dado que debe prevalecer sobre el CPE el reconocimiento expreso por parte del ADPIC de la posibilidad, no ya sólo de admitir las reivindicaciones de productos farmacéuticos, sino de hacerlo para aquellos supuestos en que no había sido posible con anterioridad con consecuencia de decisiones nacionales (como es el caso de las reservas).

En cumplimiento de estas sentencias,

la OEPM admitirá la revisión de la traducción parcial inicial y la incorporación a la misma de las reivindicaciones de producto, lo que supondrá la posibilidad de utilizar tales reivindicaciones de producto contra, si los hubiere, infractores de las mismas que, en cambio, no eran infractores de reivindicaciones de procedimiento.

maznar@herrero.es

PROPIEDAD INTELECTUAL Doctrina

Debatiendo la 'Ley Sinde'

La "Ley Sinde" ha sufrido numerosos obstáculos en su trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, no consiguió sumar los acuerdos necesarios para sacarla adelante. Al margen del juego político, es preferible pensar que esa fue la única razón por la que no se aprobó en este trámite parlamentario, y no por el hecho de que la votación se viera mediatizada por los "ciberataques" que se realizaron a las páginas web de sus partidos y del propio Congreso.

Posteriormente, y en medio de un clima de suma polémica y opiniones enfrentadas, los partidos mayoritarios en las Cámaras, P. SOE y P. P. llegaron a un consenso en la redacción para darle luz verde en el Senado. **Ahora está definitivamente aprobada.**

Aún así, los intereses y las posturas, sobre las descargas de contenidos, están tan enfrentadas que no parecen reconciliables, aunque al menos deberían estar de acuerdo en lo básico: que un cambio legislativo es necesario. Los juristas bien sabemos que el derecho va siempre por detrás de la sociedad y sus evoluciones, pero también que la normativa es la que viene a poner orden en las relaciones humanas y empresariales. Lo que en apariencia parece ser un inconveniente, esto es, que todo el mundo tiene una opinión al

respecto; debería ser una ventaja: hay un gran debate social, ciudadano y político.

Se dice que todos los procesos de cambio social, que es en definitiva ante lo que nos encontramos, se

este terreno.

La regulación propuesta y conocida como "Ley Sinde", se enmarca dentro de la llamada Ley de Economía Sostenible, cuyo artículo primero establece su objeto:



hayan desarrollado en estos términos; ni en la Ley de Propiedad Intelectual, ni en ningún otro cuerpo legal encuentran los Jueces reglas claras sobre el intercambio de archivos y las descargas en la red de contenido protegido por el derecho de autor. Esta es, sin duda, la única explicación al hecho de que existan tantas resoluciones judiciales tan diametralmente contradictorias en

"introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible". El artículo segundo define economía sostenible como un patrón de crecimiento (...) que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

Lo que la industria y los creadores

reclaman es precisamente eso, futuro para el sector, sin verlo comprometido por la falta de recursos.

Que las empresas no van a invertir en negocios que no sean rentables es indudable, y por supuesto, permitir que un empresario compita en el mercado con una oferta gratuita en lo que a su producto se refiere, pero lucrativa para quien la ofrece sin ser su titular, atenta contra todas las normas básicas de la competencia. Por otro lado, que la red ha hecho modificar las reglas del juego sobre cómo y en qué forma nos comunicamos y nos relacionamos a todos los niveles (profesionales, comerciales e incluso personales) no lo pone en duda nadie a estas alturas de la partida; y hasta la industria empieza a reconocer que las alternativas legales como modelo de negocio han llegado con retraso y fruto de la presión ejercida por las pérdidas astronómicas.

Parece que ha llegado el momento de realizar los ajustes necesarios y, en mi opinión, que la legislación

Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI, RD 1/1996, 12 de abril) mediante una Disposición Final en la ley de Economía Sostenible, no es ni lo más acertado ni tal vez meritorio para un asunto de este calado, con independencia del contenido de la misma.

Al respecto de su contenido, la Disposición crea y dota de prerrogativas a la Comisión de Propiedad Intelectual –órgano colegiado de ámbito nacional dentro del Ministerio de Cultura– distribuidas éstas en dos secciones:

La primera, con la prometida en la anterior reforma (Ley 23/2006, por la que se modifica el TRLPI) misión de ejercer funciones de mediación y arbitraje- por ejemplo, entre usuarios y entidades de gestión de derechos, entre otras.

La segunda, con el objetivo literal de “velar por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información”. Esta

objetividad y proporcionalidad, y podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.

El prestador de servicios será requerido para que retire los contenidos voluntariamente en el plazo de 48 horas, sino puede aportar pruebas y/o argumentar que está ejerciendo un límite a los derechos de propiedad intelectual.

Estas prerrogativas otorgadas a un órgano administrativo suponen una limitación al principio de libre prestación de servicios establecido que rige en la legislación en la materia, y cuya restricción solo puede deberse al respeto a principios fundamentales de la convivencia social y en los supuestos legalmente previstos. La finalidad parece ser, no obstante, responder con la rapidez y eficacia ante los supuestos ilícitos que no

esta obligación de obtener autorización judicial será en todos los casos que se requiera una ejecución de la medida administrativa por incumplimiento de lo solicitado en el requerimiento. Eso sí, se mantiene que corresponderá a los Juzgados, de lo Contencioso-Administrativo autorizar mediante auto la ejecución de los actos en este sentido, y el Juez se ve en la obligación de, en el plazo improrrogable de 4 días, escuchar a las partes afectadas en lo que al auto de ejecución de la medida administrativa se refiere – para ello se modifica la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, puesto que se incorpora el art.122 bis, hasta ahora inexistente.

En estos momentos se está discutiendo el Reglamento de desarrollo de la Ley

Esto, en mi opinión, quiere decir que las voces que denuncian la falta de supervisión en sede jurisdiccional están, haciendo una lectura parcial de la norma, aunque otras muy autorizadas en la materia han criticado que sea en sede Contencioso- Administrativa, existiendo por fin los Jueces de lo Mercantil, ya especializados en la materia.

Por otro lado, considerar que quienes ponen a disposición del público de forma agrupada series y películas de televisión, están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, es mucho más que dudoso. Sobre todo si con ello se obtienen ingresos por la publicidad visualizada por los miles de usuarios que las visitan, y no se reparten

tales beneficios con quienes invierten y realizan las series, las películas... De hecho, se acaba de conocer el resultado de un interesantísimo trabajo de un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid,

titulado “¿El contenido en BitTorrent es altruista o lucrativo?”. En él han demostrado tras analizar BitTorrent – la aplicación de intercambio de contenidos P2P más popular – que una pequeña fracción de usuarios son los responsables de más del 67% de los contenidos; siendo además estos de dos tipos: (1) quienes “suben” o comparten material ficticio o con virus – presumiblemente, los titulares de derechos, con interés en que los usuarios se frustren y desistan en su consumo; (2) empresas con intereses o motivaciones económicas – generalmente incorporando los mencionados enlaces publicitarios a sus negocios o a los de terceros.

Inquietantes resultados... Y la filosofía del P2P ¿no queda completamente desvirtuada?

Qué duda cabe que el sistema es deficiente –y en opinión de estos científicos resultará técnicamente ineficaz- pero, críticas a parte, esta propuesta legislativa, es mucho menos dura que la que Francia y Reino Unido han aprobado y la que Estados Unidos está a punto de aprobar. En el primer caso, nuestros socios europeos han optado por una regulación que permite desconectar a los usuarios que

intercambien archivos con material protegido por el Copyright. En Estados Unidos, está a punto de aprobarse una ley que cerrará las direcciones IP que alojen páginas de intercambio de archivos.

La “Ley Sinde” es ya una realidad a falta de su desarrollo reglamentario. Y surgen entonces, y de nuevo varios interrogantes, ¿conseguirá al menos el fin disuasorio que persigue? ¿bajará o avivará la polémica? Y o me confieso un poco hastiado de la demagogia, las descalificaciones y los argumentos facilones, que solo conducen a conversaciones circulares poco productivas. Propuestas y soluciones eso sí es lo que hace falta.

Por acabar en tono optimista, una consecuencia muy positiva es ya que las partes – al menos algunas de ellas; es difícil que todos nos sintamos representados por quienes están liderando las distintas posturas – se sienten a hablar, por canales oficiales o extraoficiales. Y otra, igualmente deseable y más positiva aún, sería que se aceptara colectivamente que no hay nada como aplicar el sentido común, que hemos de ser conscientes y consecuentes como ciudadanos (como internautas, como políticos, como empresarios o como simples espectadores...) de las consecuencias de nuestros actos y, puestos a seguir soñando, un poco de amplitud de miras, en general, tampoco sobraría.

Eva Pérez
epnanclares@herrero.es

Artículo publicado en www.diariojuridico.com



sea acorde con esta realidad. Lo malo es que al parecer nadie tiene una respuesta eficaz, conciliadora y satisfactoria sobre cómo hacerlo.

Centrándonos en el instrumento jurídico elegido, parece que introducir una reforma legislativa a la LSSI (L34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) y a la

redacción es, a mi juicio, criticable en sí, ya que parece sugerir que todos los responsables de servicios de la sociedad de la información, atentan contra los derechos de propiedad intelectual.

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, continúa la Disposición, actuará conforme a los principios de

otorga, a día de hoy, el sistema judicial por las vías civil y/o penal.

En la redacción que se debatió en el Congreso (la del día 21 de diciembre) se establecía que la ejecución de tales actos, requerirá de la previa autorización del juez cuando puedan ser vulneradores del art. 20 de la Constitución. Ahora

NUEVAS TECNOLOGÍAS Protección de Datos

El “presunto” anonimato en Internet



Quien haya tenido la desagradable experiencia de haber sufrido un robo en casa, conocerá la sensación de “falta de intimidad” que deja el hecho de que un extraño se haya paseado por nuestro hogar, haya hurgado en nuestras cosas - muchas de ellas carentes de valor,

más allá del valor afectivo- y que en definitiva haya tenido la posibilidad de entrar en “nuestro mundo” que nos aísla y protege del mundo exterior.

En términos generales, todos somos celosos de que los demás

conozcan determinados detalles de nuestra vida privada: nos reservamos para los más íntimos las fotos de los nuestros, nuestros gustos y aficiones. Nos molest a que nos lleguen al buzón de nuestra casa propagandas y publicidad no solicitada o que nos llamen por

teléfono a horas, habitualmente intempestivas, para ofrecernos apartamentos, ofertas telefónicas u otros productos. Acompañamos a nuestros hijos al colegio o en sus juegos y miramos con recelo a los extraños no habituales de los parques. Sin embargo, nos olvidamos que en Internet, abrimos nuestra casa, facilitamos alegremente nuestro correo electrónico y muchos datos personales y exponemos a nuestros hijos y nuestra vida pensando que nos ampara la inexistencia de contacto físico con los que están "al otro lado".

Si afirmamos que el anonimato en Internet no existe no estaríamos muy equivocados. Es cierto que la soledad ante el ordenador, la impersonalidad de las comunicaciones y la posibilidad de adoptar identidades falsas o pseudónimos dificultan la identificación de las personas, pero pocos saben que todo usuario deja tras de sí un rastro que puede, en determinadas condiciones, conducir a él.

Precisamente ese presunto anonimato anima a algunos desaprensivos a cometer fraudes, estafas o acosos, especialmente a menores. En casos menos graves pero igualmente ilícitos, muchos usuarios o empresas se dedican a recopilar datos en la red con el objeto de bombardear con mensajes comerciales, habitualmente vinculados con venta de productos falsos, medicamentos u otras intenciones.

En los últimos tiempos, el fenómeno de las redes sociales ha acrecentado el problema de la privacidad en Internet. Antes era el propio usuario el que no revelaba su identidad, siendo mucho más difícil el acceso a él, pero ahora no sólo se expone voluntariamente con todo tipo de información sobre su vida personal sino que en determinados círculos - fundamentalmente menores y adolescentes- el gozar de popularidad en las redes sociales es sinónimo de éxito social y de

reconocimiento. Dicha popularidad se obtiene acumulando contactos no sólo de amigos y conocidos sino de terceros que muestran interés por el perfil.

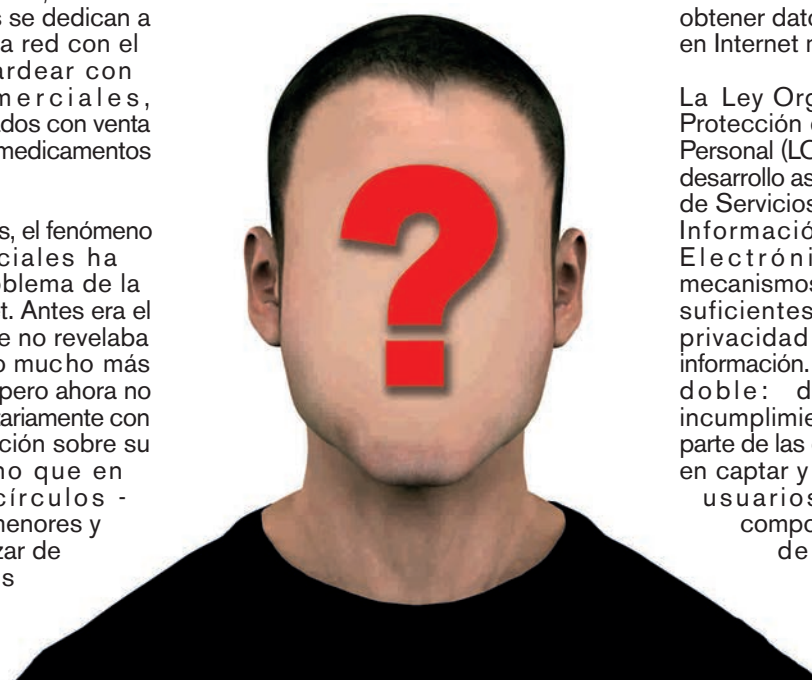
Las redes sociales constituyen una herramienta de comunicación social muy útil, atractiva y poderosa siempre que se conozcan sus límites, riesgos y se utilicen con pleno conocimiento de sus posibilidades.

El precio que pagamos por los servicios gratuitos en internet es la privacidad

Un reciente estudio sobre la Privacidad de los Datos Personales y la Seguridad de la Información en las Redes Sociales Online realizado por la Agencia Española de Protección de Datos junto con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación llama

la atención sobre los riesgos de ataques al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen que un mal uso de la información depositada en Internet puede acarrear. Enumera, con carácter no exhaustivo numerosas situaciones que ponen en riesgo la intimidad de los usuarios por la recopilación de datos personales y su posterior uso para fines diversos:

- Phishing y pharming: formas habituales que utilizan los delincuentes para obtener datos



bancarios, números PIN, etc

- Social Spam: uso de las redes sociales como medio para el envío de correos electrónicos no deseados

- Indexaciones no autorizadas en buscadores

- Accesos al perfil de forma incontrolada: la posibilidad de que cualquier usuario acceda al perfil de una persona

- Suplantación de identidad

- Publicidad hipercontextualizada: tal vez es el área con más posibilidades dentro de las redes sociales puesto que permite dirigir la publicidad a cada usuario en función de sus gustos pero desde el punto de vista legal puede implicar un acceso y utilización no autorizados de los datos de los usuarios.

- La instalación y uso de "cookies" sin conocimiento del usuario. Aunque las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Art. 29 (grupo de expertos en protección de datos cuya creación se encuentra prevista en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Protección de datos) han estado siempre encaminadas a limitar la configuración por defecto de los navegadores en el sentido de permitir el uso de cookies para la captación de información de navegación del usuario, su uso incontrolado es frecuente y permite obtener datos de comportamiento en Internet muy valiosos.

La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo así como la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, establecen mecanismos legales, en principio suficientes para garantizar la privacidad y seguridad de la información. El problema puede ser doble: de una parte el incumplimiento de las leyes por parte de las compañías interesadas en captar y usar los datos de los usuarios y por otro el comportamiento "voluntario" de los usuarios que desconocen los riesgos a los que se enfrentan exponiendo toda

la información sobre su persona a terceros.

Las recomendaciones que se hacen a los usuarios que se den de alta en las redes sociales o en cualquier foro, página web o microsite en los que se les soliciten datos de carácter personal son las siguientes:

- Que se limite al máximo la información personal facilitada evitando proporcionar datos sensibles (salud, ideología, creencias, religión) o económicos (números de cuenta, tarjetas de crédito, contraseñas o claves de acceso). Igualmente, facilitar información que permita a una localización física (colegios, gimnasios, etc) puede ser especialmente peligrosa para el caso de los menores. En este sentido el uso de pseudónimos o

"nicks" puede ser útil evitando una plena transparencia de información que ponga en riesgo la seguridad personal.

- Que se configuren en las redes sociales sus perfiles con los máximos límites que éstas permitan de forma que su información más personal sólo pueda ser accesible a los amigos o aquellas personas a las que se les otorgue permiso para conocerla.

- Que se evite colgar contenidos con datos o imágenes de terceros que no lo hayan autorizado.

- Que se denuncien cualesquiera conductas irregulares que se detecten. En este sentido y en función de la irregularidad detectada, la Agencia de Protección de Datos puede iniciar un procedimiento sancionador.

Pero si la conducta es más grave, pueden ser los propios Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que persigan a los delincuentes.

La privacidad es el gran negocio de Internet. En contra de lo que se pueda creer, los servicios gratuitos en Internet (redes sociales, correos electrónicos, blogs, etc), no son gratuitos: el precio que se paga es alto: el uso incontrolado e incluso fraudulento de los datos personales. Sólo una adecuada conjunción de cumplimiento de normas por parte de los operadores en Internet y concienciación de los usuarios desde su más tierna infancia, pueden ayudar a que Internet sea un lugar seguro para la privacidad de las personas.

Paz Martín
mpmartin@herrero.es
Artículo publicado en Economist & Lluris

MARCAS Doctrina

Propiedad industrial: la importancia del registro en época de crisis

El derecho sobre la propiedad industrial se enmarca en el sector del ordenamiento jurídico encargado de regular los derechos de exclusiva sobre determinados activos inmateriales.

Las manifestaciones – o títulos – de propiedad industrial suelen sistematizarse en tres principales grupos:

A) Las invenciones: que incluye a las Patentes y a los Modelos de Utilidad.

B) Las creaciones de forma: referidas a los Diseños Industriales (ya sean bidimensionales [dibujos] o tridimensionales).

C) Los signos distintivos: categoría que engloba a las Marcas y a los Nombres Comerciales.

Pese a que en el ámbito del "derecho sobre la propiedad industrial" se incluyen modalidades heterogéneas con características

propias y perfectamente diferenciadas (así, por ejemplo, intuitivamente todos solemos reconocer que tras las investigaciones de un determinado centro de I+D+i para alcanzar una determinada solución a un problema técnico puede existir un derecho sobre patentes, y que cada producto es designado con una marca para identificarlo y para diferenciarlos del resto de productos que concurren en el mismo mercado) también es cierto que las diferentes instituciones de "derechos de propiedad industrial" presentan una serie de rasgos comunes a todos ellos. En líneas generales, estos rasgos comunes, o características generales, son:

- Recaen sobre bienes inmateriales: forman parte del activo inmaterial

de la Compañía.

- Confiere a su titular derechos de exclusiva para explotar el objeto sobre el que recaen (Particularidad en las Patentes: el derecho que otorga la patente es de carácter negativo, no positivo).

La competitividad de las empresas pasa necesariamente por la protección de sus intangibles

- Son derechos registrales: nacen con la concesión del registro por la Oficina competente de Propiedad Industrial (Excepción: Diseño Comunitario no registrado).

- Son derechos territoriales: solo producen efectos en el territorio en el que se ha concedido el registro.

- Son derechos con marcado carácter temporal:

- Marcas: 10 años (renovables indefinidamente por periodos



sucesivos de 10 años).

- Diseño: 5 años (renovables por periodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años).
- Modelo de Utilidad: 10 años.
- Patentes: 20 años.

El conocimiento, tanto de las características generales como de las particularidades, de cada modalidad de propiedad industrial permite al investigador, al creador, al empresario y a cualquier operador jurídico establecer adecuadamente una estrategia para el registro, el mantenimiento y la defensa de esos derechos de exclusiva que le han sido concedidos por el Estado en virtud del correspondiente registro en la Oficina competente de Propiedad Industrial.

En este sentido, y como se infiere del hecho de que el nacimiento de este tipo de derechos se determina por el acto del registro (al cual, en esta especialidad del Derecho, se le atribuye un carácter constitutivo), debemos destacar que toda estrategia empresarial, de comunicación, de comercialización que de manera directa, o indirecta, tenga relación con marcas, patentes o diseños, pasa, necesariamente, por el registro. Si el creador, el innovador o el empresario no

registran, no nace el derecho de propiedad industrial (a excepción de la marca notoria no registrada y del diseño comunitario no registrado, que son figuras jurídicas con unas particularidades específicas que conceden a su propietario, en determinados supuestos, una serie de prerrogativas a modo de derechos de seudo exclusiva).

De hecho, el "registro" – en el sentido de la concesión del derecho de exclusiva por parte del Estado – se configura como un requisito indispensable para que su titular pueda ejercitar – si fuera necesario – el elenco de acciones que la legislación sobre patentes, marcas y diseño industrial regulan en caso de infracción del correspondiente título de propiedad industrial. Las actuaciones contra la usurpación de los derechos de propiedad industrial se articulan en tres frentes: procedimientos judiciales civiles, procedimientos judiciales penales y procedimientos administrativos (especialmente las intervenciones aduaneras en frontera). Para iniciar cualquiera de estos mecanismos, esto es, para ejercitar las correspondientes acciones, es indispensable disponer necesariamente del registro.

Jorge Lorenzo
jlorenzo@herrero.es

referencia en propiedad industrial, como demuestra nuestra aparición y situación en los directorios internacionales más prestigiosos.



En Managing Intellectual Property, además de nuestro reconocimiento en forma de premio, se nos define como "la calidad de la firma en todas las áreas de trabajo es reconocida por su competencia, quienes califican a Herrero como 'excelente' con uno de los mejores equipos técnicos de España".

Mientras Chambers, prestigioso directorio principalmente legal, describe a H&A como "ofrecen toda la gama de servicios de Propiedad Industrial; desde agencia de patentes y marcas hasta la defensa en asesoría jurídica. La firma es

altamente recomendada por su eficiencia, economía y experiencia".

Legal 500 nos reconoce como líderes y destacan: "firma líder en I P, Herrero & Asociados es una

muy buena y altamente recomendada firma especializada que cuenta ahora con 210 oficinas a lo largo del territorio español; así como con una fuerte presencia internacional con tres oficinas". Asimismo, European Legal Experts destaca la figura José Antonio Hernández y Patricia Koch como líderes en la materia y auténticos expertos referenciados por el sector.



Este feedback no es sino fruto del intenso trabajo y preocupación por el buen hacer que desempeñan todos y cada uno de los trabajadores de Herrero. Nos enorgullecemos de aparecer año tras año en los puestos más alto de los ranking referentes a nuestra materia; y ser reconocidos en ellos gracias a las aportaciones y valoraciones de nuestros clientes, nuestra mayor valía. Reconocimientos que atesoramos y por los que trabajamos, y seguiremos trabajando, año tras año.

Marta Casado
mcasado@herrero.es

PROPIEDAD INTELECTUAL *Jurisprudencia*

Canón copia privada digital

Se veía venir. A la luz del dictamen emitido por la Abogada General Verica Trstenjak en la primavera pasada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre el controvertido tema de la legalidad del canon digital por copia privada, declarándolo ajustado a Derecho comunitario pero sólo cuando se aplica sobre equipos y soportes que realizan o alojan copias de uso privado.

La resolución, dictada el 21 de octubre de 2010, entra a valorar determinados aspectos del canon de copia privada – que grava equipos y soportes de reproducción- y, en concreto, si son conformes a la Directiva europea 2001/29, respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

La Audiencia suspendió, hasta la obtención de una resolución por parte del TJUE, el procedimiento en segunda instancia del litigio PADAWAN que enfrenta a la Sociedad General de Autores (SGAE) con la empresa que

comercializa dispositivos de almacenamiento electrónico, entre otros CD-R, CD-RW, DVD-R y aparatos de MP3. La SGAE reclamó a PADAWAN el pago de una compensación a tanto alzado por copia privada por importe de 16.759,25 euros correspondiente a los dispositivos de almacenamiento comercializados por PADAWAN entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004 y obtuvo una resolución favorable del Juzgado Mercantil de 1ª instancia de Barcelona.

La resolución de TJUE se resume como sigue:

1) cuestión planteada: si el concepto "compensación equitativa" recogido por la Directiva implica o no una armonización con independencia del sistema de retribución que cada Estado decida



establecer; respuesta del TJUE: la interpretación debe ser uniforme en todos los Estados que hayan establecido una excepción por copia privada, con independencia del sistema de retribución, recaudación y cuantía de la misma; "compensación equitativa" ha de ser, por tanto, un concepto armonizado.

COMUNICACIÓN *H&A*

Repasando el...

2010

El pasado año 2010 ha sido un año de éxitos y gratificaciones para Herrero & Asociados. En el contexto actual adverso, H&A se ha afianzado como firma líder en Propiedad Industrial reflejándolo en sus datos, así como en los hitos alcanzados

Nuestro excelente trabajo se ha visto reconocido formalmente por Managing Intellectual Property quien nos ha concedido el premio Prosecution IP Firm of the Year 2010.

Nos llena de orgullo este reconocimiento que nos ha sido concedido por una publicación

especializada en Propiedad Industrial; ya que nos sitúa a la cabeza de nuestra área de especialidad. Asimismo, nos llena



de especial satisfacción saber que es un premio concedido gracias al feedback que aportan nuestros clientes, de forma que nos anima a seguir proporcionando un servicio profesional y personalizado. Como ya ocurriera en 2006, cuando fuimos nombrados "Firma Española del Año", es éste un reconocimiento más a la profesionalidad y profundo conocimiento del sector de Herrero & Asociados.

El año 2010 nos ha proporcionado grandes satisfacciones a nivel internacional.

Nos hemos situado como firma de

2) cuestión planteada: si cualquiera que sea el sistema de retribución éste debe respetar un "justo equilibrio" entre los afectados, los titulares de los derechos de propiedad intelectual, y los obligados al pago; y si este equilibrio ha de determinar la compensación equitativa, es decir, paliar el perjuicio causado por las copias privadas; **respuesta del TJUE:** para calcular qué será compensación equitativa hay que atenderse al perjuicio causado a los autores por las copias privadas que se realizan – el sentido de esto es suplir las cuantías económicas que ellos percibirían si se adquiriera la obra nuevamente en original.

La sentencia afirma que la aplicación era indiscriminada y abusiva

3) cuestión planteada: si, en caso de que se establezca un canon, éste debe ir ligado al uso que presumiblemente se haga de los equipos, aparatos y materiales que grava; es decir, si sólo debe ser de aplicación en aquellos destinados a realizar copias privadas; **respuesta del tribunal:** en atención al criterio del "justo equilibrio" los deudores de la financiación del canon han de ser las personas que disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, es decir, quienes los ponen a disposición de usuarios privados o les presten

interpretarse en el sentido de que es necesaria la vinculación entre la aplicación del canon y el presumible uso que se dará a los equipos, aparatos y soportes para realizar reproducciones privadas. En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon no resulta conforme a la Directiva 2001/29; en particular, si se aplica sobre aquellos que no se pongan a disposición de usuarios privados y estén manifiestamente destinados a usos distintos a la realización de copias privadas.

5) cuestión planteada: y finalmente, si el sistema adoptado por el legislador español podría de esta forma contravenir la Directiva 2001/29; **respuesta del tribunal:** corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar si una disposición nacional es o no conforme a Derecho de la Unión.

Es decir, es la Audiencia de Barcelona quien debe determinar ahora, con base en la sentencia, si la regulación en España contraviene la Directiva. Presumiblemente lo hará, puesto que el sistema de retribución en España se aplica a todos los equipos, aparatos y soportes sin distinción del uso/destino final del mismo. De momento el Tribunal Constitucional

recientemente, el 14 de enero de 2011, la misma sentencia ante otra cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de Tenerife.

REGULACIÓN DE LA COPIA PRIVADA EN ESPAÑA

En España, el TR LPI (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) aprobado por R DL 1/11992, 12 abril fue modificado por la Ley 23/2006 para incorporar precisamente la Directiva 2001/29, promulgada con el genuino interés de armonizar los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. Según nuestra legislación, las copias que se realicen para uso privado se exceptúan de la autorización de sus titulares, siempre que se trate de obras divulgadas. Sin embargo, no son gratuitas, sino que se establece una retribución a tanto alzado en forma de canon que se aplica a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital y que viene a compensar esos usos. Los obligados al pago del mismo son los fabricantes, importadores o distribuidores quienes deben liquidar tales cantidades a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, quienes a su vez, tienen la obligación de repartirlo a sus destinatarios finales, es decir, los titulares de los derechos.

La Audiencia buscaba por tanto aclarar si la aplicación del canon de forma indiscriminada a todos los

determina que el canon digital que se aplica a equipos de reproducción destinados a particulares para uso privado es conforme a la Directiva 2001/29, pero ha declarado ilegal aplicarlo indiscriminadamente a empresas y profesionales que adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada. Ahora está en manos de la Audiencia Provincial de Barcelona determinar si efectivamente el canon español se impone de forma indiscriminada.

Sin duda es un tema controvertido y de difícil aplicación práctica. Los equipos y soportes utilizados en el seno de las actividades empresariales y profesionales no están destinados por definición a realizar copias con una finalidad privada por personas físicas (aunque son personas las que las hacen, realizadas en la empresa o el despacho tendrá un uso considerado lucrativo, directo o indirecto) y por tanto, estas copias no deben estar amparadas por la excepción ni han de ser por este mecanismo compensadas económicamente a sus titulares. Bien, al contrario, al no estar exceptuadas de autorización, requerirán el permiso expreso que se otorga generalmente a través de licencias de uso con la remuneración que conlleve según el caso.

El Tribunal no cuestiona el canon ni su existencia como sistema de compensación y ajuste al equilibrio de intereses entre titulares y usuarios de las obras protegidas. Sin embargo, si limita su extensión estableciendo que el gravamen aplicado de forma general no está justificado.

Y aunque lo avala, también reconoce la dificultad de establecer el uso o destino final de los mismos, ratificando que los deudores sean quienes los ponen en circulación en el mercado – fabricantes, distribuidores o importadores- sin perjuicio de que ellos después lo repercutan a los consumidores. El sistema es imperfecto, claro, puesto que los obligados al pago no son

quienes realmente después asumen el coste. Desde su aprobación en el año 1987, se ha establecido como regla de mercado que los costes se repercutan a quienes al fin y a la postre adquieren la máquina o el soporte, sean estos particulares o empresarios – se intentó así equilibrar el descalabro que la promulgación del canon supuso en su día en las cuentas de resultados de dichas empresas-. Sin embargo, aunque no sea perfecto ¿existiría otra forma para hacerlo efectivo? No parece posible.

En todo caso, ahora se plantean cuestiones de importancia tal vez no tan conceptual aunque si con impactantes consecuencias desde un punto de vista práctico, si la Audiencia confirma que en España el canon se aplica indiscriminadamente y, que por tanto, no es conforme a Derecho comunitario:

* ¿quién debe entonces cumplir con la



obligación de informar cuál es el uso o quién será el destinatario final de un equipo, aparato o soporte? Sólo así será posible determinar cuáles están sujetos al canon y cuáles no cuando su destino sea un entorno profesional y/o empresarial.

* Hemos leído en algunos foros que la resolución debería ser aplicada

con carácter retroactivo: si es así, ¿cómo se reclamarán las cantidades que habrían sido indebidamente liquidadas si los deudores y obligados al pago las repercutieron a los adquirentes finales, exactamente al mismo nivel de indiscriminación que se les aplicaba a ellos? Y en todo caso, ¿cómo podrían las entidades de gestión asumir estas devoluciones si a su vez, y en un más que deseable cumplimiento de sus funciones y sus mandatos, ya han liquidado las mismas a los titulares; o bien las han destinado como establece el TR LPI en su artículo 155 en un determinado porcentaje a la función social – servicios asistenciales a autores y otros titulares, promoción de la propiedad intelectual...-?

* Se impone tal vez una revisión legislativa, entonces: si partimos de que en el seno de una empresa no se realizan copias para uso privado, ¿tal vez debería la ley establecer mecanismos más eficaces de licenciamiento por copias para usos lucrativos? Aunque no se pueda encontrar en la letra de los textos legales, lo cierto es que el canon en el fondo cubre por compensación el vacío que provoca la ausencia de licencias de uso suscritas de forma voluntaria por usuarios de obras protegidas. Ahora que parece de justicia que se reformule la interpretación de la ley a la luz de esta resolución, quedará aún más al descubierto el bajo índice de cumplimiento voluntario de la legislación en materia de propiedad intelectual que alegan los titulares. El esfuerzo de comunicación y eficacia en la gestión de los titulares y las entidades que los representan debe ser sin duda aún mayor.

El debate está servido. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra.

Eva Pérez
epnanclares@herrero.es

Fecha de cierre de este artículo 2/2/2011

COMPENSATION

un servicio de reproducción, en la medida en que ellos tienen la posibilidad de repercutir la carga real a los usuarios privados.

4) cuestión planteada: si, en este sentido, es conforme al concepto de "compensación equitativa" la aplicación indiscriminada del referido canon a empresas y profesionales que claramente adquieren estos aparatos y soportes para finalidades ajenas a la copia privada; **respuesta del tribunal:** El artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29 debe

ya se ha pronunciado, ordenando en una sentencia del 29 de noviembre de 2010 la repetición de un juicio de 2005 – resolviendo en un recurso de amparo que la SGAE tiene un "interés legítimo" en su condición de entidad recaudatoria del canon- y , estableciendo que el magistrado deberá tener en cuenta en su nuevo fallo, además de las normas del ordenamiento jurídico interno, el Derecho comunitario aplicable. Se refiere sin duda a la sentencia del TJUE. Además, la Justicia Europea también se ha ratificado ya sobre ese fallo, pues se ha remitido

equipos y soportes que fueran idóneos para la reproducción de obras protegidas por la legislación en propiedad intelectual, es contraria a la Directiva europea; de esta forma, de la respuesta del TJUE dependería el derecho de la SGAE a reclamar la compensación que correspondería por todos los dispositivos de almacenamiento comercializados por PADAWAN o sólo sobre aquellos que presumiblemente se hayan destinado a la copia privada El resultado de la resolución