

- 1 Derecho de Marcas
Trademark Law
- 2 Comentario: Propiedad Intelectual
Comment: Copyright
- 3 Intervenciones Aduaneras
Customs Actions
- 4 Comentario: Falsificaciones
Case comment: Counterfeiting

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 08034 Barcelona
Tel: (34) 93 202 34 56
Fax: (34) 93 240 53 83

MADRID

C/ Francisco de Goya 6, 28016 Madrid
Tel: (34) 91 353 36 77
Fax: (34) 91 350 26 64

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Padre José de Sosa 1, 35001 Las Palmas
Tel: (34) 928 33 29 26
Fax: (34) 928 33 57 87

1 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: EL IMPERATIVO DE DISPONIBILIDAD NO RESTRINGE EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA MARCA DE LAS TRES BANDAS DE ADIDAS

EUROPEAN COURT OF JUSTICE JUDGEMENT: REQUIREMENT OF AVAILABILITY DOES NOT RESTRICT THE SCOPE OF PROTECTION OF THE ADIDAS THREE STRIPES TRADEMARK

El 10 de abril de 2008 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictó sentencia en el caso C-102/07, ADIDAS AG vs MARCA MODE CV, relativo a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo holandés (Hoge Raad) relacionada con la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

La petición de decisión prejudicial se presentó en el marco de un litigio sobre infracción de marca que enfrentó a ADIDAS contra una serie de entidades que comercializaban prendas deportivas y de ocio en las que figuraban signos de dos bandas paralelas.

En aquel pleito se discutió el alcance de la protección de las marcas de tres bandas de ADIDAS. El tribunal holandés planteó el hecho de que un motivo de tres bandas, como el registrado por ADIDAS, era un signo en sí mismo poco distintivo. Sin embargo, a consecuencia del uso y de los esfuerzos publicitarios realizados, dicho signo habría alcanzado un carácter distintivo considerable. No obstante, dado que los motivos consistentes en bandas deberían, a criterio del tribunal holandés, seguir estando disponibles, se planteó en aquel pleito si la marca de las tres bandas de ADIDAS podía impedir el uso de signos de dos bandas que, según afirmaban las demandadas, debían considerarse como motivos meramente decorativos de libre disposición para todos los competidores.

En este contexto se preguntó al TJCE si el imperativo de disponibilidad (interés general) de determinados signos o indicaciones debía tenerse en cuenta a la hora de enjuiciar el alcance de la protección de la marca de las tres bandas de ADIDAS.

Esto es, se cuestionaba en qué medida resulta relevante el interés general, consistente en que determinados signos (motivos decorativos) puedan ser usados libremente por el conjunto de los operadores económicos, a la hora de valorar la existencia de riesgo de confusión entre signos o a la hora

The European Court of Justice (ECJ) rendered a judgement on April 10, 2008, in the case C 102/07, ADIDAS AG vs MARCA MODE CV, for a preliminary ruling referred by the Dutch Supreme Court (Hoge Raad) concerning the interpretation of the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988.

The petition for this preliminary ruling was made in trademark infringement proceedings between ADIDAS on the one hand and a group of companies on the other which commercialized sport and leisure garments featuring two parallel stripes.

In this case the scope of protection of the ADIDAS three stripes trademark was discussed. The Dutch Court raised the fact that a three-stripe motif such as the one registered by ADIDAS is not very distinctive per se. However, as a consequence of the use and the advertisement investment, the mark had acquired considerable distinctive character. Notwithstanding, given that stripes motifs, according to the Dutch Court, should in principle remain available, it raised the issue of whether the ADIDAS three stripes trademark can afford protection against the use of two-stripe motifs which, according to the defendants should be deemed as merely decorative signs freely available to all competitors.

In these circumstances, the ECJ was asked whether the requirement of availability (public interest) of given signs or indications must be taken into account for the purposes of defining the scope of protection of the ADIDAS three stripes trademark.

That is, it raised the question of whether the public interest in using freely particular signs or indications (decorative motifs) by all the economic operators, should be taken into account when judging likelihood of confusion or at the time of judging, for well-known trademarks,

de comprobar, para las marcas renombradas, si con la utilización del signo se pretendía obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o si se había causado perjuicio a los mismos.

Pues bien, la sentencia del TJCE concluye de forma categórica que el imperativo de disponibilidad (interés general) es irrelevante para el análisis de las infracciones de marca (ya sea infracción por la existencia de riesgo de confusión o infracción, por ejemplo, por la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo en el caso de las marcas renombradas).

El imperativo de disponibilidad no sería relevante para determinar el alcance de la protección de la marca de las tres bandas de ADIDAS

De acuerdo con el TJCE, el imperativo de disponibilidad o interés general únicamente entra en juego en el marco de los artículos 3 y 12 de la Directiva (causas de denegación, de nulidad o caducidad de la marca) o del artículo 6, apartado 1, letra b) de la Directiva (limitación de los efectos de la marca que no permite prohibir indicaciones descriptivas de los productos o servicios marcados).

Según aclara el TJCE, los elementos decorativos, como pudieran ser los motivos de dos bandas controvertidos (según alegaron las demandadas), no entrarían dentro del grupo de indicaciones descriptivas del artículo 6, apartado 1 letra b) de la Directiva que deben quedar disponibles para todos los operadores económicos.

El TJCE no se pronuncia sobre la existencia de riesgo de confusión entre la marca de las tres bandas de ADIDAS y los signos de dos bandas, pues ésta es una cuestión que corresponde a los Tribunales nacionales. No obstante, el TJCE aclara, en este sentido, que el hecho de que el público pueda llegar a percibir un signo como un elemento decorativo no puede obstar a la protección de una marca registrada cuando el signo mencionado, a pesar de su carácter decorativo, presente tal similitud con la marca registrada que el público pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

En este caso, pues, el TJCE concluye que para enjuiciar la existencia de riesgo de confusión será preciso valorar si el consumidor medio, al percibir el signo de dos bandas en un producto, puede equivocarse sobre su origen empresarial y creer que está comercializado por ADIDAS o por una empresa económicamente vinculada a ella.

Al analizar esta cuestión desde la perspectiva de la marca renombrada, el TJCE establece que lo que habrá que determinarse es si, como consecuencia de la similitud entre la marca y el signo, el público pertinente puede relacionarlos de alguna forma (implicando, por ejemplo, la obtención de una ventaja desleal o perjudicando su carácter distintivo) aún sin confundirse sobre el origen empresarial de los productos.

En definitiva, según el TJCE no puede tenerse en cuenta el imperativo de disponibilidad para apreciar el alcance del derecho exclusivo de la marca de tres bandas de ADIDAS.

whether the use of the sign takes unfair advantage or is detrimental to the distinctive character or reputation.

The ECJ judgement concludes that the requirement of availability (public interest) cannot be taken into account in the trademark infringement analysis (whether the infringement be considered under the likelihood of confusion or whether it be considered under dilution for the well-known trademarks).

The requirement of availability would not be relevant to determine the scope of protection of the ADIDAS three stripes trademark

According to the ECJ, the requirement of availability or public interest only has place within the meaning of articles 3 and 12 of the Directive (absolute grounds of refusal, invalidity or revocation of a trademark) or within the meaning of article 6 (1) b) of the Directive (limits of the effects of a trademark which do not allow prohibition of the use of descriptive indications of the products or services).

The ECJ clarifies that the decorative elements, as the two-stripes motifs may be considered (as the defendants alleged), must not be taken as descriptive indications within the meaning of article 6 (1) b) of the Directive which should be freely used by all the economic operators.

The ECJ does not decide whether there actually exists likelihood of confusion between the ADIDAS three stripes trademark and the two-stripes signs, since this should be decided by the national courts. Notwithstanding, the ECJ clarifies that the public's perception that a sign is a decorative element cannot constitute a restriction of the protection of a registered trademark when the mentioned sign, despite its decorative nature, is so similar to the registered trademark that the relevant public is likely to perceive that the goods come from the same undertaking or from economically-linked undertakings.

In this case, the ECJ concludes that to appreciate the likelihood of confusion it will be necessary to determine whether the average consumer, when he sees the two-stripe motif in a product, may be mistaken as to the origin of the goods believing that they are marketed by ADIDAS or by an undertaking economically linked to it.

Analysing this question from the perspective of the well-known trademarks, the ECJ sets out that what should be assessed is whether, as a consequence of the similarity between the trademark and the sign, it could create a link which may produce, for example, unfair advantage or detrimental of the distinctive character or the repute of the trademark although there is no likelihood of confusion regarding the origin of the product.

In conclusion, according to the ECJ the principle of availability cannot be taken into account in the assessment of the scope of the exclusive rights of the ADIDAS three stripes trademark.

2 NUEVA SENTENCIA SOBRE EL INTERCAMBIO DE OBRAS EN INTERNET NEW JUDGEMENT REGARDING THE EXCHANGE OF FILES ON THE INTERNET

En fecha 18 de febrero de 2008, la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 1ª) dictó una nueva sentencia en un caso de supuesta comisión de un delito contra la propiedad intelectual, por el intercambio de obras protegidas por derechos de autor en Internet.

Las apelantes y acusaciones particulares - Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE), Columbia Tristar Home Entertainment y Cía S.R.C., The Walt Disney Company Iberia, S.L. y la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE)- acusaron a J.M.L.H. de cometer un delito contra la propiedad intelectual por descargarse archivos de Internet (obras musicales, películas y juegos de ordenador) y, posteriormente, ofrecerlos a través de chats y de cuentas de correo electrónico a otros usuarios e intercambiarlos por obras que fueran de su interés, aunque sin mediar precio.

En primera instancia conoció de la causa el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, que absolvió al acusado por entender que:

- (i) La conducta del acusado no es más que un ejercicio del derecho a la copia privada consagrada en el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) y;
- (ii) No concurre el ánimo de lucro exigido por el artículo 270 del Código Penal (CP).

La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria confirmó la absolución del acusado, si bien, discrepó del Juzgado de lo Penal 3 de Santander respecto al punto (i) por entender que el artículo 31 del TRLPI (en su versión vigente en el momento de la comisión de los hechos) condicionaba el ejercicio del derecho a la copia privada a que las obras no fuesen objeto de una "utilización colectiva", lo que en este caso sí se daba, toda vez que las obras descargadas de Internet por el acusado eran intercambiadas con terceros usuarios.

No obstante lo anterior, la Sentencia de la Audiencia resulta particularmente interesante porque determina cual debe ser la interpretación que debe hacerse del requisito del ánimo de lucro exigido por el artículo 270 del CP y, en concreto, en relación con la conducta consistente en el intercambio de obras en Internet, al hilo del análisis que la Circular 1/2006, de 5 de mayo, de la Fiscalía General del Estado efectúa del concepto del "ánimo de lucro" en los delitos contra la propiedad intelectual y a la luz del Acuerdo ADPIC y de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

En relación a la cuestión del "ánimo de lucro", la Audiencia, en consonancia con los textos legales antes mencionados,

On 18 February 2008 the Court of Appeal of Cantabria rendered a new judgement in a case of an alleged crime against intellectual property (typified in article 270 of the Spanish Criminal Code) for the exchange of works protected by copyright in Internet.

The appellants and private prosecutors Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE), Columbia Tristar Home Entertainment y Cía S.R.C., The Walt Disney Company Iberia, S.L. and the Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE), accused J.M.L.H. of committing a crime against intellectual property for downloading files from Internet (music works, films and computer games) and then offering them through chats and e-mails to other users and exchanging them for other art works of his interest, without demanding any payment.

In the first instance, the Criminal Court number 3 of Santander dealt with the case, which acquitted the defendant on the grounds that:

- (i) The conduct of the accused is merely an exercise of the right to make private copies regulated in article 31 of the Spanish Intellectual Property Law and;
- (ii) The non-profit aim stipulated in article 270 of the Spanish Criminal Code does not concur.

The judgement rendered by the Court of Appeal of Cantabria confirmed the acquittal of the accused, but differed from the Criminal Court number 3 of Santander regarding point (i) by considering that article 31 of the Spanish Intellectual Property Law (in its version in force when the facts took place) conditioned the exercise of the right to make private copies as long as the art works copied were not the object of a "collective use", which in this case did concur, as the downloaded art works from the Internet were exchanged with other Internet users.

Despite the above, the judgement of the Court of Appeal is particularly interesting because it determines how the "profit-making aim" requisite established in article 270 of the Spanish Criminal Code must be interpreted and, in particular, with regard to the issue of the exchange of files on the Internet, following the analysis which the Circular 1/2006, of 5 May, of the State's Prosecution Authorities makes of the "profit-making aim" requisite in relation to the crimes against intellectual property, and in light of the TRIPS Agreement and the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council of 12 July 2005 on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights.

concluye que no es posible aplicar el concepto tradicional de ánimo de lucro -entendido como la intención de obtener cualquier ventaja, aprovechamiento o utilidad patrimonial - en relación a los delitos contra la propiedad intelectual, pues, si se aplicara dicha concepción tradicional, se incluiría dentro del requisito de “ánimo de lucro” la intención de los internautas de ahorrarse el precio de adquisición de las obras que se descargan, lo que produciría una criminalización desmesurada en este ámbito contraria al carácter fragmentario del derecho penal y al principio de intervención mínima.

La Audiencia Provincial de Cantabria concluye que en los delitos contra la propiedad intelectual no es posible aplicar el concepto tradicional de ánimo de lucro, en tanto ello “conduciría a una extensión inusitada de la represión penal en este ámbito”

Por lo anterior, la Audiencia afirma que el ánimo de lucro exigido por el artículo 270 del CP debe interpretarse en sentido estricto como la intención de obtener un beneficio “comercial”, lo que excluye el lucro derivado del ahorro del coste de adquisición legal de las obras descargadas de Internet.

Si bien, como apunta la propia Audiencia Provincial de Cantabria, la interpretación que la misma efectúa del concepto de “ánimo de lucro” no es una novedad, pues la misma ya se contiene en la Circular 1/2006 antes referida, la Sentencia analizada es la primera Sentencia de segunda instancia que, en base a la ausencia de dicho ánimo de lucro “comercial”, afirma la atipicidad de la conducta consistente en la oferta e intercambio de obras en Internet, ya sea en la forma que lo venía realizando el acusado, como a través del sistema “PEER TO PEER” (P2P) -al que la Audiencia hace expresa referencia- sin perjuicio, afirma la Audiencia “*de la responsabilidad civil que le pueda ser exigida al acusado desde el punto de vista del derecho civil*”.

Regarding the “profit-making aim” requisite, the Court of Appeal, in keeping with the aforementioned legal texts, concludes that the traditional profit-making aim concept cannot be applied (the intention of obtaining any capital gain or advantage) in relation to the crimes against intellectual property because, if such a traditional concept were applied, the intention of the Internet users to save the cost of purchase of the art works downloaded from the Internet would be considered a “profit-making aim”, which would lead to an excessive criminalization which runs contrary to the minimum intervention principle of the Criminal Law.

The Court of Appeal of Cantabria concludes that in the crimes against intellectual property the traditional “profit-making aim” concept cannot be applied as this would “lead to an excessive extension of the criminal repression in this field”

For these reasons, the Court of Appeal states that the profit-making aim requisite contained in article 270 of the Spanish Criminal Code must be strictly interpreted as the intention of obtaining a “commercial” profit, which excludes the profit gained from saving the cost of purchase of the art works downloaded from the Internet.

Although, as the Court of Appeal of Cantabria points out, the interpretation that such Court makes of the “profit making aim” requisite is not new, as such interpretation is already included in the aforementioned Circular 1/2006, the analysed judgement is the first second instance judgement, which, on the basis of the absence of such “commercial” profit-making aim, declares the conduct of the offer and exchange of art works on the Internet not to be a criminal offence, either in the way that the accused carried out such conduct, or by the “PEER TO PEER” (P2P) system (to which the Court of Appeal makes express reference), regardless “*of the civil responsibility which can be demanded of the accused from the point of view of the Civil Law*”.

3 INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE MERCANCÍAS INTERCEPTADAS EN LAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA DURANTE EL AÑO 2007 EUROPEAN COMMISSION PUBLISHES A REPORT ON 2007 CUSTOMS SEIZURES OF COUNTERFEIT GOODS AT THE EU’S EXTERNAL BORDER

El pasado 19 de mayo de 2008 la Comisión Europea hizo público su informe sobre la actividad de las administraciones aduaneras de la Unión Europea en materia de lucha contra la falsificación y la piratería durante el año 2007.

El informe ha sido elaborado en base a los datos facilitados por los estados miembros que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1891/2004, están obligados a informar trimestralmente sobre los resultados de las intervenciones realizadas en sus fronteras.

On 19 May 2008 the European Commission published a report on Community Customs activities on counterfeit and piracy in 2007.

This report is based on the data provided by the EU Member States, which in accordance with Commission Regulation (EC) 1891/2004, are obliged to inform quarterly on the results obtained relating to seizures made at their Customs.

According to the Commission, the results obtained

Según afirma la Comisión, los resultados obtenidos de la actividad del año 2007 muestran que el fenómeno de la falsificación es un problema todavía en auge contra el que deben seguir centrándose los mayores esfuerzos para su erradicación.

Se observa que el número de intervenciones aduaneras llevadas a cabo durante el año 2007 incrementó significativamente (en un 17%) con respecto al año anterior.

Ello es debido, en parte, al aumento de las solicitudes de intervención registradas por los titulares de derechos de propiedad industrial, lo que se traduce en una mayor cooperación entre estos últimos y las administraciones aduaneras para la detección de las importaciones sospechosas de contener productos falsificados.

Sin embargo, a pesar de este incremento en el número de retenciones efectuadas por las aduanas, la cantidad total de productos incautados ha descendido de los 128 millones de artículos interceptados en el 2006, a 78 millones de artículos intervenidos durante el 2007.

Esta merma se debe, por una parte, al hecho de que el año pasado las cantidades de tabaco y CD/DVD/cassettes interceptadas en aduanas fueron menores.

Por otra parte, se debe a un número creciente de importaciones de partidas más pequeñas de mercancía falsificada. Esto obedece esencialmente a dos razones: (i) al incremento de ventas de este tipo de productos a través de internet y (ii) a la estrategia seguida por los falsificadores para disminuir los riesgos de ser detectados, consistente, precisamente, en realizar un número más elevado de importaciones en las que se incluyen cantidades menores de producto falsificado en cada una.

La Comisión ha dado la voz de alarma ante la creciente detección de productos falsificados que entrañan un grave peligro para la salud y la seguridad de los consumidores

Los productos más intervenidos por las aduanas siguen siendo el tabaco y la ropa, constituyendo respectivamente el 34% y el 22% del total de productos intervenidos.

Sin embargo, la Comisión ha dado la voz de alarma ante la creciente detección de productos falsificados que entrañan un grave peligro para la salud y la seguridad de los consumidores.

Se destaca un importante crecimiento, respecto al año 2006, en el número de artículos intervenidos pertenecientes a los sectores de los cosméticos y productos de cuidado personal (264%), juguetes (98%), alimentación (62%), equipos informáticos (62%) y fármacos (51%).

Entre los medicamentos, los más falsificados son los fármacos para la disfunción eréctil. No obstante, también se encuentran entre los productos falsificados medicamentos anti-colesterol, anti-osteoporosis o medicinas para controlar la hipertensión.

La Comisión se ha propuesto alcanzar progresos en este

from the 2007 activity show that the phenomenon of counterfeit and piracy is still a growing problem against which efforts must be made towards its eradication.

The number of customs seizures involving counterfeit goods carried out during 2007 significantly increased (by 17%) with respect to the previous year.

This is partially due to the increase in the number of applications filed by the Intellectual Property Right owners, which suggests a greater cooperation between the latter and customs administrations, enabling customs to better target shipments suspected of containing counterfeit goods.

Nevertheless, despite this increase in the number of retentions made by customs, the overall amount of articles seized last year decreased from the 2006 peak of 128 million articles to 78 million articles seized during 2007.

In part, this decrease is due to the fact that smaller quantities of counterfeit cigarettes and CDs/ DVDs/ cassettes were seized.

Also it is due to a growing number of shipments involving smaller quantities of counterfeit and pirated articles. There are two reasons for this: (i) an increase in the Internet sales of this kind of product and (ii) a strategy by counterfeiters to take fewer risks of being detected, consisting of sending smaller quantities of counterfeit products per shipment.

The Commission has raised the alarm faced with the increasing detection of counterfeit products which are potentially dangerous to consumers' health and security

Cigarettes and clothing still remain the main sectors for large seizures of counterfeit goods, with 34% and 22% being seized respectively from the overall number of articles.

Nevertheless, the Commission has raised the alarm following the increasing detection of counterfeit products which are potentially dangerous to consumers' health and security.

There is a significant increase with respect to 2006, regarding the amount of articles seized in sectors such as cosmetics and personal care products (264%), toys (98%), foodstuff (62%), computer equipment (62%) and medicines (51%).

The most counterfeited medicines are those for erectile dysfunction. Other counterfeit medicines to be found include those for anti-cholesterol, anti-osteoporosis and medicine to control hypertension.

The European Commission's priority objective for this year is to make headway in this area.

campo, como uno de los objetivos prioritarios para este año.

Por lo que respecta a los países de origen de la mercancía retenida, China sigue siendo la principal fuente de artículos falsificados. El 60% de la cantidad total de productos interceptados procede de este país.

Se han detectado, no obstante, otros países que constituyen principales proveedores de falsificaciones para ciertos sectores de productos. Así, para el sector de los alimentos y bebidas, en 2007 Turquía fue la mayor fuente de productos falsificados, seguida de China; para los cosméticos y productos de cuidado personal, Georgia seguida de Turquía y China fueron los principales países de origen, mientras que para los fármacos, Suiza, India y Emiratos Árabes fueron los principales proveedores.

Otra de las estrategias que cada vez más está siendo adoptada por los falsificadores es la de efectuar paradas de tránsito en terceros países con el fin de ocultar la procedencia real de la mercancía falsificada. Según el estudio realizado por la Comisión, esto es muy frecuente con las mercancías procedentes de India, que en la mayoría de casos hacen tránsito en los Emiratos Árabes o en Túnez antes de entrar en territorio europeo.

With regard to the countries of origin of the seized goods, China remains the main source of counterfeit articles. 60% of all articles seized were from this country.

However, for some product sectors, other countries were found to be the main source of counterfeit articles. In the category of foodstuff and beverages, Turkey was the main source of the seized products in 2007, followed by China; for cosmetics and personal care products, Georgia followed by Turkey and China were the principle countries of origin, whereas for medicines, Switzerland, India and the United Arab Emirates were the main suppliers.

Another of the strategies increasingly being used by counterfeiters is to make transit stops in third countries in order to hide the real origin of the goods. According to the research carried out by the Commission, this strategy is very frequent with goods from India, which usually stop in a transitory situation at the United Arab Emirates or Tunisia before entering the community territory.

4 ADOPCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE OSCURECIMIENTO DE PÁGINA WEB OPERADA DESDE FUERA DE LA UE, EN JURISDICCIÓN PENAL

ADOPTION OF PRECAUTIONARY MEASURES TO BLOCK A WEBSITE OPERATED FROM OUTSIDE THE EU

El Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona ordenó, por primera vez en España, el oscurecimiento de una página web operada desde fuera de la UE como medida cautelar.

La medida se tomó en virtud de la denuncia interpuesta por una empresa titular de marcas de renombre, contra los titulares de un sitio web operado desde China, a través del cual se estaban ofertando y comercializando productos falsificados.

En la práctica, el oscurecimiento de una página web significa que el dominio queda bloqueado y es inaccesible para los usuarios que utilizan servidores españoles.

La solicitud de adopción de dicha medida cautelar se realizó en base al artículo 129 del Código Penal Español, que contempla ciertas medidas accesorias a las penas, dos de las cuales pueden aplicarse como medidas cautelares, a saber: (i) la clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo (apartado a.), y (ii) la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación (apartado c.).

Aunque el "oscurecimiento" solicitado es asimilable a cualquiera de ellas, el Juez advirtió un problema formal: la Ley exige que dichas medidas sólo se podrán acordar previa audiencia del Ministerio Fiscal y de los titulares o representantes de la empresa afectada por la medida.

Es decir, que la aplicabilidad de la medida cautelar está

For the first time in Spain, the Criminal Court nº 32 of Barcelona has ordered the blocking of a website operated from outside the EU, as a precautionary measure.

The measure was adopted based on the claim filed by the owner of a well-known registered trademark against the owners of a website operated from China, and through which counterfeit products were offered and sold.

In practice, blocking a website means that the domain name is made inaccessible for the users who receive internet access, in this case through Spanish servers.

The measure was requested on the basis of article 129 of the Spanish Criminal Code, that states certain additional measures to the principal penalty imposed, two of which can be applied preventively: (i) the closure of the company, its business or establishment (paragraph a.), and (ii) the suspension of the company, foundation or organization's activities (paragraph b.).

Although blocking a domain name can be analogous to either of these measures, the Judge recognized a formal problem: the Law requires that such measures can only be applied following a previous hearing with the Public Prosecutor and the owners or representatives of the company that will be affected by the measure.

That means that the specific application of the preventive

supeditada a la realización de la audiencia de las partes ante el Juez: si se tiene en cuenta que el titular del dominio reside en Fujian, China, la concreción de dicha audiencia resulta imposible. O en palabras del propio Juez, “ilusoria”.

Descartada la vía del artículo 129 del Código Penal, el Juez recurrió al derecho comunitario, más precisamente a la Directiva (CE) 31/2000, de 8 de junio, y a la Directiva (CE) 27/1998, de 19 de mayo, ambas objeto de transposición a la normativa española a través de la Ley 34/2002, de 11 de julio, conocida como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

La Ley establece las obligaciones y responsabilidades, no ya del titular del dominio por el contenido que en él se exhiba, sino de los prestadores de servicios que transmiten, alojan y localizan los datos en la red. Se trata, en general, de deberes de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando.

En particular, el artículo 8 de la Ley prevé la posibilidad de restringir la prestación del servicio en los supuestos, entre otros, en que se atente contra una investigación penal (apartado a.) o contra la protección de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios (apartado b.). Ambos supuestos son de aplicación en el presente caso.

La respuesta judicial resultó en este caso rápida y eficaz aunque no equivale a cerrar definitivamente la página o bloquear el nombre de dominio

Dichas medidas, por ser restrictivas de derechos, deben reunir las condiciones de objetividad, proporcionalidad y no discriminación.

El Juez concluyó que no hay duda de que la medida de oscurecimiento de página web resulta objetiva y proporcionada al caso. Fundamentó el carácter objetivo en los indicios de actividad delictiva que resultaron de la investigación policial previa. En cuanto a la proporcionalidad, consideró que las pérdidas que pueda sufrir el titular del dominio por el cese de la actividad en territorio español quedan compensadas por las pérdidas que se hayan podido causar al titular del derecho conferido por el registro de la marca, que aparece vulnerado, *prima facie*, en el presente caso.

No se efectúa un análisis sobre la concurrencia del requisito de no discriminación, con lo que tenemos que entender que ha sido tácitamente respetado.

En base a todo lo anterior, el Juez resolvió acordar la medida solicitada, hasta tanto concluya la fase investigativa del procedimiento.

La respuesta judicial resultó en este caso rápida y eficaz. Aunque no equivale a cerrar definitivamente la página o bloquear el nombre de dominio (lo que implicaría que dejaría de existir en la red), resulta suficiente para que, al menos dentro del territorio español, no se siga cometiendo el delito.

measure depends on the hearing taking place with the parties involved before the Judge: taking into account that the owner of the domain name resides in Fujian, China, organising such a hearing appeared to be impossible or in the Judge’s own words, “illusory”.

With the option of article 129 of the Criminal Code ruled out, the Judge turned to the community law for a solution, more specifically in the Directive (EC) 31/2000, of 8 June, and the Directive (EC) 27/1998, of 19 May, both of which have been implemented in the Spanish regulatory scheme through the Law 34/2002, of 11 July, known as the Information Society Service and Electronic Commerce Law.

The Law establishes the obligations and responsibilities not of the owner of the domain name for the content displayed, but of the service providers who transmit, store and locate data on the Internet. These are, in general, cooperation duties to prevent certain illicit services and contents from spreading.

Specifically, article 8 of the Law states the possibility of restricting the service provision in the cases, among others, in which a criminal investigation (paragraph a.), or the protection of the physical persons who possess the condition of consumers or users (paragraph b.) are being jeopardised. The present case can be included in any of the two provisions.

The judicial solution is rapid and effective in this case although not the same as closing down the website or blocking the domain name permanently

These measures, as they are restrictive of rights, must fulfil the conditions of objectivity, proportionality and non-discrimination.

The Judge concluded that there is no doubt about the blocking measure being objective and proportioned to the case. The objective nature is based on the evidence of the criminal activity that arose from the previous police investigation. Regarding proportionality, the Judge considered that the losses that the owner of the domain name might suffer due to the cease of the activity in Spanish territory is compensated with the losses that have been caused to the owner of the registered trademark right, which *prima facie* appears to be infringed in the case.

Non analysis of the requirement of non discrimination was made, so it must be understood that it was tacitly respected.

Based on all the above, the Judge agreed to the application of the preventive measure requested, until the investigative phase of proceedings is concluded.

The judicial solution is rapid and effective in this case. Although it is not the same as closing down the website or blocking the domain name permanently (which would mean that it would no longer exist on the Internet), it is enough to prevent the crime from being committed again, at least in Spain.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch 5-7
08034 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 202 34 56
Fax: +34 93 240 53 83

MADRID

C/ Francisco de Goya 6
28016 Madrid, Spain
Tel: +34 91 353 36 77
Fax: +34 91 350 26 64

LAS PALMAS

C/ Padre José de Sosa 1, 2º izq.
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87