

Blog ECIJA 2.0

20

de
Julio



Daniel Gutiérrez

Abogado de ECIJA

Falsificaciones e intermediarios: El TSJUE se pronuncia al respecto

El siete de julio de 2016, el Tribunal de Justicia fallaba dos sentencias relevantes que abordan cuestiones propias del Derecho de propiedad intelectual y del Derecho de la competencia.



La primera (**asunto C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC y otros contra Delta Center a.s.**) versa sobre el concepto de "intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual", que se recoge en el artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE/ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

En este caso, una empresa (Delta Center) era arrendataria del mercado cubierto de Praga y subarrendaba a comerciantes los diferentes puntos de venta situados en tal ubicación. **Algunos de esos comerciantes**, en contra de la normativa vigente, vendían falsificaciones de los productos de los demandantes.

Durante el procedimiento contencioso, se plantea cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En definitiva, las dudas sustantivas giraban en torno a "**...si se puede considerar que el arrendatario de un mercado** que pone a disposición de operadores individuales espacios para la instalación de puestos es un intermediario cuyos servicios son utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual, en el sentido del **artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE**".

A través de las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros (asunto C-324/09) y de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel Wien (asunto C-314/12), y el propio razonamiento que sigue el Tribunal en este asunto, se llega a la conclusión de que la actividad remunerada constituye una prestación de servicios y, por tanto, "**...un operador que presta servicios de arrendamiento o de subarrendamiento de puestos en un mercado**, gracias al cual éstos tienen acceso a ese mercado y ponen a la venta en él mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca, debe calificarse de «intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», en el sentido de dicha disposición, sin que sea necesario determinar si

otros prestadores de servicios, como los mencionados como hipótesis en la resolución de remisión, que proveen electricidad a los infractores, están incluidos en el **ámbito de aplicación del artículo 11, tercer frase, de la Directiva 2004/48/CE**".

Asimismo, el Tribunal determina que "El apartado 3 del artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE, debe interpretarse en el sentido de que los requisitos a los que está sometido un requerimiento judicial, a efectos de esta disposición, **dirigido a un intermediario que presta un servicio de arrendamiento de puestos de venta en mercados cubiertos**, son idénticos a los aplicables a los requerimientos judiciales que pueden dirigirse a los intermediarios en un mercado electrónico, enunciados ya por el Tribunal de Justicia en el asunto C-324/09)".

Por otra parte, la sentencia del Tribunal de Justicia (**asunto C-567/14, Genentech Inc. Contra Hoechst GmbH y Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**) aborda, desde el punto de vista del Derecho de la competencia, la licitud de un acuerdo de licencia de patente y el pago de su correspondiente remuneración.

La contraprestación por la licencia de patente se había configurado mediante el abono de tres tipos de cánones: **(i) único, (ii) anual fijo y (iii) corriente del 0,5%** de las ventas netas de los productos acabados por el licenciataria y sus sociedades asociadas y sublicenciatarias.

La demandada nunca llegó a pagar el canon corriente como parte de la contraprestación por la licencia de la patente. **Esta situación da lugar a un procedimiento contencioso**, que desemboca en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través del procedimiento del artículo 267 TFUE.

El Tribunal adopta su decisión sobre la base de que "el apartado primero del artículo 101 del TFUE **no prohíbe imponer contractualmente el pago de un canon** por la utilización exclusiva de una tecnología que ya no está cubierta por una patente, siempre que el licenciataria pueda resolver libremente ese contrato [...] ese canon constituye el precio a pagar por explotar comercialmente la tecnología bajo licencia con la seguridad de que el concedente no ejercerá sus derechos de propiedad intelectual. **Mientras el contrato de licencia permanezca en vigor y pueda ser libremente resuelto por el licenciataria**, el pago del canon es exigible, incluso si los derechos de propiedad intelectual nacidos de las patentes concedidas a título exclusivo no pudieran ejercerse contra el licenciataria a causa de la expiración de su vigencia [...] permiten excluir que el pago de un canon perjudique a la competencia al restringir la libertad de acción del licenciataria **o al originar un efecto de cierre del mercado**".

Por tanto, (i) un arrendatario que subarrienda sus espacios o puestos de venta situados en ese espacio a comerciantes, que los utilizan para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca, se considera intermediario en el sentido del artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE y **(ii) un contrato de licencia que establece un canon como contraprestación por el uso en exclusiva de una patente** que ya no esté vigente, no será contrario al artículo 101 TFUE si permite al licenciataria resolverlo libremente.

