



## FICHAS DE LEGO

En 2010, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impidió a Lego registrar sus fichas. El organismo comunitario entendió que la forma de los famosos ladrillos del juego está constituida “exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, por lo que no puede quedar amparado por el derecho comunitario de marcas”, según indicó en su sentencia. El objetivo de esa prohibición fue evitar que el derecho de marcas confiriera a una empresa el monopolio sobre soluciones técnicas o sobre las características de uso de un producto.

## PIRATERÍA

# ¿Puede Facebook vender en su tienda online productos falsificados?

A. Galisteo. Madrid

Facebook ha dado un paso más en su apuesta por ser mucho más que la red social con mayor número de usuarios del mundo. Así, este mes ha lanzado Facebook Shop, una plataforma en la que ofrece a cualquier pyme, gran empresa o autónomo la posibilidad de vender sus productos a través de su perfil de empresa. “Cualquier vendedor, sin importar su tamaño o presupuesto, puede poner su negocio en línea y conectarse con los clientes donde y cuando sea conveniente para ellos a través de su página de empresa en Facebook”, anunciaba la red social.

El lanzamiento de este marketplace coincide con la publicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Amazon, que viene a advertir sobre una circunstancia que, al igual que se da en la plataforma de Jeff Bezos, puede ocurrir en Facebook Shop: la venta de productos falsificados.

En este sentido, el pasado 2 de abril el Tribunal europeo respaldó a Amazon en su disputa con la marca de cosmética estadounidense Coty, que exigía responsabilidades porque en el marketplace se vendían falsificaciones de algunos de sus artículos.

Así, el TJUE dictaminó que la empresa de comercio electrónico no comete ninguna infracción por almacenar en su plataforma productos que violan los derechos de marcas de terceros. “Amazon es un mero facilitador técnico que permite que puedan llevarse a cabo transacciones a través de su plataforma y su actividad es subsumible”, aclaraba la sentencia que, directamente, explicaba que el vínculo jurídico se formaba entre vendedores y consumidores, en el que Amazon no intervenía.

## El TJUE ya ha dicho que Amazon no comete infracción por almacenar imitaciones

Entonces, ¿se puede decir que Facebook podrá vender productos falsificados en su marketplace? “Analizando la sentencia del TJUE, esta afirmación se puede hacer sin problemas”, responde Carlos Pérez, socio de Ecija.

Esta respuesta en referencia a Facebook Shop viene determinada por la resolución del TJUE, que aclara que la compañía de Bezos no es responsable de infracciones de marcas que puedan tener lugar a través de sus servicios de comercialización online o almacenamiento de productos, salvo que tuviera conocimiento de la ilicitud de los productos que aloje y no actúe con prontitud para retirarlos.

“La iniciativa, que llegará a España en los próximos meses, no escapa a que Facebook tenga que cumplir con las obligaciones propias de las ventas a distancia recogidas en la normativa”, aclara Guillermo Ponce, abogado de Ecija.



## SENTENCIA

# Ser popular no es suficiente para registrar la forma de un juguete

El TJUE aclara que no se puede proteger como marca un signo en 3D aún cuando el consumidor lo identifique como una característica del producto.

Alejandro Galisteo. Madrid

En 2006 los científicos húngaros Gábor Domokos y Péter Várkonyi dieron forma a lo que diez años antes había teorizado sobre el papel del matemático ruso Vladimir Arnold: el Gömböc. La creación de este particular objeto, un cuerpo convexo tridimensional que cuando descansa sobre una superficie plana tiene un solo punto de equilibrio estable, pronto se señaló como un hito para los científicos, capaces de plasmar lo que hasta ese momento sólo era una fórmula escrita en una pizarra. Y esta relevancia fue la que quiso aprovechar una empresa húngara al intentar registrar su peculiar forma, similar al caparazón de una tortuga, como marca y convertirlo en un juguete.

En un primer momento, tanto la oficina de patentes de Hungría como sus tribunales se lo denegaron, al señalar que la forma del Gömböc era lo que precisamente daba identidad al producto. “El derecho europeo señala que puede denegarse el registro de una marca cuando el signo representa una forma que viene impuesta por la propia naturaleza del producto, cuando esa forma es necesaria para obtener un resultado técnico o cuando lo dota de un valor sustancial”, explica Carolina García de la Rasilla, abogada de Ecija.



## ¿Qué es el Gömböc?

Famoso en Hungría, el Gömböc es una figura que descansa sobre un único punto de equilibrio y siempre vuelve a su posición original. En la década de los noventa, un matemático ruso teorizó sobre la posibilidad de que existiera una forma capaz no sólo de volver a su estado original, sino que además se sostuviera sobre un único punto de equilibrio, lo que significaba que no podría estar quieto en ninguna otra posición. En 2006 dos científicos húngaros dieron con esta forma, que se ha hecho famosa, hasta el punto de que ha sido reproducida en monumentos (en la foto).

No obstante, y tras hacer esta valoración, el Tribunal Supremo de Hungría elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el 23 de abril dictó sentencia sobre el caso, argumentando de forma muy detallada qué debe tenerse en cuenta para que una marca en tres dimensiones puede inscribirse. Una de las explicaciones a las que ambos tribunales se aferraron para rechazar la inscripción es que como juguete, el Gömböc vuelve siempre a su posición de equilibrio estable, siendo por tanto una forma necesaria para alcanzar el resultado técnico perseguido.

Pero el TJUE fue más allá, analizando cómo se debía realizar el examen para valorar la singularidad del signo

**Para inscribir una marca se pueden utilizar investigaciones científicas**

**El diseño convexo del Gömböc recuerda al caparazón de una tortuga**

que se quiere proteger como marca. “Pueden utilizarse investigaciones y peritajes, publicaciones científicas, catálogos y sitios de Internet”, explica Librado Lorient, abogado de Ecija.

Ahora bien, aunque la capacidad del consumidor medio para diferenciar de una marca u otra es relevante, el TJUE aclara que “la percepción del signo atribuida al público no es un elemento decisivo, pudiendo constituir como máximo un elemento de apreciación útil”, aclara en su sentencia.

“Es como si queremos registrar la forma de un coche. Cualquier persona sabría distinguir su forma frente a la de una moto, pero lógicamente, esto no es distintivo”, aclara Lorient.