



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

DICTAMEN JURÍDIC

Treball final de màster

Cas 233-B – Propietat industrial

Autoria: Yuan Xu

Tutoria: María del Carmen Buganza

Màster: Màster d'Advocacia

Curs acadèmic: 2021-2022

ÍNDIX

INTRODUCCIÓ	3
1. DESCRIPCIÓ DELS ANTECEDENTS	4
1.1. Antecedents fàctics	4
1.2. Documentació examinada	5
1.3. Mancances.....	5
1.4. Objecte del dictamen.....	6
1.5. Plantejament d'una estratègia de defensa	6
2. ANÀLISI JURÍDIC	6
2.1. Normativa aplicable	6
2.1.1. Normativa comunitària i internacional.....	6
2.1.2. Normativa espanyola.....	8
2.2. Jurisprudència aplicable	8
2.2.1. Jurisprudència comunitària	8
2.2.2. Jurisprudència nacional	9
2.3. Anàlisi del cas	10
2.3.1. Qüestions de naturalesa substantiva	10
PRIMERA: Definició de propietat intel·lectual en sentit ampli i anàlisi de les marques les quals PAD PARIS és titular	10
SEGONA: Drets de PAD PARIS com a titular de les marques	13
TERCERA: eMarket com a prestador de serveis de la societat de la informació	18
QUARTA: Anàlisi de eMarket com a tercer intermediari de bona fe en base a la jurisprudència comunitària i nacional.....	23
CINQUENA: Proves que s'aportaran per fundar les pretensions de eMarket.....	29
2.3.2. Qüestions de naturalesa processal	31
SISENA: La competència judicial	31
SETENA: La llei aplicable	35
VUITENA: Absolució per falta de legitimació passiva	37
3. CONCLUSIONS	39
4. EMISSIÓ DEL DICTAMEN	40
BIBLIOGRAFIA	41
ANNEXOS	43

ABREVIATURES

Art.	Article
CC	<i>Código Civil</i>
EUIPO	Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea
DM	Directiva de Marques
DSA	<i>Digital Services Act</i>
LEC	<i>Ley de Enjuiciamiento Civil</i>
LSSI	<i>Ley de Servicios de la Sociedad de la Información</i>
Núm.	Número
OMPI	Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual
RBIbis	Reglament de Brussel·les I bis
RMUE	<i>Reglamento de la Marca de la Unión Europea</i>
Ss.	Següents
STJUE	Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
TMUE	Tribunal de Marques de la Unió Europea
TJUE	Tribunal de Justícia de la Unió Europea
UE	Unió Europea

INTRODUCCIÓ

L'objecte del present dictamen és facilitar al nostre client eMarket la comprensió de la problemàtica del supòsit de fet i informar sobre les diverses qüestions en relació al dret al·legat pel titular de l'acció i els diferents instruments legals pels quals podem basar les nostres pretensions, per tal de determinar i dissenyar una estratègia d'actuació òptima.

A partir dels antecedents fàctics i la documentació proporcionada i examinada, s'indicaran aquells fets o aquella informació que s'estimen rellevants pel desenvolupament del cas. A continuació, es plantejaran les qüestions substantives i processals en base a la normativa, jurisprudència i doctrina aplicables, tenint en compte l'impacte de les noves tendències i models per l'actual desenvolupament tecnològic i social.

A partir de l'estudi del cas, dirigit a la resolució sobre les qüestions jurídiques plantejades, s'arribaran a unes conclusions on es reflectiran de manera concisa i ordenada els resultats de l'anàlisi legal especificant la solució adreçada a cadascuna de les qüestions legals.

Finalment, es procedirà a l'emissió del dictamen on es recolliran les recomanacions a favor del nostre client, en consideració a la conveniència de les actuacions i els interessos en joc.

1. DESCRIPCIÓ DELS ANTECEDENTS

1.1. Antecedents fàctics

eMarket és una empresa constituïda a França l'any 2010 amb seu a París i amb sucursals a Alemanya i Portugal, que gestiona una plataforma de comerç electrònic que oferta mobiliari i articles de decoració.

L'empresa està ben valorada pel públic consumidor per la relació preu-qualitat dels productes que oferta. La plataforma connecta als consumidors amb una selecta gamma de fabricants i artesans de diversos països del món, aconseguint una sinergia molt positiva i un elevat volum de ventes en tots els països europeus.

La plataforma eMarket opera com a intermediari entre el fabricant o l'artesà ("els proveïdors") i el client final, gestionant la oferta, les ventes i l'entrega dels productes. El preu de venda al públic és el fixat pels proveïdors i la plataforma els remet informació per cada venda que realitza i els liquida cada 3 mesos, retraient una quantitat per les gestions efectuades.

El juliol de 2021, la sucursal de Berlín de eMarket va rebre una carta de requeriment d'un advocat alemany, actuant en nom i representació de PAD PARIS, una empresa francesa amb seu a París que es dedica a la decoració i interiorisme que compta amb sucursals a les principals ciutats europees. PAD Paris, titular de dues marques registrades de la Unió Europea (més endavant, "UE"), la marca nº 18038156 "PAD GENÈVE ART DESIGN" i la marca nº 18038159 "PAD MONACO ART DESIGN", ambdues de tipus figuratiu i registrades a les classes 16, 35, 41, 42, reclamava per infracció al seu dret d'exclusiva i requeria el cessament immediat de l'ús de les seves marques registrades a l'oferta de productes de decoració. A la carta se'ls hi concedia un termini de 10 dies per donar resposta i aportar la prova del cessament de l'ús del signe infractor, en cas de no rebre la resposta en el termini indicat, iniciaria de forma imminent accions legals davant els tribunals de Berlín per infracció al dret de marca.

eMarket va contestar immediatament la carta, explicant que els productes oferts a la plataforma de comerç electrònic prevenien de diversos proveïdors i es posarien en contacte amb el responsable de l'ús de la denominació PATY ART DESIGN per fer-li arribar la seva reclamació.

PATY ART DESIGN és el signe que utilitza la fotògrafa espanyola Patricia Méndez per identificar i firmar les seves obres. La Sra. Méndez és una artista que compta amb un taller propi on reproduceix les seves fotografies a les que afegeix elements personals que fan que les seves obres siguin peces úniques. L'artista ha creat una tendència amb les seves fotografies de naturalesa, que capta a diferents llocs del món on visita i ha arribat a posicionar les seves obres en el mercat creant una gran demanda.

eMarket, al mateix temps, contactà amb l'artista, la Sra. Patricia Méndez, que utilitza la plataforma eMarket per vendre els seus productes, per fer-li arribar la carta amb el requeriment, amb el prec que contestés immediatament per evitar accions legals.

La Sra. Méndez, va contactar immediatament amb els advocats del titular de la marca i va intentar donar una explicació sobre el desconeixement dels drets d'exclusiva de PAD PARIS. Malgrat tot, els advocats de PAD PARIS van refusar tractar amb ella i li van dir que únicament negociarien amb eMarket. Davant aquesta situació, la Sra. Méndez va contactar amb els advocats de eMarket, però com que ja havien transcorregut més de 10 dies des de la recepció de la carta, li van notificar que els advocats de PAD PARIS havien iniciat accions legals presentant una sol·licitud de mesures *inaudita parte*, davant els tribunals de Berlín que havien sigut estimats i que totes les seves obres estaven retingudes.

1.2. Documentació examinada

- Document núm. 1: Còpia de l'expedient de la Marca UE 18038156 "PAD GENÈVE ART DESIGN".
- Document núm. 2: Còpia de l'expedient de la Marca UE 18038159 "PAD MONACO ART DESIGN".
- Fragment de l'Avís Legal de eMarket.

1.3. Mancances

- Prova que PAD PARIS està fent un ús real i efectiu del producte i servei de les seves marques registrades per la comprovació de la legitimació activa com a titular de les marques.
- Fotografies, il·lustracions o documents que mostrin el signe que utilitza Patricia Méndez per identificar i firmar les seves obres.
- Determinació si les marques registrades de PAD PARIS són de renom per a aplicar els mecanismes especials de protecció.
- Contingut de la carta de requeriment de PAD PARIS a eMarket.
- Contingut de la carta de contestació de eMarket a PAD PARIS.
- Contingut i promptitud de la carta de requeriment de eMarket a la Sra. Méndez.
- Actuacions d'eMarket després de rebre el requeriment de PAD PARIS.
- El rol d'eMarket i les funcions concretes com a intermediari que gestiona una plataforma de comerç electrònic.
- Mecanismes que disposa eMarket per a la detecció i prevenció d'infraccions de drets de propietat intel·lectual i industrial.

1.4. Objecte del dictamen

1.4.1. Qüestions de naturalesa substantiva

PRIMERA: Definició de propietat intel·lectual en sentit ampli i anàlisi de les marques les quals PAD PARIS és titular

SEGONA: Drets de PAD PARIS com a titular de les marques

TERCERA: eMarket com a prestador de serveis de la societat de la informació

QUARTA: Anàlisi de eMarket com a tercer intermediari de bona fe en base a la jurisprudència comunitària i nacional

CINQUENA: Proves que s'aportaran per fundar les pretensions de eMarket

1.4.2. Qüestions de naturalesa processal

SISENA: Competència judicial

SETENA: Llei aplicable

VUITENA: Absolució per falta de legitimació passiva

1.5. Plantejament d'una estratègia de defensa

Es planteja una recomanació al nostre client sobre l'estratègia de defensa dels seus interessos tenint en compte les possibles qüestions substantives i processals.

2. ANÀLISI JURÍDIC

2.1. Normativa aplicable

2.1.1. Normativa comunitària i internacional

- *Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (modificado el 28 de septiembre de 1979).*
- *Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, del 9 de septiembre de 1886, revisado en Berlín el 13 de Noviembre de 1908 y en Roma el 2 de Junio de 1928.*
- *Directiva 98/34 de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnica.*
- *Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas.*
- *Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.*

- *Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.*
- *Directiva 2004/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.*
- *Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.*
- *Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.*
- *Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.*
- *Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.*
- *Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales de 15 de diciembre (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.*
- *Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria*
- *Reglamento (CE) N° 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales*
- *Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria*
- *Reglamento (UE) No 1215/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*
- *Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n° 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)*

- *Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea*
- *Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430*
- *Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431*

2.1.2. Normativa espanyola

- *Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil*
- *Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil*

2.2. Jurisprudència aplicable

2.2.1. Jurisprudència comunitària

- Sentència del Tribunal de Justícia de 14 de setembre de 1999, C-375/97, *General Motors Corporation contra Yplon SA*.
- Sentència del Tribunal de Primera Instància (Sala Quarta) de 23 d'octubre de 2002, assumpte T-104/01, *Claudia Oberhauser contra Oficina de Armonización del Mercado Interior*.
- Sentència del Tribunal de Justícia de 11 de març de 2003, assumpte C-40/01, *Ansul BV contra Ajax Brandbeveiliging BV*.
- Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 25 de gener de 2007, assumpte C-48/05, *Adam Opel AG contra Autec AG*.
- Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 23 de març de 2010, assumptes acumulats C-236/08 a C-238/08, *Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contra Viaticum SA y Luteciel SARL (C-237/08) y Google France SARL contra Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros (C-238/08)*.
- Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 12 de juliol de 2011, assumpte C-324/09, *L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*.
- Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 15 de desembre de 2011, assumpte C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters BV contra Red Bull GmbH*.

- Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Setena) de 11 de setembre de 2014, assumpte C-291, *Sotiris Papasavvas contra O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd y otros*.
- Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 20 de desembre de 2017, assumpte C-434/15, *Asociación Profesional Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L.*
- Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 5 de setembre de 2019, assumpte C-172/18, *AMS Neve Ltd y otros contra Heritage Audio, S.L., y Pedro Rodríguez Arribas*.
- Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quinta) de 2 d'abril de 2020, assumpte C-567/18, *Coty Germany GmbH contra Amazon Services Europe Sàrl y otros*.
 - o Conclusions de l'Advocat General M. Campos Sánchez-Bordona, presentades el 28 de novembre de 2019, assumpte C-567/18 *Coty Germany GmbH contra Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl*.
- Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 5 de setembre de 2019, assumpte C-172/18, *AMS Neve Ltd y otros contra Heritage Audio, S.L., y Pedro Rodríguez Arribas*.
- Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 19 de abril de 2012, assumpte C-523/10, *Wintersteiger AG contra Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*.
 - o Conclusions de l'Advocat General Pedro Cruz Villalón presentades el 16 de febrer de 2012, assumpte C-523/10, *Wintersteiger AG contra Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*.

2.2.2. Jurisprudència nacional

- Sentència del *Tribunal de Commerce de Paris, 1.^a Chambre B*, de 30 de juny de 2008, *Parfums Christian Dior et autres c. eBay Inc, eBay International AG*.
- Sentència del *Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} Chambre, 1^{ère} Section*, de 13 de març de 2012, *Maceo c. eBay Int*.
- Sentència del *Tribunal de Commerce de Paris, 1.^a Chambre B*, de 30 de juny de 2008, *Parfums Christian Dior et autres c. eBay Inc, eBay International AG*.

2.3. Anàlisi del cas

2.3.1. Qüestions de naturalesa substantiva

PRIMERA: Definició de propietat intel·lectual en sentit ampli i anàlisi de les marques les quals PAD PARIS és titular

La Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (més endavant, “OMPI”) defineix la propietat intel·lectual en sentit ampli com “*las creaciones del intelecto*”. D’aquesta definició s’infereix que el concepte engloba dues categories de drets, per una banda, la propietat industrial que inclou invencions, patents, marques, dibuixos i models industrials i indicacions geogràfiques de procedència; i d’altra banda, el dret d’autor, que inclou les obres literàries, artístiques i científiques, que engloba les obres d’art com els dibuixos o les fotografies. A la propietat intel·lectual se li afegeixen els drets connexes o afins, que estan relacionats als drets d’autor i protegeixen a certes persones o grups que participen al treball creatiu i tenen una especial vinculació amb els processos de creació i difusió de les obres, però no reuneixen els requisits per gaudir de protecció pel dret d’autor a moltes jurisdiccions.¹

La doctrina entén que, mentre que la protecció de les marques i patents té un contingut econòmic, els drets d’autor i els drets connexes tenen una doble protecció, protegeixen els drets patrimonials de l’autor i alhora els seus drets morals, que garanteixen la integritat, paternitat i difusió de l’obra, drets que vinculen a l’autor de manera irrenunciable i intransmissible, inembargable i inextingible.²

La tasca harmonitzadora del dret de marques va ser introduït pel legislador europeu a partir de la *Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas*. Aquesta, va ser acompanyada de la creació d’un dret de marca d’àmbit comunitari amb el *Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria*. Posteriorment aquests textos normatius van deixar pas a la *Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas* que va codificar l’anterior directiva i les seves modificacions posteriors, i el *Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria*, versió codificada del reglament anterior i les seves ulteriors modificacions. El 2015 es publicà la *Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas* (més endavant, “Directiva de Marques” o simplement, “DM”) que modifica la directiva anterior i el *Reglamento (UE) 2015/2424*

¹ WIPO. “¿Qué es la propiedad intelectual?” [en línia]. WIPO Knowledge Repository. [consultat el 28 d’octubre de 2021]. Disponible a: <<https://tind.wipo.int/record/44180>>.

² MATA Y MARTÍN, Ricardo; JAVATO MARTÍN, Antonio María. “Los derechos de autor en la sociedad tecnológica: contenido, tutela y límites,” *La propiedad intelectual en la era digital límites e infracciones a los derechos de autor en internet*, 2011: p. 425-428.

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n° 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) posteriorment codificat a l'actual Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (més endavant, "RMUE").³

L'art. 5 RMUE estableix que podran ser titulars d'una marca de la UE individual les persones físiques o jurídiques, o les persones equivalents a aquestes de conformitat amb la legislació nacional aplicable. En el nostre cas, l'empresa PAD PARIS, una persona jurídica, és titular de dues marques registrades de la Unió Europea i aporta les còpies dels expedients de la marca UE les quals estan regulades per les disposicions contingudes al RMUE. L'art. 1 RMUE preveu lo següent:

“1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se denominarán «marca de la Unión Europea» (en lo sucesivo, «marca de la Unión»). 2. La marca de la Unión tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.”

El RMUE s'ha d'interpretar juntament amb el *Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 i el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.*

L'art. 4 RMUE preveu que

“(p)odrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”

El legislador europeu introdueix novetats amb aquesta nova definició: elimina la necessitat de que la representació de la marca hagi de ser gràfica, de manera que resulta suficient qualsevol tipus de representació que es pugui incorporar en el registre i permetre

³ GARCÍA VIDAL, Ángel. “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436,” *Análisis GA&P*, 2016: p. 1-8.

verificar l'objecte clar i precís de la protecció, especialment per les denominades marques immaterials (olfactives, gustatives i tàctils); i reforça i clarifica el requisit de la força distintiva del signe com a criteri essencial per la concessió del registre marcat.

Entre la documentació examinada, tenim: el document núm. 1, la còpia de l'expedient de la Marca UE 18038156 "PAD GENÈVE ART DESIGN"; i el document núm. 2, la còpia de l'expedient de la Marca UE 18038159 "PAD MONACO ART DESIGN". Les còpies d'aquests dos expedients ens faciliten la informació sobre les dues marques que inclouen, tres elements d'informació essencials: la titularitat de la marca, en què consisteix la marca, i els productes i serveis que comprèn la marca.

Existeixen uns criteris de classificació segons el tipus de signe utilitzat en el tràfic comercial per identificar el producte, que inclouen les marques denominatives, figuratives, mixtes, de forma posició, de patró, de color, sonores, de moviment, entre d'altres.⁴ En el nostre cas, tant la marca "PAD GENÈVE ART DESIGN" com "PAD MONACO ART DESIGN" són identificades a les còpies dels expedients com a marques figuratives, és a dir, marques "con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color, incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos" segons l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (en anglès, *European Union Intellectual Property Office*, més endavant, "EUIPO"). Després d'examinar les dues marques en qüestió, és precís afirmar, d'acord amb les tipologies que preveu l'EUIPO, que es tracten de marques figuratives que contenen elements denominatius, o també conegudes com a "marques mixtes", que són relativament freqüents en el tràfic econòmic.⁵ La jurisprudència de països europeus i la jurisprudència comunitària, sostenen majoritàriament que en la comparació d'una marca mixta amb altres signes, l'element denominatiu preval, per regla general, sobre el conjunt gràfic.⁶

"En efecto, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, procede destacar que el hecho de que el consumidor medio sólo guarde en la memoria una imagen imperfecta de la marca confiere una especial importancia al elemento predominante de la marca de que se trate. De este modo, el elemento denominativo dominante «miss fifties» de la marca anterior tiene una especial importancia en el examen del signo en su conjunto, dado que el consumidor que observa una etiqueta de un vaquero toma en consideración y retiene el elemento denominativo predominante del signo que le permite, (...) el consumidor no retiene los distintos elementos figurativos de la marca anterior, dado que los percibe como partes decorativas de una etiqueta que tiene una forma y unos componentes habituales de la ropa vaquera y no como el componente principal que indica el origen del producto."

⁴ EUIPO. "Directrices sobre marcas." [en línia]. EUIPO. [consultat el 12 de desembre de 2021]. Disponible a: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2017/23_part_c_opposition_section_6_proof_of_use_clean_2017_es.pdf.

⁵ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004: p. 338-500.

⁶ Sentència del Tribunal de Primera Instància (Sala Quarta) de 23 d'octubre de 2002, assumpte T-104/01, *Claudia Oberhauser contra Oficina de Armonización del Mercado Interior*.

Les marques mixtes no són una tipologia independent segons el RMUE, malgrat això, per motius tècnics i pràctics, es diferencien en la presentació de sol·licitud electrònica.⁷

Segons la distinció entre els subjectes als quals comprèn o tutela la marca, les marques les quals PAD PARIS és titular són de naturalesa individual ja que s'identifiquen a única procedència empresarial i distingeixen els productes i serveis de PAD PARIS dels d'altres empreses.⁸

En relació amb els productes i serveis que comprèn la marca, l'art. 33 RMUE estableix que els productes i serveis pels que es sol·licita el registre d'una marca es classificaran de conformitat amb el sistema de classificació establert per l'*Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de juny de 1957* (més endavant, "Classificació de Niça"). La EUIPO ha adoptat la Classificació de Niça per la classificació de productes i serveis en 45 categories. Podem observar mitjançant la documentació aportada, que les marques de les quals PAD PARIS és titular comprenen els productes i serveis número 16, 35, 41 i 42 de la Classificació de Niça.

SEGONA: Drets de PAD PARIS com a titular de les marques

D'acord amb l'art. 9 RMUE, el registre d'una marca de la Unió conferirà al seu titular drets exclusius, sens perjudici dels drets dels titulars adquirits abans de la data de presentació de la sol·licitud o la data de prioritat de la marca de la Unió. La marca de la Unió Europea es caracteritza per atorgar al seu titular un dret exclusiu a tots els Estats membres actuals i futurs de la UE, a diferència de la marca nacional que ofereix protecció únicament a l'Estat membre on s'ha registrat la marca. El titular de la marca europea estarà facultat per prohibir a qualsevol tercer, sense el seu consentiment, l'ús en el tràfic econòmic de qualsevol signe en relació amb productes o serveis en els supòsits que preveu el paràgraf 2 de l'article 9 RMUE, quan:

"a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre."

⁷ EUIPO. "Definición de marca" [en línia]. EUIPO. [consultat l'11 de novembre de 2021]. Disponible a: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition>>.

⁸ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004: p. 338-500.

En base als supòsits de l'art. 9.2 RMUE, PAD PARIS estarà dotat del *ius prohibendi* que li permetrà prohibir que qualsevol tercer utilitzi en el tràfic econòmic un signe idèntic o similar a les marques registrades, en particular, segons el paràgraf 3 d'aquest mateix article, podrà prohibir a aquests tercers a:

“a) colocar el signo en los productos o en su embalaje; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo; c) importar o exportar los productos con el signo; d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social; e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad; f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.”

L'art. 9.2.a) RMUE preveu els supòsits de “doble identitat”, en el signe i en els productes o serveis en relació amb els quals s'utilitza el signe; i l'art. 9.2.b) RMUE permet prohibir aquells usos els quals no es verifica una doble identitat però sí existeix una similitud, que inclou els casos d'ús de marca idèntica per productes o serveis similars, marca similar per productes o serveis idèntics i marca similar per productes o serveis similars, requerint que l'ús impugnat impliqui un risc de confusió per part del públic.

En el supòsit de fet, PAD PARIS reclama a eMarket en base a que determinats productes amb el signe PATY ART DESIGN, que és el signe que utilitza la fotògrafa espanyola Patricia Méndez per identificar i firmar les seves obres que s'oferien a través de la plataforma d'eMarket, infringien el seu dret exclusiu de les marques registrades. En el cas plantejat, semblaria que el titular de la marca basaria les pretensions d'acord amb l'art. 9.2.b) RMUE per no apreciar la doble identitat pròpia de l'art. 9.2.a) RMUE.⁹

Tant l'art. 18 RMUE com l'art. 16 DM, exigeixen la obligació de l'ús efectiu de la marca pel titular com a pressupòsit necessari per beneficiar-se del règim de protecció marcària.

Així mateix, l'art. 17 DM preveu que el titular de la marca podrà prohibir la utilització d'un signe sempre i quan els drets del titular no puguin ser objecte d'una declaració de caducitat en el moment d'entaular l'acció per violació, i si el demandat ho sol·licita, el titular de la marca acreditarà que, durant el termini de 5 anys anterior a la data de presentació de l'acció, la marca s'havia utilitzat efectivament de conformitat amb l'art. 16 DM en connexió amb els productes o serveis pels quals està registrada i es funda l'acció, o que existeixen causes justificatives per la seva falta d'ús sempre que el procediment de registre de la marca hagi finalitzat almenys 5 anys abans de la data de presentació de l'acció. Per tant, PAD PARIS com a titular de la marca, haurà de provar l'ús efectiu i real de la marca.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (més endavant, TJUE) ha interpretat que l'ús de la marca es fa amb el fi de distingir els productes o serveis com a originaris d'una empresa determinada. L'ús efectiu s'ha d'interpretar de manera uniforme a l'ordenament jurídic comunitari, no val l'ús que s'efectua amb caràcter simbòlic i amb l'únic fi de mantenir els drets conferits per la marca, ha de ser un ús d'acord amb la funció essencial

⁹ PEGUERA POCH, Miquel. “Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi*”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2013: p. 185-209.

de la marca, que consisteix a garantir al consumidor o l'usuari final la identitat de l'origen del producte o servei que li permeti distingir-lo sense confusió. L'"ús efectiu" de la marca suposa la utilització d'aquesta en el tràfic econòmic, en el sentit que es realitza en el context d'una activitat comercial amb ànim de lucre i no en l'esfera privada, en el mercat dels productes o serveis protegits per la marca i no només a l'empresa de que es tracti, la marca ha de tenir una raó de ser comercial que consisteix en crear o conservar un mercat pels productes o els serveis designats amb el signe protegit, en relació amb els productes o serveis d'altres empreses. En l'apreciació del caràcter efectiu de l'ús de la marca, s'han de prendre en consideració tots els fets i circumstàncies apropiats per determinar la realitat de la seva explotació comercial, en particular, els usos que es consideren justificats en el sector econòmic de que es tracti per mantenir o crear quotes de mercat en benefici dels productes o serveis protegits per la marca. Es tindrà en compte, la naturalesa del producte o servei, les característiques del mercat, la magnitud i freqüència de l'ús de la marca.¹⁰

Cal tenir en compte que les proves seran examinades tenint en compte: el lloc, el temps, l'abast i la naturalesa de l'ús. PAD PARIS haurà de demostrar que l'ús efectiu es realitza en el territori on està protegida la marca, que no implica que hagi de ser la totalitat del territori, sobretot quan es tracta d'una marca comunitària, sinó que serà suficient una part del territori; haurà de provar que l'ús no s'ha suspès durant més de 5 anys; haurà d'acreditar la magnitud de l'ús de la marca, tenint en compte entre d'altres, el volum comercial, la freqüència dels actes d'ús, la duració dels actes o la intensitat d'ús; i haurà d'acreditar que la marca s'ha utilitzat de forma pública i externa pels mateixos productes i serveis que consten en el registre, concretament pels productes i serveis corresponents als números 16, 35, 41 i 42 de la Classificació de Niça. Per exemple, PAD PARIS podrà acreditar l'ús efectiu mitjançant la utilització de la marca a les pàgines d'internet de l'empresa on els béns i serveis són presentats, catàlegs físics o en línia de l'empresa, al propi producte o servei, etiquetes, llistes de preus, anuncis, factures, targetes de visita o correspondència comercial.¹¹

L'art. 9.2.c) RMUE es refereix a les marques de renom, les quals el legislador atorga als titulars de les marques una protecció reforçada, permetent-los prohibir els actes de tercers que puguin perjudicar el caràcter distintiu de la marca o la reputació d'aquesta, així com els usos que suposin un aprofitament deslleial per part del caràcter distintiu o del prestigi de la marca.¹² Aquest supòsit serà rellevant a efectes d'entaular accions de dret de competència deslleial per part del titular del dret de la marca.

¹⁰ Sentència del Tribunal de Justícia de 11 de març de 2003, assumpte C-40/01, *Ansul BV contra Ajax Brandbeveiliging BV*.

¹¹ EUIPO. "Directrices sobre marcas." [en línia]. EUIPO. [consultat el 12 de desembre de 2021]. Disponible a: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2017/23_part_c_opposition_section_6_proof_of_use_clean_2017_es.pdf.

¹² PEGUERA POCH, Miquel. "Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi*". *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2013: 185-209.

El TJUE ha establert que el renom és un requisit de coneixement mínim, que suposa que s'ha de valorar-se utilitzant principalment criteris quantitius, de manera que la marca ha de ser coneguda per una part important del públic interessat pels productes i serveis emparats per la marca, tenint en consideració la quota de mercat posseïda per la marca, la intensitat, la extensió geogràfica i la duració del seu ús, així com la importància de les inversions fetes per l'empresa per promocionar-la.¹³ Per determinar si es tracta de marques de renom: quan més alt sigui el percentatge de coneixement de la marca, més fàcil serà acceptar que gaudeix de renom, el coneixement de la marca dependrà del públic al qual es dirigeixen aquests productes i serveis; una quota de mercat substancial o una posició de lideratge en el mercat serà un clar indicatiu de renom; tenint en compte la mida del mercat de referència, tipus de producte, valor i durabilitat, el volum de vendes i la facturació seran indicadors indirectes del renom; quan més estès és l'ús en el territori de referència més possibilitats és que la marca hagi arribat un nivell de renom; quan més duració de l'ús de la marca s'ha fet en el mercat, major nombre de consumidors són susceptibles d'haver tingut contacte amb aquesta; i una major inversió a activitats promocionals poden ser indicis que la marca ha adquirit renom entre compradors reals i potencials. Per acreditar el renom de les seves marques, PAD PARIS podrà atorgar com a mitjans de prova: declaracions jurades o solemnes, per exemple per una empresa de consultoria; resolucions dels tribunals, de les autoritats administratives o de la EUIPO on constin el caràcter de renom de les marques protegides; enquestes d'opinió i estudis de mercat realitzats per entitats independents i de renom; auditories i inspeccions, les quals poden aportar informació útil sobre la intensitat de l'ús de la marca, ja que inclouen dades relatives als resultats econòmics, volums de vendes i facturació; certificacions i premis atribuïts per les autoritats públiques o institucions oficials; articles publicats a la premsa o en medis especialitzats resultants d'una investigació independent i objectiva; informes anuals sobre els resultats econòmics i descriptius d'empreses; documents comercials com factures, formularis de demandes, contractes de distribució, mostres de correspondència amb clients o proveïdors que proporcionen informació sobre la intensitat de l'ús, l'abast geogràfic i la duració; i materials publicitaris i de promoció com retalls de premsa, anuncis publicitaris, catàlegs i anuncis publicitaris que infereixen sobre el grau d'exposició del públic als missatges publicitaris i el grau de circulació d'aquest material publicitari i de promoció.¹⁴

Cal tenir en compte la naturalesa dels signes confrontats en el supòsit de fet. Mentre que PAD PARIS es basa les seves pretensions al marc del dret marcat propi del dret de la propietat industrial, els signes que la Patricia Méndez utilitza per identificar i firmar les seves obres podrien ser emparades pels drets d'autor propis de la propietat intel·lectual en sentit estricte.

¹³ Sentència del Tribunal de Justícia de 14 de setembre de 1999, C-375/97, *General Motors Corporation contra Yplon SA*.

¹⁴ Asociación para la defensa de la Marca. "Marca Renombrada". [en línia]. OEPM. [consultat el 12 de desembre de 2021]. Disponible a: <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf>.

Els drets d'autor giren entorn a la delimitació del seu objecte, l'obra, reconeixent als autors d'aquesta d'un monopoli econòmic mitjançant els dret d'explotació i moral. Els Estats Membres de la Unió Europea han ratificat el *Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, del 9 de Septiembre de 1886, revisado en Berlín el 13 de Noviembre de 1908 y en Roma el 2 de Junio de 1928* (més endavant, "Conveni de Berna"), que estableix al seu art. 2 que

“Los términos « obras literarias y artísticas » comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.”

Les condicions d'obtenció dels drets d'autor es caracteritzen per la originalitat i la seva durada es fixarà d'acord amb les disposicions comunitàries i nacionals les quals estan subjectes a les durades mínimes que exigeix el Conveni de Berna, que estableix que, en particular, el termini per les obres fotogràfiques no podrà ser inferior a un període de 25 anys des de la realització de les obres.¹⁵

Els arguments i les proves de la Patrícia Méndez que el signe és objecte de protecció pel règim jurídic de drets d'autor, l'anàlisi de les característiques del signe de la Patrícia Méndez en comparació amb les marques que PAD PARIS té registrades per la determinació del risc de confusió, l'existència del dret de Patrícia Méndez anterior als drets marcaris de PAD PARIS en consideració de la mera creació en contraposició el requisit de registre de la marca per gaudir del dret exclusiu de la marca, el fonament il·lustratiu i creatiu del signe de la Patrícia Méndez contra la funció utilitària de les marques de PAD PARIS que justifiquen la finalitat diferent dels signes de cada part, són fets relatius als signes de la Patrícia Méndez que seran rellevants per tal de determinar les conseqüències jurídiques del cas.

No obstant, com a part defensora de eMarket, centrarem la base argumental de la nostra defensa sobre les qüestions plantejades en les qüestions substantives tercera, quarta i cinquena, al considerar que la identificació dels drets confrontats de marca i d'autor i l'examen d'aquests corresponen a la Sra. Méndez al no disposar de la representació gràfica exacta del signe que utilitza l'artista i al no utilitzar eMarket de manera directa els signes que al·lega PAD PARIS, arguments dels qual es detallaran i s'exposaran a continuació.

¹⁵ ZAPATA LÓPEZ, Fernando. "El Derecho de Autor y la Marca". *Revista la Propiedad Inmaterial*, 2001: p. 9-24.

TERCERA: eMarket com a prestador de serveis de la societat de la informació

El nostre client és eMarket, que disposa d'una plataforma que facilita el trobament entre oferta i demanda de productes. eMarket és descrit com un “(...) *intermediario entre el fabricante o artesano (proveedores) y el cliente final, gestionando la oferta, las ventas y la entrega de los productos. El precio de venta al público es el que fijan los proveedores. La plataforma les remite información a los proveedores por cada venta que realiza y les liquida cada 3 meses, detrayendo una cantidad por las gestiones efectuadas*”. L'assentament de que eMarket és un mer intermediari passiu i no assumeix cap responsabilitat és recalcat per eMarket a la clàusula 7a de les Condicions d'Ús i Venda que estableix el següent:

“eMARKET permite a vendedores externos ofrecer y vender sus productos en esta plataforma de comercio electrónico. La página de detalles de estos productos contendrá la información correspondiente en el caso de que éstos fueran ofrecidos por vendedores externos. A pesar de que eMARKET facilita las transacciones entre el vendedor y comprador, no se confunde con ellos, simplemente facilita un espacio donde compradores y vendedores pueden negociar y efectuar sus transacciones. Por consiguiente, el correspondiente contrato que se genera una vez se ha realizado la compra de cualquier producto vendido por un vendedor externo, concierne única y exclusivamente al comprador y al vendedor de dicho producto. eMARKET no forma parte de ese contrato, no asume ninguna responsabilidad relacionada con el mismo, ni actúa como representante del vendedor. El vendedor es responsable de la venta de sus productos, así como de ofrecer asistencia en cuanto a las reclamaciones del comprador, o con respecto a cualquier asunto relacionado con dicho contrato entre el comprador y vendedor. (...)”

El titular del dret, en aquest cas, PAD PARIS, de conformitat amb la normativa de marques de la UE, disposaria d'accions legals per dirigir-se contra els usuaris d'aquest servei que porten a terme vulneracions dels seus drets, però per la dificultat d'identificació, la globalitat del medi i les dificultats d'economia processal, es dirigeixen contra l'intermediari en base a que poden contribuir a incrementar el tràfic il·lícit de béns i continguts protegits, ja que els titulars de drets, difícilment poden disposar d'una infraestructura material i personal i d'una capacitat econòmica suficients per assumir els costos de vigilància i persecució per neutralitzar les infraccions que poden cometre's a través de les plataformes d'intermediaris.¹⁶

El dret exclusiu de l'art. 9 RMUE faculta el titular de la marca de prohibir a qualsevol tercer l'ús sense el seu consentiment de la marca, quan l'ús es produeixi al tràfic econòmic per productes o serveis idèntics a aquells pels quals la marca estigui registrada, i menyscabi o pugui menyscabar les funcions de la marca, cosa que correspon determinar

¹⁶ CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en internet”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2011-2012: p. 51-78.

l'òrgan nacional. Si el consumidor mitjà no percep aquesta utilització com una indicació de la procedència, no hi hauria perjudici a la funció de l'origen.¹⁷

El legislador europeu aprovà la *Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior* (més endavant, DCE), que pretén eliminar els obstacles a la prestació transfronterera de serveis en línia en el mercat interior i proporcionar certesa legal a negocis i ciutadans. No obstant, la seva promulgació no va tenir completament en compte les noves tendències de negoci.¹⁸ L'art. 2 (a) DCE defineix els serveis de la societat de la informació per remissió a la *Directiva 98/34 de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas*, modificada per la *Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas*, ambdues codificades a la *Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información* (més endavant, Directiva 2015/1535). La Directiva 2015/1535 defineix “serveis de la societat de la informació” a l'art. 1.1.b) com a “*todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios.*” La Directiva 2015/1535 detalla que s'entendrà: per a distància, un servei prestat sense que les parts estiguin presents simultàniament; per via electrònica, un servei enviat des d'una font i rebut pel destinatari mitjançant equips electrònics de tractament i emmagatzematge de dades i que es transmet, canalitza i rep totalment per fils, radio, mitjans òptics o qualsevol altre mitjà electromagnètic; i per a petició individual d'un destinatari de serveis, un servei sigui prestat mitjançant transmissió de dades a petició individual.¹⁹ eMarket semblaria comprendre dins de la definició de servei de la societat d'informació.

Com hem exposat anteriorment, eMarket remet la informació als proveïdors per cada venda que realitza i liquida als proveïdors cada 3 mesos, detraient una quantitat per les gestions efectuades. Podríem interpretar que tal retracció correspon amb la remuneració referida a l'art. 1 de la Directiva 2015/1535, encara que l'enunciat no concerneix a la remuneració dels proveïdors que no han realitzat cap venda. Sobre aquesta qüestió, la Directiva apunta que “normalment” és prestat a canvi d'una remuneració, no sempre entenent-se aquesta remuneració com un concret i puntual finançament o pagament pel

¹⁷ Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 25 de gener de 2007, assumpte C-48/05, *Adam Opel AG contra Autec AG*.

¹⁸ CASTELLÓ PASTOR, José Juan. “Nuevo régimen de responsabilidad de los servicios digitales que actúan como intermediarios a la luz de la propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales” *Desafíos jurídicos ante la integración digital: aspectos europeos e internacionales*, Aranzadi - Thomson Reuters, 2021: p. 38-77.

¹⁹ Tenint en compte que l'annex I de la Directiva 2015/1535 proporciona una llista indicativa dels serveis no coberts per aquesta definició.

receptor de la prestació, sinó per la economicitat i onerositat de l'activitat.²⁰ El considerant 18è DCE reafirma aquesta constatació estipulant que “*los servicios de la sociedad de la información no se limitan únicamente a servicios que dan lugar a la contratación en línea, sino también, en la medida en que representan una actividad económica, son extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, como aquéllos que consisten en ofrecer información en línea o comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos*”.

La jurisprudència del TJUE ha precisat a reiterades ocasions que s'inclou a la definició de serveis de la societat de la informació, la prestació efectuada amb caràcter gratuït per l'intermediari, que obté la seva remuneració dels ingressos generats per la publicitat i no pel destinatari del servei²¹, així com la contraprestació principal donada per les dades personals dels usuaris obtingudes mitjançant el registre o les *cookies*, que representen en sí mateix un preu i que són utilitzats amb fi comercial o publicitari. A partir de la lectura de les Condicions d'Ús i Venda, eMarket obté dades dels destinataris del seu servei tal com estableixen les clàusules 3a i 4a.

Per tal de definir la prestació a distància d'un servei de la societat d'informació ens remetem al concepte de “contracte a distància” recollit a *la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva 2011/83)*. Per la constatació de l'existència d'un servei prestat a distància, s'haurà de comprovar per una banda, la no presència física simultània de eMarket i del destinatari (consumidor o no), entenent que el legislador europeu es decanta cap al criteri físico-geogràfic i no temporal; i d'altra banda, que la relació que existeixi entre ells, s'efectuï a través d'un sistema de comunicació a distància, sens perjudici que s'hagi de recórrer a un mitjà tradicional per l'entrega o el subministrament dels productes o serveis concertats. eMarket disposa d'una plataforma que connecta els consumidors amb una selecta gamma de fabricants i artesans de diversos països del món, servint com a punt de connexió entre proveïdors i compradors de diferents punts geogràfics.

El requisit de la prestació per via electrònica també s'entendria complert, al realitzar-se a través de la plataforma de comerç electrònic que ofereix eMarket que s'accedeix mitjançant l'ús de la pàgina web www.emarket.com. Així mateix, la clàusula 1a de les Condicions d'Ús i Venda especifica que aquestes són aplicables per la compra de productes a la plataforma accessible per qualsevol aplicació, mitjà digital, suport o dispositiu. La petició individual del destinatari del servei de la societat de la informació s'entendrà efectuada pel destinatari del servei de eMarket si es comprova que existeixen peticions individuals dels proveïdors i compradors, com per exemple mitjançant el

²⁰ MÁRQUEZ LOBILLO, Patricia. *Empresarios y profesionales en la sociedad de información*. Madrid, Edersa, 2004: p.195 -199.

²¹ Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sèptima) de 11 de septiembre de 2014, assumpte C-291, *Sotiris Pappasavvas contra O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd y otros*.

registre a la pàgina web o la realització de comandes, que segons el considerant 18è DCE, no circumscriu serveis com la radiodifusió televisiva i la radiodifusió radiofònica.

Si el servei de eMarket forma part integrant o és inherentment relacionat a un servei al servei en conjunt que és de naturalesa diferent i objecte d'una regulació específica, no estarà qualificat com a servei de societat de la informació recollit per la DCE.²²

La DCE pretenia eliminar els obstacles en la prestació transfronterera de serveis en línia en el mercat interior, els quals incloïa la normativa en matèria de responsabilitat dels prestadors de serveis que actuen com intermediaris a internet. Aquest aspecte es va unificar als articles 12 a 14 DCE els quals regulen la responsabilitat dels prestadors de serveis intermediaris, determinant exempcions de responsabilitat condicionals anomenats “ports segurs” o “*safe harbours*” per tres tipus concrets de serveis d'intermediació. El caràcter horitzontal dels ports segurs significa que s'apliquen a una ampla gamma de continguts. Els prestador de serveis de la societat de la informació que dugui a terme una activitat d'accés i mera transmissió (*mere conduit*), d'emmagatzematge de la informació en forma de memòria tampó (*caching*), o d'allotjament de dades (*hosting*), podrà gaudir de l'exempció de responsabilitat prevista en els articles mencionats si es compleixen determinades condicions.²³

No obstant, la DCE no harmonitza els diferents sistemes de responsabilitat dels Estats membres, cosa que, tal com disposa al seu considerant 40è, entorpeix el funcionament correcte del mercat interior. Cal destacar també les deficiències evidents a les disposicions de la DCE en relació als models de negoci i serveis digitals actuals. Aquesta desactualització és degut sobretot per l'aparició de nous models de negoci després de la promulgació de la DCE.²⁴ Com s'exposaran en algunes de les sentències de les següents qüestions substantives, les funcions de eMarket no semblarien enquadrar-se en un mer servidor *hosting* en sentit estricte, ja que la única activitat dels intermediaris que es té en compte a la DCE és la de transmissió o allotjament de dades de tercers.

En el cas de que una conducta no pugui quedar exempta de responsabilitat per les disposicions dels ports segurs de la DCE, s'haurà d'acudir a la normativa nacional dels Estats membres, que en defecte de normativa específica s'aplicarà el règim general de responsabilitat civil extracontractual, que en el cas espanyol correspondria amb l'art. 1.902 del *Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil* (o Codi Civil espanyol, més endavant, “CC”), ja que no existia un contracte entre PAD PARIS i eMarket en relació a l'al·legada infracció de marca, que es diferencia amb la

²² Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 20 de diciembre de 2017, assumpte C-434/15, *Asociación Profesional Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L.*

²³ CASTELLÓ PASTOR, José Juan. “Nuevo régimen de responsabilidad de los servicios digitales que actúan como intermediarios a la luz de la propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales.” *Desafíos jurídicos ante la integración digital: aspectos europeos e internacionales*, 2021: p. 38-77.

²⁴ ANTÓN JUÁREZ, Isabel. “Infracción de un derecho de marca en plataformas de ecommerce: la actuación de la plataforma y el impacto en su responsabilidad”. *Cuadernos de derecho transnacional*, 2020: p. 52-75.

relació que eMarket manté amb la Patrícia Méndez, que és destinatària dels seus serveis i ha establert una relació contractual al utilitzar la plataforma de eMarket.

La Comissió va presentar el 15 de desembre de 2020, la *Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales de 15 de diciembre (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (o Digital Services Act, més endavant, “DSA”)* que modifica la DCE. Com s’ha explicat anteriorment, la DCE ha resultat sent una directiva insuficient pels nous models de negoci actuals en línia, sobretot als últims anys, posant en relleu la dependència de la societat actual dels serveis digitals així com els avantatges i riscos dels serveis digitals. La DSA pretén una millora del funcionament del mercat únic mitjançant la reforma de l’actual marc jurídic del comerç electrònic de la UE, alhora que manté els principis essencials del seu règim de responsabilitat, la prohibició d’imposar una obligació general de supervisió i protegir el mercat interior. La DSA intenta establir unes condicions harmonitzades pel desenvolupament de serveis transfronterers innovadors a la UE, aprofitar els avantatges del mercat interior i crear un entorn més segur pels destinataris dels serveis digitals. Els proveïdors de serveis que contempla la DSA depenen del seu rol, mida i impacte a l’ecosistema online, tenim: els serveis d’intermediació, que ofereixen infraestructures de xarxa; els serveis d’allotjament de dades, com serveis en núvol o d’allotjament web; les plataformes online, que reuneixen venedors i consumidors, com els mercats online com eMarket; i les plataformes online molt grans que serien les plataformes en línia que presten els seus serveis a un nombre mitjà mensual de destinataris del servei actius a la UE igual o superior a 45 milions. El Capítol II de la DSA reproduïx els mateixos ports segurs de la DCE, la mera transmissió (art. 3 DSA), el *caching* (art. 4 DSA) i el *hosting* (art. 5 DSA),²⁵ els quals el considerant 17è DSA preveu que l’objecte d’aquestes normes és preveure exempcions de responsabilitat a favor dels intermediaris en relació amb els continguts il·lícits proporcionats pels destinataris del servei, de manera que no es tracta de disposicions que imposen directament la responsabilitat d’aquests prestadors que es determinarà conforme a la legislació aplicable.

L’art. 2 DSA defineix la plataforma en línia com:

“un prestador de un servicio de alojamiento de datos que, a petición de un destinatario del servicio, almacena y difunde al público información, salvo que esa actividad sea una característica menor y puramente auxiliar de otro servicio y, por razones objetivas y técnicas, no pueda utilizarse sin ese otro servicio, y la integración de la característica en el otro servicio no sea un medio para eludir la aplicabilidad del presente Reglamento.”

El considerant 13è DSA senyala que s’inclourien a la definició de plataforma en línia, les xarxes socials o els mercats en línia, com seria el cas de eMarket, com prestadors de serveis d’allotjament de dades que no només emmagatzemen informació proporcionada pels destinataris del servei a petició seva, sinó que a més, difonen aquesta informació al

²⁵ Comissió Europea. “Ley de Servicios Digitales: para un entorno online seguro y responsable” [en línia] Web Oficial de la Unión Europea. [consultat el 20 de desembre de 2021] Disponible a: <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_es>.

públic, de nou a petició seva, d'altra banda, el legislador aclareix que per evitar la imposició d'obligacions excessivament genèriques, els prestadors de serveis d'allotjament de dades no hauran de considerar-se plataformes en línia quan la difusió al públic sigui tan sols una característica menor i purament auxiliar d'un altre servei i aquesta característica no pugui utilitzar-se, per raons tècniques i objectives, sense l'altre servei principal, i la integració d'aquesta característica no sigui un mitjà per eludir la aplicabilitat de les disposicions aplicables a les plataformes en línia del DSA.

És rellevant la introducció del nou apartat a l'art. 5 DSA no present a l'art. 14 DCE, que preveu que l'exempció de responsabilitat no s'aplicarà respecte a la responsabilitat, derivada de la normativa de la protecció dels consumidors, de les plataformes en línia que permetin que els consumidors formalitzin contractes a distància amb comerciants, quan aquesta plataforma en línia presenti la informació o faciliti la transacció en circumstàncies que poden portar al consumidor a creure que la informació, o el producte o servei objecte de la transacció, es proporcioni per la pròpia plataforma en línia o per un destinatari del servei que actuï sota la seva autoritat o control. El contingut d'aquest apartat no sembla qüestionable, però sí pot ser-ho pel fet que es configuri específicament en relació amb l'eventual responsabilitat derivada del dret del consum, ja que pot ser admissible entendre que un resultat similar relatiu a la no aplicació de l'exclusió de responsabilitat del prestador de servei *hosting* s'hagi d'imposar en les situacions on l'exigència de responsabilitat deriva d'il·lícits d'un altre tipus com per exemple, l'eventual vulneració de drets de marca derivada de la comercialització de productes a través de la plataforma.²⁶

No sembla resultar viable jurídicament ni convenient econòmicament declarar a un a l'operador de la plataforma com eMarket per cadascuna de les infraccions de marques poden iniciar els usuaris del seu servei, ja que això l'hauria de fer coneixedor i responsable directe de cadascuna de les informacions i operacions comercials allotjades, obligant-lo indirectament a establir mecanismes de filtratge o control prohibit per l'art. 15 DCE. Tot i així tampoc s'ha d'encomanar als titulars de la marca la tasca de vigilància permanent. De manera que gran part de la doctrina entén la resolució d'aquest cas amb una solució intermitja, entén que es podria situar en la imputació de responsabilitat indirecta a la plataforma per fets il·lícits dels seus clients-venedors, quan tingui coneixement efectiu o no pugui negar tenir-lo sense faltar la bona fe de la il·licitud dels comportaments, o quan havent sigut advertit de la il·licitud es limités a retirar altres informacions igualment il·lícites procedents del mateix oferent.²⁷

QUARTA: Anàlisi de eMarket com a tercer intermediari de bona fe en base a la jurisprudència comunitària i nacional

A la Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 12 de juliol de 2011, assumpte C-324/09, *L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros* (més endavant, "Cas

²⁶ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. "Servicios y mercados digitales: modernización del régimen de responsabilidad y nuevas obligaciones de los intermediarios." *La Ley Unión Europea*, 2021: p. 1-18.

²⁷ CARBAJO CASCÓN, Fernando. "Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en internet". *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2011-2012: p. 51-78.

L'Oréal")²⁸ es pot observar un cert paral·lelisme situacional amb el nostre supòsit de fet. En aquesta sentència, el TJUE va determinar que en un mercat electrònic com el d'eBay, que fa ús de les marques a les ofertes de venda que es presenten en aquest mercat són els clients i venedors del mercat electrònic, no l'operador del mercat electrònic. El TJUE va determinar que *“un servicio en Internet que consiste en facilitar el contacto entre vendedoras y compradoras de productos tiene, en principio, la consideración de un servicio en el sentido de la Directiva 2000/31”* ja que *“(r)esulta evidente que la explotación de un mercado electrónico puede reunir todos estos elementos.”* Per tant, podríem reafirmar que eMarket tendria a ser considerat prestador de serveis de la informació.

A la qüestió prejudicial vuitena del Cas L'Oréal, el TJUE es planteja com s'hauria de qualificar a tenor de les disposicions a la Directiva 89/104 (que correspon amb l'actual DM) i el Reglament 40/94 (que correspon amb l'actual RMUE), la prestació en una pàgina web de l'operador d'un mercat electrònic, de signes idèntics o similars a marques. El TJUE senyala en primer lloc, que en el comerç que té lloc en mercats electrònics, el servei prestat per l'operador comprèn la presentació per compte dels seus clients venedors de les ofertes de venda que aquests venedors realitzen, quan aquestes ofertes tenen per objecte productes de marca, apareixeran inevitablement signes idèntics o similars a marques a la pàgina web de l'operador del mercat electrònic. El TJUE preveu que l'existència d'un “ús” per un tercer d'un signe idèntic o similar a la marca del titular en el sentit dels art. 5 Directiva 89/104 (que correspon amb l'actual art. 10 DM) i art. 9 Reglament 40/94 (que correspon amb l'actual art. 9 RMUE) implica com a mínim que aquella tercera persona utilitzi el signe en el marc de la seva pròpia comunicació comercial *“(…) en la medida en que ese tercero presta un servicio consistente en permitir que en su sitio web sus clientes muestren, en el marco de sus actividades comerciales – como pueden ser las que tienen por objeto sus ofertas de venta–, signos que se corresponden con marcas, dicha tercera persona no hace por si misma, en dicho sitio web, un uso de tales signos en el sentido al que se refiere la normativa de la Unión mencionada.”* El TJUE apunta que *“(…) el operador de un mercado electrónico no hace*

²⁸ Al Cas L'Oréal, L'Oréal fabrica i comercialitza perfums, cosmètics i productes per la cura del cabell i és titular de marques nacionals del Regne unit i de marques comunitàries. La distribució dels seus productes es realitza a través d'una xarxa tancada de distribuïdors els quals tenen prohibits subministrar productes a altres distribuïdor. D'altra banda, eBay té un mercat electrònic on mostren anuncis de productes oferts en venda per persones que han creat un compte de venedor a eBay, eBay cobra un percentatge sobre les transaccions dutes a terme. Tant els venedors com compradors han d'acceptar les condicions d'utilització del mercat electrònic establerts per eBay i entre les quals figura la prohibició de vendre articles falsificats i vulnerar els drets de marca. eBay també presta assistència als venedor per optimitzar les seves ofertes, crear les seves botigues en línia i promoure i incrementar vendes, així mateix, fa publicitat d'alguns dels productes que s'ofereixen a la venda en el seu mercat electrònic gracies mitjançant els anuncis a través de operadors de motors de búsqueda com Google. El 2007, l'Oréal va demandar a eBay i a les persones físiques demandades a diferents Estats membres per la realització d'operacions que lesionaven els seus drets de propietat intel·lectual a través de les pàgines web europees de eBay. L'Oréal sosté que eBay és responsable de l'ús de marques de L'Oréal com a conseqüència de la presentació d'aquestes a la pàgina web i de la inserció a la pàgina web d'operadors de motors de recerca com Google d'enllaços patrocinats que apareixen quan s'utilitzen paraules clau corresponents a aquestes marques. eBay mitjançant la selecció de paraules claus corresponents a les marques de L'Oréal, el servei de referenciació “AdWords” de Google, fa aparèixer a través de Google, un enllaç publicitari de la pàgina web de eBay.

un «uso», en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n° 40/94, de signos idénticos o similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su sitio web”, sinó des de la perspectiva d’altres regles com les definides a la DCE, en particular, la secció 4 del capítol 2, dedicada a la responsabilitat dels prestadors de serveis intermediaris en el comerç electrònic.

En el Cas L’Oréal el TJUE deixa oberta la porta a una possible responsabilitat de l’operador de comerç electrònic, entenent que l’activitat com a intermediari no sempre es restringeix al mer allotjament i posada a disposició de dades o informacions de tercers, com anuncis i ofertes de vendes de productes i serveis, sinó que també presta serveis accessoris d’organització i publicitat de les ofertes. El TJUE va apreciar en aquest cas, que si eBay no hagués reaccionat diligentment retirant el contingut o informacions infractores, els quals no només inclou la retirada puntual de dades denunciades expressament al seu servei de denúncies, es podran exercir accions de cessació i inclús possibles accions de responsabilitat per falta de reacció una vegada constada el coneixement efectiu.

Una altra sentència destacada recent és la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 2 d’abril de 2020, assumpte C-567/18, *Coty Germany GmbH contra Amazon Services Europe Sàrl y otros* (més endavant, “Cas Amazon”). En el Cas Amazon el TJUE es planteja la qüestió prejudicial si una persona que emmagatzema per un tercer productes que infringeixen un dret de marca sense tenir coneixement d’aquesta infracció, posseeix aquests productes amb la finalitat d’oferir-los o comercialitzar-los si no és aquesta persona sinó el tercer el que pretén oferir o comercialitzar aquests productes en base a les disposicions del RMUE relatiu al *ius prohibendi* del titular de la marca, concretament, l’art. 9.3.b) RMUE que permet la prohibició d’oferir els productes, comercialitzar-los o emmagatzemar-los amb aquestes finalitats. El RMUE no defineix el concepte d’“ús” de la marca, però el TJUE ha subratllat que el terme “ús” implica un comportament actiu i un domini, directe o indirecte de l’acte que constitueix l’ús, per tant, el titular de la marca podrà prohibir en base l’art. 9.3 RMUE comportaments actius per part del tercer, ja que només un tercer “*que tiene el dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso tiene efectivamente la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición.*” El TJUE estableix que no donarà lloc l’ús a efectes de l’art. 9 RMUE, quan el tercer simplement proporcioni una solució tècnica necessària per tal de poder utilitzar-se el signe o quan realitzi un comportament passiu, sense domini directe o indirecte de l’acte que constitueixi l’ús.²⁹

El mer fet de crear les condicions tècniques necessàries per utilitzar un signe i rebre una remuneració per aquest servei no significa que el propi prestador del servei faci un ús del signe.³⁰ L’art. 9.3.b) RMUE es refereix especialment a oferir productes, comercialitzar-los o emmagatzemar-los amb aquests fins o a prestar serveis amb el signe que es tracti. Per a que el dipòsit de productes amb signes idèntics o similars a marques pugui

²⁹ Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Primera) de 15 de diciembre de 2011, assumpte C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters BV contra Red Bull GmbH*.

³⁰ Veure Casos Google.

qualificar-se d'ús d'aquests signes, resulta necessari que l'operador econòmic que s'encarregui del dipòsit persegueixi per sí mateix el fi a que es refereixen aquestes disposicions, oferir productes o comercialitzar-los. El TJUE ha d'examinar si existeix un vincle entre el signe i el servei del prestador, en cas d'absència d'aquest vincle, no hi haurà ús de la marca per part del prestador. El TJUE no es va pronunciar sobre la responsabilitat de la plataforma Amazon, però sí que ho van fer les Conclusions de l'Advocat General M. Campos Sánchez-Bordona, presentades el 28 de novembre de 2019, assumpte C-567/18 *Coty Germany GmbH contra Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl*.

L'Advocat General exposa en les seves conclusions que el paper de l'intermediari no és neutre i les exempcions de responsabilitat de l'art. 14 DCE no regeixen en aquest litigi. Aquestes exempcions es limiten al procés tècnic d'explotar i facilitar l'accés a una xarxa de comunicació, mitjançant la qual la informació facilitada per tercers és transmesa o emmagatzemada temporalment. No poden aplicar-se a una activitat com l'emmagatzematge físic i entrega material dels productes. El TJUE també ha rebutjat l'aplicació de l'art. 14.1 DCE a l'operador d'un mercat electrònic que exerceixi un paper actiu, com és el de prestar "*una assistència consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta [...] o en promover tales ofertas*".³¹

L'Advocat General també desenvolupa l'element intencional en relació al propòsit d'oferir o comercialitzar els productes emmagatzemats, de manera que l'art. 9 requereix la possessió de les mercaderies infractores amb l'objectiu de comercialitzar-les al públic. Preveu que si únicament és el tercer (el venedor) qui pretén o té la intenció d'oferir o comercialitzar els productes, s'exclou que la tinguin també les empreses del grup Amazon, les quals la conducta d'aquestes no estaria sotmesa a l'art. 9 RMUE ja que faltaria l'element finalista del precepte. D'altra banda, les empreses de Amazon com a implicades de manera destacada a la comercialització d'aquells productes en el marc del programa "Logística de Amazon", superaria l'actuació d'un mer auxiliar neutre del venedor i per tant, seria difícil negar que aquelles empreses tenen el propòsit d'oferir o comercialitzar els productes controvertits.

Les Conclusions de l'Advocat General senyalen en base a l'art. 17 del RMUE, que les infraccions contra les marques de la Unió es regiran pel dret nacional sobre infraccions contra marques nacionals, de manera que el RMUE no exclou que s'exerceixin accions relatives a una marca de la Unió sobre la base del dret dels Estats membres relatiu, en particular, a la responsabilitat civil. L'art. 129.2 RMUE preveu que sobre les qüestions en matèria de marques no regulades pel RMUE, els TMUE corresponents podran aplicar el dret nacional vigent. El dret nacional aplicable serà la transposició de la DM a més de la legislació nacional aplicable per la transposició nacional de la DCE.

La determinació del grau de coneixement d'eMarket de la infracció del dret de marca és rellevant per la resolució del nostre cas. En el Cas L'Oréal, el TJUE ha exceptuat l'exempció de responsabilitat a l'operador que exerceix un paper actiu en virtut del qual

³¹ Veure Cas L'Oréal.

adquireix coneixement de dades relatives a les ofertes de venda emmagatzemades al servidor, d'altra banda, un operador qualificat com a neutre tampoc quedarà exempt de responsabilitat si ha tingut un coneixement efectiu de que l'activitat o la informació és il·lícita. La determinació del coneixement de eMarket també serà rellevant en matèria de danys i perjudicis previst per l'art. 13 de la *Directiva 2004/48/ce del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual* (més endavant, "Directiva 2004/48"), que imposa la obligació dels Estats membres a garantir que les autoritats judicials competents ordenin, a instància de la part perjudicada, a l'infractor que amb coneixement o amb motius raonables de conèixer, hagi intervingut en una activitat infractora, el pagament al titular del dret de la marca d'una indemnització adequada als danys i perjudicis efectius que hagi patit com a conseqüència de la infracció.

Segons les Conclusions de l'Advocat General, la qüestió relativa a la diligència de l'intermediari a adquirir el coneixement estaria lligada a la rellevància del coneixement, indicant l'art. 11, últim incís de la Directiva 2004/48. L'art. 15 DCE preveu les disposicions relatives a la inexistència de l'obligació general de supervisió disposant el següent:

"1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14.

2. Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la sociedad de la información comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas, información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento."

No obstant, l'art. 3 Directiva 2004/48, estableix que les mesures han de ser equitatives i proporcionades i no han de resultar excessivament gravoses. Segons l'art. 3 Directiva 2004/48, l'òrgan jurisdiccional que dicti el requeriment ha de vetllar perquè les mesures ordenades no creïn obstacles al comerç legítim. El requeriment no pot tenir objecte o efecte imposar una prohibició general i permanent de posar a la venda productes d'aquestes marques.

L'Advocat General senyala que els mers emmagatzemadors quedarien exempts de responsabilitat si no haguessin intervingut a la activitat infractora amb coneixement o amb motius raonables per conèixer tal caràcter, *i.e.*, no tinguessin, ni haguessin pogut tenir, coneixement del caràcter il·lícit de la comercialització del producte que un venedor introdueix en el mercat sense respectar el dret del titular de la marca, "*a esos meros almacenistas no se les puede exigir una especial obligación de diligencia para cerciorarse, en cada caso, del respeto a los derechos del titular de la marca que identifica a las mercancías que se les confían, salvo que la ilegalidad de la infracción sea notoria.*" Cal tenir en compte que l'exigència generalitzada gravaria en excés el tràfic normal de les empreses prestadores de serveis de la informació, com proveïdors de serveis auxiliars al comerç. Contràriament, no podrien invocar el seu desconeixement si

són advertits de la contravenció. L'Advocat General senyala que les empreses de Amazon, al involucrar-se activament prestant els seus serveis en el marc del programa "Logística d'Amazon", no se'ls hi hauria d'eximir necessàriament de responsabilitat quan al·leguen el seu desconeixement que les mercaderies violaven el dret de marca. L'Advocat General sosté que:

“La destacada implicación de dichas empresas en la comercialización de los productos a través de aquel programa provoca que se les pueda demandar un especial esmero (diligencia) respecto del control de la licitud de los bienes con los que comercian. Precisamente porque son conscientes de que, sin ese control, es fácil que sirvan de cauce a la venta de «productos ilícitos, falsificados, pirateados, robados, o de otros modos ilícitos o carentes de ética, que vulneran los derechos de propiedad de terceros», no pueden, sin más, descargarse de su responsabilidad atribuyéndosela en exclusiva al vendedor.”

Tanmateix, el TJUE conclou que serà el tribunal nacional el que acabarà decidint i valorant si l'exempció de responsabilitat se li podria aplicar a Amazon. En definitiva, els tribunals nacionals són els que han adaptat la regulació europea existent a les necessitats que sorgeixen per les actuacions que es realitzen a internet per les plataformes.

A la Sentència del Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 23 de març de 2010, assumptes acumulats C-236/08 a C-238/08, *Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)*, *Google France SARL contra Viaticum SA y Luteciel SARL (C-237/08)* y *Google France SARL contra Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros (C-238/08)* (més endavant, "Casos Google") el TJUE senyala que la secció 4^a de la DCE, pretén restringir els casos els quals, conforme el dret nacional aplicable a la matèria, pugui generar-se la responsabilitat dels prestadors de serveis intermediaris i per tant,

“los requisitos para que se declare la existencia de esta responsabilidad se encuentran en el Derecho nacional, en el bien entendido de que, conforme a la sección 4 de la misma Directiva, algunos supuestos no dan lugar a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. A partir de la expiración del plazo fijado para la adaptación del Derecho nacional a la Directiva, las normas internas relativas a la responsabilidad de tales prestadores deben incluir las limitaciones de responsabilidad previstas en dichos artículos”.

De conformitat amb la qüestió processal setena, la *Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico* (coneguda com *Ley de Servicios de la Sociedad de la Información*, més endavant, "LSSI") seria la normativa aplicable si es determinés la llei espanyola com a llei aplicable per haver transposat les disposicions contingudes a la DCE.

És interessant examinar la jurisprudència francesa d'eBay tenint en compte la similitud del servei prestat per eBay i eMarket, i així poder observar l'enfocament dels tribunals nacionals sobre aquesta qüestió a tenor de la normativa nacional que ha transposat la DCE.

A la Sentència del *Tribunal de Commerce de Paris, 1.^a Chambre B*, de 30 de juny de 2008, *Parfums Christian Dior et autres c. eBay Inc, eBay International AG*, el tribunal va considerar que eBay, com un punt de trobament en línia d'oferta i demanda en forma de subhastes electròniques, no actua, en general com un mer prestador de serveis

d'intermediació a l'allotjament de dades, sinó també com a editor o responsable d'una pàgina web de corretatge en línia, ja que obté una remuneració en forma de comissió per les vendes que s'efectuen a través de la seva plataforma de intercanvis. El tribunal francès va entendre que l'activitat d'aproximació entre venedors i compradors mitjançant tècniques electròniques no suposa en principi control sobre el procés de venda, ja que eBay no intervé en el contingut de les ofertes, en les negociacions entre les parts ni en l'execució del contracte i tampoc en el control de les ofertes per mitjans d'anuncis. No obstant, el tribunal també va apreciar que eBay no pot ser qualificat com a simple emmagatzemador de la informació per les promocions d'eBay a la seva pàgina web i les ofertes incloses per incitar als consumidors a visitar la plataforma i contractar. Per tant, l'intermediari no s'hauria de poder beneficiar de l'exoneració de responsabilitat reservada pels prestadors de servei *hosting*, i com a conseqüència, incorrerà en el règim general de responsabilitat de dret comú de responsabilitat extracontractual per infracció de drets a tercers. Punt de vista diferent té la Sentència del *Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 1ère Section*, de 13 de març de 2012, *Maceo c. eBay Int.*, que reconeix a eBay la condició d'intermediari de la societat de la informació, establint que no té una obligació de control general de les dades o informacions allotjades i que la legislació del comerç electrònic no impedeix a un emmagatzemador de dades com eBay oferir serveis complementaris per millorar les promocions i vendes dels seus clients, afegint que la remuneració suplementària obtinguda per aquests serveis no suposa un control sobre els continguts emmagatzemats i posats a disposició al públic des de la seva pàgina en línia, descartant la concurrència d'un paper actiu de l'operador a l'ofertament d'informacions perjudicials pels interessos de tercers i també un coneixement efectiu de l'activitat il·lícita.

CINQUENA: Proves que s'aportaran per fundar les pretensions de eMarket

Davant de la possible demanda de infracció del dret de la marca per part de PAD PARIS, les proves proposades per eMarket tindran com a objectiu desvirtuar els arguments de la part demandant defensant la postura de eMarket com un intermediari que proporciona una plataforma on el prestador del servei té un rol tècnic, neutral i passiu, que no coneixia i no podia conèixer les infraccions de les marques al·legades per PAD PARIS, i que fins en el moment que va tenir coneixement sobre aquestes va actuar de bona fe i diligentment per frenar la continuació de la possible infracció de la marca, comunicant a la propietària dels productes infractors el menyscabament dels drets de marca de PAD PARIS. Cal assenyalar que la posició jurídica de la Patrícia Méndez variarà segons les accions interposades per PAD PARIS i segons l'apreciació del tribunal en relació amb la qüestió vuitena de les qüestions processals. De manera provisional i no limitativa es proposen les següents proves:

a) Interrogatori de les parts

- Interrogatori del representant legal de PAD PARIS: Aquesta prova servirà per conèixer i obtenir més informació sobre les característiques de les marques registrades de PAD PARIS i dels productes i serveis els quals és titular. L'ús efectiu de la marca, el renom de la marca o el mercat efectiu d'aquests productes

i serveis, i el grau de coneixença que eMarket té o podia haver tingut de les marques registrades seran aspectes importants pel nostre cas en relació a la legitimitat activa i accions que podrà exercir PAD PARIS.

- Interrogatori de la Patrícia Méndez: Podem interrogar la Patrícia Méndez per constatar que hi havia un ús per part de l'autora de les fotografies de la plataforma de eMarket i venia les seves obres a través del seu servei. Patrícia Méndez podrà desenvolupar els seus arguments sobre les qüestions de fons en relació a la infracció al·legada per PAD PARIS de les marques comunitàries. La possible defensa de la Patrícia Méndez és la protecció del seu signe i de les seves obres en base els drets d'autor. Com hem exposat anteriorment, les característiques del signe de les seves obres, la determinació del risc de confusió, l'existència del dret de Patrícia Méndez anterior als drets de marca de PAD PARIS, el fonament il·lustratiu i creatiu del signe són fets relatius als signes de la Patrícia Méndez que seran rellevants per tal de determinar les conseqüències jurídiques del cas.

b) Prova documental

- Informe sobre les funcions d'eMarket en la gestió de la oferta, venda i entrega de productes per part d'eMarket: Aquesta prova serà molt útil per determinar el rol d'eMarket com a intermediari, si ofereix un servei purament tècnic, automàtic i passiu o un servei actiu. Aspectes rellevants a analitzar són: si intervé en la comunicació comercial dels productes de la Patrícia Méndez, emmagatzema els productes dels venedors per comercialitzar-los i oferir-los a través de la plataforma, si utilitza el contingut de la plataforma per promocionar les ventes o si utilitza les marques dels productes dels seus venedors per fomentar aquestes ventes. Aquest informe serà també important per tal de determinar si eMarket fa un ús efectiu de la marca la qual PAD PARIS és titular. Com a part defensora de eMarket, proposem proporcionar proves favorables al nostre client com a prestador de serveis amb funcions d'intermediari passiu i neutre que no desenvolupa funcions actives de comercialització dels productes infractors.
- Informe que provi l'ús de la plataforma per la Patrícia Méndez: es podrà demostrar mitjançant dades de registre de la pròpia venedora i dels productes oferts.
- Còpia de la carta de contestació a PAD PARIS: La còpia de la carta de contestació a PAD PARIS de eMarket provarà la deguda contestació puntual que se li va proporcionar dintre del termini de 10 dies que PAD PARIS requeria, informant a PAD PARIS que els productes que s'ofereixen a la plataforma provenen de diversos proveïdors i es posarien en contacte amb la persona responsable de l'ús de la denominació PATY ART DESIGN per fer-li arribar la seva reclamació. També es provarà que la carta de contestació havia estat acompanyada per la comunicació i prova del cessament de l'ús del signe infractor que PAD PARIS al·lega.
- Informe que provi la retirada dels productes de la Patrícia Méndez que infringeixen els drets de marca de PAD PARIS a la web eMarket i d'altres

mesures efectives i dissuasives per evitar la continuació de la violació de la marca al moment de conèixer una possible infracció per part de eMarket: Aquesta prova evidencia l'actuació diligent de la plataforma al moment de conèixer els fets que podrien estar infringint els drets de marca de PAD PARIS.

- Còpia de la carta a Patricia Méndez: La carta permetrà verificar que s'havia comunicat al vertader possible subjecte infractor de la marca sobre la comunicació de PAD PARIS.
- Informes que provin que la plataforma disposa de mecanismes de detecció i retirada de continguts: eMarket pot provar que disposa de procediments de control i filtratge dels productes i serveis oferts, du a terme investigacions per iniciativa pròpia per identificar i retirar continguts il·lícits, inhabilita l'accés i/o adopta activament mesures per evitar les infraccions a la propietat industrial i intel·lectual.

c) Prova testifical

- o * Interrogatori a la Patricia Méndez (si no és citada com a part del procediment)

d) Dictamen de pèrits i ratificació en el judici dels mateixos

- o Dictamen pericial informàtic forense: Aquest dictamen pericial servirà per corroborar la implicació de eMarket en la comercialització dels productes de la plataforma i els sistemes que disposa la plataforma per a la detecció de possibles infraccions a la propietat industrial i intel·lectual.

2.3.2. Qüestions de naturalesa processal

SISENA: Competència judicial

Les normes reguladores de la competència judicial internacional estableixen sota quines condicions i sota quins requisits poden conèixer els òrgans jurisdiccionals d'un Estat membre un assumpte o litigi internacional.

Per tal de determinar l'instrument legal aplicable, s'analitzaran els tres àmbits d'aplicació: l'àmbit material, que és la possible infracció d'una marca comunitària; l'àmbit temporal, entenent que PAD PARIS va iniciar accions legals als Tribunals de Berlín entre el juliol i agost de 2021; per l'anàlisi de l'àmbit territorial es té en compte que PAD PARIS té seu a París, eMarket també té seu a París i una sucursal a Berlín i una altra a Portugal, i desconeixem el domicili social de la Patricia Méndez; i per l'anàlisi de l'àmbit personal tenim en consideració i entenem que totes les parts tenen la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea.

D'acord amb el principi d'especialitat, el Tribunal de Marques de la Unió Europea (més endavant, "TMUE") serà l'encarregat d'enjudiciar les infraccions i litigis de marques en matèria de violació i validesa de marca sorgides al si de la Unió Europea. L'art. 123 RMUE estableix la obligació dels Estats Membres a designar en els seus territoris un nombre limitat de tribunals de primera i segona instància (els Tribunals de Marques de la

Unió Europea) que tindran la competència exclusiva per qualsevol acció llistada a l'art. 124 RMUE:

“a) para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca de la Unión; b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite; c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2; d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128.”

En aquest cas, segons l'art. 124 a) i b) RMUE, el TMUE tindrà competència exclusiva per qualsevol acció per violació i, si la legislació nacional ho admet, per intent de violació d'una marca de la Unió, i per les accions de comprovació d'inexistència de violació si la legislació nacional ho permet. L'exclusivitat implica en sentit positiu, que l'òrgan designat és l'únic que pot conèixer d'aquestes matèries, i d'altra banda, en sentit negatiu, implica que aquest òrgan judicial no conegui d'altres matèries fóra de la seva especialització.

En base als principis d'unitat i autonomia, es crea aquest sistema de protecció jurisdiccional que permet la superació de la territorialitat nacional i la substitueix pel principi de territorialitat d'àmbit comunitari, de manera que és suficient que la part actora exerciti una sola acció davant un sol tribunal encara que la violació es produeixi en una pluralitat de països, evitant així el pelegrinatge jurisdiccional com succeeix en els casos d'infraccions de les marques nacionals. Les normes de competència internacional estan previstes a l'art. 125 RMUE. En cas de falta d'elecció del *forum* o de submissió tàcita, *“(…) (S)in perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (EU) n.º 1215/2012 aplicables en virtud del artículo 122, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.”* (art. 125.1 RMUE).

Si el demandat no estigués domiciliat o establert en el territori d'un Estat membre, *“estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.”* (125.2 RMUE).

Si el demandat ni el demandant estiguessin domiciliats o establerts en el territori d'un Estat membre, *“estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.”*(125.3 RMUE).

En qualsevol d'aquestes situacions, amb l'excepció de les accions de declaració d'inexistència de violació de la marca de la Unió, l'art. 125.5 RMUE permet al demandant alternativament portar l'assumpte davant els TMUE de l'Estat membre *“en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se*

hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2.”, que és el clàssic criteri jurisdiccional conegut com a *forum delicti commissi*.³²

Cal subratllar que, d’acord amb l’art. 126 RMUE, el Tribunal de Marques de la UE la competència de la qual es basi en l’art. 125.1 RMUE i 125.4 RMUE, serà competent per pronunciar-se sobre els fets de violació comesos o que intenten cometre’s en el territori de qualsevol Estat membre, i els fets contemplats a l’art. 11.2 comesos en el territori de qualsevol Estat membre. A diferència de del TMUE la competència de la qual es fonamenti en l’art. 125.5 RMUE (*forum delicti commissi*) serà únicament per pronunciar-se sobre els fets comesos o que s’intentin cometre en el territori de l’Estat membre on radiqui aquest tribunal.

La clàusula 8a de les Condicions d’Ús i Venda de eMarket estableix un acord sobre la competència entre el prestador del servei (eMarket) i el consumidor. Segons la normativa comunitària, en particular, la DCE, a l’art. 2.e) es defineix com a “consumidor” *“cualquier persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio o profesión”*, en contraposició a la definició «destinatari del servei» definit com a *“cualquier persona física o jurídica que utilice un servicio de la sociedad de la información por motivos profesionales o de otro tipo y, especialmente, para buscar información o para hacerla accesible”*. Hi ha una clara distinció entre la definició de consumidor i destinatari del servei. El consumidor inclouria les persones usuàries compradores amb un propòsit aliè a la seva activitat econòmica, de negoci o professió. PAD PARIS no sembla actuar amb un propòsit aliè a la seva activitat econòmica, negoci o professió, tampoc es concreta si és, així mateix, un usuari venedor de la plataforma eMarket. Per tant, es dedueix que no hi ha un acord sobre la competència judicial entre PAD PARIS i eMarket conforme l’art. 125.4 RMUE.

Els supòsit de fet estableix que tant la part demandant (PAD PARIS) com la part demandada (eMarket), tenen seu a París (França), territori d’un Estat membre. Cal assenyalar que l’enunciat indica que les seves “seus” estan a París, per tant, es podria posar en dubte si la definició de “seu” seria equivalent a “domicili” a efectes de l’art. 125.1 RMUE, per atribuir la competència a l’Estat membre del territori on tingui el domicili del demandat. La qüestió quedaria resolta per la clàusula 2 de les Condicions d’Ús i Venda d’eMarket que confirmen el domicili de eMarket a París. Per tant, sens perjudici a les regles aplicables a la submissió tàcita d’acord amb l’art. 125.4.b) RMUE que remet a les disposicions de l’art. 26 RBIBis, una opció és que es podria interposar demanda als TMUE de França, on el Tribunal de Primera instància de París és identificat

³² LOPEZ-TARRUELLA, Aurelio. “International jurisdiction in eu trademark infringements on the internet – is it possible to complicate things even further.” *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021: p. 352-361

com el TMUE a França³³ i l'altra possibilitat que té la part demandant és la interposició de la demanda en base a l'art. 125.5 RMUE (*forum delicti commissi*).

A la Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 5 de setembre de 2019, assumpte C-172/18, *AMS Neve Ltd y otros contra Heritage Audio, S.L., y Pedro Rodríguez Arribas* (més endavant, Cas Neve),³⁴ el TJUE estableix el criteri de focalització per determinar la competència del tribunal de la següent manera “(...) *si de los contenidos del sitio web y de las redes controvertidos (...) se desprende que la publicidad y las ofertas de venta que incluían estaban destinadas a consumidores o distribuidores situados en el Reino Unido, para los que resultaban plenamente accesibles, (...) los mencionados demandantes dispondrán de la facultad de interponer, sobre la base del artículo 125, apartado 5, (...) su acción por violación de marca ante un órgano jurisdiccional del Reino Unido, con el fin de que se declare la existencia de una violación de la marca de la Unión en dicho Estado miembro*”.

Les activitats dirigides a aquell mercat són una dada determinant per a que un tribunal es declari competent per conèixer d'una infracció d'un dret de propietat intel·lectual pel criteri de *forum delicti commissi*. PAD PARIS haurà de provar que el presumpte infractor dirigia les seves activitats als consumidors i distribuïdors de l'Estat on interposa la demanda, els quals tenien accessibilitat. Mitjançant aquest criteri, el TJUE garanteix el principi de predicibilitat jurídica i evita que una empresa pugui ser demandada per una infracció de marca simplement perquè es pugui accedir a la pàgina web des d'un determinat Estat en base al criteri de l'accessibilitat de l'art. 7.2 del *Reglamento (UE) No 1215/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil* (conegut com Reglament de Brussel·les I bis, més endavant, RBIBis) que estableix que en matèria delictual o quasidelictual es podrà interposar l'acció davant l'òrgan jurisdiccional del lloc on s'hagi produït o pugui produir-se el fet danyós. Aquest criteri diferirà segons si es tracta d'una marca nacional o comunitària, ja que el cas de la marca nacional sí que s'aplicarà el criteri de l'accessibilitat. L'art. 125.5 RMUE apunta que podran tenir competència els TMUE del territori on s'hagués comès o pogués cometre la violació o intent de violació dels drets conferits per la marca europea. Segons el “Mosaic Principle” o “Mosaikbetrachtung”, aquests tribunals només són competents per conèixer dels fets comesos o que s'intentin cometre en el territori de l'Estat membre on radica el tribunal tal com senyala l'art. 126.2 RMUE. No és rellevant si aquesta

³³ GASPAR et al., “Trade mark litigation in France: overview.” [en línia] Thompson Reuters [consultat el 25 novembre 2021]. Disponible a: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-1849?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-1849?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)

³⁴ L'empresa britànica AMS Neve va interposar una demanda davant els tribunals anglesos contra l'empresa espanyola Heritage Audio per infracció de la marca britànica i europea de AMS Neve que creia que s'havien infringit al Regne Unit ja que Heritage Audio oferia els seus productes a través de la seva pàgina web en aquell mercat. AMS Neve al·legava que aquests productes infringien la seva marca en el mercat britànic. El tribunal anglès es va declarar competent per conèixer la demanda segons l'art. 7.2 RBIBis.

publicitat o aquestes ofertes de venda havien tingut posteriorment l'efecte de causar la compra dels productes del demandada.³⁵

Per tant, en base al Cas Neve, si PAD PARIS interposa la demanda en qualsevol altre Estat membre de la UE a tenor de l'art. 125.5, haurà de provar que la publicitat i les ofertes de venda dels productes que es comercialitzen a la plataforma web de eMarket es destinen a consumidors o distribuïdors d'aquell Estat membre i en aquest cas, el fet de la violació s'entendrà comès en el territori d'aquell Estat membre.

Des de la perspectiva de eMarket, la segona opció pot resultar interessant a efectes d'atraure la competència al lloc on es creu que s'ha infringit els drets de marca, a Espanya, que és on es creu que té el domicili la Patrícia Méndez, la qual entenem que és la responsable directa d'aquestes suposades infraccions. Cal recordar, que l'anàlisi exigeix una apreciació de fets propers a l'enjudiciament del fons de l'assumpte, però si el criteri que es limita per a la determinació de la competència judicial, no atén a la infracció comesa i consumada, sinó a la infracció potencial, poden seguir havent possibles divergències en quant el resultat del fons de l'assumpte.³⁶

El supòsit de fet detalla que *“los abogados de PAD PARIS habían iniciado acciones legales presentando una solicitud de medidas cautelares inaudita parte, ante los tribunales de Berlín que habían sido estimadas y que todas sus obras estaban retenidas.”* En relació amb aquesta qüestió, l'art. 131 RMUE, inspirats pels principis de *fumus boni iuri* i *periculum in mora*, estableix en el seu paràgraf 1 el següent:

“1. Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podrán solicitarse, respecto de las marcas de la Unión o de las solicitudes de marca de la Unión, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas de la Unión, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea un tribunal de marcas de la Unión Europea de otro Estado miembro. (...)”

Per tant, l'estimació de mesures cautelars pel tribunal de Berlín no presumeix que el tribunal competent serà el de Berlín.

SETENA: Llei aplicable

L'art. 17 RMUE disposa que els efectes de la marca de la Unió es determinaran exclusivament pel RMUE, d'altra banda, les infraccions contra les marques de la Unió es regiran pel Dret nacional sobre infraccions contra marques nacionals d'acord amb les disposicions del capítol X. El RMUE no exclou que s'exerceixin accions relatives a una marca de la Unió sobre la base del Dret dels Estats membres relatiu, en particular, a la

³⁵ LORENTE MARTÍNEZ, Isabel. “Vulneración de marcas de la unión europea en internet y derecho internacional privado.” *Cuadernos de derecho transnacional*, 2020: p. 1061-1071.

³⁶ Conclusiones de l'Advocat General Pedro Cruz Villalón presentades el 16 de febrer de 2012, assumpte C-523/10, *Wintersteiger AG contra Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*.

responsabilitat civil i a la competència deslleial. Les normes processals aplicables es determinaran segons les disposicions del capítol X.

De conformitat amb l'art. 129 RMUE els TMUE aplicaran lo previst al RMUE. Pel que fa a totes les qüestions en matèria de marques no regulades pel RMUE, els TMUE corresponents podran aplicar el Dret nacional vigent. Llevat que el RMUE disposi el contrari, el TMUE aplicarà les normes processals que siguin aplicables al mateix tipus d'accions en matèria de marca nacional en l'Estat membre en el territori el qual radiqui aquest tribunal.

Després de la lectura dels dos articles anteriors, pot semblar imprecisa la definició de "Dret nacional vigent". La doctrina ha sostingut que el legislador comunitari es refereix en aquests preceptes a la *lex fori* del Tribunal de la marca comunitària que coneix de l'acció, tenint en compte que inclou el seu Dret internacional privat, de manera que s'harmonitza amb les disposicions del RMUE, limita l'aplicació de la regla de *lex fori delicti comissi* i evita situacions de *forum shopping* i d'aplicar o no mesures que poden existir o divergir en uns Estats membres però no en altres.³⁷ Tenint en compte que tots els Estats membres els quals podem optar per la competència judicial se'ls hi aplica les disposicions de Dret internacional privat. La infracció dels drets de marca als Estats membres on podem optar per la competència judicial genera una obligació extracontractual derivada d'una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial, els quals se'ls hi aplica les disposicions de dret internacional privat del *Reglamento (CE) N° 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales* ("Roma II").

Segons l'art. 8 Roma II, la llei aplicable a l'obligació extracontractual que es derivi d'una infracció d'un dret de propietat intel·lectual serà la del país pel territori del qual es reclama la protecció (*i.e. lex loci protectionis*). En cas d'una obligació extracontractual que es derivi d'una infracció d'un dret de propietat intel·lectual comunitari de caràcter unitari, la llei aplicable serà la del país en el qual s'hagi comès la infracció per a tota qüestió que no estigui regulada pel respectiu instrument comunitari. Aquest article afegeix que la llei aplicable d'acord amb aquest article 8 no podrà excloure's mitjançant un acord adoptat en virtut de l'art. 14 que disposa la llibertat d'elecció de les parts sobre la llei a la qual sotmetran la obligació extracontractual.

El considerant 26è Roma II estableix que

"(...) (e)n cuanto a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, conviene preservar el principio lex loci protectionis que se reconoce universalmente. A efectos del presente Reglamento, la expresión «derechos de propiedad intelectual» debe ser interpretada como referencia a, por ejemplo, los derechos de autor, los derechos afines, el derecho sui generis de la protección de bases de datos y los derechos de propiedad industrial."

³⁷ GÓMEZ SÁNCHEZ, David. "Las normas de determinación del derecho nacional aplicable frente a una infracción de la marca comunitaria: La aplicación del Reglamento Roma-II". *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2010-2011: p. 176-204.

Per tant, entraria a regular l'àmbit de protecció dels drets de marca del titular. La clàusula 8a de les Condicions d'Ús i Venda estableix el següent:

“Las presentes condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo (a excepción de sus disposiciones sobre conflicto de leyes), excluyéndose expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Si eres un consumidor y tienes tu residencia habitual en la Unión Europea, también contarás con la protección que pueda ofrecerte cualquier disposición imperativa de la legislación de tu país de residencia. (...)”

D'acord amb l'art. 8.3 Roma II, l'acord de les parts per sotmetre la obligació extracontractual a les lleis del Luxemburg no permet l'exclusió de les disposicions del mateix art. 8 Roma II. Tot i així a partir de la lectura literal de les Condicions d'Ús i Venda, l'excepció de les disposicions sobre conflicte de lleis tampoc descarta l'aplicació dels preceptes del Roma II.

VUITENA: Absolució per falta de legitimació passiva

El supòsit de fet estableix que la part actora ha iniciat accions legals presentant una sol·licitud de mesures cautelars *inaudita parte* davant els tribunals de Berlín que han sigut estimades i totes les obres de la Patrícia Méndez han sigut retingudes. Al no haver exercit encara la part autora actes propis d'iniciació processal per la via judicial, no es descarta la valoració d'acudir a vies alternatives de resolució de conflictes com la via negocial, la conciliació, la mediació i l'arbitratge per tal de reduir els costos i els terminis del procés.

Si la part actora decideix sotmetre's a la via judicial, d'acord amb l'anàlisi de les qüestions tercera i quarta, el mecanisme tradicional de la responsabilitat civil extracontractual ofereix possibilitats a PAD PARIS per encaixar dins dels seus contorns normatius bàsics (l'acció o omissió culposa, dany i nexa causal) els actes de contribució a la infracció de drets de tercers per part del proveïdors de serveis. El règim de responsabilitat dels intermediaris de la societat de la informació és interpretat de conformitat amb la doctrina angloamericana de “*contributory infringement*”, el règim d'exempció de responsabilitat dels intermediaris de la societat de la informació sembla reconèixer una possible imputació de responsabilitat dels intermediaris per contribució a la infracció, tot i que no significa que directament responguin de les infraccions de drets de tercers comesos pels usuaris de la plataforma si no concorren les condicions d'exoneració, sinó que s'haurà d'examinar el comportament de l'intermediari en relació amb el fet il·lícit. Per tal de determinar els requisits d'exempció de responsabilitat de eMarket, s'analitzarà el nexa causal entre el dany patit pels titulars de drets i la conducta culposa de l'intermediari a través de la conducta infractora de drets que haurà de ser adequada i eficient per produir el dany. Cal tenir en compte per a la defensa, que PAD PARIS també podria recórrer a la via de la competència deslleial si prova que les marques les quals és titular tenen una protecció reforçada pel renom.³⁸

³⁸ CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en internet”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2011-2012: p. 51-78.

Es recomana a eMarket, que sol·liciti la desestimació de totes les pretensions al·legades a la demanda interposada per PAD PARIS, que es declari l'absolució de les pretensions de la demanda per falta de legitimació passiva del demandat i que s'imposin les costes del procediment a la part actora si procedeixen. La contestació de la demanda, presentada de conformitat amb els requisits temporals i tècnics de la llei processal aplicable, es basaran amb els arguments de les qüestions analitzades en aquest dictamen, amb especial consideració a la jurisprudència comunitària i nacional per determinar els factors a tenir en compte per a l'exempció de la responsabilitat de la plataforma, ja que la normativa sobre marques, serveis de la informació i propietat industrial i intel·lectual, no semblen contemplar una resposta directa per a les situacions d'infraccions indirectes als drets exclusius de marca que al·lega PAD PARIS.

L'art.14 Directiva 2004/48 preveu a l'art. que *“(l)os Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad.”* A la normativa espanyola, la regulació de les costes està prevista als arts. 394 i següents de la *Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil* (més endavant, “LEC”) Especialment l'art. 394, preveu que en els processos declaratius, *“las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razonen, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.”* Tot i així dependrà del tribunal de l'Estat membre on es pronunciï sobre el cas.

En el cas de que es plantegi l'acció davant dels TMUE espanyols, recomanem a eMarket com a part demandada al·legar l'excepció de falta de litisconsorci passiu necessari si la Patricia Méndez no és citada com a part demandada en el litigi per tal d'ampliar la demanda a altres interessats i atraure la Patricia Méndez al procediment. L'excepció de litisconsorci passiu necessari es basa amb la necessitat de demandar a tots els subjectes els qual els seus drets s'integrin a la relació jurídica material plantejada, ja que en defecte, es produiria una defectuosa constitució de la *litis*.³⁹ Els arguments de la Patricia Méndez incrementarà el valor probatori per a la desestimació de les pretensions formulades per la part actora. Depenent de la decisió del tribunal, si no s'estima l'excepció al·legada, es proposarà l'autora de les fotografies com a prova testifical tal com s'ha exposat a la qüestió cinquena d'aquest dictamen. La postura de la Patricia Méndez serà molt rellevant per tal de determinar l'existència de violació de les marques les quals PAD PARIS té registrades en base als supòsits previstos a l'art. 9 RMUE.

³⁹ SOLÍS MARTÍN, Alfonso Manuel. "Algunas consideraciones prácticas sobre la falta de litisconsorcio pasivo necesario. Apreciación, subsanación y supuestos controvertidos." *Derecho y opinión*, 1998: 487-492.

3. CONCLUSIONS

- I. La determinació del dret aplicable a les qüestions plantejades s'entendrà efectuada segons les normes nacionals del lloc del tribunal que conegui el litigi. Per la manca d'informació en el supòsit de fet i de la internacionalitat de les parts del cas, no estem segurs quin serà el tribunal que finalment coneixerà sobre el litigi. Les normes comunitàries estableixen unes bases per la implementació de normes harmonitzades pel compliment dels drets inherents a la marca comunitària però serà la normativa nacional i el tribunal nacional que apreciarà la responsabilitat del demandat.
- II. D'acord amb el principi d'especialitat, els TMUE seran els competents per conèixer els assumptes sobre violació de la marca comunitària. El RMUE permet el demandant la opció d'interposar la seva acció alternativament davant els TMUE de París, on PAD PARIS i eMarket tenen el seu domicili o segons el *forum delicti commissi*, que dependrà sobretot de la decisió del PAD PARIS a l'hora de interposar l'acció. La decisió del tribunal competent per resoldre l'assumpte serà determinant per tal de fixar la llei aplicable a les qüestions processals a més de l'objecte del plet (Roma II).
- III. La normativa comunitària proporciona unes bases per determinar els casos d'exempció de la responsabilitat per part dels prestadors de serveis de la informació, la qual ha quedat desactualitzada pels avanços tecnològics i els nous models de negoci. La jurisprudència comunitària i nacional permeten establir certes pautes pels mercats electrònics per tal de gaudir del règim d'exempció de responsabilitat que seran molt útils per la composició de la contestació de la demanda de eMarket.
- IV. PAD PARIS com a titular de les marques disposa del mecanisme tradicional de la responsabilitat extracontractual previst per la normativa nacional per tal de reclamar contra eMarket i haurà de determinar els actes de contribució a la infracció de drets de tercers per part dels proveïdors de serveis, el dany i el nexa causal.
- V. Amb la finalitat de que es declari l'absolució de responsabilitat dels intermediaris que ofereixen els seus serveis mitjançant plataformes de mercat electrònic, la defensa de eMarket es fonamentarà en base als factors determinats per la jurisprudència que contribueixen a l'exempció de responsabilitat. Les funcions de eMarket, el coneixement efectiu de la infracció i l'actuació diligent del prestador del servei seran aspectes importants a tenir en consideració. La part demandada serà l'encarregada d'aportar les proves al·legades per defensar la seva posició jurídica i fer valer les seves pretensions. Els arguments i les proves que porti la Patrícia Méndez per desvirtuar les infraccions al·legades per part de PAD PARIS seran rellevants per refutar l'existència d'infracció dels drets de marca, a la vegada que proporcionen un anàlisi a fons dels signes confrontats.

4. EMISSIÓ DEL DICTAMEN

Després d'un estudi detallat del cas i l'anàlisi de les respostes a les qüestions plantejades, s'emet el present dictamen on consten les nostres recomanacions.

En primer lloc, considerant que encara no s'han determinat quines accions d'iniciació del procediment judicial interposa la part demandant, es recomana que eMarket es posi en contacte amb la part demandant per intentar arribar un acord a través d'un sistema alternatiu de resolució de conflictes per tal d'apropar les postures de les parts i evitar els costos i dilacions de la via judicial, aconsellant principalment la via de la negociació.

En segon lloc, en cas de que la proposta d'una solució extrajudicial no prosperi i la part actora iniciï el procediment per via judicial, recomanem a eMarket preparar la contestació a la demanda d'infracció de drets de marca oposant-se a la demanda sol·licitant la declaració de l'absolució de eMarket, no aplanant-se a les pretensions formulades a la demanda que interposa la part actora.

En tercer lloc, recomanem a eMarket recopilar informació per a presentar les proves necessàries i articular la contestació de la demanda en base a la falta de legitimació passiva de eMarket oposant-se als fets pels quals demandarà la part demandant.

En quart lloc, relatiu a les qüestions processals, considerant que la competència judicial és fixada als tribunals espanyols, depenent de les accions que interposi PAD PARIS i l'apreciació del jutjat, recomanem plantejar la falta de litisconsorci passiu necessari o la proposició de prova testifical de l'autora de les obres perquè la Patrícia Méndez pugui exposar els seus arguments en relació l'acció per violació de les marques controvertides que al·lega la part demandant. En el cas que el tribunal competent per resoldre el litigi sigui d'un altre Estat membre, recomanem aplicar els mecanismes equivalents si procedeixen.

En cinquè lloc, recomanem proporcionar les proves mancants i necessàries per tal de donar suport els nostres arguments de fet i de dret en base a la jurisprudència comunitària i nacional analitzada en relació a l'exempció de responsabilitat dels intermediaris que presten els seus serveis mitjançant plataformes de mercat electrònic. La defensa de eMarket es basarà sobretot en la desvirtuació dels elements propis de la responsabilitat extracontractual mitjançant la falta d'ús de la marca per part de eMarket en relació a la falta de vincle entre el signe i el servei del prestador, el qual manté un rol passiu i neutre, i en la posició de eMarket com a intermediari de bona fe que ha complert les diligències degudes per tal d'evitar les infraccions al·legades i que no tenia un coneixement efectiu d'aquestes abans de la comunicació de PAD PARIS però que ha actuat amb promptitud i diligència després del coneixement de la possible infracció.

Si el procediment acaba amb una sentència estimatòria de les pretensions de PAD PARIS recomanem interposar el recurs convenient segons el tribunal competent.

BIBLIOGRAFIA

ANTÓN JUÁREZ, Isabel. “Infracción de un derecho de marca en plataformas de ecommerce: la actuación de la plataforma y el impacto en su responsabilidad”. *Cuadernos de derecho transnacional*, 2020: p. 52-75.

Asociación para la defensa de la Marca. “Marca Renombrada”. [en línea] OEPM. [consultat el 12 de desembre de 2021]. Disponible a: <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf>.

CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Sobre la responsabilidad indirecta de los agregadores de información por contribución a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual en internet”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2011-2012: p. 51-78.

CASTELLÓ PASTOR, José Juan. “Nuevo régimen de responsabilidad de los servicios digitales que actúan como intermediarios a la luz de la propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales” *Desafíos jurídicos ante la integración digital: aspectos europeos e internacionales*, Aranzadi -Thomson Reuters, 2021, p. 38-77.

Comissió Europea. “Ley de Servicios Digitales: para un entorno online seguro y responsable” [en línea] Web Oficial de la Unión Europea. [consultat el 20 de desembre de 2021] Disponible a: <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_es>.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Servicios y mercados digitales: modernización del régimen de responsabilidad y nuevas obligaciones de los intermediarios.” *La Ley Unión Europea*, 2021: p. 1-18.

EUIPO. “Definición de marca”. [en línea]. EUIPO [consultat l’11 de novembre de 2021]. Disponible a: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition>.

EUIPO. “Directrices sobre marcas.” [en línea]. EUIPO. [consultat el 12 de desembre de 2021]. Disponible a: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2017/23_part_c_opposition_section_6_proof_of_use_clean_2017_es.pdf>.

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004: p. 338-500.

GARCÍA VIDAL, Ángel. “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436,” *Análisis GA&P*, 2016: p. 1-8

GASPAR et al., “Trade mark litigation in France: overview.” [en línea]. Thomson Reuters [consultat el 25 novembre 2021]. Disponible a: <[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-1849?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-1849?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)>.

GÓMEZ SÁNCHEZ, David. “Las normas de determinación del derecho nacional aplicable frente a una infracción de la marca comunitaria: La aplicación del Reglamento Roma-II”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2010-2011: p. 176-204.

LOPEZ-TARRUELLA, Aurelio. “International jurisdiction in EU trademark infringements on the internet – is it possible to complicate things even further.” *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021: p. 352-361.

LORENTE MARTÍNEZ, Isabel. “Vulneración de marcas de la unión europea en internet y derecho internacional privado.” *Cuadernos de derecho transnacional*, 2020: p. 1061-1071.

MÁRQUEZ LOBILLO, Patricia. *Empresarios y profesionales en la sociedad de información*. Madrid, Edersa, 2004: p. 195 -199.

MATA Y MARTÍN, Ricardo; JAVATO MARTÍN, Antonio María. “Los derechos de autor en la sociedad tecnológica: contenido, tutela y límites,” *La propiedad intelectual en la era digital límites e infracciones a los derechos de autor en internet*, 2011: p. 425-428.

PEGUERA POCH, Miquel. “Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi*”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2013: p. 185-209.

SOLÍS MARTÍN, Alfonso Manuel. "Algunas consideraciones prácticas sobre la falta de litisconsorcio pasivo necesario. Apreciación, subsanación y supuestos controvertidos." *Derecho y opinión*, 1998: p. 487-492.

WIPO. “¿Qué es la propiedad intelectual?”. [en línea]. WIPO Knowledge Repository. [consultat el 28 d’octubre de 2021]. Disponible a: <<https://tind.wipo.int/record/44180>>.

ZAPATA LÓPEZ, Fernando. "El Derecho de Autor y la Marca". *Revista la Propiedad Inmaterial*, 2001: p. 9-24.

ANNEXOS

ANNEX 1: Enunciat del cas

DICTAMEN JURÍDICO DEL MÁSTER DE LA ABOGACÍA				
MATERIA	Propiedad Industrial: marcas y comercio electrónico	Nº	233	A-B-C
TUTOR	María del Carmen Buganza	CURSO	2021-2022	
CASO PRÁCTICO QUE SE PLANTEA				
<p>Texto que se entrega al alumno. Debe contener elementos sustantivos de la disciplina central y, a ser posible de otra/-s disciplinas jurídicas. Además, necesariamente contendrá elementos procesales</p>	<p>Las Partes</p> <p>eMARKET es una empresa constituida en Francia el año 2010 con sede en París y con sucursales en Alemania y Portugal, que gestiona una plataforma de comercio electrónico que oferta mobiliario y artículos de decoración. La empresa está muy bien valorada por el público consumidor por la excelente relación calidad-precio de los productos que oferta. El éxito ha sido debido a que la plataforma ha sabido conectar a los consumidores con una selecta gama de fabricantes y artesanos de diversos países del mundo, logrando establecer una sinergia muy positiva, que se refleja con el elevado volumen de ventas en todos los países europeos.</p> <p>La plataforma eMARKET opera como intermediario entre el fabricante o artesano (proveedores) y el cliente final, gestionando la oferta, las ventas y la entrega de los productos. El precio de venta al público es el que fijan los proveedores. La plataforma les remite información a los proveedores por cada venta que realiza y les liquida cada 3 meses, detrayendo una cantidad por las gestiones efectuadas.</p> <p>PATY ART DESIGN es el signo que utiliza la fotógrafa española Patricia Méndez para identificar y firmar sus obras. La Sra. Méndez es una joven artista que cuenta con un taller propio en donde reproduce sus fotografías a las que añade elementos personales que hacen que sus obras sean piezas únicas. La artista ha creado una tendencia con sus fotografías de naturaleza, que capta en distintos lugares del mundo a los que visita y ha logrado posicionar sus obras en el mercado creando una gran demanda. La Sra. Méndez utiliza la plataforma eMARKET para vender sus productos.</p> <p>PAD PARIS, es una empresa francesa con sede en París que se dedica a la decoración e interiorismo y que cuenta con sucursales en las principales ciudades europeas. La empresa es titular de dos marcas registradas de la Unión Europea: marca nº 18038156 "PAD GENÈVE ART DESIGN" y la marca nº 18038159 "PAD MONACO ART DESIGN", ambas de tipo figurativo y registradas en las clases 16, 35,41, 42.</p>			
	<p>Los Hechos</p> <p>En julio de 2021, la sucursal de Berlín de eMARKET recibió una carta requerimiento de un abogado alemán, actuando en nombre y representación de PAD PARIS titular de las marcas de la UE "PAD GENÈVE ART DESIGN" y "PAD MONACO ART DESIGN", reclamando por infracción a su derecho de exclusiva y requiriendo el cese inmediato del uso de sus marcas registradas en la oferta de productos de decoración. En la carta les concedía un plazo de 10 días para dar respuesta y aportar la prueba del cese del uso del signo infractor. Además les advirtió que, en caso de no recibir la respuesta en el plazo indicado, iniciaría de forma inminente acciones legales ante los tribunales de Berlín por infracción al derecho de marca.</p> <p>eMARKET contestó de inmediato la carta, explicando que los productos que se ofertan en la plataforma de comercio electrónico provenían de diversos proveedores, así que se pondría en contacto con el responsable del uso de la denominación PATY ART DESIGN para hacerle llegar su reclamación. Al mismo tiempo, contactó con la artista, la Sra. Patricia Méndez para hacerle llegar la carta con el requerimiento, con el ruego de que contestara de inmediato para evitar acciones legales.</p>			

	<p>La Sra. Méndez, contactó de inmediato con los abogados del titular de la marca e intentó dar una explicación sobre el desconocimiento de los derechos de exclusiva de PAD PARIS. No obstante, los abogados reusaron tratar con ella y le dijeron que únicamente negociarían con eMARKET. Ante esta situación, la Sra. Méndez contactó con los abogados de eMARKET, pero como ya habían transcurrido más de 10 días desde la recepción de la carta, le notificaron que los abogados de PAD PARIS habían iniciado acciones legales presentando una solicitud de medidas cautelares inaudita parte, ante los tribunales de Berlín que habían sido estimadas y que todas sus obras estaban retenidas.</p> <p>Nota: el caso es ficticio, sólo son reales los datos de la marca registrada.</p>
Posibles clientes o posturas que nos pueden pedir este dictamen	<p>A. TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA. La persona que reclama por infracción al derecho de exclusiva conferido por la marca.</p> <p>B. INTERMEDIARIO. eMARKET la plataforma que realiza el comercio electrónico de los productos supuestamente infractores.</p> <p>C. SUPUESTO INFRACTOR. La persona que utiliza una denominación igual o similar a las marcas registradas.</p>
PREGUNTAS QUE NOS PLANTEA EL CLIENTE	
Sustantivas	<p>Informa a tu cliente si la reclamación o defensa puede prosperar.</p> <p>Para asesorar a tu cliente debes conocer su posición jurídica realizando el análisis de los derechos conferidos por la marca registrada y, en particular, de las infracciones tipificadas en la normativa aplicable a las marcas de la UE. En este caso, es importante determinar quién es el responsable de la infracción y si el intermediario puede ser demandado por actos de terceros. El análisis de las cuestiones sustantivas se debe realizar en relación con los hechos que el caso plantea.</p>
Procesales	<p>Diseña la estrategia de defensa de tu cliente.</p> <p>La propuesta deberá ser acorde al análisis de los derechos sustantivos y también deberá contemplar todos los aspectos procesales, incluyendo los sistemas de resolución alternativa de controversias. En este caso es importante considerar las cuestiones de jurisdicción competente que aplican en la normativa que regula las marcas de la UE.</p>
LISTADO DE DOCUMENTOS QUE SE LES APORTAN	
Pueden ser documentos reales o ficticios. Si son ficticios hay que explicarlos detalladamente. Si son reales se tienen que adjuntar escaneados	<p>Anexo I. Copia del expediente de la Marca UE 18038156 "PAD GENÈVE ART DESIGN".</p> <p>Anexo II. Copia del expediente de la Marca UE 18038159 "PAD MONACO ART DESIGN".</p> <p>Anexo III. Fragmento del Aviso Legal de eMARKET.</p>