ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR

Volumen 42
(2022)

Marcial Pons

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

Volumen 42

(2022)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2022

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (*ADI*) está incluida en la base de datos ISOC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Categoría ALTA), en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las revistas españolas de humanidades y ciencias sociales y jurídicas), en Repertorio Latindex, en RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas), en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), en la base de datos MIAR y en IN-RECJ (Índice de impacto, Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas). Asimismo, la revista está categorizada por ABEP/FECYT y por CARHUS (categoría B), indexada en Dialnet y El Derecho, incluida en VLex.

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI) *is included in the ISOC database from the Spanish National Research Council (CSIC) (Category HIGH), in DICE (Broadcasting and Editorial Quality of the Spanish journals of humanities and social and legal sciences), in the Latindex Repertoire, in RESH (Spanish Journals of Social and Human Sciences), in the Integrated Classification of Scientific Journals (CIRC), in the MIAR database and in IN-RECJ (Impact Index, Spanish Legal Science Journals). In addition, the Journal is categorised by ABEP/FECYT and CARHUS (B category), indexed in Dialnet and El Derecho, included in VLex.*

ADI cuenta con una página web en la que se puede encontrar información actualizada relativa a las normas de edición y la lista de abreviaturas que los autores deben seguir, así como los índices de los números publicados. El enlace de la misma es el siguiente: *http://adi.webs.uvigo.es/gl/*. Así mismo, los contenidos completos de ADI desde el volumen 14 (1991-1992) están disponibles en formato electrónico en la plataforma global de contenidos jurídicos Vlex: *https://vlex.es/compilation/actas-de-derecho-industrial-y-derecho-de-autor-266185*.

ADI has a webpage in which you may find updated information regarding the publishing standards and the abbreviations list that the authors should follow, as well as the tables of contents of the published issues. The link to the site is: http://adi.webs.uvigo.es/gl/. In addition, the complete contents of ADI since the 14th volume (1991-1992) are available in electronic form in Vlex, global platform of legal content: https://vlex.es/compilation/actas-de-derecho-industrial-y-derecho-de-autor-266185.

Los trabajos y colaboraciones realizadas en el presente Volumen de ADI por los profesores, Anxo Tato Plaza, Julio Costas Comesaña, Pablo Fernández Carballo-Calero, Sara Louredo Casado se enmarcan en el Proyecto de Investigación del Programa estatal de generación del conocimiento científico y tecnológico del Sistema de I+D+i «El Derecho de la competencia y de la propiedad industrial: Actualización y adaptación a la nueva economía» (PGC2018-096084-B-I00), siendo IP 1 el Prof. Dr. Julio Costas Comesaña e IP 2 el Prof. Dr. Pablo Fernández Carballo-Calero. Igualmente, los mencionados colaboradores participan en el Proyecto de Investigación Financiado por la Xunta de Galicia: «Retos para un mercado de traballo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía e da dixitalización» (2022-2024). Grupo de Investigación DMT (Grupo da Universidade de Vigo con potencial de crecemento). El trabajo y la colaboración realizada por el profesor Rafael García Pérez se enmarca en el Proyecto «Derecho de Marcas e Inteligencia Artificial» (MARIA), con referencia PID2020-115646RB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad). Igualmente, el Prof García Pérez participa en el Grupo de investigación «Empresa, Consumo e Dereito» (G000708-Financiado por la Xunta de Galicia como grupo de potencial crecimiento; Resolución de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de 28 de junio de 2021).

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© ADI

© MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.
San Sotero, 6 - 28037 MADRID
☎ 91 304 33 03

ISBN: 978-84-1381-477-3
ISSN: 1139-3289
Depósito legal: M. 20.731-2022

Fotocomposición: Milésima Artes Gráficas

Impresión: Safekat, S. L.
C/ Laguna del Marquesado, 32L
28021 Madrid

MADRID, 2022

FUNDADOR

Prof. Dr. Dr. h. c. Carlos Fernández-Nóvoa (†)

CONSEJO EDITORIAL

PRESIDENTE

Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade

DIRECCIÓN

Prof. Dr. Anxo Tato Plaza
Universidade de Vigo

Prof. Dr. Julio Costas Comesaña
Universidade de Vigo

SECRETARÍA

Prof. Dr. Manuel José Vázquez Pena
Universidade de A Coruña

Prof. Dr. Pablo Fernández Carballo-Calero
Universidade de Vigo

Prof. Dr. Rafael García Pérez
Universidade de A Coruña

Profa. Dra. Sara Louredo Casado
Universidade de Vigo

CONSEJO CIENTÍFICO

Prof. Dr. M. Areán Lalín (Universidade de A Coruña); Prof. Dr. Dr. h. c. multa A. Bercovitz (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Prof. Dr. M. Botana Agra (Universidade de Santiago de Compostela); Prof. Dr. F. Carbajo Cascón (Universidad de Salamanca); Dr. A. Casado Cerviño (Ex-Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes); Prof. Dr. L. Couto Gonçalves (Universidade do Minho, Portugal); Prof. Dr. F. Dessemontet (Université de Lausanne, Suiza) Prof. Dr. V. di Cataldo (Università di Catania, ltalia); Prof. Dr. A. Fernández-Albor Baltar (Universidade de Santiago de Compostela); Prof. Dr. E. Galán Corona (Universidad de Salamanca); Prof. Dr A. García Vidal (Universidad de Santiago de Compostela); Prof. Dr. F. Gotzen (KU Leuven Center for IT & IP Law, Bélgica); Prof. Dr. K. Jorda (Franklin Pierce Law Center, Concord, N.H., EEUU); Prof. Dr. Dr. h.c. R. M. Hilty (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Alemania); Prof. Dr. M. Lehmann (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Alemania); Prof. Dr. C. Lema Devesa (Universidad Complutense de Madrid); Prof. Dr. L. Mansani (Università degli Studi di Parma, Italia); Profa. Dra. P. Martín Aresti (Universidad de Salamanca); Prof. Dr. J. J. Marín López (Universidad de Castilla La Mancha); Prof. Dr. J. Massaguer Fuentes (Universidad de Murcia); Prof. Dr. A. Musso (Università di Bologna, ltalia); Prof. Dr. A. Ohly (Ludwig-Maximilians-Universität München, Alemania); Prof. Dr. J. M. Otero Lastres (Universidad de Alcalá de Henares); Prof. Dr. F. Palau Ramírez (Universitat Politècnica de València); Prof. Dr. J. I. Peinado Gracia (Universidad de Málaga); Prof. Dr. I. Quintana Carlo (Universidad de Zaragoza); Profa. Dra. R. Quintáns Eiras (Universidade de A Coruña); Prof. Dr. H. Rangel Ortiz (Universidad Nacional Autónoma de México); Profa. Dra. E. Rosati (Stockholm University, Suecia); Profa. Dra. A. M.ª Tobío Rivas (Universidade de Vigo); Profa. Dra. R. Xalabarder Plantada (Universitat Oberta de Catalunya).

EVALUADORES

Prof. Dr. M. A. Bouza López (Universidade de Vigo), Prof. Dr. F. Cachafeiro García (Universidade de A Coruña), Prof. Dr. S. Cámara Lapuente (Universidad de La Rioja), Prof. Dr. F. Carbajo Cascón (Universidad de Salamanca), Prof. Dr. L. A. Cucarella Galiana (Universidad de Valencia), Profa. Dra. M. Curto Polo (Universidad de Salamanca), Profa. Dra. E. Domínguez Pérez (UNED), Profa. Dra. I. Espín Alba (Universidade de Santiago de Compostela), Profa. Dra. M. Echevarría Sáenz (Universidad de Valladolid), Profa. Dra. B. González Otero (EU Business School Munich, Alemania), Prof. Dr.

F. Hernández Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela), Prof. Dr. C. Herrera Petrus (Universidad Abat Oliba CEU), Profa. Dra. C. Herrero (Universidad de Valladolid), Prof. Dr. F. Marcos (IE Law School), Profa. Dra. P. Martín Aresti (Universidad de Salamanca), Prof. Dr. A. Martínez Gutiérrez (Universidad de Jaén), Profa. Dra. M. Martínez Pérez (Abogada - Socia Directora Stellvest), Prof. Dr. L. Miranda Serrano (Universidad de Córdoba), Prof. Dr. E. Olmedo Peralta (Universidad de Málaga), Prof. Dr. F. Palau Ramírez (Universidad Politécnica de Valencia), Prof. Dr. M. Peguera Poch (UOC), Prof. Dr. J. L. Pérez Serrabona (Universidad de Granada), Prof. Dr. P. Portellano Díez (Universidad Autónoma de Madrid), Prof. Dr. A. Robles Martín-Laborda (Universidad Carlos III de Madrid), Prof. Dr. R. Sánchez Aristi (Universidad Rey Juan Carlos), Prof. Dr. F. J. Torres Pérez (Universidade de Vigo), Profa. Dra. T. Vázquez Ruano (Universidad de Jaén), Prof. Dr. G. Velasco Fabra (CUNEF), Profa. Dra. R. Xalabarder Plantada (Universidad Oberta de Catalunya).

COLABORAN EN ESTE VOLUMEN

Aido Vázquez, Ana María
Botana Agra, Manuel José
Cantos Pardo, Marta
Carrasco Torrontegui, Pablo
Cernadas Lázare, Marta
Chijane, Diego
Estevan De Quesada, Carmen
Esteve Pardo, Asunción
García Pérez, Rafael
García Vidal, Ángel
Giordanelli, Francesca
Gómez Santos, María
González Jiménez, Pedro Mario
González Pons, Elisabet
González San Juan, José Luis
Marco Arcalá, Luis Alberto
Marcos, Francisco
Martín Aresti, Pilar
Martínez Gutierréz, Ángel
Massaguer, José
Miranda Ribera, Eduardo
Pastrana Espárraga, María
Pozo Vintimilla, Patricio
Remedio Marques, Joao Paulo
Saiz García, Concepción
Trujillo Jiménez, Andrés
Vázquez Pena, Manuel José
Vázquez Ruano, Trinidad

DIRECCIÓN DE LA REVISTA E INTERCAMBIOS

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Despacho D-203
Campus Universitario As Lagoas - Marcosende s/n
36310 Vigo
Tf: 986130152. Extranjero: 00-34-986130152
Fax: (00-34) (986) 814010
Correo electrónico: *actasderechoindustrial@uvigo.es*
Página web: *http://adi.webs.uvigo.es/gl/*
LinkedIn: *https://es.linkedin.com/in/actas-de-derecho-industrial-37baa517b*

ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES

Marcial Pons
San Sotero 6, E-28037 Madrid
Tf: 91 3043303. Extranjero: 34-91-3043303
Fax: 91 3272367. Extranjero: 34-91-3272367
Correo electrónico: *revistas@marcialpons.es*

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Definición de la revista: *ADI* se ocupa de la propiedad industrial, el Derecho de autor y el Derecho de la competencia en España, en la Unión Europea y en la esfera internacional.

La revista está dirigida a los estudiosos de estas materias, tanto en el ámbito académico como en el profesional. Los idiomas oficiales de la revista son el castellano, el inglés, el gallego y el portugués.

Estructura: La revista se divide en las 4 partes siguientes: (I) Doctrina, (II) Doctrina breve, (III) Comentarios de jurisprudencia, (IV) Recensiones.

Edición y periodicidad: La revista es editada por Marcial Pons. Se publica anualmente en un único volumen a lo largo del cuarto trimestre.

II. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Contenido original: *ADI* solo acepta trabajos de investigación originales e inéditos en castellano, inglés, gallego o portugués. Excepcionalmente también se aceptará publicar la primera versión en castellano de trabajos publicados originalmente en idiomas distintos de los citados. Los autores se comprometen a respetar la normativa reguladora de los derechos de propiedad intelectual, y el envío de trabajos a *ADI,* para su publicación, supone el sometimiento al Código Ético de la Revista.

Fecha de recepción y aceptación de originales: Antes del 15 de diciembre de cada año deberá notificarse a la dirección electrónica de la revista *(actasderechoindustrial@uvigo.es)* la intención de enviar un trabajo con el título provisional. Salvo casos muy excepcionales, no se admitirá la publicación en un mismo volumen de varios trabajos sobre materias que resulten muy próximas, elaborados por un mismo autor. Los trabajos originales deberán ser presentados en la dirección electrónica *actasderechoindustrial@uvigo.es* antes del 30 de marzo de cada año.

Derechos de edición y publicación: Los derechos de edición y publicación, en cualquier soporte, de los trabajos aceptados y publicados le corresponden a *ADI*. Las colaboraciones en *ADI* son gratuitas, tanto por lo que respecta a los trabajos publicados como a la labor de los evaluadores externos.

III. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Extensión de los trabajos: Parte I, 30 páginas como máximo con notas incluidas; Parte II, 20 páginas; Parte III, 20 páginas, y Parte IV, 8 páginas. El número total de páginas incluye el resumen y sumario en castellano e inglés y la bibliografía final.

Título, resumen, palabras clave y sumario: Los trabajos incluidos en las secciones I, II y III de *ADI,* deberán contener un título, un resumen (con una extensión máxima de 15 líneas), palabras clave (al menos, tres) y un sumario. Todo ello, en el idioma original de redacción del trabajo, y en inglés. Si el trabajo está redactado en inglés, los anteriores apartados deberán ir en castellano.

Afiliación de los autores: Deberá proporcionarse al menos la cualificación profesional del autor o autora (Dr. Profesor, Abogado, Juez, etc.) y el nombre de la institución de trabajo del autor o autores de cada artículo, así como incluir una dirección postal o de correo electrónico. Con el objetivo de garantizar la transparencia y la adecuada contextualización de las opiniones y contenidos de los autores, es obligatorio indicar en el artículo las fuentes de apoyo financiero —públicas o privadas— con las que ha contado el autor para la elaboración del trabajo de investigación. Esta información deberá encontrarse en una nota al pie con el símbolo (*) que figurará después del nombre de los autores al principio de cada trabajo.

Normas técnicas para la presentación de los trabajos: Los trabajos se presentarán necesariamente en archivo informático en Word o equivalente, con sujeción a las siguientes normas: —Tipo de letra: Times New Roman; —Tamaño: 12 (notas a pie 10); —Folio DIN A-4; —Interlineado: 1,5 (notas a pie simple); —Márgenes; 3-3-3-3. Los epígrafes y sub-epígrafes del trabajo se incluirán en negrita y seguirán el siguiente formato: I.; 1.; 1.1; 1.1.1; A). Los trabajos de la parte IV no incluirán epígrafes.

Elaboración de las referencias bibliográficas: En las Secciones I, II y III, las citas bibliográficas se realizarán en nota a pie de página. En la Sección IV las citas serán en texto y completas. Solo las colaboraciones de las Secciones I, II y III tendrán un último epígrafe, que formará parte del sumario, con la lista de bibliografía citada. A esta lista solo se incorporarán trabajos de doctrina; por tanto, no se incluirá jurisprudencia ni documentos publicados por instituciones públicas o privadas, que únicamente constarán a nota a pie.

Se deberán utilizar necesariamente las abreviaturas que figuran en el índice de *ADI*. Para la cita de jurisprudencia, se recomienda la utilización del Indicador Europeo de Jurisprudencia (ECLI).

Las citas a nota a pie, incluida la primera cita, se harán del siguiente modo: primer apellido o apellidos del autor (en mayúsculas), año de publicación (entre paréntesis) y página citada. Por ejemplo: Fernández-Nóvoa (2014), pág. 50.

En el epígrafe final de Bibliografía deberá constar la referencia completa de las obras citadas a nota a pie, de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) Monografías: apellidos del autor (en mayúscula), nombre completo, año de publicación (entre paréntesis), título de la obra (en cursiva), editorial y lugar de publicación. Por ejemplo: Fernández-Novoa, Carlos (2014), *Estudios sobre la protección de la marca renombrada,* Marcial Pons, Madrid.

b) Capítulos de libro o partes de una obra colectiva: apellidos del autor (en mayúscula), nombre completo, año de publicación (entre paréntesis), título del capítulo (entre comillas), añadiendo a continuación en AAVV o, alternativamente, el primer apellido o los apellidos e inicial del nombre del director/es, editor/es o coordinador/es, título del libro u obra colectiva (en cursiva), editorial, lugar de publicación y página inicial y final del capítulo. Por ejemplo, Botana Agra, Manuel (2013), «En torno al Tratado de la OMPI sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales (Tratado de Beijing)», en Tobío Rivas, A. M.ª; Fernández-Albor Baltar, A., y Tato Plaza, A. (eds.), *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, págs. 595-606.

c) Artículos de revista: apellidos del autor (en mayúscula), nombre completo, año de publicación (entre paréntesis), título del trabajo (entre comillas), abreviatura de la revista (en cursiva) si figura en el índice de *ADI* (en otro caso, el título completo en cursiva), volumen, número (si lo hubiere) y páginas inicial y final del artículo. Por ejemplo: Gómez Segade, José Antonio (1975), «El registro de la propiedad industrial en España», *ADI* 2 (XX-XX), págs. 83-127.

En el caso de que el mismo autor tenga más de una obra en el mismo año de publicación se distinguirá la cita añadiendo al año A, B, C..., tanto en nota a pie como en la lista de bibliografía citada.

Incumplimiento de las instrucciones por los autores: Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores para que realicen las correspondientes modificaciones o adiciones. De no efectuarse en el plazo señalado no se publicará el trabajo. De cualquier forma, la Dirección se reserva la facultad de efectuar directamente las correcciones oportunas para ajustarse a las Instrucciones cuando en casos concretos considere prioritaria la publicación del trabajo por el interés y valor de su contenido al margen de los defectos formales.

Nótese que en la bibliografía final se debe incluir el nombre completo del autor o autora en minúsculas y no solamente su inicial. Con esta norma de cita, *ADI* desea

contribuir a hacer visible la presencia de mujeres investigadoras en los temas de la propieda industrial e intelectual y del Derecho de la competencia.

IV. SISTEMA DE ARBITRAJE Y EVALUADORES EXTERNOS

Protocolo de evaluación y revisión: *ADI* se compromete a dar acuse de recibo al autor del artículo en un plazo inferior a diez días desde su recepción en la dirección electrónica de la Revista. Los trabajos presentados a *ADI* serán sometidos a la evaluación confidencial de dos expertos independientes siguiendo criterios internacionales, pero previamente pasarán por una revisión realizada por la Dirección y la Secretaría de *ADI*. En ella se determinará si el artículo respeta las normas de edición y presenta el mínimo interés científico como para decidir su paso a la revisión por pares, lo que se comunicará a cada autor en un plazo inferior a treinta días desde el acuse de recibo.

La evaluación es ciega, de modo que los evaluadores no conocen la identidad del autor, ni este la de aquellos. Los evaluadores examinan la originalidad y el carácter inédito del trabajo, la pertinencia del tema y la profundidad con la que se desarrolla, la metodología utilizada, el grado de documentación utilizada y la actualidad bibliográfica, así como la claridad de estilo.

El evaluador debe comunicar inmediatamente al equipo editorial la existencia de una coincidencia sustancial entre el trabajo remitido para evaluación y otro publicado del que pudiera tener conocimiento.

En el caso de que los evaluadores propongan modificaciones en la redacción del original será responsabilidad del equipo editorial —una vez informado el autor— el seguimiento del proceso de reelaboración del trabajo. En el supuesto de que los informes de los evaluadores sean contradictorios, el trabajo será sometido a una tercera evaluación dirimente. En el caso de que el trabajo no sea aceptado, el original será devuelto al autor junto con los dictámenes emitidos por los evaluadores. La Secretaría de la revista comunicará a los autores, en el plazo de tiempo más breve posible, el resultado de la evaluación.

V. CÓDIGO ÉTICO

Estos compromisos están basados en las políticas de actuación de *Elsevier*, así como en las pautas o buenas prácticas recomendadas por COPE (*Committee on Publication Ethics*).

Obligaciones de la Dirección de *ADI*. La Dirección de *ADI* deberá: (1) Velar por la continua mejora de la Revista; (2) Asegurar la calidad de los artículos que se publican; (3) Mantener la integridad académica del contenido de la Revista; (4) Respetar la libertad de expresión; (5) Estar dispuesta a publicar las correcciones, y a hacerlo si se detectan errores, así como a publicar las retractaciones, y las disculpas que en su caso sean necesarias, siguiendo las recomendaciones publicadas al respecto por COPE [*http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf*]; (6) Preservar el anonimato de los evaluadores designados en cada caso para la evaluación de los artículos; (7) No anteponer en ningún caso intereses comerciales a los compromisos intelectuales y éticos que asume la Revista; (8) Revisar continuamente y asegurarse del cumplimiento de los compromisos éticos asumidos por la Revista junto con la Secretaría; y (9) asegurarse de adoptar las medidas oportunas para garantizar la calidad de las contribuciones publicadas, y evitar la publicación de plagios y de trabajos no originales.

Obligaciones de los autores. Los manuscritos que envíen los autores para su publicación en *ADI* deberán contener los datos necesarios para permitir su cita ulterior por otros autores. Los autores deberán enviar artículos completamente originales, y si los autores han utilizado el trabajo y/o las palabras de otros, estos deberán estar convenientemente citados en el trabajo. Los plagios en las distintas formas en que se pueden manifestar, como puede ser la reproducción del trabajo de otro como si fuese un

trabajo propio, copiar o parafrasear partes sustanciales de otro/s trabajo/s sin citarlos, se consideran conductas no éticas e inaceptables. Ante tales prácticas, la Dirección de *ADI* adoptará las medidas oportunas, que incluirá generalmente la comunicación al autor de las quejas o reclamaciones planteadas, así como inclusive ulteriores comunicaciones a las instituciones u organismos de investigación correspondientes. Si la conducta no ética se confirma y se descubre tras la publicación del artículo, aunque hayan pasado años, *ADI* procederá a publicar una corrección, retractación u otro tipo de nota que deje constancia del acto producido.

Los autores deberán procurar en general no publicar la misma investigación en más de una publicación. El envío del mismo original a más de una revista simultáneamente se considera una conducta inaceptable. La publicación de un artículo en más de una Revista podrá encontrarse excepcionalmente justificada, y en cualquier caso se deberá mencionar adecuadamente la primera referencia publicada en la segunda publicación.

Se deberá reconocer el trabajo de otros autores, por lo que los autores deberán citar en sus manuscritos los trabajos que hayan sido relevantes para su propio trabajo. Informaciones obtenidas por vías distintas a trabajos publicados previamente de forma pública solo podrán usarse con el permiso expreso del autor correspondiente. Si un autor descubre un error o inexactitud relevante en su propio trabajo ya publicado, deberá notificárselo inmediatamente a la Dirección de *ADI* y colaborar con este último en la corrección o retractación del error cometido. Si la Dirección de *ADI* tiene conocimiento de un error relevante en un trabajo publicado a través de una tercera persona, el autor deberá lo antes posible enviar la correspondiente retractación o corrección, o acreditar ante el director de la Revista la veracidad y corrección del artículo original.

La autoría de los artículos deberá estar limitada a las personas que han contribuido de forma significativa a la determinación, diseño y elaboración del trabajo. Todos los que hayan contribuido de forma significativa deberán ser citados como coautores. Si otras personas hubiesen participado en algunos aspectos sustantivos del trabajo, deberán ser reconocidos adecuadamente en el artículo. Los autores deberán asegurarse en su caso de que todos los coautores estén debidamente incluidos, y que no haya ninguna persona mencionada como autora indebidamente. Igualmente, todos los autores deberán haber visto y aprobado la versión final del trabajo y su envío para su publicación.

Los autores deberán manifestar en el manuscrito cualquier conflicto de interés financiero o sustantivo que puedan tener y que pueda incidir en su publicación y en su valoración. Todas las fuentes de financiación del proyecto deberán ser indicadas en el manuscrito.

Obligaciones de *ADI* respecto del proceso de publicación. Se publicará y se mantendrá debidamente actualizado el proceso de publicación en la Revista con el fin de que los autores puedan tener toda la información que necesiten al respecto, y que solamente por causas debidamente justificadas se podrá alterar. En particular, se publicará el funcionamiento del proceso de revisión por pares de los artículos recibidos al que deberán someterse todos los autores.

Las decisiones relativas a la aceptación o al rechazo de un artículo para su publicación deberán basarse única y exclusivamente en la calidad del artículo, esto es, en su claridad, originalidad, e importancia, así como en su adecuación a los objetivos y al ámbito de la Revista. La Dirección de *ADI* será la responsable de decidir en última instancia qué artículos enviados a la Revista se publicarán finalmente en ella. En ningún caso, se rechazarán artículos debido a las críticas u opiniones divergentes de posturas mayoritarias y/o manifestadas por miembros *ADI*, siempre que se trate de artículos de calidad que justifiquen sus posturas sin caer en la descalificación. Igualmente, la decisión, bien de aceptación, bien de rechazo, se comunicará siempre al autor en el tiempo indicado en las normas de publicación, y deberá ser motivada, especialmente en caso de rechazo. Esta decisión no deberá modificarse posteriormente, salvo que se hayan producido serios problemas en el proceso de publicación que deberán justificarse debidamente.

En cualquier caso, los cambios en la estructura de *ADI* no afectarán a las decisiones adoptadas previamente en cuanto a la aceptación o al rechazo de los artículos enviados para su publicación.

La Dirección y la Secretaría de *ADI* no deberán proporcionar información sobre los artículos enviados para su eventual publicación a ninguna persona que no sea el autor correspondiente, los potenciales o actuales evaluadores del artículo y los miembros del Consejo Científico de *ADI*, si fuese conveniente.

Los artículos no publicados no podrán usarse bajo ninguna circunstancia en investigaciones de los miembros de la estructura orgánica de *ADI* o de cualquiera otra de las personas que puedan tener acceso al mismo en virtud del párrafo anterior, salvo que se cuente con el expreso consentimiento del autor. La información o las ideas obtenidas a través de la evaluación por parte de los evaluadores deberán mantenerse en secreto y no deberá ser usada bajo ninguna circunstancia en beneficio personal. La Dirección y Secretaría de *ADI* se deberán abstener de evaluar manuscritos respecto a los cuales puedan encontrarse en una situación de conflicto de interés a consecuencia de la existencia de estrechas relaciones o conexiones con los autores o con sus instituciones de adscripción. Los autores deberán manifestar sus intereses relevantes, y la Dirección de *ADI* deberá publicar las correcciones correspondientes en caso de que no se hayan revelado algunos de ellos antes de la publicación.

Proceso de revisión por pares. La adecuada revisión por pares de los artículos se considera un elemento esencial de *ADI*. Los evaluadores asisten a la Dirección de *ADI* en las decisiones sobre la publicación de los artículos, y a través de la comunicación con el autor también contribuyen a la mejora del artículo. Los artículos serán revisados, al menos, por dos evaluadores.

Los evaluadores deberán actuar objetivamente, y emitir juicios y evaluaciones claras y precisas, suficientemente argumentadas e imparciales. Igualmente, se evitarán los conflictos de intereses del tipo que fuere (personales, académicos, comerciales, etc.). En particular, los evaluadores deberán señalar las publicaciones relevantes no citadas por el autor en el manuscrito, así como posibles similitudes o identidades parciales o totales del manuscrito con otros artículos ya publicados de los que tenga conocimiento personal el evaluador. Si un evaluador no se considera suficientemente capacitado para evaluar un determinado manuscrito, o sabe que no lo podrá hacer en un tiempo razonable, deberá comunicárselo inmediatamente a la Secretaría de *ADI*.

En cualquier caso, el proceso de evaluación quedará sujeto a estrictas condiciones de confidencialidad. Ni los evaluadores ni los autores conocerán sus respectivas identidades, evitando de esta forma los conflictos de intereses que se pudiesen producir. Al respecto, la Dirección y la Secretaría de *ADI* ostentarán un estricto deber de confidencialidad. Igualmente, los evaluadores deberán tratar los manuscritos recibidos como información confidencial, y no deberán mostrarlos o discutirlos con terceras personas, salvo autorización expresa de la Dirección de *ADI*.

Los artículos no publicados no podrán usarse bajo ninguna circunstancia en investigaciones de los evaluadores, sin el expreso consentimiento del autor. La información o las ideas obtenidas a través de la evaluación por parte de los evaluadores deberán mantenerse en secreto y no deberá ser usada bajo ninguna circunstancia en beneficio personal. Los evaluadores se deberán abstener de evaluar manuscritos respecto a los cuales puedan encontrarse en una situación de conflicto de interés a consecuencia de la existencia de estrechas relaciones o conexiones con los autores o con sus instituciones de adscripción.

Política de igualdad de género. *ADI* se ha comprometido a visibilizar la presencia de mujeres investigadoras en los temas de propiedad industrial e intelectual y del Derecho de la competencia, a través de la introducción del nombre completo de la autora citada en la bibliografía final de cada artículo (consúltese el apartado «Elaboración de referencias bibliográficas», *supra*).

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJECTIVES AND MAIN CHARACTERISTICS

Journal description: *ADI* deals with topics concerning Industrial Property, Copyright and Competition Law in Spain, the European Union and the international scene.

This journal is addressed to scholars and specialists in these subject matters, both in the academic and the professional field. The official languages of this journal are Spanish, English, Galician and Portuguese.

Structure: The journal is divided into the following 4 sections: (I) Doctrine; (II) Chronicles and Brief Doctrine; (III) Comments on case law; (IV) Reviews.

Publication and frequency: This journal is published by the Marcial Pons. It appears annually in a single volume along the fourth quarter of the year.

II. ORIGINAL SUBMISSION

Original content: *ADI* will only accept original and unpublished research works written in Spanish, English, Galician or Portuguese. Extraordinarily, works for the first-time publication in Spanish, that has originally been published in a different language of the above mentioned, may as well be accepted. Authors commit to respect the Intellectual Property rights legislation. The fact of sending articles to *ADI* for its publication implies the submission to the Ethical Code of the Journal.

Deadline and acceptance of the originals: Notification indicating the purpose to submit an article must be sent to the e-mail address *actasderechoindustrial@uvigo.es* before December, 15th. A provisional title should be included within the notification. Banning exceptional circumstances, multiple works by the same author on closely related subject matters won't be accepted for publication in a given volume. Original articles must be sent to the e-mail address *actasderechoindustrial@uvigo.es* further than March, 30th of the current year.

Publishing rights: Publishing rights in all formats of the accepted and published articles are held by the *ADI*. No remuneration is offered to authors or external assessors for their collaboration with *ADI*.

III. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Articles length: Section I, maximum of 30 pages including footnotes; Section II, 20 pages; Section III, 20 pages; Section IV, 8 pages. The total number of pages includes the abstract and contents both in Spanish and English and the final bibliography.

Title, abstract, key words and summary: Articles of sections I, II and III of *ADI* should include a tittle, abstract (no longer than 15 lines), keywords (three at least) and a summary. They must be in the original language and in English. If the article is originally written in English, they will be included in Spanish.

Author's affiliation: Authors must indicate their professional status (Dr. Iur., Professor, Lawyer, Judge, etc.) and the name of the institution or organization they belong, as well as include a postal or mail address. With the objective of ensuring transparency and the proper contextualization of authors opinions and contents, it is compulsory to indicate in the article the sources of funding —private or public ones— that the author has been supported during his research work. This information should be indicated in a footnote with the (*) symbol, and will be stated after the authors' name at the beginning of each article.

Technical instructions for the submission of articles: All articles must be necessarily submitted in an electronic file, in Word or equivalent format and com-

plying with the following requirements: —Font: Times New Roman; —Size: 12 (footnotes, 10); —Sheets DIN A-4; —Space 1.5 (single in the case of footnotes); —Margins: 3-3-3-3. The headings and subheadings shall be included in bold and have the following format: I; 1; 1.1; 1.1.1; A). Collaborations of Section IV will not include headings and subheadings.

Preparation of bibliographical references: In Sections I, II and III, the bibliographic citations will be made in footnotes. In Section IV the citations will be in text and complete. Only the contributions in Sections I, II and III will have a final section, which will be part of the summary, with a list of cited bibliography. This list will only contain works of doctrine; therefore, jurisprudence or documents published by public or private institutions will not be included, this will be solely recorded in footnotes.

The abbreviations listed in the *ADI* index must necessarily be used. For the jurisprudence citation, it is strongly recommended the use of the European Indicator of case-law (ECLI).

Citations in footnotes, including the first citation, will be made as follows: first surname or both author's surnames (in capital letters), year of publication (in parentheses) and cited page, e.g.: Fernández-Nóvoa (2014), p. 50.

In the final section of Bibliography the complete reference of the works cited in footnotes must be included, according to the following rules:

a) Monographs: author's surnames (in capital letters), full name, year of publication (in parentheses), title of the work (in italics), publisher and place of publication, e.g.: Fernández-Novoa, Carlos (2014), *Estudios sobre la protección de la marca renombrada,* Marcial Pons, Madrid.

b) Book chapters or parts of a collective work: author's surnames (in capital letters), full name, year of publication (in parentheses), title of the chapter (in quotation marks), then adding in AAVV or, alternatively, the first surname or surnames and initial letter of the name of the director/s, editor/s or coordinator/s, title of the book or collective work (in italics), editorial, place of publication and initial and final page of the chapter; e.g.: Botana Agra, Manuel (2013), «En torno al Tratado de la OMPI sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales (Tratado de Beijing)», en Tobío Rivas, A. M.ª; Fernández-Albor Baltar, A., y Tato Plaza, A. (eds.), *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, pp. 595-606.

c) Journal articles: author's surnames (in capital letters), full name, year of publication (in parentheses), title of the work (in quotation marks), abbreviation of the journal (in italics) only if it is included in the *ADI* index (in another case, the complete title in italics), volume, number (if any) and initial and final pages of the article; e.g.: Gómez Segade, José Antonio (1975), «El registro de la propiedad industrial en España», *ADI* 2 (XXXX-XXXX), pp. 83-127.

In the event that the same author has more than one work with the same year of publication, the citation will be differentiated by adding to the year A, B, C..., both in the footnote and in the list of cited references.

Note that in the final bibliography the complete name of the author in lower case must be included, not only the initial letter. This citation rule aims to contribute to make visible the presence of women researchers in the topics of Intellectual Property and Competition Law.

Failure to comply with these instructions: Original articles submitted that fail to comply with these instructions shall be returned to their authors for the corresponding modifications or additions. If these are not made within the specified time period the article will not be published. In all cases, the Editors reserve the right to make the corresponding corrections in order to ensure compliance with these instructions in those specific cases where the publication of the article would be considered to be a priority due to the interest or the value of its contents, regardless of any formal defects.

IV. ARBITRATION SYSTEM AND EXTERNAL REVIEWERS

Protocol of evaluation and revision: *ADI* commits to give acknowledgement of receipt to the author of the article in less than ten days since its receipt in the electronic address of the Journal. The works sent to *ADI* will be confidentially evaluated by two independent experts following international criteria. However, previously, the works will be reviewed by the Board and the Secretariat of *ADI*. In this revision, it will be determined if the article respects the edition rules and if it possesses the minimum scientific interest in order to decide the continuation to the next step, which is the peer review. The continuation or not to the next phase will be communicated to every author in less than thirty days since the acknowledgement of receipt.

This procedure is blind and the assessors will not know the identity of the author, neither the author the identity of the assessors. Assessors will take into consideration the originality and unpublished character of the article, the relevance of the chosen topic and its thorough treatment, the methodology used, the range of documentation handled and its validity, and the use of a clear style.

The reviewers must communicate immediately to the editorial team the existence of a substantial coincidence between the work sent for evaluation and another one published which they may have knowledge of.

Whether the assessors propose modifications to the wording or phrasing of the original, it will be the editorial team's responsibility —after notification to the author— monitoring the rewriting procedure of the article. If assessor's comments on the article submitted were in disagreement a third decisive assessment will be sought. Whether the article will not be accepted for publication, it will be returned to the author together with the assessors' comments. The secretary of the journal will inform the authors on the assessment as early as possible.

V. ETHICAL CODE

These commitments are based on the action policies of Elsevier, as well as on the patterns and good practices that COPE (*Committee on Publication Ethics*) recommends.

Obligations of the Editorial Board of *ADI*. The Editorial Board of *ADI* must:

(1) Ensure the continuous improvement of the Journal; (2) Ensure the quality of the articles that are published; (3) Maintain the academic integrity of the contents of the Journal; (4) Respect the freedom of expression; (5) Be open to publishing corrections and do it if mistakes are detected, as well as publishing the retractions and corrections, and the needed apologies, if that was the case, following the recommendations published by COPE regarding this topic [*http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf*]; (6) Preserve the anonymity of the selected evaluators in each case for the evaluation of the articles; (7) Not putting, in any case, commercial interests before the intellectual and ethical engagements that the Journal assumes; (8) Constantly review and ensure the fulfilment of the ethical engagements assumed by the Journal together with the Secretariat; (9) ensure the adoption of the appropriate measures to ensure the quality of the published contributions, and avoid the publication of plagiarisms and not-original works.

Obligations of the authors. The manuscripts that the authors send for its publication in *ADI* should contain the necessary data to allow its citation by other authors. The authors must send completely original articles, and if they have used in their work the works or words of others, these must be appropriately cited in the article. Plagiarism in any form, such as the reproduction of another person's work as if it was a personal work, copying or paraphrasing substantial parts of other work/s without citing them, are considered non-ethical and unacceptable conducts. If these take place, the Editorial Board of *ADI* will adopt the appropriate measures, that generally include the communication to the author of the complaints or claims exposed, as well

as later communications to the corresponding institutions or research organisms. If the non-ethical conduct is confirmed and it is discovered after the publication of the article, even though some years have passed, *ADI* will proceed publishing a correction, retraction or another type of note that gives a record of the act.

The authors must try not to publish, generally, the same research in more than one publication. The fact of sending simultaneously the same original to more than one review is considered an unacceptable conduct. The publication of an article in more than a review may be exceptionally justified, and in any case, this fact must be mentioned appropriately in the first reference published in the second publication.

The work of other authors must be recognised, which is the reason of the need of citation in the manuscripts of the works that have been relevant for their own work. The information obtained by different channels from works published previously in a public way may only be used with the express consent of the corresponding author. If the authors discover a mistake or an important inaccuracy in their own published work, they must communicate this circumstance to the Board of *ADI* and collaborate with the latter in the correction or retraction of the mistake made. If the Board of *ADI* has knowledge of an important mistake in a work published through a third person, the author must, as soon as possible, send the corresponding retraction or correction, or accredit before the director of the Journal the veracity and correctness of the original article.

Authorship of papers shall be limited to those people who have made significant contributions to determine, design and elaborate the work. All those who have significantly contributed to the works shall be mentioned as co-authors. If other people have participated in substantive issues of the work, they shall be appropriately recognized in the paper. Authors shall ensure, where appropriate, that all co-authors are adequately included and, in any case, they shall make sure that nobody is unduly mentioned. Likewise, all authors shall have seen and approved the final versions of their works and its submission for publication.

Authors shall state in their manuscripts if they have any conflict of interest, whether financial or substantial, which might affect in their publications and assessments. All funding sources of projects shall be indicated in the manuscript.

Obligations of *ADI* with regard to the publication process. The publication process of the Journal will be published and properly updated, so authors could have all the information that they need, and it may only be altered for duly justified reasons. In particular, the functioning of peer review process, which shall be followed by all authors, will be adequately published.

Decisions concerning approval or rejection of papers for their publication shall be based only and exclusively on their quality; that is, their clarity, originality and importance, as well as on their adaptation to the purpose and the scope of the Journal. The Editorial Board of *ADI* bears ultimate responsibility for the decision of which papers will be finally published. Under no circumstances papers would be rejected due to criticism or differing views of majority positions and/or opinions expressed by members of *ADI*, provided that the papers have all the due quality, if they justify their positions and do not insult other people. Furthermore, the decision of approval or rejection will be always communicated to the author within the time stated in the publication rules. Such decision shall always be motivated, especially in cases of rejection, and it cannot be changed afterwards, unless there have been serious problems in the publication process, which shall be properly justified.

In any case, the changes in the structure of *ADI* shall not affect the decisions adopted previously, regarding to approval or rejection of papers submitted for publication.

The Editorial Board and the Secretariat of *ADI* shall not provide information about papers submitted for its possible publication to someone other than the author, reviewers of the paper or members of the Scientific Board of *ADI*, if necessary.

Not published papers shall under no circumstances be used in researches carried out by members of the organizational structure of *ADI* or by any other people that could access the text by virtue of the provisions set forth in the previous paragraph, unless they have express permission of the author. Any information or ideas drawn from the review process shall be kept secret and they shall never be used for personal purposes. The Editorial Board and the Secretariat of *ADI* shall abstain from reviewing manuscripts of authors with whom they could have a conflict of interest, due to close relationship or connection with the authors or their institutions. Authors shall communicate their relevant interest and the Editorial Board of *ADI* shall publish the corresponding corrections, in the event that some of them have not been revealed before the publication.

Peer review process. Proper peer review of articles is considered an essential element of *ADI*. The reviewers assist the *ADI* Board in the decisions about the publication of articles and, through the communication with the author, also contribute to the improvement of the article. Articles will be reviewed by at least two reviewers.

Reviewers should act objectively, and make judgments and assessments that are clear and precise, sufficiently reasoned and impartial. Likewise, conflicts of interest of any kind (personal, academic, commercial, etc.) will be avoided. In particular, reviewers should indicate the relevant publications not cited by the author in the manuscript, as well as possible partial or total similarities or identities of the manuscript with other articles already published which the reviewer has personal knowledge of. If a reviewer does not consider himself sufficiently qualified to evaluate a particular manuscript, or knows that he cannot do so within a reasonable time, he must immediately notify the *ADI* Secretariat.

In any case, the evaluation process will be subject to strict conditions of confidentiality. Neither the reviewers nor the authors will know their respective identities, thus avoiding the conflicts of interest that may occur. In this respect, the *ADI* Board and Secretariat shall have a strict duty of confidentiality. Likewise, reviewers should treat manuscripts received as confidential information, and should not display or discuss them with third parties, unless expressly authorized by the *ADI* Board.

Unpublished articles may not be used under any circumstances in researches of the reviewers, without the express consent of the author. The information or ideas obtained through the evaluation by the reviewers should be kept secret and should not be used under any circumstances for personal benefit. The reviewers should abstain from evaluating manuscripts in which they may be in a situation of conflict of interest as a result of the existence of close relations or connections with the authors or with their institutions of ascription.

Gender equality policy. *ADI* has committed to make visible the presence of women researchers in the topics of Intellectual Property and Competition Law through the introduction of the complete name of the authoress in the final bibliography of the articles (please consult the epigraph «Preparation of bibliographical references» *supra*).

ÍNDICE DE ABREVIATURAS [*]

A. c. P.	=	*Archiv für die civilistische Praxis* (Alemania).
AAMN	=	*Anales de la Academia Matritense del Notariado.*
ABLJ	=	*American Business Law Journal* (USA).
AC	=	*Aranzadi Civil*.
Act. Civ	=	*Actualidad Civil* (España).
ADC	=	*Anuario de Derecho civil* (España).
ADCo	=	*Anuario de Derecho concursal* (España).
ADI	=	*Actas de Derecho industrial y Derecho de autor* (España).
ADInt.	=	*Anuario de Derecho Internacional* (España).
ADPIC	=	Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
AEEE	=	Acuerdos sobre el Espacio Económico Europeo.
AG	=	*Die Aktiengesellschaft* (Alemania).
AIDA	=	*Annali italiani del Diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* (Italia).
AIPL	=	*Annual of Industrial Property Law* (Gran Bretaña).
AIPLA Q. J.	=	*American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal* (USA).
AIPPI	=	Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.
AJ	=	*Aranzadi. Repertorio de Jurisprudencia* (España).
AJA	=	*Actualidad Jurídica Aranzadi* (España).
AJIL	=	*American Journal of International Law* (USA).
AL	=	*Aranzadi. Repertorio cronológico de legislación* (España).
ALA	=	*Advertising Law Anthology* (USA).
ALADDA	=	Asociación literaria y artística para la defensa del Derecho de autor (grupo español de la ALAI).
ALAI	=	Asociación Literaria y artística internacional.
Am. J. Comp. L.	=	*American Journal of Comparative Law* (USA).
AMA	=	*Anuario Mercantil para Abogados* (España).
AMMI	=	Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de marcas de fábrica o de comercio, de 14 de abril de 1891.
AN	=	Audiencia Nacional.
Ann.	=	*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* (Francia).
Ann. AIPPI	=	*Annuaire de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial*.
Antitrust Bull.	=	*The Antitrust Bulletin* (USA).
Antitrust L. J.	=	*Antitrust Law Journal* (USA).
AP	=	Audiencia Provincial.
Arch. PR	=	*Archiv für Presserecht* (Alemania).
Art.	=	Artículo.
Arts.	=	Artículos.

[*] Las abreviaturas mencionadas deberán utilizarse en todos los trabajos publicados en *ADI*.

BB = *Der Betriebs-Berater* (Alemania).
BDA = *Boletín de Derecho de Autor de la UNESCO*.
BGE = *Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts* (Suiza).
BGH = *Bundesgerichtshof* (Alemania).
BIMJ = *Boletín de Información del Ministerio de Justicia* (España).
BIRPI = *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Industrielle*.
BJC = *Boletín de Jurisprudencia Constitucional* (España).
Bl. f. PMZ = *Blatt für Patent, Muster und Zeichenwesen* (Alemania).
BLA = *Banking Law Anthology* (USA).
BMJ = *Boletin do Ministerio da Justiça* (Portugal).
BOCE = *Boletín Oficial de las Cortes Españolas* (hasta 1977).
BOCG = *Boletín Oficial de las Cortes Generales* (España).
BOCVV = *Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales*.
BOE = *Boletín Oficial del Estado* (España).
BOPI = *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* (España).
BPatGer. = Bundespatentgericht (Alemania).
BPatGerE = *Entscheidungen des Bundespatentgerichts* (Alemania).
BSLR = *Bio-science Law Review* (Reino Unido).
Bus. L. = *The Business Lawyer* (USA).
BVerfGE = *Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts* (Alemania).
C. Co = Código de Comercio (España).
CAFC = Court of Appeals for the Federal Circuit (USA).
Cal. L. Rev. = *California Law Review* (USA).
Cass = Cour de Cassation (Francia).
CC = Código Civil (España).
CCI = Cámara de Comercio Internacional.
CCJCiv. = *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil* (España).
CCPA = *Court of Customs and Patent Appeals* (USA).
CDC = *Cuadernos de Derecho y Comercio* (España).
CDE = *Cahiers de Droit Européen* (Bélgica).
CDF = *Cuadernos de Derecho Farmacéutico* (España).
CDT = *Cuadernos de Derecho Transnacional* (España) (*www.uc3m.es/cdt*).
CE = Constitución Española.
Chi.-Kent J. Intell. Prop. = *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property* (USA).
CIPA = *The Journal, Incorporating the Transactions of the Chartered Institute of Patent Agents* (Gran Bretaña).
cit. = citado.
CJPI = *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial. CEFI* (España).
CLJCiv. = *Colección Legislativa de España. Jurisprudencia Civil*.
CMLR = *Common Market Law Reports* (Gran Bretaña).
CMLRev. = *Common Market Law Review* (Holanda).
CNC = *Comisión Nacional de la Competencia*.
CNMC = Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Colum. L. Rev. = *Columbia Law Review* (USA).
Colum. VLA. J. L. & Arts = *Columbia-VLA Journal of Law and The Arts* (USA).
Consum. L.J. = *Consumer Law Journal* (Reino Unido).
Com.IDEI = *Comunicaciones IDEI. Instituto de Derecho y Etica Industrial* (España).
Cont. Imp. = *Contrato e impresa*.
CPC = *Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria*.
CPE = *Convenio de Munich sobre la Patente Europea*.

CPIDC = *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la competencia* (España).
CR = *Computer und Recht* (Alemania).
Cuad. derecho farm. = *Cuadernos de Derecho Farmacéutico* (España).
CUP = *Convenio de la Unión de París.*
CUPOV = *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961.*
D = *Recueil Dalloz* (Francia).
DAT = *Derecho de la Alta Tecnología* (Argentina).
DdA = *Le Droit d'auteur (OMPI/BIRPI).*
Dec. Leg. = Decreto legislativo.
Dereito = *Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela* (España).
DGRN = Dirección General de los Registros y el Notariado.
Dir. Econ. = *Il Diritto della economia* (Italia).
Dir. inf. = *Diritto della informazione e della informatica* (Italia).
Dir. Sc. Int. = *Diritto comunitario e degli scambi internazionali* (Italia).
DL = *Decreto Ley.*
DN = *Derecho de los Negocios* (España).
DOPIUE = *Diario Oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.*
DOUE = *Diario Oficial de la Unión Europea.*
DPCI = *Droit et pratique du commerce international* (Francia).
DSCD = *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (España).
DSS = *Diario de Sesiones del Senado* (España).
E. Pub = Estatuto de la Publicidad de 11 de junio de 1964 (España).
ECC = *European Commercial Cases* (Gran Bretaña).
ECLR = *European Competition Law Review* (Gran Bretaña).
EDA = *Economia e diritto agroalimentare* (Italia).
EDJ = *El Derecho-Base de datos de jurisprudencia y legislación.*
EIPR = *European Intellectual Property Review* (Gran Bretaña).
EJBC = *Enciclopedia Jurídica Básica Civitas.*
ELRev. = *European Law Review* (Gran Bretaña).
EPI = Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 con ulteriores modificaciones.
EPO = *European Patent Office.*
ESC = *Estudios sobre Consumo* (España).
EuGRZ = *Europäische Grundrechte Zeitschrift* (Alemania).
EuR. = *Europarecht* (Alemania).
Expte = *Expediente.*
F = *Federal Reporter.*
F. Supp. = *Federal Supplement.*
F. Supp. 2d = *Federal Supplement, Second Series.*
F.2d = *Federal Reporter, Second Series.*
F. 3d = *Federal Reporter, Third Series.*
FICPI = Federation Internationale des Conseils en Propriété Industrielle.
FICPI Revue = *Revue et Bulletin de la FICPI.*
FJ = Fundamento Jurídico.
For. It. = *Il Foro Italiano* (Italia).
For. Pad. = *Il Foro Padano* (Italia).
Fordham Corp. L. = *Fordham Corporate Law Institute. Anuario* (USA).
FSR = *Fleet Street Law Reports* (Gran Bretaña).
FTC = *Federal Trade Commission* (USA).
Gaz. Pal. = *Gazette du Palais* (Francia).

Geo. Wash. J. Int. L. & Econ.	=	*George Washington Journal of International Law and Economics* (USA).
Geo. Wash. L. Rev.	=	*George Washington Law Review* (USA).
Giur. ann. dir. ind.	=	*Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* (Italia).
Giur. comm.	=	*Giurisprudenza Commerciale. Società e Fallimento* (Italia).
Giur. it.	=	*Giurisprudenza italiana* (Italia).
Giust. civ.	=	*Giustizia civile* (Italia).
GJ	=	*Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*.
GmbHR	=	*GmbH Rundschau* (Alemania).
GRUR	=	*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (Alemania).
GRUR Int.	=	*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil* (Alemania).
GRUR Prax	=	*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterial- und Wettbewerbsrecht*.
GRUR-RR	=	*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report*.
Harv. L. Rev.	=	*Harvard Law Review* (USA).
Hofstra L. Rev.	=	*Hofstra Law Review* (USA).
ibid	=	ibidem.
IBLJ	=	*International Banking Law Journal* (Gran Bretaña).
ICCLR	=	*International Company and Commercial Law Review* (Gran Bretaña).
ICE	=	*Información Comercial Española*.
ICLQ	=	*International and Comparative Law Quarterly* (Gran Bretaña).
IDEA	=	*IDEA, Journal of Law and Technology* (USA).
IDIUS	=	Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela.
IIC	=	*International Review of Industrial Property and Copyright Law* (Alemania).
Il dir.ind.	=	*Il Diritto industriale* (Italia).
ILM	=	*International Legal Materials*.
InDret	=	*InDret. Revista para el análisis del Derecho*. (España) (www.indret.com/es).
INE	=	*Instituto Nacional de Estadística* (España).
Inf. Dir.	=	*Informatica e Diritto* (Italia).
Ing. Cons.	=	*Revue de droit intellectuel - L'Ingenieur Conseil* (Bélgica).
Int. & Comp. L. Q.	=	*International and Comparative Law Quarterly* (USA).
Int. Prop. L. Rev.	=	*Intellectual Property Law Review* (USA).
IP&TLJ	=	*Intellectual Property & Technology Law Journal* (USA).
J. Cons. Pol.	=	*Journal of Consumer Policy* (Holanda).
J. dr. int.	=	*Journal du droit internacional* (Francia).
J. L. & Econ.	=	*Journal of Law and Economics* (USA).
J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L.	=	*John Marshall Review of Intellectual Property Law* (USA).
J. Reprints	=	*Journal of Reprints for Antitrust Law and Economics* (USA).
JBL	=	*Journal of Business Law* (Gran Bretaña).
JC	=	*Jurisprudencia Constitucional* (España).
JCMS	=	*Journal of Common Market Studies*.
JCP	=	*Juris-Classeur Periodique (La Semaine Juridique)* (Francia).
JIPITEC	=	*Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (*www.jipitec.eu*).

JIPLP	=	*Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Reino Unido).
JIPR	=	*Journal of Intellectual Property Rights* (India).
JOCE	=	*Journal Officiel des Communautés Européennes*.
JOLT	=	*Harvard Journal of Law & Technology* (USA).
Journal EPO	=	*Official Journal of the European Patent Office* (Alemania).
JPI	=	Juzgado de Primera Instancia.
JPOS	=	*Journal of the Patent Office Society* (USA).
Jurimetrics J.	=	*Jurimetrics Journal* (USA).
JUR	=	*Base de datos Aranzadi Westlaw*.
JUS	=	*Juristische Schulung* (Alemania).
JW	=	*Juristische Wochenschrift* (Alemania).
JWIP	=	*The Journal of World Intellectual Property*.
JWTL	=	*Journal of World Trade Law* (Gran Bretaña).
JZ	=	*Juristenzeitung* (Alemania).
L. et T. Prop. Ind.	=	*Lois et Traités de Propriété Industrielle* (OMPI).
La Ley	=	*La Ley, Revista española de jurisprudencia y legislación* (España).
LCAI	=	*Law, Computers and Artificial Intelligence* (USA).
LCD	=	Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
LCNMC	=	Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
LDC	=	15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.
Les Nouvelles	=	*Journal of the Licensing Executives Society* (USA).
LGDCU	=	Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.
LGP	=	Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad.
LIEI	=	*Legal Issues of European Integration* (Holanda).
LMM	=	*LA LEY Mercantil*.
LM	=	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.
LMCLQ	=	*Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly* (Gran Bretaña).
LO	=	Ley Orgánica.
LOCM	=	Ley 7/19896, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
LP	=	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
LPOV	=	Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.
LPI	=	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
LPInd.	=	Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902.
LPTS	=	Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección de las topografías de los productos semiconductores.
LQR	=	*The Law Quarterly Review* (Reino Unido).
LSE	=	Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
MA	=	*Der Markenartikel* (Alemania).
MarkenR	=	*Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht* (Alemania).
MDR	=	*Monatschrift für Deutsche Recht* (Alemania).
MERCOSUR	=	Mercado común del sur.
MIPLR	=	*Marquette Intellectual Property Review* (USA).
Mitt.	=	*Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* (Alemania).
MuW	=	*Markenschutz und Wettbewerb* (Alemania).
NCEE	=	*Noticias CEE* (España).
Neuerer	=	*Der neuerer (República Democrática Alemana)*.
NIR	=	*Nordiskt Inmateriellt Rättsskydd* (Suecia).

NJW = *Neue Juristische Wochenschrift* (Alemania).
NLCC = *Nuove Leggi Civile Commentate* (Italia).
NotUE = *Noticias de la Unión Europea* (España).
OeBl = *Oesterreichische Bläter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* (Alemania).
OCVV / CPVO = Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales / Community Plant Variety Office.
OEP = Oficina Europea de Patentes.
OEPM = Oficina Española de Patentes y Marcas.
OMPI = Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
OPIUE / EUIPO = Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea / *European Union Intellectual Property Office*.
Op. cit. = Obra citada.
PAMMI = Protocolo del Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas, de 1989.
Pat. L. Ann. = *Patent Law Annual* (USA).
Pat. W. = *Patent World* (Estados Unidos).
PCT = Patent Cooperation Treaty.
PEAL = *Publishing Entertainment Advertising and Allied Fields Law Quarterly* (USA).
Pe. i. = *Pe. i. revista de propiedad intelectual* (España).
PIBD = *Propriété Industrielle. Bulletin Documentaire* (Francia).
PIDEA = *Propiedad Industrial y Derecho de Autor* (OMPI, Ginebra), *desde 1995*.
Prop. Ind. = *La Propriété Industrielle* (OMPI/BIRPI).
Prop. ind. DdA. = *La Propriété Industrielle et le Droit d'auteur* (OMPI, Ginebra), *desde 1995*.
Propiedad Int. = *La Propiedad Intelectual* (OMPI/BIRPI).
Pubtec. = *Publitecnia. Revista del Instituto Nacional de Publicidad* (España).
RabelsZ = *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* (Alemania).
RAC = *Revista Aranzadi Civil* (España).
Rass. Dir. civ. = *Rassegna di Diritto civile* (Italia).
Rass. Prop. Ind. = *Rassegna della Propietà Industriale ed Artistica* (Italia).
Rcd = *Revista de Derecho de la competencia y la distribución* (España).
RCDI = *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* (España).
RCDIP = *Revue critique de droit internacional privé* (Francia).
RCE = *Revista de la contratación electrónica* (España).
RCEA = *Revista de la Corte Española de Arbitraje* (España).
RcP = *Revista de Derecho concursal y paraconcursal* (España).
RD = Real Decreto.
RDBB = *Revista de Derecho Bancario y Bursátil* (España).
RdNT = *Revista Aranzadi de Derecho y nuevas tecnologías* (España).
Rdt = *Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal* (España).
ReDeco = *Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación* (España) (*http://socdercon.blogspot.com/*).
Riv. dir. comm = *Rivista di Diritto Commerciale* (Italia).
RDCO = *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones* (Argentina).
RDE = *Rivista di Diritto Europeo* (Italia).
Riv.dir. ind = *Rivista di Diritto industriale* (Italia).
RDIPP = *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale* (Italia).
RDJ = *Revista de Derecho Judicial* (España).

RDLeg. = Real Decreto Legislativo.
RDM = *Revista de Derecho Mercantil* (España).
RDN = *Revista de Derecho Notarial* (España).
RdP = *Revista de Derecho Patrimonial* (España).
RDP = *Revista de Derecho Privado* (España).
RDPI = *Revue du Droit de la propriété intellectuelle* (Francia).
RdS = *Revista de Derecho de Sociedades* (España).
REDC = *Revista española de Derecho Constitucional*.
REDI = *Revista española de Derecho Internacional*.
Reg.PI = *Registro de la Propiedad Intelectual*.
Rep. DCC = *Repertorio delle decisione della Corte Costituzionale* (Italia).
Rev. ABPI. = *Revista da Associaçao Brasileira de Propiedade Industrial* (Brasil).
Rev. Col. prop. ind. = *Revista colombiana de propiedad industrial* (Colombia).
Rev. D. E. = *Revista de Direito e Economia* (Portugal).
Rev. D. I. = *Revista del Derecho Industrial* (Argentina).
Rev. Der. Gen. H. = *Revista de Derecho y Genoma Humano* (España).
Rev. Mex. Prop. Ind. = *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*.
Rev. OMPI = *Revista de la OMPI*.
Rev. P. I. = *Revista de la Propiedad Industrial* (España).
RfR = *Rundfunkrecht* (Austria).
RGD = *Revista General de Derecho* (España).
RGLJ = *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* (España).
RIC = *Revue internationale de la concurrence*.
RIDA = *Revue International du Droit d'Auteur* (Francia).
RIDC = *Revue Internationale de Droit Comparé* (Francia).
RIDI = *Revista interamericana de Direito Intelectual* (Brasil).
RIE = *Revista de Instituciones Europeas* (España).
RIPIA = *Revue International de la Propriété Industrielle et Artistique* (Francia).
Riv. dir. civ. = *Rivista di Diritto Civile* (Italia).
Riv. dir. ind. = *Rivista di Diritto industriale*.
Riv. dir. int. priv. proc. = *Rivista di Diritto internazionale privatto e processuale* (Italia).
Riv. soc. = *Rivista delle Società* (Italia).
RIW-AWD = *Recht der internationalen Wirtschaft* (Alemania).
RJ = *Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi-Westlaw.*
RJC = *Revista Jurídica de Cataluña* (España).
RJCP = *Resolución del Jurado Central de Publicidad* (España).
RLJ = *Revista de Legislação e de Jurisprudência* (Portugal).
RMC = *Revue du Marché Commun* (Francia).
RPC = *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases* (Gran Bretaña).
RRM = *Reglamento del Registro Mercantil*.
RTDC = *Revue Trimestrielle de Droit Commercial* (Francia).
RTDE = *Revue Trimestrielle de Droit Européen* (Francia).
RTDPC = *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (Italia).
S. = *Recueil Sirey* (Francia).
Santa Clara J.C.H.T. = *Santa Clara Journal of Computer and High Technology Law* (USA).
SAN = Sentencia de la Audiencia Nacional.
SAP = Sentencia de la Audiencia Provincial (España).
Sc. = Scilicet (esto es).
Schw. Mitt. = *Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* (Suiza).
SI = *Scientia Iuridica* (Portugal).

SJZ	=	*Schweizerische Juristenzeitung* (Suiza).
SLP	=	*Selected Legal Papers* (USA).
SSRN	=	*Social Science Research Network*.
STGUE	=	Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.
STJUE	=	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
STS	=	Sentencia del Tribunal Supremo (España).
Sup. Ct.	=	Supreme Court of the United States.
SZW	=	*Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* (Suiza).
TC	=	Tribunal Constitucional.
TCE	=	Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
TDC	=	Tribunal de Defensa de la Competencia (España).
TFUE	=	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
TGUE	=	Tribunal General de la Unión Europea.
TJUE	=	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
TDM	=	Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
TLT	=	Trademark Law Treaty (denominación inglesa del TDM).
TMR	=	*Trademark Reporter* (USA).
TMW	=	*Trademark World* (Gran Bretaña).
TOL	=	*Tirant on line*.
Trade Cas.	=	*Trade Cases* (USA).
TRIPs	=	Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights (Denominación inglesa del ADPIC).
TRT	=	Traité concernant l'enregistrement des marques fait à Vienne le 12 juin 1975.
TS	=	Tribunal Supremo (España).
TSJ	=	Tribunal Superior de Justicia.
TTAB	=	Trademark Trial and Appeal Board (USA).
TUE	=	Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 9 de febrero de 1992.
UE	=	Unión Europea.
UFITA	=	*Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht* (Alemania).
UNCTAD	=	United Nations Conference on Trade and Development.
Univ.	=	*Universitas. Revista de la Universidad Pontificia Javeriana. Ciencias Jurídicas y Sociales* (Colombia).
UPOV	=	Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
USC	=	United States Code, o Universidad de Santiago de Compostela (según contexto).
USPQ	=	United States Patents Quarterly.
USTA	=	United States Trademark Association.
Vand. J. Trans. L.	=	*Vanderbilt Journal of Transnational Law* (USA).
Vol.	=	Volumen.
WIPO	=	World Intellectual Property Organization.
WPI	=	*World Patent Information*.
WRP	=	*Wettbewerb in Recht und Praxis* (Alemania).
WuW	=	*Wirtschaft und Wettbewerb* (Alemania).
Yale L. J.	=	*Yale Law Journal* (USA).
ZGR	=	*Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* (Alemania).
ZHR	=	*Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht* (Alemania).
ZIP	=	*Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* (Alemania).
ZUM	=	*Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht* (Alemania).

ADI 42 (2022): 27-30

IN MEMORIAM
PROF. DR. GERHARD SCHRICKER

El 6 de abril de 2021, en Waging am See (Baviera), falleció el profesor Gerhard Schricker, insigne industrialista, director durante treinta años del Instituto Max Planck de Múnich sobre Derecho industrial y miembro del Consejo científico de *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*.

El profesor Schricker nació en Nuremberg el 25 de junio de 1935. Estudió Derecho en la *Ludwig-Maximilians-Universität* de Múnich y comenzó a forjar su íntima relación con los países del sur de Europa con estancias de estudios en las universidades de Salamanca y de Pavía.

Su estatura académica le viene heredada: realizó el doctorado con Eugen Ulmer, una de las figuras clave de la doctrina alemana del siglo XX. Su tesis doctoral versó sobre la publicidad engañosa en el Derecho italiano. Sus relaciones con Italia eran estrechas, y suyo es el volumen dedicado a Italia de los clásicos *libros azules* —dirigidos precisamente por Ulmer— que exponen el Derecho contra la competencia desleal de los países de la entonces CEE (también participó en el dedicado a Bélgica y Luxemburgo).

Un punto clave en su carrera académica lo marcó su *Habilitationsschrift* (1969), que fue publicado con el título de *Gesetzesverletzung und Sittenverstoß* (C.H. Beck, 1970), y en el que estudia en profundidad los actos desleales por violación de normas. El trabajo tendría una decisiva influencia en la doctrina y la jurisprudencia alemana. El Tribunal Supremo alemán, que a diferencia del español sí incluye referencias doctrinales en sus sentencias, cita expresamente la obra en varias resoluciones, entre ellas la importante sentencia de 11 de mayo de 2000 («Abgasemissionen»; *GRUR* 2000, pág. 1076). Esta última sentencia se enmarca en una corriente jurisprudencial de liberalización del Derecho contra la competencia desleal —propugnada por el profesor Schricker, como veremos— que cimentó un cambio de paradigma frente al un tanto anquilosado Derecho anterior (OHLY, A., en OHLY y SOSNITZA, «B. Kommentar A. Entwicklung, Rechtsquellen und allgemeine Grundlagen des Lauterkeitsrechts», *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, ap. 43, 7.ª ed., 2016, *beck-online*).

Ya catedrático en Múnich, su posterior trayectoria académica se desplazó hacia el Derecho de autor, en el que dirigió el comentario alemán por excelencia sobre el Derecho de la propiedad intelectual, «el Schricker», cuya sexta edición es de 2020. También influyó en la legislación alemana en la materia, pues participó en un proyecto de reforma del Derecho contractual sobre la propiedad

intelectual elaborado por varios profesores, que se conoce comúnmente como el «Professorenentwurf» (*GRUR* 2000, pág. 765).

La trayectoria personal influye en la académica, y probablemente las estancias del profesor Schricker en Salamanca y Pavía y su estudio del Derecho comparado sean responsables al menos en parte de dos de las características de su obra: la europeización y la liberalización. No sería de extrañar que la «distensión» del sur de Europa contribuyese a forjar su decidida opinión de que el rígido Derecho contra la competencia desleal alemán debía liberalizarse. En un artículo publicado en esta Revista («Centenario de la ley alemana contra la competencia desleal: luces y sombras», *ADI* 17, 1996, págs. 19-34, versión española del profesor Gómez Segade) el profesor Schricker, que considera que el excesivo rigor del Derecho alemán ha impedido alcanzar un adecuado equilibrio entre la regulación de la lealtad y la libertad de la competencia, concluye su exposición con estas palabras: «En los esfuerzos por encontrar el justo medio entre atadura y libertad, el barco de la praxis competitiva se aproximó peligrosamente a los bajos represivos de la sobre-regulación; por esto debe darse un golpe de timón y enderezar el rumbo hacia rutas más libres». En otro artículo con pasajes muy irónicos («Deregulierung im Recht des unlauteren Wettbewerbs?», *GRURInt.,* 1994, págs. 586 y sigs.) el profesor Schricker afirma que «somos sin duda los campeones mundiales de las sutilezas del Derecho contra la competencia desleal», y que «las posibilidades de que las inversiones de un competidor se vean malogradas ante los tribunales a causa de matices insignificantes de su publicidad no son en ningún lugar del mundo tan grandes como en Alemania».

El profesor Schricker combinó su labor doctrinal con la docencia (desde 1973 a 2003 fue catedrático de la Universidad de Múnich) y con la dirección del Instituto Max Planck de Múnich de 1971 a 2001 (entonces «Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht», ahora «Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb»). Sus treinta años al frente del prestigioso Instituto le permitieron llevar a cabo una labor de formación que los innumerables investigadores que hemos pasado por el Instituto le agradecemos profundamente.

El Instituto de Múnich era —y es— un hervidero intelectual y un lugar de confluencia de investigadores de todo el mundo. Los propios profesores Fernández-Nóvoa y Gómez Segade han mantenido estrechos lazos con la institución bávara y con el propio profesor Schricker, como muestra el interés recíprocamente mostrado por su actividad doctrinal. El profesor Schricker, en efecto, tradujo al alemán el artículo del profesor Fernández-Nóvoa aparecido en la *GRURInt*. sobre la Ley de marcas de 2001 («Grundzüge des neuen spanischen Markengesetzes von 2001», *GRURInt.,* 2002, págs. 571 y sigs.) y publicó en la misma revista la recensión a «El sistema comunitario de marcas» del profesor Fernández-Nóvoa (*GRURInt.,* 2002, págs. 571 y sigs.). El profesor Gómez Segade, por su parte, publicó en *ADI* recensiones a dos libros de Schricker (la primera edición del comentario sobre el Derecho de autor en el tomo XII y el *Recht der Werbung in Europa* en el XIV). Y el profesor Schricker, por fin, hizo una recensión al tomo I de *Actas de Derecho Industrial* en la prestigiosa *GRURInt*. (*GRURInt.,* 1975, págs. 452 y sigs.). En ella da noticia de la creación del IDIUS (Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela) y de la Revista y menciona la reciente publicación de la hoy clásica monografía

del profesor Gómez Segade sobre el *know-how* (*El Secreto Industrial (Know-how). Concepto y Protección*, Tecnos, Madrid, 1974). El profesor Schricker comentaba entonces, en referencia a *ADI*, que por fin existía en España una publicación sobre propiedad industrial fiable, informativa y de alta calidad y le deseaba una larga andadura. Su participación activa en la revista, con varias publicaciones, y en el Consejo Académico, sin duda han contribuido a mantener esta calidad.

En las últimas décadas de su vida los reconocimientos a la prolífica labor del profesor Schricker no se hicieron esperar. Fue nombrado doctor *honoris causa* por la Universidad Libre de Bruselas, por la Universidad de Estocolmo y por la Universidad Yonsei de Seúl, y recibió la Gran Cruz al Mérito de la República Federal Alemana en 2001 y la medalla Rudolf Callmann en el año 2006.

El profesor Schricker deja un legado decisivo, que se prolonga en las cerca de 160 tesis doctorales que dirigió, y en seis discípulos que accedieron a la cátedra bajo su tutela. Precisamente uno de ellos, el profesor Ansgar Ohly, Catedrático de la *Ludwig-Maximilians-Universität* de Múnich y eminente experto en la *disciplina verde*, pasa a sustituir a su maestro en el Consejo Académico de la Revista. A ambos, maestro y discípulo, *ADI* quiere transmitirles su gratitud.

I. DOCTRINA

ADI 42 (2022): 33-56

NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA EN PATENTES DE INVENCIÓN

NOVELTY AND INVENTIVE STEP IN INVENTION PATENTS

DIEGO CHIJANE*

RESUMEN

Este artículo examina dos de los requisitos fundamentales que debe cumplir una invención para que sea patentable, a saber: novedad y actividad inventiva.

Palabras clave: patentes de invención, actividad inventiva, novedad.

ABSTRACT

This article examines two of the fundamental requirements that an invention must meet in order to be patentable, namely novelty and inventive step.

Keywords: patents, iventive step, novelty.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. NOVEDAD, CONCEPTUALIZACIÓN.—III. ESTADO DE LA TÉCNICA, ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO.—IV. ETAPAS DEL ANÁLISIS DE NOVEDAD.—V. DIVULGACIONES INOCUAS NO DESTRUCTIVAS DE LA NOVEDAD.—VI. ACTIVIDAD INVENTIVA, CONCEPTUALIZACIÓN.—VII. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA.—VIII. JUICIO DE ORIGINALIDAD.—1. Preliminar.—2. Etapas del juicio de originalidad.—2.1. Identificación del sector de la técnica.—2.2. El estado de la técnica relevante.—2.3. Experto en la materia.—IX. ÍNDICES DE EVIDENCIA Y DE NO EVIDENCIA.—X. DIRECTIVAS DEL SISTEMA ESTADOUNIDENSE.—XI. DIRECTIVAS DEL SISTEMA COMUNITARIO EUROPEO.—XII. EL ROL DE LOS CONSULTORES.—XIII. ACTIVIDAD INVENTIVA Y DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES.—XIV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY.—II. NOVELTY, CONCEPTUALIZATION.—III. PRIOR ART, ACCESSIBILITY TO THE PUBLIC.—IV. STAGES OF NOVELTY ANALYSIS.—V. NON-DESTRUCTIVE HARMLESS DISCLOSURES OF NOVELTY VI. INVENTIVE STEP, CONCEPTUALIZATION.—VII. NOVELTY AND INVENTIVE STEP.—VIII. ORIGINALITY JUDGMENT.—1. Preliminary.—2. Stages of the originality trial.—2.1. Identification of the prior art.—2.2. Relevant prior art.—

* Ex profesor del Privado II y IV en la Universidad de la República Oriental del Uruguay ex funcionario de la Oficina de Marcas y Patentes de Uruguay, actualmente socio del Estudio CIKATO Abogados. Dirección de correo electrónico: *diego.chijane@cikato.com.uy*.

Fecha de recepción: 31 de enero de 2022 // Fecha de aceptación: 16 de mayo de 2022.

2.3. Expert in the field.—IX. EVIDENCE AND NON-EVIDENCE INDICES.—X. DIRECTIVES OF THE AMERICAN SYSTEM.—XI. DIRECTIVES OF THE EUROPEAN COMMUNITY SYSTEM.—XII.. THE ROLE OF INVENTORS.—XIII. INVENTIVE STEP AND DOCTRINE OF EQUIVALENTS.—XIV. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

La novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial son tres requisitos imprescindibles para determinar si un producto o procedimiento es patentable, garantizándose que la invención suponga un progreso tecnológico. La aplicación industrial implica que la invención sea susceptible de ser usada en el ámbito industrial, denotándose su aprovechamiento económico[1]. Por su parte, una invención cumple el requisito de novedad si no está incluida en el estado de la técnica. La principal diferencia entre novedad y actividad inventiva es que la novedad se refiere a que el resultado técnico ha sido accesible al público con anterioridad, mientras que la actividad inventiva reposa en un juicio de valor acerca del grado de evidencia de la invención. El artículo se centra en el análisis de la novedad y actividad inventiva, detallándose teóricamente y fácticamente los criterios que determinan su convergencia en una invención patentable.

II. NOVEDAD, CONCEPTUALIZACIÓN

Contemplada en el artículo 27 párrafo 1 del Acuerdo ADPIC, la novedad resulta implícita en el concepto de invención, siendo imprescindible la revelación de nociones no adquiridas por la colectividad[2], proporcionándose una solución ignorada[3]. Su exigencia responde a que no tiene sentido conceder la exclusiva cuando la utilidad ya fue alcanzada por otro o revelada por el solicitante[4]. Si una invención no es nueva, entonces se presume que el público ya tiene acceso y, por tanto, carece de razón conceder una patente. El sistema está diseñado para recompensar solo aquellos inventos a los que el público no tendría acceso de no existir la patente. Subyacente a la ausencia de novedad, es la suposición de que si ya está divulgada la invención es de acceso gratuito, por lo que no debe soportarse la concesión de un monopolio[5].

Habida cuenta de lo anterior, si el inventor revela su invención antes de solicitar la patente, puede perder la exclusiva porque la regla técnica, al haberse dado a conocer, ya integra el patrimonio tecnológico y puede contribuir a que siga progresando[6].

Una invención será novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica, siendo esta el conjunto de conocimientos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o

---

[1] Bercovitz Rodriguez-Cano (2006), pág. 109.

[2] Sena (2011), pág. 104; Rogge (1997), pág. XX; Dolder, Fritz; Ann, Christoph, y Buser (2011), pág. 177. Jestaedt (2001), pág. 939; McKenna (2011), pág. 1254; Eisenberg (2015), pág. 303; Di Cataldo (2012), pág. 131.

[3] Fromer (2008), pág. 76; Merino Baylos (2015), pág. 76.

[4] Walterscheid (2005), pág. 103; Vidal-Quadras (2005), pág. 45; Tallmadge (2019) pág. 291; Brewer (2012), pág. 1151.

[5] Roin (2009), pág. 518.

[6] Otero Lastres (2003), pág. 74; Roin (2009) pág. 517.

por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados[7]. No pertenecen a la técnica anterior, escritos o descripciones verbales o usos que se han hecho disponibles solo después de la presentación de la patente o de la invocación de prioridad.

Se trata así de un concepto legal, el que no se identifica con otras acepciones, tiene un carácter objetivo puesto que no interesa el estado subjetivo del inventor sino la confrontación *per relationem* con las anterioridades relevantes a un momento determinado[8]. Así pues, el estado de la técnica es la piedra angular para determinar si la invención reúne la novedad legalmente exigida.

El concepto de novedad es entonces de carácter objetivo, absoluto y comparativo[9]. Esta última cualidad deriva del hecho de confrontarse la invención con las divulgaciones que conformen el estado de la técnica[10]. La ausencia de novedad puede ser por una divulgación explícita o implícita[11]. La segunda, ocurre cuando al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera, inevitablemente, llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación[12]. Se trataría de un supuesto de ocurrencia segura, clara e inequívoca[13].

El territorio de la divulgación deviene intrascendente puesto que la novedad requerida es universal o absoluta[14]. No puede pretenderse una tecnología novedosa para el país, pero ya divulgada en el exterior. El estado de la técnica es concebido como una categoría global y de conjunto, pues abarca todo (principios científicos, invenciones, reglas prácticas, métodos, conocimientos) y nada se excluye[15].

De este modo a la novedad se la define negativamente, confrontando la invención con todo aquello que se ha hecho accesible. Habrá que determinar, en definitiva, si estos conocimientos anteriores son o no suficientemente explícitos para anticipar el objeto de la patente de que se trate, lo más extraño es que sean idénticos y resulte manifiestamente anticipada. Será implícita, cuando el experto, reproduciendo las anterioridades, hubiere anticipado el mismo efecto técnico reivindicado.

Pero este juicio no debe realizarse con probabilidades o posibilidades, debe de ser de clara, directa e inequívoca equivalencia[16]. Todas las anterioridades confrontadas de modo individual deben anticipar todas y cada una de las características técnicas de la solicitud, de contrario existiría novedad y debería pasarse a valorar la altura inventiva[17]. Al respecto la Oficina Europea de Patentes

---

[7] Bugallo (2001), pág. 35; Jacob (1996), págs. 1088 y sigs.; Rogge (1997), pág. 443; Schmidt-Szalewski y Pierre (2003), pág. 43; Gramm (1998), pág. 240; Ponce (2008), pág. 74; Floridia (2006), pág. 251; Cueto (2015), pág. 85.

[8] Botana Agra (2013), pág. 119; Cabanellas (2001) pág. 702; Bergel (1999), pág. 16.

[9] Merino Baylos (2015), pág. 75.

[10] *Ibid*.

[11] Franzosi (2005), pág. 257; Merino Baylos (2015), pág. 76.

[12] Holbrook (2016), pág. 987; Rogge (1997), pág. 186; Merino Baylos (2015), pág. 76.

[13] Tilmann (2010), pág. 149.

[14] Bensadon, y Sánchez (2008), pág. 28; Ponce (2008), pág. 75; Cueto (2015), pág. 85; Botana Agra (2013) pág. 119; Schmidt-Szalewski y Pierre (2003), pág. 47; Saraceno (2011), pág. 564; Bergel (1999), pág. 18; Vidal-Quadras, M. (2005), pág. 45.

[15] Botana Agra (2013), pág. 120.

[16] Cueto (2015), pág. 88.

[17] Cueto (2015), pág. 88.

tiene consolidada la aplicación de las siguientes reglas: i. que cada elemento integrado en el estado de la técnica ha de ser interpretado aisladamente, sin referencias a otros; ii. que cada elemento del estado de la técnica solo anticipa lo que en él se describe expresamente, iii. que el estado de la técnica debe ser apreciado como lo haría un experto en la materia[18].

Aunque para el examen de la novedad no cabe el recurso a la combinación de elementos separados del estado de la técnica, si en un documento se hace referencia explícita a otro, el contenido de este último puede entenderse incorporado al primer documento. Asimismo, cabe hacer uso de otros documentos que permitan demostrar que la descripción contenida en un documento inicial era suficiente[19].

Cuando ese todo comprendido en el estado de la técnica hubiere permitido a un experto en la materia reproducir la invención, no existirá novedad.

La novedad relevante en una invención es la formal, es decir, al establecerse como requisito autónomo de la actividad inventiva, queda circunscrita al hecho de que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica al margen de que concurra o no el requisito de la actividad inventiva[20]. De este modo, el análisis de la novedad debe realizarse de forma separada e independiente de cualquier referencia a lo que constituye propiamente la actividad inventiva.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA, ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO

El estado de la técnica es una categoría global que en su constitución comprende principios científicos, invenciones, reglas prácticas, métodos, conocimientos, etc. Para determinar si una invención está o no comprendida en el estado de la técnica debe definirse si antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, se había hecho o no accesible al público. De este modo, deviene fundamental que los conocimientos destructivos de la novedad presenten fecha cierta.

En cuanto a los medios por los que se produce la incorporación de los conocimientos al estado de la técnica, puede tratarse de una descripción oral o escrita. Entonces, los supuestos de destrucción de novedad son simples, basta cualquier medio de difusión. De este modo, se establece con máxima amplitud los medios de divulgación, a diferencia de lo que establecen sistemas que requieren una revelación escrita. Normalmente los conocimientos tradicionales no tienen por qué estar impresos, por lo que nuestra Ley cierra cualquier oportunidad de biopiratería[21].

La descripción accesible debe poner los conocimientos al alcance del público, aunque no adquieran mayor difusión[22]. La comunicación debe contener todo lo necesario para la exacta comprensión de la idea inventiva, si la difusión concierne solo en noticias parciales o fragmentos, la predivulgación no es completa por lo que no se afectará la novedad[23]. La difusión escrita es fácilmente

[18] Botana Agra (2013), pág. 123.
[19] *Ibid.*, pág. 124.
[20] *Ibid.*, pág. 119.
[21] Götting (2004), pág. 735.
[22] Cabanellas (2001), pág. 707.
[23] Di Cataldo (2012), pág. 135.

determinable, comprende la descripción realizada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, que permita la reproducción y una cierta permanencia en el tiempo de la descripción de la invención de que se trate. Se conformará por libros, folletos, conferencias impresas, revistas, informes escritos, planos, dibujos, fotografías, descripción en la web, etc. La descripción oral comprende discursos, seminarios, informes verbales, explicaciones de cátedra, emisiones de radio o televisión.

Especial mención merecen las publicaciones defensivas, se trata de un instrumento de derecho de patentes basado en la idea de influir sistemáticamente en el estado de la técnica a través de una estrategia de publicación específica, obteniendo así ventajas sobre los competidores y manteniendo la propia libertad de acción. En los Estados Unidos, la publicación defensiva se está utilizando hasta tal punto de hablarse de una revolución silenciosa, su atractivo radica principalmente en el hecho de que es una alternativa rentable y eficaz en la carrera de armas de patentes[24].

No bastará que la tecnología haya quedado en un ámbito privado sin divulgación a terceros. Mientras no se hace pública el inventor solo contribuirá al acervo tecnológico una vez solicite la patente. Las autoridades italianas resolvieron que la divulgación en el seno de la cadena productiva de la empresa no constituía accesibilidad al público[25].

También la explotación de los conocimientos en el país o en el extranjero contribuye a la divulgación. La explotación consistirá en la fabricación o en la comercialización de los productos, tratándose de procedimientos, radicará en su utilización, de modo que no se preserve la confidencialidad de la tecnología. Si el producto en el que la invención se concreta se comercializa y puede deducirse la idea inventiva mediante *reverse engineering* existirá divulgación relevante. De este modo, la precipitación en la comercialización o marketing del producto pueden resultar fatales para la expectativa de patentamiento. Así pues, la venta de un solo producto o su entrega gratuita será perjudicial a efectos de la concesión de la patente[26], sea que quien lo reciba sea una persona experta o no[27].

Si el producto no se vende, sino que simplemente se muestra al público durante las pruebas de un prototipo o durante una exposición, el titular de la patente aún está en grave peligro de ver su invento posteriormente revocado por la divulgación previa, si la invención es fácil de entender por la mera observación.

En el concepto de público debe entenderse cualquier tercero que haya podido tener acceso a la invención incluso una sola persona[28]. El público que recibe la información debe ser capaz de ejecutar la invención, por lo que para una patente sobre recursos genéticos no interesarían los mecánicos de automóviles. Se trata de un círculo indeterminado de sujetos capaces de difundir la invención, incluso puede ser un solo individuo[29]. Puede suceder que una publicación sea puesta al alcance de personas sin capacidad para comprenderlas en una fecha determinada, y que más adelante si se coloque a disposición

[24] Slopek (2009), pág. 816.
[25] Penei (2006), pág. 419.
[26] Törnroth (1998), pág. 189; Saraceno (2011), pág. 567.
[27] Törnroth (1997), pág. 800; Vidal-Quadras (2005), pág. 49.
[28] Schmidt-Szalewski y Pierre (2003), pág. 44.
[29] Di Cataldo (2012), pág. 134.

de personal técnico o científico que pueda comprenderlas[30]. Por lo anterior, la opinión aceptada casi unánimemente por la doctrina es que por público se ha de entender no al general, sino el sector de expertos o personas interesadas en el tema de que se trate y que la accesibilidad a la descripción escrita, oral, utilización, etc., no significa que se haya producido un conocimiento efectivo y, de hecho, sino tan solo la posibilidad, en potencia, de acceder a tales antecedentes[31]. De este modo se objetiva el requisito, se establece una ficción jurídica que elimina cualquier posible interpretación sobre la realidad o virtualidad de acceso por parte de terceros[32].

También *ministerio legis* deberá considerarse comprendido en el estado de la técnica el contenido de una solicitud en el país de que se trate, cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada. La disposición procura evitar que una misma invención pueda ser objeto simultáneo de dos patentes. En efecto, con la inclusión del contenido de la primera solicitud en el estado de la técnica, se destruye la novedad de la solicitud posterior frustrándose su concesión[33]. Al momento de depositarse la patente anterior no era accesible al público, aún era secreta por su falta de publicación, pero, ficción mediante, también quedará comprendida en el estado de la técnica una vez que se publique[34]. La norma extiende de modo ficticio el estado de la técnica a documentos secretos, que no deberían considerarse para el juicio de la novedad. El contenido del estado de la técnica se dilata para comprender conocimientos aún no divulgados, pero destinados a serlo en un futuro inmediato[35].

En ningún caso será necesario que dichas solicitudes alcancen una válida patente, solo se requiere la accesibilidad y publicidad[36]. Así pues, las solicitudes de patente no publicadas son extrañas al estado de la técnica, por no ser accesibles al público. La retirada de una solicitud con anterioridad a su publicación no deberá ser tenida en cuenta a los efectos de enjuiciar la novedad, ya que su existencia se ha mantenido en secreto[37].

De este modo, el estado de la técnica comprende todo lo difundido en patentes o sin patentes, en cualquier parte del mundo y por cualquier medio[38].

En sistemas comparados, no existirá divulgación cuando quienes conozcan la invención deban guardar secreto o se encuentren en una relación de colaboración o dependencia.

Cabe cuestionarse el supuesto en que de modo concomitante otro empresario haga uso de la invención en el interno de su local. Para Di Cataldo, en la medida en que se reconoce un derecho de *preuso al preutente,* esa utilización

---

[30] Cabanellas (2001), pág. 723.

[31] Schmidt-Szalewski y Pierre (2003), pág. 44; Rüdiger (1997), pág. 443; Comte (2000), pág. 661; Botana Agra (2013), pág. 121; Vidal-Quadras (2005), pág. 46; Mandel (1996), pág. 1106; Gramm (1998), pág. 240; Palmela (2016-2017), pág. 190; Ponce (2008), pág. 77; Merino Baylos (2015), págs. 76-77.

[32] Vidal-Quadras (2005), pág. 47; Bergel (1999), pág. 85; Cueto (2015), pág. 85.

[33] Botana Agra (20139, pág. 121.

[34] Saraceno (2011), pág. 569.

[35] *Ibid.*

[36] Di Cataldo (2012), pág. 134.

[37] Vidal-Quadras (2005), pág. 57.

[38] Rogge (1998), pág. 187; Cabanellas (1996), pág. 141; Vidal-Quadras (2005), pág. 48.

no destruiría la novedad, por no haberse perfeccionado la accesibilidad al público[39].

Como se ha expresado, existirá una fecha relevante para valorar la novedad. La fecha a la cual se computa el estado de la técnica será desde la presentación de la patente o la fecha de la presentación originaria por la que se invoca prioridad unionista[40].

En cuanto al momento preciso en que el conocimiento se hace público variadas decisiones de sistemas comparados sirven de ilustración. Así pues, no interesa la fecha de edición de la revista sino la fecha precisa en que fue recibida por los destinatarios. La fabricación del producto que queda en el ámbito de la empresa, no constituirá acceso público. Una vez vendido ingresará en el estado de la técnica toda información contenida en él, aunque fuere necesaria su destrucción para alcanzarla salvo que la ingeniería inversa tuviera un costo desproporcionadamente alto para llevarla a cabo[41].

La anterioridad que ha de tenerse en cuenta debe ser una regla inventiva sustancialmente idéntica a la que constituye la invención cuya novedad es objeto de examen. Como expresa Botana Agra, el examen de novedad comporta en síntesis dos fases: i. determinar correctamente en qué consiste la invención para la que se solicita la patente y ii. indagar si esta invención, tal cual está descrita, es sustancial o esencialmente idéntica a otra que se encuentra en el estado de la técnica en el momento de la presentación de la solicitud de patente[42].

IV. ETAPAS DEL ANÁLISIS DE NOVEDAD

En el análisis de novedad se distinguen etapas. La primera, radica en precisar los elementos de la invención reivindicada para compararlos con las anterioridades opuestas, de este modo debe valorarse la regla técnica para la que solicita la patente, la que vendrá determinada por el contenido de las reivindicaciones[43], pues determinan los derechos exclusivos que se pretenden invocar. Por ello para evidenciar si hay novedad, debe estarse a las reinvindicaciones pues son las que definen lo que el solicitante reputa el contenido de su invención[44]. En segundo término, debe precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica. La tercera etapa, implica determinar si dichas anterioridades conforman el estado de la técnica. Por último, debe valorarse si esas anterioridades divulgan de modo explícito o implícito para un experto en la materia todos los elementos de la invención peticionada[45].

La regla inventiva divulgada deberá ser sustancialmente idéntica a la que se pretende amparar, se tendrá que delimitar el contenido de la invención e indagar si tal cual está descrita, es sustancial o esencialmente idéntica a otra que se encuentra comprendida en el estado de la técnica. Ahora, puede estar comprendida en una única divulgación o en diversas anterioridades. Las ante-

[39] Di Cataldo (2012), pág. 132; Keukenschrijver (2001), págs. 944 y sigs.
[40] Van den Berg (2000), pág. 259.
[41] Cabanellas (2001), pág. 721.
[42] Botana Agra (2013), pág. 123.
[43] Sutter (2004), pág. 469; Ponce (2008), pág. 75.
[44] Cabanellas (2001), pág. 717.
[45] Cueto (2015) pág. 88.

rioridades susceptibles de afectar la novedad deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido[46]. Entonces, el juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito alegar falta de novedad mediante la combinación de varios documentos del estado de la técnica[47]. Si la invención resulta anticipada en parte por una anterioridad, y en parte por otra, la invención será considerada nueva, a efectos del juicio de novedad las anterioridades no se componen en mosaico, se observan individualmente[48]. Debe entonces darse con un único documento del estado de la técnica que contenga todas y cada una de las características reivindicadas. En relación a dicho documento, en el sistema estadounidense se indica debe existir «*strict identity*»[49].

Entonces, en el examen de la novedad, la anterioridad destructiva ha de ser única, completa y cierta[50]. En definitiva, deben aplicarse las siguientes reglas como indica Botana Agra: *a)* que cada elemento integrado en el estado de la técnica ha de ser interpretado aisladamente, sin referencia a otros, *b)* que cada elemento del estado de la técnica solo anticipa lo que en él se describe, *c)* que el estado de la técnica debe ser apreciado como lo haría un experto en la materia, de modo que si, por ejemplo, un documento es utilizado para decidir sobre la novedad de una invención, debe interpretarse como lo hubiera hecho un experto en la materia en la fecha de su publicación[51].

En todos los casos el experto deberá servirse de los elementos revelados para llevar a la práctica la invención y no de conocimientos o esfuerzos propios. Podría ser posible que el experto pueda aplicar la invención, pero una vez conoce la patente, por lo que se incurriría en un error valorativo de novedad. La existencia de anterioridades incompletas no priva la novedad, como se expresó, no cabe acudir a la combinación mosaico de anterioridades más o menos dispersas, pues la anticipación ha de estar íntegramente en una única anterioridad[52].

V. DIVULGACIONES INOCUAS NO DESTRUCTIVAS DE LA NOVEDAD

Hay divulgaciones que *ex lege* se reputan inocuas. Resulta indispensable que la exhibición previa derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de él, y que entre la solicitud de la patente o de la prioridad que se invoque y aquella exhibición no haya transcurrido un lapso de tiempo superior a un año. Vencido el plazo la invención habrá entrado al estado de la técnica, y destruido la novedad. Las divulgaciones inocuas son coherentes con el fin de la propiedad industrial, protegiendo al inventor con un derecho de exclusiva temporal, permitiéndole una previa divulgación, para que el invento

[46] Rogge (1997), pág. 186.
[47] Di Cataldo (2012), pág. 133.
[48] Brewer (2012), pág. 1151; Field (2017), pág. 581; Vanzetti y Di Cataldo (2003), pág. 340; Ponce (2008), pág. 78; Saraceno (2011), pág. 566; Vidal-Quadras (2005), pág. 59; Di Cataldo (2012), pág. 133.
[49] Seymore, Sean (2011), pág. 23.
[50] Azema y Galloux (2006), págs. 154-155.
[51] Botana Agra (2013), pág. 123.
[52] Bensadon y Sánchez (2008), pág. 32.

sea conocido en los ambientes adecuados. El periodo de gracia se considera particularmente importante para inventores independientes que a menudo necesitan divulgar sus inventos al público para evaluar el potencial comercial y luego obtener financiamiento para realizar los trámites de patente.

La normativa uruguaya no exige la documentación que compruebe la divulgación, lo cual no impide que se aporte en la etapa de petición o al examinarse la patente. Otras normativas, como la argentina, requieren que el inventor que hubiere divulgado lo declare por escrito y presentar un ejemplar o copia del medio de comunicación que produjo la divulgación.

Lo divulgado ingresará al estado de la técnica, pero solo será destructivo de otras invenciones, no de la del divulgante.

Como se indicó, no existirá divulgación cuando se haya realizado de modo parcial sin existir suficientes elementos para que una persona experta esté en condiciones de ejecutarla[53]. Una divulgación vaga o insuficiente, como la publicación de fotos imprecisas no constituirá una anterioridad relevante[54]. Por lo demás, en la divulgación debe haber intervenido la voluntad del solicitante, directa o indirectamente. En sistemas comparados, no existe el plazo de gracia de un año, por lo que se reputará inocua la divulgación hecha en abuso al solicitante o causante, si fuere evidente, esto es, manifiesto e inequívoco, como cuando se violare una obligación de mantener en secreto la información de la invención[55]. La divulgación debe ser consecuencia directa o indirecta del abuso, debiendo existir una conexión de causa-efecto entre el abuso y la divulgación efectiva[56].

Los ensayos suponen que la invención está culminada en sus trazos esenciales y que en la ejecución participen empleados, expertos, todos sometidos a obligación de secreto. Nuestra LP no refiere a la inocuidad de ensayos realizados por el solicitante o causante, pero en la fórmula general de actos comprendidos resultan alcanzados, lo mismo que las exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas (art. 11 del CUP).

VI. ACTIVIDAD INVENTIVA, CONCEPTUALIZACIÓN

La apreciación de la actividad inventiva es subsidiaria a la concurrencia de la novedad. De este modo, la falta de novedad conllevará la inexistencia de actividad inventiva a los efectos de la patentabilidad, pero las realizaciones novedosas pueden ser o no inventivas[57].

Cada sistema de patentes tiene que abordar cuando una mejora de la técnica es trivial o una invención patentable. En un sistema perfecto, solo los verdaderos inventos en lugar de mejoras insignificantes serían patentables, favoreciendo el mejoramiento de la tecnología a través de incentivos económicos a los inventores que crean nuevos productos valiosos[58]. Para que la solución técnica

[53] Sena (2011), pág. 106.
[54] Schmidt-Szalewski y Pierre (2003), pág. 44.
[55] Botana Agra (2013), pág. 126; Schmidt-Szalewski y Pierre (2003) pág. 47.
[56] Vidal-Quadras (2005), pág. 51.
[57] *Ibid.,* pág. 59; Floridia (2006), pág. 258; Moody (2008), pág. 72.
[58] Lunney (2000), pág. 363; Minssen (2008), pág. 886.

pueda ampararse en patente no basta sea novedosa debe tener cierta originalidad, cierta calidad intelectual y salto cualitativo que consiste en que la regla técnica que desvela la invención no pueda ser obtenida por un experto medio en la materia partiendo de sus conocimientos técnicos[59]. De este modo, se cumpliría el fundamento del sistema de patentes, a saber: promover e impulsar el desarrollo de la técnica en beneficio de la humanidad[60]. El requisito de la originalidad, es cristalizado cuando la invención para una persona experta media del ramo no resulta en modo evidente del estado de la técnica[61]. Este concepto es adoptado de modo explícito por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, indicando su artículo 18: «Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica».

Aunque al fin la atribución de la actividad inventiva a una invención reposa en un juicio de valor, con el componente subjetivo que ello entraña, el legislador se esfuerza por condicionarlo a la concurrencia de factores más o menos objetivos. Es así que también se recurre *per relationem* al estado de la técnica para poder confrontar la actividad inventiva y tomando por base a un experto en la materia. Son así, dos piezas claves, el estado de la técnica y el experto en la materia para objetivar y determinar si una invención cumple el requisito legal[62]. También se recurre al concepto de *evidencia*, como algo elemental, obvio, simple, manifiesto, que basta poseer unos conocimientos normales en el sector técnico para inferir del estado de la técnica, con un mínimo de esfuerzo intelectual, en cambio por no evidente se tendrá aquello que solo se puede deducir tras un proceso intelectual más o menos dificultoso y complejo, que exige una actividad de reflexión y raciocinio por parte del experto de la materia que excede lo rutinario[63].

Constituye la demarcación de lo que pertenece al devenir normal de cualquier sector, realizable por cualquier experto del ramo, entonces no tutelable por patente, y aquello que es fruto de una idea que supera las normales perspectivas de la evolución del sector[64]. Ese salto cualitativo no debe ser genial, solo debe ser nuevo, no deducible lógicamente del estado de la técnica, aportando un progreso, una mejora, aunque sea de modesto valor. La novedad intrínseca de la invención no es un requisito de originalidad en grado absoluto respecto a cualquier precedente conocimiento, siendo suficiente que implique nuevas aplicaciones o nuevos usos de elementos ya conocidos, asociándolos o coordinándolos para obtener un resultado industrial novedoso y económicamente útil. Así pues, podríamos ejemplificar con nuevas formas cristalinas de medicamentos, que permitan dotar de propiedades diversas a la molécula ya existente[65]. El estado de la técnica representa un patrimonio móvil, en continuo progreso

[59] Bercovitz Rodriguez-Cano (1974), pág. 261; O'Brien y Molina (2016), pág. 241; Christopher (2014), pág. 395; Sutter (2004), pág. 477; Peral (2016-2017), pág. 420; Rogers (2014), pág. 57; Bergel (1999), pág. 20; Floridia (2006), pág. 258; Maresca (1983), pág. 444; Ponce (2008), pág. 82.

[60] Botana Agra (2013), pág. 128; Moody (2008), pág. 71.

[61] Ponce (2008), pág. 82; Schickedanz (2001), pág. 459; Acquafredda (2003), pág. 415; Schmidt-Szalewski (1992), pág. 725; Jandoli (2003), págs. 281 y sigs.

[62] Kulhavy (2008), pág. 69; Botana Agra (2013), pág. 130.

[63] Botana Agra (2013), pág. 133.

[64] Di Cataldo (2012), pág. 47; Vanzetti y Di Cataldo (2003), págs. 341-342.

[65] Pifferi y Bianchetti (2006), págs. 105 y sigs.

acrecentándose por nuevas innovaciones que cotidianamente se realizan por los operadores de los diversos sectores[66].

En definitiva, la patentabilidad en materia de altura inventiva debe valorarse a partir de dos elementos, uno objetivo (el estado de la técnica) y otro subjetivo (experto en la materia)[67].

VII. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

La actividad inventiva solo se valorará una vez superado el paso previo de la novedad. En virtud de la novedad debe analizarse si la invención ya se encontraba descrita en sus características esenciales en el estado de la técnica anterior. Al analizar la actividad inventiva el examinador se cuestionará si un experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio[68]. Si bien novedad y altura inventiva implican un análisis *per relationen* con el estado de la técnica, en la novedad el técnico medio coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada una por separado, mientras que para el nivel inventivo se exige deba partir del conocimiento que tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos ha podido no producirse la invención[69].

En sistemas comparados al analizarse la novedad, en el estado de la técnica se comprenden las solicitudes en trámite en el país que fueren publicadas, en cambio se excluyen al analizarse la actividad inventiva. Se indica que la inclusión resulta justificada para evitar el doble patentamiento (novedad)[70], sea que dos sujetos presenten la misma solicitud o que un mismo titular pretenda alargar la vigencia de su primera patente[71], pero no así en materia de actividad inventiva, pues no pudiendo accederse a las solicitudes a la fecha de presentarse la invención, el experto en la materia no deberá considerarlas[72].

En el sistema estadounidense, se reputa no puede dejarse de considerar una enseñanza dependiendo de la celeridad en que se haya publicado una solicitud de patente, si en el caso de que se hubiera hecho accesible antes, no se cumpliría el requisito de actividad inventiva. De contrario, se estaría generando un espacio de laguna en cuanto al estado de la técnica. La actividad inventiva se analiza objetivamente, no siendo relevante si el inventor conocía o no el estado de la técnica[73]. En cuanto refiere al sistema español, el concepto de estado de la técnica es coincidente en materia de novedad como en sede de actividad inventiva.

---

[66] Vanzetti y Di Cataldo (2003), pág. 341.
[67] Ponce (2008), pág. 83; Merino Baylos (2015), págs. 63-82.
[68] Blumer (1998), pág. 4; Vidal-Quadras (2005), pág. 66.
[69] Ponce (2008), págs. 83-84; Bergel (1999), pág. 22.
[70] Gesthuysen (1993), pág. 205; Schmidt-Szalewski y Pierre (2003) pág. 45; Di Cataldo (2012), pág. 154; Tilmann (2010), pág. 151; Palmela (2016-2017), pág. 190; Cueto (2015), pág. 86; Vidal-Quadras (2005), pág. 57; Floridia (2006), pág. 253.
[71] Kazhdan (2019), pág. 1018.
[72] Vidal-Quadras (2005), pág. 66; Cueto (2015), pág. 97.
[73] Oriol (2015), pág. 149.

VIII. JUICIO DE ORIGINALIDAD

1. Preliminar

La dificultad en la aplicación de este requisito radica en que el conocimiento *ex post* adquirido por el examinador una vez que accede al material de la patente, puede generar un análisis retrospectivo subconsciente[74]. Esto es, una vez que el examinador realiza la valoración de actividad inventiva, puede varios años después llegar a la misma conclusión que el inventor, sin embargo, al realizarse la invención a nadie se le había ocurrido la solución técnica[75]. Especialmente en las invenciones de combinación de elementos individuales conocidos se genera el peligro de armar posteriormente la invención como un rompecabezas. El juicio de originalidad debe hacerse *ex ante* y no *ex post*, es decir, debe proyectarse retrospectivamente, en el momento de la realización de la idea inventiva tomando en consideración solo los conocimientos técnicos a dicha fecha, eliminando de la mente los conocimientos adquiridos con posterioridad[76]. Por tanto, no debe cometerse el error de considerar evidente lo que, evaluado *ex ante*, no era tal. Es posible, que una invención a veces posea el requisito de originalidad cuando toma la forma de una nueva solución que, considerada *a posteriori*, parece simple o incluso banal[77].

La evaluación *ex ante* debe constituir una regla esencial al evaluar la originalidad de la invención, aunque no es fácil deshacerse por completo del legado de conocimiento adquirido después de la solicitud de patente y abstraerse hasta el punto de hacer un «salto en el pasado»[78].

2. Etapas del juicio de originalidad

2.1. *Identificación del sector de la técnica*

Primariamente se debe identificar el sector pertinente de la invención, mediante el examen de sus reivindicaciones, a tales efectos deben adoptarse las reglas generales de interpretación de reivindicaciones, buscando determinar el área exclusiva reservada al invento que cumple con el requisito de expansión de la frontera técnica que justifica el otorgamiento de patentes[79]. Las reivindicaciones deben interpretarse a la luz de los elementos disponibles para la autoridad de aplicación al momento de expedirse sobre el patentamiento.

No se puede reclamar que se identifique un solo y único sector, de hecho, es común que una invención sea el resultado de una investigación realizada por grupos de investigación interdisciplinarios, es decir, por investigadores de diferentes sectores[80]. Así pues, en el área de la ingeniería genética, intervendrán biólogos, bioquímicos o normalmente un grupo de investigación[81].

---

[74] Minssen (2008), pág. 888; Merino Baylos (2015), pág. 79; Lunney (2000), pág. 363.
[75] Bensadon y Sánchez (2008), pág. 35.
[76] Merino Baylos (2015), pág. 79.
[77] Di Cataldo (2012), pág. 78.
[78] Acquafredda (2003), pág. 418.
[79] Jestaedt (2001), pág. 939; Cabanellas (2001), pág. 754.
[80] Mathély (1978), pág. 229.
[81] Vossius (1993), pág. 344.

En tales casos, el sector pertinente, a los fines de la investigación de la actividad inventiva, resultará de la combinación en lugar de la elección de uno solo de ellos, lo que conduciría, en cambio, a un análisis ya mutilado. Si la invención se refiere a un nuevo sector, se considera necesario referirse al conocimiento del sector que tiene más afinidad con el de la nueva invención. Cabe señalar que la operación para identificar el sector pertinente a la invención siempre debe estar anclada a un momento histórico específico, ya que la evolución de las técnicas provoca cambios continuos, haciendo que los sectores anteriormente distantes se acerquen y haciendo a sectores previamente cercanos, distantes.

2.2. *El estado de la técnica relevante*

En principio, en el contexto de la actividad inventiva debe acogerse el mismo concepto de estado de la técnica formulado para la novedad[82]. Entonces, comprende el patrimonio de conocimientos adquiridos y potencialmente conocidos por todos los operadores del sector, es una entidad dinámica, destinada a crecer de continuo con las innovaciones realizadas en determinado campo, siendo accesible en el territorio del Estado o en el exterior[83].

Entonces, comprende todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en el país de que se trate o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio[84].

En el examen de la actividad inventiva se ha de contemplar el estado de la técnica en su conjunto, como un todo. Deben entonces combinarse y coordinarse los diversos conocimientos en él comprendidos. A diferencia del examen de novedad, en cuyo marco la invención se compara por separado con una única anterioridad integrante del estado de la técnica, la actividad inventiva debe examinarse comparando la invención con el conjunto de anterioridades integrantes del estado de la técnica, puesto que los conocimientos normales del experto en la materia proceden de los diversos y múltiples campos que lo comprenden[85]. Podrá combinarse la divulgación de dos o más documentos o sus partes, pero solo donde tal combinación habría sido obvia para la persona normalmente versada en la materia a la fecha efectiva para la reivindicación en examen[86].

Al evaluarse si ha resultado obvia o no la combinación, deberá considerarse si el contenido de los documentos es tal que resulta probable, o no, que una persona versada en la materia pudiera haberlos combinado cuando enfrentó el problema técnico.

Si dos descripciones consideradas como un todo no hubieran sido en la práctica combinadas debido a la incompatibilidad que presentan con las características esenciales de la invención, su combinación no resultaría obvia. También existirá obviedad cuando un documento remite de modo inequívoco a otro[87].

---

[82] Kulhavy (2011) pág. 223.
[83] Abriani y Cottino (2001), pág. 182; Di Cataldo (2012), pág. 139.
[84] Botana Agra (2013) pág. 130.
[85] *Ibid.,* pág. 131.
[86] Bensadon y Sánchez (2008), págs. 37-38.
[87] *Ibid.,* pág. 38.

El concepto de estado de la técnica, en principio, es idéntico al observado en materia de novedad. En consecuencia, comprende todo lo que antes de la fecha de presentación se ha hecho accesible al público en el país de que se trate o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio[88]. No se deberán tomar en consideración las solicitudes de patentes, esta exclusión se justifica en que, a los efectos del examen de la actividad inventiva, no se plantea, como en materia de novedad, el riesgo de concesión de doble patente sobre la misma invención[89].

2.3. *Experto en la materia*

Después de identificar el sector relevante, se puede delinear el técnico promedio, siendo un modelo ideal, abstracto, quien informará el juicio de evidencia como una persona experta en la técnica, al momento de presentarse la solicitud de patente, analizando la existencia o no del requisito de la actividad inventiva[90]. De este modo se pretende reducir la inevitable carga subjetiva que encierra el análisis de la obviedad o evidencia de una invención[91]. No existe una especificación normativa del concepto de técnico promedio, ya que falta una definición precisa de sus características. De hecho, la figura del experto debe concebirse como una abstracción, el resultado de una síntesis de características intelectuales y profesionales, atribuible al promedio de técnicos que operan en un sector determinado. El técnico promedio es el sujeto experimentado, capaz de llevar a cabo una actividad de reelaboración, dado que, para evaluar la originalidad de una invención, esta última debe compararse con la anterioridad considerada como un todo[92]. En términos generales, el experto en la materia es una persona con una formación, capacidad y conocimientos normales, propios de su profesión o actividad ordinaria, se trata de un sujeto laborioso y afanoso por estar al día en lo fundamental y básico de su profesión. Además, en principio debe suponerse que ha tenido acceso a todo lo que contiene el estado de la técnica relevante en especial, los documentos mencionados en el informe sobre el estado de la técnica[93]. Deben tenerse presente los operadores del sector en el territorio nacional, no se requiere una perspectiva mundial[94]. El experto en la materia debe ser considerado como una persona que no utiliza su capacidad para inventar, sino que tiene competencias normales y es capaz de utilizar la lógica y la razón sobre la base de sus conocimientos y experiencia para resolver problemas técnicos.

Hay que considerar hay una creciente despersonalización de la ciencia, por lo que el inventor es casi siempre un técnico promedio, o más bien un equipo de técnicos promedio, ya que el genio científico, a pesar de la expansión de la investigación, está en proceso de desaparición progresiva[95].

---

[88] Botana Agra (2013) pág. 130; Franzosi (2005), pág. 257.

[89] Botana Agra (2013), pág. 131.

[90] Jestaedt (2001), pág. 941; Abriani y Cottino (2001), pág. 182; Ehlers, Haft y Köniğer (2010), pág. 815.

[91] Field (2017), pág. 559; Bianchetti y Pifferi (2000), pág. 10; Merino Baylos (2015), pág. 79.

[92] Field (2017), pág. 584; Jestaedt (2001), pág. XX; Rus (2013-2014), pág. 557; Bensadon y Sánchez (2008), pág. 32.

[93] Botana Agra (2013), pág. 132.

[94] Vanzetti y Di Cataldo (2003), pág. 343.

[95] Koch (2008), pág. 669; Casaburi (2003), pág. 37; Bianchetti y Pifferi (2000), pág. 10. Ehlers, Haft y Köniğer (2010), pág. 815.

El consultor técnico no tiene que evaluar la presencia de la actividad inventiva, adoptándose a sí mismo como un modelo técnico promedio para informar el juicio no evidente. Si esto sucediera, de hecho, uno podría incurrir fácilmente en el peligro y, por tanto, en el grave error de no garantizar una investigación realizada *ex ante*. El experto es un modelo artificial que no debe poseer capacidad inventiva, debe valorar el grado de evidencia, pero sin realizar ninguna aportación personal. El experto debe ser un documentalista, valorando los elementos existentes en el estado de la técnica, los compara con la invención, cualquier valoración no contrastada será una opinión personal, y como tal, irrelevante en el juicio de originalidad.

El experto, para evaluar la originalidad deberá recurrir al conocimiento general común y el conocimiento mejorado que consiste en la mayoría de los libros de texto (antiguos y nuevos) también deben tenerse en cuenta la literatura de patentes (al menos todas las patentes publicadas por los principales sistemas de patentes) y artículos de la literatura técnica. Básicamente, se refiere a todo lo que el técnico de la rama, sobre la base de sus habilidades profesionales, buscaría, excluyéndose una tesis de grado en una universidad distante, o una publicación no destinada al experto.

En cuanto a los conocimientos que se le exigirán al experto serán absolutos en la materia versada y generales en relación a otros sectores tecnológicos, donde los conocimientos del experto irán disminuyendo en la medida en que más se aleje de su propio sector[96]. A partir de esos conocimientos el experto deberá concluir si el objeto de la invención se desprendía de modo evidente del estado de la técnica en la fecha de solicitud de la patente[97]. En el concepto de modo evidente, ha de entenderse si en poco tiempo y de un simple pasaje mental hubiera deducido la idea inventiva[98].

IX. ÍNDICES DE EVIDENCIA Y DE NO EVIDENCIA

El juicio de no evidencia de la invención debe basarse en datos fácticos capaces de actuar como soporte de motivación[99]. La verificación de la originalidad se extiende a lo largo de una serie de preguntas que fácilmente terminan con una carga de consideraciones y prejuicios puramente subjetivos, a los que un sistema legal no puede dar ningún papel heurístico. De hecho, el requisito de la actividad inventiva se considera el más subjetivo y vacilante: es una experiencia diaria que la actividad inventiva es negada para el mismo invento por uno o más examinadores y afirmada por otros. Las indicaciones objetivas de evidencia y no evidencia son la única herramienta que permite proceder con la verificación de la originalidad de la invención en términos no subjetivos y, por tanto, confiables[100].

Las indicaciones de no evidencia se pueden rastrear en las características técnicas de la invención o del proceso que condujo a su realización, y en el sector anterior o posterior a la invención. Entre los factores positivos de

[96] Vidal-Quadras (2005), pág. 71.
[97] *Ibid*.
[98] Abriani y Cottino (2001), pág. 183.
[99] Pagenberg (1991), págs. 763 y sigs. Schmidt-Szalewski y Pierre (2003), pág. 53.
[100] Vanzetti y Di Cataldo (2003), pág. 345.

no evidencia, se pueden identificar los eventos posteriores a la invención, incluido el comportamiento de los competidores que, resolviéndose en un intento de eludir la patente, buscan soluciones equivalentes, siendo un índice revelador de la bondad y, por tanto, de que no hay evidencia de la misma invención.

También se habla de evidencia histórica o criterio histórico, en el sentido de analizar la historia antes y después de la realización de la invención, como para permitir esbozar el contexto en el que operaba el creador, dentro del cual se cree que también estaba operando el técnico promedio adoptado como modelo[101]. En esencia, se trata de evaluar si el problema resuelto por la invención se tenía presente anteriormente en el sector industrial en cuestión y nunca se resolvió adecuadamente. El periodo de tiempo durante el que ha existido el problema, su significación o trascendencia, el ámbito de conocimiento del problema y cuántos podrían haber estado buscando una solución[102].

Otros indicios de actividad inventiva son: utilización de un medio con propósito inesperado particularmente para atender a un problema distinto de aquel para que el que se lo empleaba originariamente, realización de modificaciones inesperadas, como ser en la estructura de una molécula, logro de un resultado o efecto sorprendente o inesperado, o de un efecto que hasta el momento no era alcanzable[103]. Imposibilidad de lograr los elementos de la solución mediante la técnica preexistente, particularmente cuando para lograr tales elementos era preciso efectuar un mosaico irrazonable de antecedentes. Una persona calificada no hubiera normalmente tenido motivo para llegar a la solución, debido a la falta de expectativa de éxito o a que no existe motivo evidente para siquiera intentar llegar a tal solución. Se debieron superar dificultades, barreras técnicas o prejuicios. Existe un retorno a técnicas ya superadas, pero modificándolas. La solución es simple. Se efectuó una elección entre muchas opciones posibles. Los elementos de la invención, aunque conocidos para otros fines, no eran tenidos como fácilmente aplicables al problema resuelto por la invención, o requerían a tal fin modificaciones sustanciales. Se necesitaron múltiples pasos para llegar a la solución incluida en la pretendida invención[104].

Como Cabanellas indica, a diferencia de los criterios enumerados anteriormente hay otros extremos que, si bien no determinan en forma directa o necesaria la existencia de la actividad inventiva, aportan elementos indiciarios respecto de la ausencia o presencia de tal actividad.

Entre ellos cabe referir al éxito comercial, como indicativo de la actividad inventiva implícita. Si otras personas técnicamente capacitadas hubieran tenido la posibilidad de acceder fácilmente a la tecnología, lo hubieran hecho para aprovechar su valor comercial. Pero presenta un valor muy relativo, pues una tecnología puede ser muy exitosa comercialmente, aunque implique un avance tecnológico irrelevante, ello puede suceder por valores estéticos, moda, ahorro de costos, totalmente independiente del valor de la innovación.

---

[101] Kulhavy (2005), pág. 146.
[102] Peral (2016-2017), pág. 422.
[103] Féaux de Lacroix (2006), pág. 625.
[104] Cabanellas (2001), pág. 765.

Otro indicio son las necesidades preexistentes insatisfechas, puesto que, si existe una necesidad percibida con anterioridad a la pretendida invención, se debería a las dificultades inherentes a la solución técnica no obvia[105]. Solo presenta un valor indiciario, puesto que la insatisfacción podía deberse a factores económicos y verse superadas esas limitaciones por tecnología no relevante. Como indica Cabanellas la aparición de un nuevo material o menos costoso para fabricar botes es una mejora trivial en la construcción de botes.

Las tentativas previas constituyen otro indicio. Si otros inventores intentaron alcanzar la tecnología, pero no lo hicieron, existirá un fuerte indicio de actividad inventiva.

La recepción dada a la tecnología es un criterio indicativo, su fundamento es que, si la pretendida invención es recibida como una solución a un problema y es adoptada como tal, o si se recibe con sorpresa, existirá indicio de actividad inventiva.

El esfuerzo y tiempo para llegar a la tecnología por parte de expertos es indicio de actividad inventiva[106].

X. DIRECTIVAS DEL SISTEMA ESTADOUNIDENSE

En el sistema estadounidense surgieron las directrices de análisis de altura inventiva en el caso *Graham vs. John Deere*[107] del año 1966, comúnmente conocidas como *Graham* factores[108]. Estas reglas fueron reformuladas en la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso *KSR vs. Teleflex*[109]. Según el Tribunal Supremo, una correcta evaluación de la evidencia tiene que determinar el alcance y contenido de la técnica, que es el estado de conocimiento en el momento de realizar la invención[110]. Entonces, las diferencias entre la técnica anterior y la contenida en las reivindicaciones en cuestión tiene que ser comparada. Debe, además, tenerse presente el nivel de experiencia normal en la técnica pertinente. Esta investigación es necesaria, ya que, para determinar si una invención es obvia, quien decide toma el punto de vista de una persona con conocimientos básicos en el campo tecnológico pertinente. Por último, el Tribunal refirió a la consideración de lo que llamó «factores secundarios» a fin de dar luz a las circunstancias de la invención y de servir como indicios de la (no) evidencia[111]. Estas consideraciones incluyen el éxito comercial, la necesidad durante mucho tiempo de encontrar la solución técnica y el intento fracasado de otros[112]. Decisiones posteriores refieren a «factores objetivos», incluyendo resultados inesperados[113], y los consideran como de importancia igual a los otros factores establecidos por el Tribunal Supremo en el caso *Graham*. Por tanto, la constatación de los resultados inesperados bien podría establecer una presunción *prima facie* de evidencia o refutarla.

---

[105] Field (2017), pág. 584.
[106] Cabanellas (2001), pág. 773.
[107] *Graham vs. John Deere Co.,* 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).
[108] Minssen (2008), pág. 887.
[109] *KSR Int'l Co. vs. Teleflex Inc*., 550 U.S. 398 (2007).
[110] Liu (2020), pág. 361.
[111] Slopek (2008), pág. 479.
[112] Liu (2020), pág. 55.
[113] O'Brien y Molina (2016), pág. 241.

Posteriormente en dos casos que debió resolver la Corte Suprema, *Anderson Black-Rock Inc. vs. Pavement Salvage Co*[114]. y *Saikraida vs. Ag. Pro, Inc*[115]. articuló una regla específica para determinar lo no obviedad de inventos combinados (requisito de sinergismo) para que exista un salto cuantitativo, se requiere la sinergia de la combinación de elementos de la técnica anterior de modo que resulte «un efecto mayor que la suma de los diversos efectos tomados por separado»[116].

La sinergia se centra en una brecha: la brecha entre los resultados en la técnica anterior y los de la invención. Una invención carece de sinergia si esa brecha es demasiado pequeña o esencialmente inexistente.

En el caso *KSR* la Corte Suprema maneja dos conceptos de previsibilidad en relación a la no obviedad: previsibilidad en cuanto al uso (previsibilidad Tipo I) y previsibilidad en cuanto a resultados (previsibilidad Tipo II). En el primero, se combina la técnica anterior no siendo la brecha lo suficientemente grande como para justificar la protección de patente. En la segunda, en contraste, hay un verdadero cambio sustancial a la no obviedad, al reenfocarse la investigación sobre la invención por sí misma[117].

XI. DIRECTIVAS DEL SISTEMA COMUNITARIO EUROPEO

Este sistema atribuye especial relevancia al problema objetivo resuelto por la invención, de relieve central para evaluar la actividad inventiva y el *prior art* efectivamente relevante, asumiendo la denominación de *problem-solution approach*. Se trata de un proceso que cuenta con tres pasos. Primero se individualiza la anterioridad más próxima al invento, luego el problema técnico afrontado por la invención y por último se realiza la evaluación acerca del hecho de que, partiendo de la anterioridad más próxima y de la consideración del problema técnico, el objeto de privativa sea obvio para la persona experta en el ramo[118].

Debe partirse entonces primariamente del estado de la técnica más cercano, debiendo entenderse respecto de la invención reivindicada en la patente y que sea objeto de análisis. Ese estado de la técnica es del que hubiera partido el experto en la materia para sus desarrollos posteriores que pueden llevarle o no a la invención reivindicada. En la práctica, el más cercano es generalmente aquel que corresponde a un uso similar y que requiere de mínimas modificaciones estructurales y funcionales para llegar a la invención reivindicada. Normalmente el más cercano se compone por una sola enseñanza, solo en supuestos excepcionales se permite que dos documentos, fuesen utilizados de forma conjunta como estado de la técnica más cercano[119]. Ello no significa que puedan existir varios puntos de partida posibles alternativos, y que varias divulgaciones sean aptas, cualquiera de ellas individualmente consideradas, como estado de la técnica más cercano ya sea porque solucionan el mismo

---

[114] *Anderson's-Black Rock, Inc. vs. Pavement Salvage Co.,* 396 U.S. 57 (1969).
[115] *Sakraida vs. Ag Pro Inc.,* 425 U.S. 273 (1976)
[116] Christopher (2014), pág. 399.
[117] *Ibid*.
[118] Bensadon y Sánchez (2008), pág. 36; Merino Baylos (2015), pág. 80; Cueto (2015), pág. 100.
[119] Oriol (2015), pág. 324; Merino Baylos (2015), pág. 80.

problema técnico que la invención o porque tengan el mismo número de elementos técnicos coincidentes.

Siendo la invención la solución a un problema técnico, el juicio de obviedad debe realizarse sobre la solución de dicho problema. Partiendo de un determinado problema del estado de la técnica, la solución permitirá concluir si la invención es obvia o no. Si el experto hubiera llegado a la invención para solucionarlo de acuerdo con las enseñanzas del estado de la técnica, la invención carecerá de actividad inventiva[120].

El problema técnico será el que el experto se habría planteado solucionar en la fecha de la solicitud de la patente, o en su caso, de la fecha de la prioridad. La solución técnica de la patente no debe ser incluida en la formulación del problema técnico para evitar un análisis *ex post facto*.

Para determinarse el problema técnico objetivo corresponde estudiar la solicitud de patente, el estado de la técnica más cercano y las diferencias, entre la reivindicación y el estado de la técnica más cercano. De este modo, la formulación al problema técnico objeto está basado en los efectos que derivan de los elementos de la reivindicación de la patente, de la invención, que la distingan del estado de la técnica más cercano[121].

En algunas ocasiones, no es posible formular un solo problema técnico objetivo, sino que puede existir una pluralidad de problemas especiales. Acontece cuando no es posible derivar un único efecto técnico producido por los elementos, considerados en su conjunto que distinguen la reivindicación del estado de la técnica, sino que una pluralidad de problemas parciales se soluciona de modo independiente por diferentes elementos técnicos parcialmente agrupados o independientemente considerados[122].

Finalmente, corresponde realizar el análisis de la obviedad. Se trata de determinar, si el experto en la materia, hubiera llevado a cabo la invención con la esperanza de solucionar el problema técnico objetivo[123]. La cuestión que debe responderse según la doctrina de la OEP es si existe alguna enseñanza anterior que, en su totalidad, hubiera incitado al experto en la materia, frente al problema técnico objetivo, a modificar o adaptar la técnica anterior más cercana, para así llegar a un resultado cubierto por los términos de la reivindicación[124].

Se sostiene que el hecho de que otras personas o equipos estuvieran trabajando contemporáneamente en el mismo proyecto, podría hacer sugerir que era obvio intentar la invención o que se trataba de un área de investigación interesante[125].

No debe existir una expectativa razonable de éxito, existe la habilidad del experto en la materia de predecir razonablemente, sobre la base de los conocimientos existentes antes de que el proyecto de investigación comenzase, una conclusión exitosa de dicho proyecto dentro de unos límites temporales razona-

[120] Oriol (2015), pág. 327.
[121] *Ibid*.
[122] *Ibid*., pág. 332.
[123] Merino Baylos (2015), pág. 81.
[124] Oriol (2015) pág. 334,
[125] Merino Baylos (2015), pág. 81.

bles[126]. Cuanto más inexplorado sea un campo técnico de investigación, más difícil es hacer predicciones acerca de una conclusión exitosa, y, en consecuencia, menor la expectativa de tener éxito[127].

XII. EL ROL DE LOS CONSULTORES

El juez no debe estar obligado por las opiniones expresadas por el consultor *ex officio*, sino que está llamado a evaluarlas libremente con su propio criterio, ya que, según un antiguo adagio, el juez es *Peritus peritorum*[128]. De hecho, el consultor no está llamado a decidir la disputa ni en su lugar, ni junto con el juez, ni se le delega para interpretar la ley, sino que solo debe iluminarlo sobre el conocimiento técnico o sobre las elaboraciones científicas y prácticas cuya adquisición es necesaria para los fines de la decisión. El perito no es el experto en la materia, sino que debe auxiliar al tribunal para que pueda determinar quién sea el experto en la materia e interpretar el estado de la técnica y la invención[129]. Le permitirá entonces a la autoridad judicial identificar cuál habría sido la percepción del experto en la materia. Siendo la actividad inventiva una cuestión jurídica, el juez puede llegar a una decisión diversa de aquella que pareciera motivar el perito. La función del técnico se limita en ilustrar a la autoridad sobre el significado de cuestiones que desconoce, pero no la suplen cuando se aborden cuestiones técnicas[130]. Así pues, no es su función determinar la novedad o actividad inventiva de la invención, siendo valoraciones que debe realizar el juez. Tampoco declarar la existencia o inexistencia de infracción, sino solo sobre elementos necesarios para que el jurista pueda alcanzar esta deducción en función de la normativa aplicable[131].

XIII. ACTIVIDAD INVENTIVA Y DOCTRINA DE LOS EQUIVALENTES

La equivalencia es un concepto antitético al de actividad inventiva. Supone que un resultado técnico conseguido por medio de una regla inventiva es obtenido también a través de otra regla mediante el empleo de medios sustituibles equivalentes, a los utilizados por la regla prioritaria[132]. Son entonces equivalentes las invenciones que emplean medios que, de acuerdo con los conocimientos normales de un experto en la materia, son capaces de realizar la misma función[133]. Esto no significa que los medios sean idénticos en todos los aspectos. Pero para admitirse la equivalencia los medios tienen que alcanzar el mismo resultado en cuanto a tipo y calidad. Un medio no será equivalente a otro si debido a su diversa realización condujera a un resultado del mismo tipo, pero diverso en calidad, grado o eficacia[134]. La teoría de la equivalencia supone que un solicitante de patente a menudo no puede comprender todas las variantes concebibles

[126] *Ibid*.
[127] *Ibid*.
[128] Bacchini (2011), pág. 444.
[129] Oriol (2015), pág. 306.
[130] *Ibid*.
[131] Vidal-Quadras (2005), pág. 142.
[132] Bardehle (2003), pág. 627
[133] Nieder (2005), pág. 935; Brinkhof (2001), pág. 885; Körner (2009), pág. 97.
[134] Brinkhof (1991), pág. 435; Bardehle (2003), pág. 627; Vidal-Quadras (2005), pág. 75.

de determinadas características de la reivindicación mediante una elección adecuada de palabras, porque a menudo no pudo detectar variaciones posteriores o porque las formulaciones generales no fueron admitidas por la oficina de patentes de examen. Estas formulaciones generalizadoras deben reflejarse en una elección de palabras para las que, dado que una invención siempre entra en un nuevo territorio, no existe la terminología de generalización correspondiente. Por tanto, las formulaciones generalizadas utilizadas inicialmente a menudo se rechazan por ser insuficientes en la enseñanza técnica.

Entonces, la doctrina de los equivalentes se basa en la incapacidad del lenguaje para capturar la esencia de la innovación[135].

XIII. BIBLIOGRAFÍA

ABRIANI, Nicolo, y COTTINO, Gastone (2001), «I brevetti per invenzione e per modello», en AAVV, *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova, págs. 171-270.

ACQUAFREDDA, Vincenzo (2003), «L'altezza inventiva tra il giudizio di non evidenza e la CTU», en *Dir.Ind*., págs. 415-422.

AZÉMA, Jacques, y GALLOUX, Jean-Christophe *(*2006), *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, Paris.

BACCHINI, Cristiano (2011), «Nullita per carenza di novita ed insufficienza di descrizione», en *Dir. Ind*., págs. 441-449.

BARDEHLE, Heinz (2003), «Die Rolle der Äquivalente und des Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten (Q175)», en *GRURInt*., pág. 627.

BENSADON, Martín, y SÁNCHEZ, Ignacio (2008), «Criterios de patentabilidad en el ambito químico-farmacéutico: un análisis comparativo», en *ADI* 14, págs. 17-72.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (1969), *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán*, Saez, Madrid.

— (1974), «Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad», en *ADI* 1, págs. 255-276.

— (2006), *Apuntes de Derecho mercantil*, Aranzadi, Navarra.

BERGEL, Salvador (1999), «Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones biotecnológicas», en AAVV, *Derecho de patentes,* Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, págs. 13-82.

BIANCHETTI, Giuseppe, y PIFFERI, Giorgio (2000), «Il requisite evanescente dell'attivita inventiva delle invenzioni chimche e biotecnologiche», en *Dir. Ind*., págs. 10-21.

BLUMER, Fritz (1998) «Schutzbereich und Stand der Technik im europäischen Patentrecht», en *sic!*, págs. 3-10.

BOTANA AGRA, Manuel (2013), «Invenciones patentables», en AAVV, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2013, págs. 113-142.

BREWER, Jason (2012), «Updating the Patent System's Novelty Requirement to Promote Small-Molecule Medicinal Progress», en *J. Marshall L. Rev*., pág. 1151-1175.

BRINKHOF, Jan (1991), «Einige Gedanken über Äquivalente», en *GRURInt*., págs. 435-439.

— (2001), «Existiert eine Europäische Äquivalenzlehre?», en *GRUR*, págs. 885-891.

BUGALLO, Beatriz (2001), *Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales,* FCU, Montevideo.

CABANELLAS, Guillermo (1996), «La nueva legislación argentina de patentes», en *ADI* XVII, págs. 141-174.

— (2001), *Derecho de las patentes de invención*, t. I, Heliasta, Buenos Aires.

[135] GEIßLER (2003), pág. 1.

CASABURI (2003), «Appunti sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle biotecnologie», en *Dir. Ind.,* págs. 32-39.
COTROPIA, Christopher (2014), «Predictability and Nonobviousness in Patent Law After KSR», *Michigan T.T. Law Review,* págs. 395-436.
COMTE, Jean-Louis (2000), «L'homme du métier en droit des brevets», en *sic!* págs. 661-684.
CUETO, Antonio (2015), «Novedad y actividad inventiva», en AAVV, *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Navarra, 2015, págs. 83-98.
DI CATALDO, Vincenzo (2012), *I brevetti per invenzione e per modello di utilita I disegni e modelli,* Giuffre, Milano.
DOLDER, ANN y BUSER (2011), «Beurteilung der Erfindungshöhe mit Hilfe eines additiven multi-item Indexes», en *GRUR,* págs. 177-183.
EHLERS, Jochen; HAFT, Jochen, y KÖNIGER, Karsten (2010), «Der Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht (Q213)», en *GrurInt.,* págs. 815-822.
EISENBERG, Rebecca (2015), «Diagnostics Need Not Apply», en *J. Sci. & Tech. L.* 21, págs. 256-303.
FÉAUX DE LACROIX, Stefan (2006), «Wann machen überraschende Eigenschaften erfinderisch?», en *GRUR,* págs. 625-630.
FIELD, Ted (2017), «Obviousness as Fact: The Issue of Obviousness in Patent Law Should Be a Question of Fact Reviewed with Appropriate Deference», en *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.,* págs. 555-611.
FLORIDIA, Giorgio (2006), *Il riassetto della proprieta industriale*, Giuffre, Milano.
FRANZOSI, Mario (2005), «Invenzioni», en AAVV, *Il codice della proprieta industrialle*, Cedam, Padova, págs. 235-286.
FROMER, Jeanne (2008), «The Layers of Obviousness In Patent Law», en *Harvard Journal of Law & Technology,* págs. 75-100.
GEIßLER, Bernhard (2003), «Noch lebt die Äquivalenzlehre», en *GRURInt*., págs. 1-9.
GESTHUYSEN, Hans (1993), «Das Patenthindernis der älteren, jedoch nachveröffentlichten Patentanmeldung», en *GRUR,* págs. 205-211.
GÖTTING, Horst-Peter (2004), «Biodiversität und Patentrecht», en *GRURInt*. págs. 731-736.
GRAMM, Werner (1998), «Der Stand der Technik und das Fachwissen», en *GRUR*, págs. 240-243.
HOLBROOK, Timothy (2016), «Patent anticipation and obviousness as possession», en *Emory Law Journal*, pág. 987.
JACOB, Robien (1996), «Die Neuheit von Verwendungsansprüchen», en *GRURInt.,* págs. 1088-1096.
JANDOLI, Vincenzo (2003), «L'exame dell'altezza inventiva», en *Riv.Dir.Ind.,* págs. 281-289.
JESTAEDT, Bernhard (2001), «Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs», en *GRUR,* págs. 939-944.
KAZHDAN, Daniel (2019), «Obviousness-Type Double Patenting: Why it Exists and When it Applies», en *Akron Law Review,* págs. 1017-1051.
KEUKENSCHRIJVER, Alfred (2001), «Zur sachlichen Reichweite des Vorbenutzungsrechts», *GRUR*, págs. 944-948.
KOCH, Ingwer (2008), «Das Merkmal der erfinderischen Tätigkeit als Korrektiv des Patentrechts», en *GRURInt.,* págs. 669-679.
KÖRNER, Eberhard (2009), «Äquivalenz und abhängige Erfindung», en *GRUR,* págs. 97-101.
KRASSER, Rudolf (1996), «Geheime Offenbarungen in der Gnadenfrist - Wann ist eine mißbräuchliche ältere Anmeldung neuheitsunschädlich?», en *GrurInt.,* págs. 345-353.
KULHAVY, Sava (2008), «Vergleich der Methoden zur Prüfung von Erfindungen», en *sic!*, págs. 69-79.

— (2011), «Durchschnittsfachmann, Fachmann, oder doch kein Fachmann?», en *sic!* págs. 223-226.
LIU, Charles (2020), «Fixing secondary considerations in patent obviousness analysis», en *IDEA*, págs. 361-384.
LUNNEY, Glynn (2000), «E-Obviousness», en *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* págs. 363-422.
MANDEL, Sylvie (1996), «Prior Use Under French Law», en *IIC,* págs. 203-215.
MARESCA, Giovanni (1983), «Il requisito dell'attivita inventiva nella legge di riforma», en *Riv.Dir.Ind.,* págs. 443-454.
MATHÉLY, Paul (1978), *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris.
MCKENNA, Mark (2011), «Point of novelty», en *Northwester University LR,* págs. 1254-1282.
MERINO BAYLOS, Pedro (2015), «Invenciones patentables y aplicación industrial», en AAVV, *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Navarra, págs. 63-82.
MINSSEN, Timo (2008), «The U.S. Examination of Nonobviousness After *KSR vs. Teleflex* with Special Emphasis on DNA-Related Inventions», en *IIC,* págs. 886-916.
MOODY, Andrew (2008), «Patently Obvious: A Dual Standard Solution to the Diverging Needs of the Information Technology and Pharmaceutical Patent Industries», en *Golden Gate U. L. Rev.,* págs. 71-109.
NIEDER, Michael (2002), «Äquivalente Patentverletzung durch erfinderische Konkretisierung», en *GRUR*, págs. 935-941.
O'BRIEN, Michael, y MOLINA, Idonah *(*2016), «Using Signal Theory to Determine Nonobviousness of Inventions», en *J. Intell. Prop. L.*, págs. 241-261.
ORIOL, Ramón (2015), *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad*, Universitat de Barcelona, Tesis doctoral.
OTERO LASTRES, José (2003), «Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003», en *ADI* 24, págs. 53-80.
PAGENBERG, Jochen (1991), «Different Level of Inventive Step for German and European Patents? The Present Practice of Nullity Proceedings in Germany», en *IIC,* págs. 763-770.
PALMELA, Vitor (2016-2017), «Consideracoes sobre a novidade e a atividade inventiva nos modelos de utilidade (em especial a luz do CPI portugués)», en *ADI* 37, págs. 183-198.
PENEI, Maria Olympia (2006), «La predivulgazione distruttiva della novità e l'obbligo di segretezza nella catena produtiva», en *Dir. Ind.,* págs. 419-427.
PERAL, David (2016-2017), «Nulidad de patente europea sobre formulaciones de liberación sostenida por falta de actividad inventiva», en *ADI*, págs. 413-428.
PIFFERI, Giorgio, y BIANCHETTI, Giuseppe (2006), «Farmaci polimofi e loro brevettazione», en *Dir. Ind.,* págs. 105-110.
PONCE, Alejandro (2008), «El análisis pericial de novedad y nivel inventivo en patentes», en *ADI* 14, págs. 74-88.
ROGERS, Douglas *(*2014), «Federal Circuit's Obviousness Test For New Pharmaceutical Compounds: Gobbledygook?», en *Chi. -Kent J. Intell. Prop.*, págs. 49-105.
ROGGE, Rüdiger (1997), «The Concept of Novelty with Particular Regard to Conflicting Patent Applications», en *IIC,* págs. 794-800.
ROIN, Benjamin (2009), «Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability», en *Texas LR,* págs. 503-570.
RUS, Elena (2013-2014), «Las herramientas para la determinación de la altura inventiva en las patentes», en *ADI,* págs. 556-559.
SARACENO, Anna (2011), «Il requisito della novita», en AAVV, *Codice Commentato della proprieta industriale e intellettuale,* Utet, Torino, págs. 555-569.
SCHICKEDANZ, Willi (2001), «Die rückschauende Betrachtung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit», en *GRUR,* págs. 459-469.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna (1992), «Nonobviousness as a Requirement of Patentability in French Law», en *IIC,* págs. 725-737.
SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna, y PIERRE, Jean-Luc (2003), *Droit de la propriété industrielle*, Litec, Paris.
SENA, Giuseppe (2011), *I diritti sulle invenzioni e suoi modelli di utilita*, Giuffre, Milano.
SLOPEK, David (2008), «Die Behandlung von Trivialpatenten in den USA: US Supreme Court in *KSR International Co.vs. Teleflex Inc*», en *GRURInt.,* págs. 479-484.
— (2009) «Defensive Publishing Verbreitung, Funktion, Strategien», en *GRUR,* 2009, pág. 816.
SUTTER, Kurt (2004), «Der bundesgerichtliche Begriff des Erfinderischen», en *sic!* págs. 477-484.
TALLMADGE, Evan (2019), «Nationalizing TRIPS: An Examination Through Exceptions», en *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.,* págs. 285-296.
TILMANN, Winfried (2010), «Validity of Selective Product Claims Venice Conferences III and *Lundbeck* and *Olanzapin*», en *IIC,* págs. 149-170.
TÖRNROTH, Lennarth (1997), «Prior Use», en *IIC*, págs. 795-806.
— (1998), «Vorbenutzung», en *GrurInt*., págs. 187-197.
VANZETTI, Adriano, y DI CATALDO, Vincenzo (2003), *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano.
VIDAL-QUADRAS, Miguel (2005), *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, Bosch, Barcelona.
VOSSIUS, Volker (1993), «Die Beurteilung der Patentfähigkeit von Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie», *GRUR,* págs. 344-348.
WALTERSCHEID, Edward (2005), «The Hotchkiss Unobviousness Standard: Early Judicial Activism in the Patent Law», en *J. Intell. Prop. L.,* págs. 103-113.

ADI 42 (2022): 57-80

DESEQUILIBRIOS DE PODER EN LOS MERCADOS DIGITALES: PLATAFORMAS Y DEPENDENCIA

POWER IMBALANCES IN DIGITAL MARKETS: PLATFORMS AND DEPENDENCE

CARMEN ESTEVAN DE QUESADA*

RESUMEN

Este artículo examina la posible aplicación de las normas legales sobre abuso de dependencia económica a las situaciones de desequilibrio de poder negociador que se producen en los mercados digitales, en los cuales un buen número de usuarios profesionales dependen de plataformas digitales quedando así expuestos a posibles abusos por parte de estas. Se centra en el análisis de la dependencia económica de los usuarios profesionales, proponiendo una metodología y criterios de análisis específicos para la valoración de esas situaciones, que tengan en cuenta las especiales características de los mercados digitales.

Palabras Clave: mercados digitales, plataformas digitales, desequilibrios de poder, dependencia económica, competencia.

ABSTRACT

This article examines the possible application of the legal rules on abuse of economic dependence to situations of imbalance of bargaining power that occur in digital markets, in which a good number of professional users depend on digital platforms and are therefore exposed to eventual abusive practices by the latter. The article focuses on the analysis of the professional users' economic dependence and proposes a specific methodology and criteria for the assessment of these situations, which take into account the special features of digital markets.

Keywords: digital markets, digital platforms, power imbalances, economic dependence, competition.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. EL CONCEPTO DE «DEPENDENCIA ECONÓMICA» EN SU SENTIDO TÉCNICO-JURÍDICO TRADICIONAL.—III. PODER RELATIVO DE MERCADO Y *GATEKEEPERS:* DELIMITACIÓN.—IV. VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA EN LOS MERCADOS DIGITALES.—1. Introducción.—2. Mercados digitales y plataformas: características relevantes para el análisis de la dependencia.—2.1. Mercados digitales.—2.2. Tipos de plataformas.—3. La opción alemana: *GWB-Digitalisierungsgesetz.*—4. Metodología y criterios

* Catedrática de Derecho Mercantil (Universitat de València). Dirección de correo electrónico: *carmen.estevan@uv.es*.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 21 de abril de 2022.

de análisis de la dependencia económica en los mercados digitales.—4.1. Especialidades en la definición del mercado relevante.—4.2. Criterios de valoración de la dependencia.—4.2.1. Identificación de las posibles alternativas en el mercado relevante.—4.2.2. Valoración de la equivalencia: suficiencia y razonabilidad.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE TRADITIONAL LEGAL-TECHNICAL CONCEPT OF «ECONOMIC DEPENDENCE».—III. RELATIVE MARKET POWER AND GATEKEEPERS: DELIMITATION.—IV. ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEPENDENCE IN DIGITAL MARKETS.—1. Introduction.—2. Digital markets and platforms: relevant characteristics for the analysis of dependence.—2.1. Digital markets.—2.2. Types of platforms.—3. The German option: GWB-Digitalisierungsgesetz.—4. Methodology and criteria for the analysis of economic dependence in digital markets.—4.1. Special factors in the definition of the relevant market.—4.2. Dependence assessment.—4.2.1. Identification of eventual alternatives in the relevant market.—4.2.2. Dependence assessment: sufficiency and reasonableness.—V. CONCLUDING REMARKS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la segunda década del siglo XXI, varios informes han ido poniendo de manifiesto el creciente poder de mercado de las plataformas digitales y la correlativa presión a la que pueden someter a ciertos usuarios, en especial a los usuarios profesionales que necesitan establecer relaciones comerciales con ellas para acceder a sus potenciales clientes. En el año 2016 la Comisión Europea expresaba su preocupación por la posición de algunas plataformas como «puntos de entrada importantes —y a veces los principales— a ciertos mercados y datos»[1], y en los años siguientes varios informes se manifestaban en esa misma línea, refiriéndose a una posición de mercado cualificada de ciertas plataformas, con conceptos o expresiones como «estatus estratégico de mercado»[2], «poder de intermediación»[3], *bottleneck* (cuello de botella)[4] o *gatekeeper* (guardián o puerta de acceso)[5]. Todos estos conceptos hacen referencia a la posición de la que gozan ciertas plataformas como intermediarios necesarios situados entre los usuarios profesionales y los usuarios finales de los servicios que aquellos prestan, y a menudo se conectan expresamente con el hecho de que los usuarios profesionales (y a veces también los usuarios finales) sean dependientes de ellas[6]. En ese contexto las plataformas tienen la posibilidad de realizar ciertas conductas que pueden ser consideradas desleales, injustas o abusivas respecto de los usuarios profesionales y que, además, pueden repercutir negativamente sobre el correcto funcionamiento del mercado, perjudicando no solo a esos usuarios, sino también a los consumidores.

Esta preocupación por la dependencia de los usuarios profesionales respecto de las plataformas también se menciona expresamente en recientes iniciativas

[1] *Vid*. COMISIÓN EUROPEA (2016), pág. 14, en lo que puede interpretarse como una primera referencia a lo que cuatro años más tarde describiría como «*gatekeepers* (guardianes o puertas de acceso) privados de los mercados, los clientes y la información [COMISIÓN EUROPEA (2020), pág. 8].

[2] FURMAN, COYLE, FLETCHER, MARSDEN y MCAULEY (2019), punto 1.117: «*strategic market status*», aunque también utilizan el término *gatekeeper*.

[3] SCHWEITZER, HAUCAP, KERBER y WELKER (2018), págs. 42 y 66-78; CRÉMER, MONTJOYE y SCHWEITZER (2019), págs. 49-50.

[4] STIGLER COMMITTEE ON DIGITAL PLATFORMS (2019), pág. 30: en concreto, «*mandatory bottleneck*».

[5] Este es el concepto más empleado: *vid*. EUROPEAN COMMISSION (2017), pág. 12; HAUSEMER, RABUEL y GRAUX (2017), pág. 10; SCHWEITZER, HAUCAP, KERBER y WELKER (2018), pág. 8; FURMAN, COYLE, FLETCHER, MARSDEN y MCAULEY (2019), punto 1.117; COMMISSION «COMPETITION LAW 4.0» (2019), pág. 47; COMISIÓN EUROPEA (2020), pág. 8.

[6] *Vid*. EUROPEAN COMMISSION (2017), pág. 12; SCHWEITZER, HAUCAP, KERBER y WELKER (2018), pág. 8; FURMAN, COYLE, FLETCHER, MARSDEN y MCAULEY (2019), punto 2.117; COMMISSION «COMPETITION LAW 4.0» (2019), pág. 47.

legales de la Unión Europea, como por ejemplo el Reglamento (UE) 1150/2019 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (en adelante, P2BR)[7], o en la Propuesta de la Comisión Europea sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (en adelante, Propuesta DMA)[8].

En realidad, nos encontramos ante la manifestación, en los mercados digitales, de un problema más amplio y ya conocido y tratado jurídicamente desde hace décadas: los posibles desequilibrios de poder negociador en las relaciones comerciales (o el «superior poder negociador» de una de las partes, terminología utilizada en algunas normativas) y la consiguiente posibilidad de que quienes ostentan un mayor poder en la relación contractual lleven a cabo ciertas conductas, respecto de la contraparte más débil, que pueden ser consideradas desleales o abusivas. En ocasiones estos desequilibrios de poder pueden manifestarse en situaciones de dependencia económica de los operadores débiles respecto de los fuertes[9], situación que se toma en un buen número de ordenamientos como concepto base para controlar las posibles conductas de los operadores fuertes[10].

A pesar de que en los últimos tiempos la respuesta legal al problema parece dirigirse en otras direcciones[11], las normas prohibitivas de los abusos de dependencia económica tienen un importante potencial para contribuir en este campo[12]. En esta línea, el presente trabajo se centra en el análisis de la dependencia en los mercados digitales, como primer paso para la posible aplicación de dichas normas[13]. Comienza por analizar el concepto de «dependencia

[7] Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (*DOUE* L 186/57, de 11 de julio de 2019): por ejemplo, en su considerando 2 donde se señala que «la creciente intermediación de las transacciones a través de servicios en línea [...] conduce a que los usuarios profesionales [...] dependan cada vez más de tales servicios para llegar a los consumidores», y el que esa dependencia puede permitir a las plataformas «actuar unilateralmente de una manera que puede ser injusta y perjudicar a los intereses legítimos de los usuarios profesionales y, de modo indirecto, también de los consumidores». También el artículo 18 menciona este problema de dependencia.

[8] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales), Bruselas, 15 de diciembre de 2020, COM(2020) 842 final, pág. 1: «estos guardianes de acceso están afianzados y tienen una gran repercusión en los mercados digitales, así como un control sustancial sobre el acceso a los mismos, lo que conduce a que muchos usuarios profesionales dependan significativamente de estos guardianes de acceso y, en ciertos casos, da lugar a que se llevan a cabo prácticas desleales respecto de dichos usuarios profesionales. Esto también provoca efectos negativos en la disputabilidad de los servicios de plataformas básicas en cuestión».

[9] Se ha señalado que «la existencia de un poder superior de negociación podría considerarse una clase de la que la posición de dependencia económica sería una especie»: *vid*. Ruiz Peris (2016), pág. 37.

[10] Aunque esta no es la única posible respuesta legal ante el problema: *Vid*. International Competition Network (2008), que analiza las respuestas legales frente a los abusos del superior poder negociador en 32 ordenamientos. Asimismo, circunscrito a la Unión Europea, *vid*. European Commission (2014). A pesar de ello, esta opción presenta indudables ventajas en la medida en que los conceptos de «dependencia económica» por un lado, y los de «abuso», «explotación abusiva», o «deslealtad» (según los ordenamientos) por el otro, son lo bastante flexibles como para aplicarse a la variedad de escenarios que pueden presentarse en la práctica (*vid*. European Commission (2014), pág. 101); y también porque existe una experiencia interpretativa bastante clara sobre los mismos, que facilita su aplicación.

[11] Hacia un enfoque regulatorio sectorial para las plataformas, cuyos máximos exponentes en la UE son los mencionados P2BR y DMA.

[12] Así también Schweitzer, Haucap, Kerber y Welker (2018), págs. 47-59.

[13] La doctrina que viene defendiendo la utilidad de las prohibiciones de abuso de dependencia económica para afrontar el problema de la dependencia de los usuarios profesionales respecto de las plataformas se centra mayoritariamente en el análisis de las conductas que llevan a cabo las plataformas y los eventuales problemas para construir en estos casos una teoría del daño sólida y que encaje con los postulados tradicionales del Derecho de la competencia (en su vertiente de defensa de la competencia): *vid*., en especial, Graef (2019); *vid*., también, Marty (2020), Scalzini (2021), Tombal (2020). Sin embargo, como primer paso para defender una

económica» en su formulación técnico-jurídica tradicional y por delimitar el correlativo «poder relativo de mercado» respecto del concepto de *gatekeeper* (epígrafes II y III), para a continuación proponer un marco específico de análisis de la dependencia en los mercados digitales que tenga en cuenta las especiales características de estos (epígrafe IV), y finalmente presentar algunas conclusiones (epígrafe V).

II. EL CONCEPTO DE «DEPENDENCIA ECONÓMICA» EN SU SENTIDO TÉCNICO-JURÍDICO TRADICIONAL

La dependencia económica y las posibles conductas abusivas o desleales que pueden darse en conexión con ella se han manifestado y estudiado especialmente en el contexto de las relaciones comerciales que se producen en la cadena de distribución[14]. Se trata de un tema que tiene varias aristas, que afectan tanto al Derecho de contratos como al Derecho de la competencia (y que en este último caso pueden analizarse desde la perspectiva de la competencia desleal o de la defensa de la competencia)[15], y que también se ha abordado desde un punto de vista sectorial, en especial en el contexto de la cadena alimentaria[16]. Desde la perspectiva del Derecho de la competencia, las normas dirigidas a castigar estas conductas se construyen sobre el concepto de «dependencia económica» que tiene un significado técnico-jurídico bien definido en esta rama del Derecho.

En la Unión Europea son varios los Estados miembros que cuentan actualmente con normas prohibitivas de los abusos de dependencia económica en el marco del Derecho de la competencia, ya sea en el ámbito de la defensa de la competencia o de la competencia desleal[17]. La opción por la vía administrativa o por la civil no es indiferente, en la medida en que el ejercicio de las acciones por competencia desleal en la jurisdicción civil puede verse dificultada de manera

---

eventual aplicación de este tipo de normas, es necesario analizar la situación de dependencia teniendo en cuenta, en su caso, las especialidades que presentan los mercados digitales.

[14] En general sobre ese tema me remito a lo dicho en Estevan de Quesada (2017).

[15] Hay que reconocer que entre la doctrina especializada existe una cierta polémica respecto al tema de si el Derecho de defensa de la competencia tiene que ocuparse siquiera de este problema: *vid*. Di Porto (2018), págs. 457-458.

[16] En relación con los aspectos específicos de la dependencia económica en la cadena alimentaria, me remito a lo señalado en Estevan De Quesada (2016).

[17] En el primer grupo encontramos las normas de Alemania, Austria, Bélgica, Francia y Portugal; mientras que se pueden enmarcar en el segundo las de Chipre, España y Grecia. Aparte hay que mencionar la norma italiana, que tiene la peculiaridad de estar incluida en una regulación de tipo contractual, aunque puede ser invocada por la la *Autoritá garante della concorrenza e del mercato* en aquellos casos en que la conducta tenga «relevancia para la tutela de la competencia y del mercado». Las normas vigentes en el momento de redactar este artículo son las siguientes: Alemania (art. 20 *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* - GWB); Austria [art. 4.3. *Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005 - KartG 2005)*]; Bélgica (art. IV.2.1 *Code de Droit économique. Livre IV - Protection de la Concurrence*); Chipre (art. 6.2 Ley de protección de la competencia de 2008); España (arts. 16.2 y 16.3 Ley 3/1991 de competencia desleal); Francia (art. 420-2 *Code de Commerce*; la referencia a la dependencia económica se ha eliminado de las normas sobre prácticas comerciales desleales entre empresas, en cuyo marco el antiguo art. 442-6 hacía referencia a la cuestión, aunque el art. 420-2 sigue haciendo una remisión a los arts. 442.1 a 442.3 de esa sección); Grecia [art. 18.*a)* Ley de competencia desleal]; Italia (art. 9 *Legge de 18 giugno 1998, n. 192, di Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive*); Portugal (art. 12 *Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, que Aprova o novo regime jurídico da concorrência*). El caso de Bulgaria es un poco especial, ya que introduce el concepto de «dependencia económica» como uno de los criterios a tener en cuenta para determinar si existe un «superior poder negociador» cuyo abuso prohíbe el artículo 37.a de la Ley de Protección de la Competencia (para más detalles sobre la norma búlgara, *vid*. Piszcz y Jasser (2019), págs. 50-58).

significativa por el llamado «factor miedo»[18], mientras que la eventual sanción de estas prácticas en vía administrativa por una autoridad de competencia independiente (siempre que cumplan con el requisito de la afectación a la competencia) puede facilitar el inicio de estos procedimientos.

En todo caso, en la mayoría de ordenamientos el concepto de «dependencia económica» es similar, ya sea en su formulación legal expresa o en la interpretación que se ha hecho del mismo, deudoras ambas de la primera regulación sobre el tema, la norma alemana contenida en la *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB). Las notas fundamentales del concepto de dependencia económica en su sentido estricto técnico-jurídico pueden resumirse de la siguiente manera[19].

En primer lugar, la dependencia económica es una situación que se produce en el marco de las relaciones bilaterales, concretándose en un «poder de mercado relativo» de la empresa fuerte, en el sentido de ser un poder exclusivamente sobre las contrapartes dependientes, y no sobre todos los operadores que actúan en el mercado como sucede en los casos de posición dominante. En segundo lugar, la dependencia se suele identificar en la mayoría de ordenamientos como la ausencia de una alternativa equivalente (o satisfactoria, o suficiente y razonable, según el tenor legal de las distintas normas) para que la empresa presuntamente dependiente pueda ejercer su actividad. Esta afirmación debe deslindarse a su vez en dos aspectos, a analizar de manera sucesiva: en primer lugar, hay que comprobar si existe alguna alternativa en el mercado relevante; y si ello es así, en segundo lugar, hay que valorar su «equivalencia» (o similar cualificación legal).

El primer paso conlleva la necesidad de aclarar el concepto de «alternativa», para lo cual hay que empezar por conectarlo con la referencia al «ejercicio de la actividad» de la empresa presuntamente dependiente, que ha de entenderse en relación con el tipo de relación comercial que existe entre ella y la empresa fuerte. De manera que la falta de alternativa no debe interpretarse en el sentido de que no exista ninguna otra opción en el mercado para que la empresa presuntamente dependiente pueda subsistir, sino en el sentido de que no exista ninguna otra empresa que pueda ocupar el lugar que hasta ese momento ocupaba la empresa fuerte en la relación contractual[20]. Ello implica analizar si hay otras empresas en el mercado relevante que puedan comprar o vender los mismos bienes o servicios que compraba o vendía la empresa con poder relativo de mercado.

El segundo paso consiste en evaluar si esa alternativa puede considerase como «equivalente», término que se suele interpretar por referencia a los conceptos de «suficiencia» y «razonabilidad» expresamente citados por la norma alemana y que el resto de normas de Derecho comparado, o bien recogen parcialmente, o bien utilizan en su interpretación aunque no los hayan incorporado a su Derecho positivo[21]. Ambos conceptos están estrechamente ligados, ya que

[18] *Vid*. European Commission (2014), págs. 25-32.

[19] Para más detalles *vid*. Estevan De Quesada (2017).

[20] En este mismo sentido, *vid*. Massaguer (1995), págs. 2230-2231. En la doctrina alemana, *vid*. Markert (2014), Rd 16.

[21] El término «equivalente» se utilizó por primera vez en la primera versión de la norma francesa y se sigue utilizando en ese país para su interpretación, aunque haya desaparecido del actual tenor legal. Por su parte, las normas portuguesa y española mantienen el término (que importaron en su momento de la norma francesa). En cuanto al precepto italiano, este utiliza el término «satisfactoria» (*a priori* similar al de «equivalente»,

es su conjunción la que permite calificar la alternativa para demostrar o rebatir la alegación de dependencia económica, pero existe una importante diferencia metodológica en su análisis: mientras que el de la suficiencia es de tipo objetivo y general, el de la razonabilidad requiere un enfoque más subjetivo e individual[22].

Así, al analizar la suficiencia hay que tomar como punto de partida la situación típica de la empresa presuntamente dependiente, entendiendo como tal la de una empresa que actúe en el mismo sector económico, con el mismo o similar objeto social, el mismo o similar tamaño, la misma o similar estructura de costes, el mismo o similar número de clientes o proveedores, etc. Con este punto de partida, hay que examinar si las posibles alternativas que existen en el mercado permiten a la empresa presuntamente dependiente subsistir en condiciones competitivas, centrándose esencialmente en determinar si la alternativa permite a la empresa presuntamente dependiente cubrir sus necesidades desde un punto de vista esencialmente cuantitativo[23]. Pero para ello no es necesario que esa alternativa esté en disposición de adquirir o vender exactamente las mismas cantidades que la empresa fuerte. El parámetro determinante será si esas cantidades permiten o no la subsistencia en términos competitivos de una empresa en la situación típica de la empresa presuntamente dependiente.

Una vez comprobada la suficiencia de la alternativa, es necesario examinar su razonabilidad, concepto que tiene una función correctora respecto del de suficiencia[24]. El enfoque esencialmente subjetivo del análisis de la razonabilidad implica que hay que examinar la situación en que se encuentra la empresa presuntamente dependiente en el caso concreto y las consecuencias que puede tener el uso de la alternativa, en esas circunstancias específicas, sobre su capacidad competitiva. En todo caso, a pesar de este enfoque subjetivo, hay que utilizar criterios objetivos en el análisis[25]. En la experiencia comparada estos suelen incluir cuestiones relacionadas con las características de la alternativa, como por ejemplo sus costes, la poca fiabilidad de sus suministros o pedidos, el plazo o las condiciones en que se pueda proporcionar[26], aunque también pueden ser relevantes en el análisis datos relacionados con las características propias de la empresa presuntamente dependiente (como créditos u obligaciones pendientes que hagan especialmente delicada su situación

---

aunque la falta de aplicación de la norma no permite extraer reglas concluyentes sobre su interpretación). Finalmente, la norma belga califica la alternativa como «razonablemente equivalente y disponible» (con ulteriores detalles sobre plazos, condiciones y costes). La norma alemana, primera sobre el tema y modelo para las demás, no utiliza una expresión general de este tipo, sino que se califica la alternativa directamente como «suficiente» y «razonable».

[22] Diferencia resaltada por la doctrina alemana: *vid*. MARKERT (2014) Rn. 18; RIXEN (2001), Rn. 65; NOTHDURFT (2017), Rn. 31.

[23] *Vid*. MASSAGUER (1995), pág. 2231.

[24] La razonabilidad no estaba en la versión original de la norma alemana, sino que fue introducido posteriormente con esta finalidad, a propuesta del comité económico del Parlamento alemán durante la tramitación de la 2.ª Novelle en 1973. La importancia de este requisito se aprecia también en las más recientes normas legales en la materia, como la belga, que introduce expresamente el criterio de la razonabilidad para la calificar la alternativa, definiendo la dependencia económica como la «ausencia de una alternativa razonablemente equivalente» (*vid*. art. I.6. 12 bis. del *Code de Droit Economique* belga).

[25] *Vid*. NOTHDURFT (2017), Rn. 33.

[26] En especial en lo que se refiere a los criterios utilizados por la jurisprudencia alemana (país que cuenta con mayor casuística sobre el tema), *vid*. RIXEN (2001), Rn. 68; NOTHDURFT (2017), Rn. 33. También merece la pena resaltar que las más recientes normas legales, como la belga, introducen expresamente algunos de estos criterios de valoración de la alternativa en su vertiente de razonabilidad (*vid*. art. I.6. 12 bis del *Code de Droit Economique* belga que hace referencia «plazo, condiciones y costes razonables»).

financiera, o los problemas internos de tipo técnico o de personal que puedan afectar a su funcionamiento).

Con esta base teórica en materia de dependencia económica, desarrollada a lo largo de los años por la doctrina, autoridades de competencia y jurisprudencia en relación con los mercados *offline*, es necesario analizar estas cuestiones de manera más específica en el contexto de los mercados digitales, a fin de concretar un marco de análisis más aquilatado para el mundo *online*. Antes de ello, se delimitará el concepto de «poder relativo de mercado» (reverso de la «dependencia económica») respecto del de *gatekeeper* establecido en la DMA, dado que este último parece presentar ciertas similitudes con el primero.

III. PODER RELATIVO DE MERCADO Y *GATEKEEPERS*: DELIMITACIÓN

Como se adelantó al inicio de este trabajo, en los últimos años varios informes han analizado la situación de desequilibrio de poder entre las plataformas y sus usuarios profesionales, refiriéndose a la posición de poder de las primeras con varias expresiones o conceptos[27]. De todos ellos, el concepto que progresivamente se ha ido imponiendo entre la doctrina, autoridades de competencia y demás instituciones es el de *gatekeeper*, también adoptado la Comisión Europea en su Propuesta DMA dándole un sentido específico en el marco de esa regulación. Cuando esta norma entre en vigor[28], existirá un concepto de *gatekeeper* en el Derecho positivo de la Unión Europea aplicable en todos los Estados miembros de forma paralela, en su caso, al concepto de «poder relativo de mercado» existente en los ordenamientos que han regulado los abusos de situaciones de dependencia económica.

En términos generales, la DMA impone una amplia gama de obligaciones *ex-ante* a las empresas que prestan los llamados «servicios básicos de plataforma» y que, además, cumplen ciertos criterios para ser considerados guardianes de acceso (*gatekeepers*). Por tanto, su ámbito de aplicación subjetivo se basa en dos pilares: los servicios básicos de plataforma identificados por la norma (art. 2.2)[29], y los tres criterios cumulativos para ser designado guardián de acceso (art. 3.1) que se especifican a su vez mediante tres presunciones construidas sobre umbrales cuantitativos referidos al volumen de negocio, la capitalización bursátil o el valor justo de mercado, y el número de usuarios a los que se presta el servicio (art. 3.2)[30].

---

[27] *Vid*. epígrafe I, notas 2 a 5.

[28] En la fecha de entrega este artículo se acaba de alcanzar un acuerdo en el último trílogo, pero el texto definitivo de la norma todavía no es público.

[29] Según el Comunicado de Prensa del Consejo al finalizar el último trílogo, los servicios básicos de plataforma finalmente aceptados son: servicios de intermediación en línea; motores de búsqueda en línea; servicios de redes sociales en línea; servicios de plataformas de intercambio de vídeos; servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración; sistemas operativos; navegadores de Internet; asistentes virtuales; servicios de computación en nube; y servicios de publicidad en línea (*vid*. Comunicado de prensa del Consejo, de 25 de marzo de 202: Ley de Mercados Digitales: acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo *https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/council-and-european-parliament-reach-agreement-on-the-digital-markets-act/*).

[30] Los tres criterios para ser considerado guardián de acceso son: *a)* tener una repercusión significativa en el mercado interior; *b)* prestar un servicio básico de plataforma que es una puerta de acceso importante para que los usuarios profesionales lleguen a otros usuarios finales; y *c)* tener una posición afianzada y du-

Es claro que el concepto de *gatekeeper* y la especial situación de poder que estos ostentan en los mercados no coincide con el poder de mercado absoluto (posición dominante), tal y como se advierte en la propia DMA[31]. Sin embargo, la diferencia no es tan clara a primera vista con el concepto de poder relativo de mercado. De hecho, en la DMA se hace referencia en varias ocasiones a que los usuarios profesionales (y también los finales) no pueden acudir a servicios de intermediación en línea alternativos a los *gatekeepers*[32], lo que sin duda recuerda al concepto de «ausencia de alternativa equivalente» que se utiliza en la mayoría de ordenamientos positivos que prohíben el abuso de dependencia económica para definir este último concepto. Asimismo, parte de la doctrina ha relacionado el concepto de *gatekeeper* con otros conceptos ya existentes en el Derecho de la competencia, como el «contratante obligatorio» y en particular con el «poder relativo de la demanda»[33]; y algunos informes han resaltado que el concepto de *gatekeeper* guarda cierta relación con el control de la relación entre usuarios profesionales (vendedores o anunciantes) y usuarios finales[34], dato que conecta con el concepto de poder relativo de mercado en especial en lo que se refiere al control de los canales de distribución.

Es cierto que existe una cierta similitud entre ambos conceptos desde un punto de vista intuitivo, pero desde el punto de vista técnico-jurídico ambos son claramente diferentes, aunque vayan dirigidos a capturar una similar realidad observada en los mercados digitales. Como se explicó anteriormente, el poder relativo de mercado se configura sobre la base de conceptos jurídicos indeterminados («ausencia de alternativa equivalente» de la contraparte) pero determinables gracias a una experiencia administrativa y judicial de décadas en su interpretación y delimitación. El concepto de *gatekeeper*, por su parte, está definido legalmente en base a tres criterios específicos respecto de los que se establecen presunciones basadas en datos netamente cuantitativos (art. 3 DMA), que se disocian en general de la dominancia en el mercado y en particular de la dependencia económica[35]. Es por tanto un concepto cuantitativo, separado e independiente de la definición del mercado relevante y de la eventual posición de poder que en él se pueda ostentar[36]. De hecho, la doctrina ha señalado que los umbrales establecidos en el artículo 3.2 DMA probablemente solo captura-

radera en sus operaciones o ser previsible que alcance dicha posición en un futuro próximo. Por su parte, los umbrales cuantitativos del art. 3.2 se han concretado finalmente en los siguientes términos: haber tenido un volumen de negocios anual de, al menos, 7.500 millones de euros en la Unión Europea en los últimos tres años o una valoración de mercado de, al menos, 75.000 millones de euros y contar, al menos, 45 millones de usuarios finales mensuales y, como mínimo, 10.000 usuarios profesionales establecidos en la UE (*vid*. Comunicado de prensa del Consejo, de 25 de marzo de 202: Ley de Mercados Digitales: acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo *https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/council-and-european-parliament-reach-agreement-on-the-digital-markets-act/*).

[31] Considerando 5, que señala expresamente que los guardianes de acceso no son necesariamente dominantes en términos de Derecho de la competencia.

[32] *Vid*. considerandos 37 (en referencia a usuarios comerciales), 42 (en referencia a anunciantes y editores) y 47 (en referencia a desarrolladores de *software*).

[33] Schweitzer (2021), pág. 17.

[34] Furman, Coyle, Fletcher, Marsden y Mcauley (2019), punto 1.117; Stigler Committee On Digital Platforms (2019), pág. 30.

[35] Como admite la propia doctrina que relaciona ambos conceptos: Schweitzer (2021), pág. 18.

[36] Lo cual no obsta para que este concepto no pueda ser utilizado como un dato más para la valoración de la dependencia económica, como parece intuirse de la reciente práctica de alguna autoridad de competencia nacional: *vid*. *Bundeskartellamt*, Decisión de 17 de julio de 2019, asunto B2 - 88/18 (Online sale - Amazon), case *Summary*, pág. 10.

rán a algunas de las más importantes plataformas (las denominadas GAFAM), mientras que puede que dejen fuera a otras que ya han sido investigadas, y en ocasiones condenadas, por sus conductas respecto de usuarios profesionales dependientes de ellas[37].

IV. VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA EN LOS MERCADOS DIGITALES

1. Introducción

En los ordenamientos en que existe una norma prohibitiva del abuso de dependencia económica, ya sea en el ámbito de la defensa de la competencia o en el de la competencia desleal, este último concepto cuenta con una experiencia de décadas en su interpretación y aplicación. Si bien esta se ha desarrollado fundamentalmente en el marco de las redes de distribución *offline*, nada obsta para que se aplique también en los mercados digitales en relación con las conductas de las plataformas respecto de los usuarios profesionales que dependen de ellas[38]. La dinámica de las relaciones que se producen en estos mercados entre ambos grupos de operadores guarda importantes similitudes con la que se produce en el mundo de la distribución *offline* entre los vendedores o proveedores de servicios y sus distribuidores. En su paralelo en el ámbito digital, el objeto de examen serán las relaciones entre los usuarios profesionales que ofrecen bienes o servicios a los usuarios finales (clientes) y las plataformas que actúan como intermediarios (como canales de distribución *online*)[39].

Para valorar correctamente una posible situación de dependencia económica en este contexto, es necesario tener en cuenta ciertas características de los mercados digitales y de las plataformas que plantean nuevos problemas o riesgos para la competencia y, consiguientemente, la eventual necesidad de un ajuste en la aplicación de las normas existentes[40].

2. Mercados digitales y plataformas: características relevantes para el análisis de la dependencia

2.1. *Mercados digitales*

La doctrina económica suele hacer hincapié en ciertos rasgos de los mercados digitales y de la competencia que en ellos se desarrolla, distintos de los que se dan en los mercados *offline*. Entre ellos tiene especial relevancia la tendencia

[37] *Vid*. Caffarra y Scott Morton (2021), que señalan que plataformas como Expedia, Booking, Twitter, AirBnB, Bing, Linkedin, Xbox Netflix, Zoom, Spotify, Uber, Bytedance/TikTok, Salesforce, Google Cloud o IBM Cloud no cumplirían los umbrales cuantitativos establecidos en la Propuesta DMA, por lo que no cabría designarlos como *gatekeepers*. Teniendo en cuenta que los umbrales finalmente acordados en los trílogos son superiores a los de la Propuesta DMA de la Comisión, este efecto se acentúa.

[38] Algunas autoridades nacionales de competencia ya han iniciado este camino: *vid*. por ejemplo *Bundeskartellamt*, asunto B2 - 88/18 (Online sale - Amazon) cit., pág. 10, donde la autoridad alemana señalaba que el papel significativo de Amazon en lo que se refiere al acceso a los clientes podría sostener la asunción de dependencia por parte de los vendedores online respecto de Amazon (aunque finalmente dejó la cuestión abierta).

[39] Varios informes señalan el papel central de las plataformas como canales de distribución en los mercados digitales: *vid*., por ejemplo, Stigler Committee On Digital Platforms (2019), pág. 97.

[40] O incluso la adopción de nuevas normas, si las especialidades fueran lo suficientemente importantes como para requerirlo.

de los primeros al *tipping*[41]. En el estudio de esta cuestión se han identificado múltiples factores que fomentan esa tendencia, en especial la presencia de unos fuertes efectos de red, de elevadas economías de escala, de economías de ámbito debido al papel de los datos, de costes marginales cercanos a cero, de costes de distribución radicalmente menores que los de las empresas tradicionales, el tener un alcance global, o las limitaciones de cambio y *multihoming* por parte de los usuarios, incluyendo factores de comportamiento[42].

Los efectos de red son, sin duda, uno de los factores más característicos de los mercados digitales y que más inciden en esa tendencia al *tipping*. Son también uno de los rasgos más característicos del modelo de negocio de las plataformas digitales. Al analizar el concepto general de efectos de red, se puede deslindar entre los efectos directos y los indirectos. En el caso de los primeros, que se producen dentro de un único grupo de usuarios que utilizan la plataforma para lo mismo, el beneficio de los usuarios aumenta cuanta más gente utilice la plataforma (efectos positivos), o se reduce cuanta menos gente lo haga (efectos negativos)[43]. En el caso de los efectos de red indirectos, por su parte, se pueden identificar al menos dos grupos de usuarios distintos y, al menos para uno de ellos, el valor del bien o servicio que se adquiere o utiliza en la plataforma aumenta (efectos positivos) o decrece (efectos negativos) con el número de usuarios del otro. Los efectos positivos, que son los que se producen para que el modelo de negocio de la plataforma sea viable, pueden ser a su vez bilaterales o unilaterales: son bilaterales cuando los miembros de un grupo se benefician indirectamente del crecimiento de su grupo, porque eso supone un incentivo para el otro grupo de crecer también, lo cual a su vez tiene un efecto positivo en el primer grupo (como en el caso de las llamadas *matching platforms*)[44]; y son unilaterales cuando solo un grupo se beneficia del crecimiento del otro y el grupo que crece no obtiene beneficio o incluso puede verse perjudicado (caso de las llamadas plataformas de audiencia o de publicidad).

Junto a los efectos de red, la otra característica fundamental del modelo de negocio de las plataformas es la adquisición y uso de los datos de los usuarios. Si se dan efectos de red positivos, el número de usuarios crece y con él aumenta también la cantidad de datos que adquiere y puede utilizar la plataforma. Ese ingente volumen de datos permite refinar, mejorar, el funcionamiento del servicio, y ello atrae a más usuarios que también proporcionan sus datos, con los que se pueden seguir mejorando el servicio, y así sucesivamente, en lo que se ha llamado un «círculo virtuoso»[45]. Y no hay que olvidar tampoco que los datos tienen también un papel fundamental en la monetización del modelo de negocio de las plataformas mediante la publicidad, ya que permiten mostrar a

---

[41] Para una de las primeras definiciones del término, *vid*. KATZ y SHAPIRO (1994), pág. 106: «*the tendency of one system to pull away from its rivals in popularity once it has gained an initial edge*».

[42] STIGLER COMMITTEE ON DIGITAL PLATFORMS (2019), págs. 34-40; FURMAN, COYLE, FLETCHER, MARSDEN y MCAULEY (2019), págs. 32-38. Algunos trabajos de la doctrina económica añaden otros factores como la existencia de servicios gratuitos, el aprendizaje mediante datos, la confianza, o las ofertas complementarias de las plataformas: *vid*. BEDRE-DEFOLIE y NITSCHE (2020).

[43] Como sucede por ejemplo en las redes sociales o en las redes de telecomunicaciones, que tienen efectos de red directos positivos.

[44] Estas pueden ser a su vez transaccionales, si conectan a los usuarios de los dos grupos para que realicen la transacción (como sucede por ejemplo en las plataformas de compraventa o alquiler de vivienda, o de reservas de hoteles), o no transaccionales, si solo los ponen en contacto para que ellos interactúen, sin transacción en la plataforma (como por ejemplo las plataformas de citas).

[45] *Vid.,* por ejemplo, PRUFER y SCHOTTMÜLLER (2017), OECD (2015).

los usuarios anuncios personalizados según sus intereses, revelados por los datos de ellos recogidos. Esa personalización de la publicidad tiene un alto valor para los anunciantes, que demandan más este tipo de publicidad y consiguientemente están dispuestos a pagar más por ella. A ello cabría añadir, por último, un uso adicional de los datos que se está desarrollando en los últimos tiempos: el procesamiento de los datos denominados «excedente conductual» mediante sofisticados algoritmos, para la creación de «productos predictivos» (que puedan predecir las conductas y deseos de los usuarios finales) que son vendidos a los usuarios profesionales para que puedan dirigirse de manera anticipada y más «afinada» a sus potenciales clientes[46].

2.2. *Tipos de plataformas*

Al examinar los mercados digitales se observa que existe una gran variedad de plataformas, que pueden clasificarse siguiendo varios criterios[47]. Se pueden adoptar clasificaciones funcionales, estructurales, por sectores económicos, por tipos de usuarios, por el tipo de datos recogidos o la finalidad para la que las plataformas los usan, o por fuentes de ingresos[48]. En todo caso, la definición de una determinada taxonomía y la clasificación de las plataformas dentro de ella es una tarea compleja que, más allá de disquisiciones teóricas, solo tiene sentido si tiene alguna utilidad. Así, lo más lógico es adoptar el criterio de clasificación relevante para el objeto de estudio, y en este sentido se ha señalado que para un análisis concurrencial es conveniente poner el foco en los aspectos relacionados con el poder de mercado y, en concreto, en el hecho de que las plataformas proporcionan servicios de intermediación que permiten una interacción directa entre dos o más grupos de usuarios conectados por efectos de red indirectos[49].

Desde ese punto de vista se pueden distinguir como categorías más relevantes las *matching platforms* (a su vez transaccionales o no-transaccionales) y las plataformas de publicidad o de audiencia. Ambos tipos se caracterizan por tener unos importantes efectos de red indirectos, ya sean bilaterales (caso de las *matching platforms*) o unilaterales (caso de las plataformas de publicidad). Se ha señalado también[50] que la preocupación, desde el punto de vista de la competencia, por la conducta de las plataformas respecto de sus usuarios profesionales se centra básicamente en las primeras, también denominadas en ocasiones «*online intermediary platforms*» debido a su especial poder en relación con esa función de intermediación (al que la doctrina se refiere a veces como «*intermediation power*»[51]).

En todo caso, se trate de uno u otro tipo de plataforma, el punto de partida para analizar si existe dependencia económica habrá de ser la comprobación de la existencia o no de alternativas en el mercado relevante definido; y a continua-

[46] Zuboff (2020), pág. 21.

[47] Como ha puesto de manifiesto algún organismo internacional, no es fácil elegir un criterio de clasificación a estos efectos, ya que estos son numerosos y variados, y ninguno permite establecer una taxonomía que englobe a todas las plataformas que operan en la práctica: *vid*. OECD (2019), pág. 60.

[48] OECD (2019), págs. 61-68.

[49] Bundeskartellamt (2016), pág. 14.

[50] Lee y Schißler (2019).

[51] Schweitzer, Haucap, Kerber y Welker (2018), págs. 42 y 66-78; Crémer, Montjoye y Schweitzer (2019), págs. 49-50.

ción la valoración de si las alternativas existentes pueden considerarse equivalentes en términos de suficiencia y razonabilidad. Para ello, el curso de acción más indicado es conectar estos conceptos de análisis tradicionales con la realidad específica de los mercados digitales. En especial con sus dos características más relevantes: los importantes efectos de red que fomentan su tendencia al *tipping* (con las consiguientes dificultades para encontrar operadores alternativos que ofrezcan un servicio de intermediación equivalente al de la plataforma de la que presuntamente se depende) y la importancia de la adquisición y uso de los datos de los usuarios. Esta parece haber sido la óptica que se ha tomado recientemente en algún ordenamiento nacional, como se verá a continuación.

3. La opción alemana: *GWB-Digitalisierungsgesetz*

La modificación de la Ley alemana de defensa de la competencia mediante la denominada *GWB-Digitalisierungsgesetz*[52], está fundamentalmente dirigida a actualizar esta normativa al contexto de la economía digital. Entre las modificaciones que dicha Ley introduce en la GWB están, en especial, las que afectan a sus artículos 18, 19, 20 y la introducción de un nuevo artículo 19(a)[53]. Para este trabajo tiene especial interés la modificación realizada en el artículo 20 GWB, el precepto del Derecho alemán de defensa de la competencia que se ocupa de los abusos de dependencia económica.

La modificación del artículo 20 incluye varios aspectos importantes[54], entre los cuales son especialmente relevantes para la valoración de la dependencia económica en los mercados digitales dos novedades que implican una calificación específica de la dependencia en dichos mercados. La primera es la introducción de una segunda frase en el artículo 20.1, que establece que las

[52] «*Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen für ein fokussiertes, proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 (GWB- Digitalisierungsgesetz)*», de 18 de enero de 2021.

[53] Los artículos 18, 19 y 19(a) se refieren a la posición y conductas de empresas en posición dominante, respecto de las cuales se han introducido referencias a los mercados multifacéticos y al uso de los datos en la valoración de estas posiciones y conductas. El artículo 19(a) por su parte define un nuevo tipo de poder de mercado, el de las empresas con un «significado destacado (o sobresaliente) para la competencia en los mercados» («*Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb*»), que a todas luces se refiere a operadores que actúan en los mercados digitales.

[54] En primer lugar, la supresión en el apartado 1 de la referencia a las pequeñas y medianas empresas, de manera que ahora pueden alegar que sufren un abuso de su situación de dependencia económica las contrapartes contractuales (habitualmente usuarios profesionales) de las plataformas digitales que no tienen la consideración de pequeñas y medianas empresas (supresión que había sido sugerida en el Informe de expertos para el Ministerio de Economía alemán: *vid*. SCHWEITZER, HAUCAP, KERBER y WELKER (2018), págs. 56-58). En segundo lugar, se introduce en la primera frase de ese mismo apartado 1 una referencia a la existencia de un «desequilibrio de poder significativo», adicional a la falta de alternativa hasta entonces contemplada en la definición de poder relativo de mercado. En tercer lugar, se añade una segunda frase al artículo 20.1, estableciendo que las prohibiciones dirigidas a las empresas con poder relativo de mercado también se aplicarán a las empresas que actúan como intermediarios en mercados multifacéticos cuando otras empresas dependan de los servicios de intermediación que aquellas les proporcionan, manteniéndose a continuación la presunción de dependencia económica de los proveedores, en los mismos términos que anteriormente (esta cuestión del denominado «poder de intermediación» también fue planteada en SCHWEITZER, HAUCAP, KERBER y WELKER (2018), pág. 77). En cuarto lugar, se añade un apartado 1(a) al artículo 20, en el que se establece que la dependencia a que se refiere el artículo 20.1 GWB puede producirse también por el hecho de que una empresa dependa del acceso a los datos controlados por otra empresa, para poder desarrollar sus propias actividades; que la negativa a proporcionar acceso a dichos datos, por una adecuada compensación, puede considerase como una conducta desleal de conformidad con el apartado 1 en conexión con el artículo 19(1) y (2).1; y que esto será de aplicación incluso cuando los datos no hayan sido todavía objeto de tráfico comercial (también sugerido en SCHWEITZER, HAUCAP, KERBER y WELKER (2018), págs. 82-83).

prohibiciones dirigidas a las empresas con poder relativo de mercado también se aplicarán a las empresas que actúan como intermediarios en mercados multifacéticos cuando otras empresas «dependan de los servicios de intermediación que aquellas les proporcionan para acceder a los mercados de oferta y demanda, de manera que no existan alternativas suficientes y razonables». Ello supone una concreción del concepto general de dependencia económica en los mercados digitales, identificándolo con la ausencia de un servicio alternativo (suficiente y razonable) de intermediación en un mercado multifacético. La segunda novedad relevante es la introducción de un nuevo apartado 1(a) en el artículo 20, en el que se especifica, a los efectos de aplicar las prohibiciones establecidas en el artículo 19 a las que se remite el artículo 20.1, que la dependencia a que se refiere este último (*i. e.,* el concepto de dependencia económica propio de la normativa alemana) puede conectarse también con la importancia del acceso a los datos controlados por otra empresa. De manera que en este nuevo apartado se establece otro criterio específico de dependencia económica en los mercados digitales, concretado en «la dependencia en el acceso a datos controlados por otra empresa, para poder desarrollar las propias actividades».

Como se aprecia rápidamente, esta opción regulatoria en materia de dependencia en los mercados digitales va en una línea completamente diferente del enfoque elegido por la DMA, comentado anteriormente. Mientras que en esta se valora esa especial situación de las plataformas, identificada con el concepto de *gatekeeper*, por referencia a datos cuantitativos, en la reciente modificación de la GWB se ha optado por consolidar la utilización de los criterios tradicionalmente utilizados en el Derecho positivo nacional, cuya interpretación administrativa y judicial cuanta con una larga experiencia, conjuntamente con los nuevos parámetros que la doctrina y algunos informes institucionales han identificado como relevantes en este ámbito: los servicios de intermediación que permiten conectar a los usuarios profesionales con los finales y la importancia de los datos en la economía digital.

Este segundo enfoque presenta importantes ventajas para afrontar el problema de los abusos que pueden cometer las plataformas digitales sobre los usuarios profesionales que dependen de ellas, en la medida en que la flexibilidad y adaptabilidad del concepto de «dependencia económica» (así como el de abuso o explotación abusiva), la experiencia administrativa y judicial adquirida en relación con él, y las especialidades a tener en cuenta en cada uno de los grupos de casos, o modalidades, identificados por la doctrina y adoptados en la práctica administrativa y judicial de varios países, pueden proporcionar valiosos instrumentos para analizar estas conductas en el marco de estas normas.

4. Metodología y criterios de análisis de la dependencia económica en los mercados digitales

4.1. *Especialidades en la definición del mercado relevante*

Como paso previo a la valoración de la dependencia económica es necesario definir el mercado relevante, ya que es en este marco donde se podrán identificar las posibles alternativas para los usuarios profesionales (*i. e.,* los

operadores que podrían reemplazar a la empresa con poder relativo de mercado en su relación con ellos).

Para ello hay que tener en cuenta, en primer lugar, las características de los mercados digitales que pueden influir en esa definición; y en segundo lugar las especialidades propias de los asuntos de dependencia económica.

En cuanto a lo primero, la mayoría de la doctrina considera que hay que analizar un buen número de características de estos mercados[55], entre las cuales son especialmente importantes el carácter multifacético y la presencia de efectos de red indirectos, así como la frecuente oferta de servicios gratuitos[56]. Por un lado, existe consenso entre la doctrina económica y jurídica en que la naturaleza multifacética y los efectos de red han de tenerse en cuenta a la hora de definir el mercado relevante[57], y paralelamente ciertas dudas en cuanto la elección de un enfoque unilateral o multilateral en dicha definición (definir un solo mercado relevante, o varios). Aunque la práctica de las autoridades de competencia no es todavía uniforme al respecto, en la doctrina jurídica parece que va imponiéndose la visión de que en la mayoría de los asuntos puede ser necesario definir varios mercados[58], y que siempre hay que tener en cuenta los distintos lados en que operan las plataformas y los efectos de red indirectos, aunque se opte por definir un solo mercado[59]. Por otro lado, en relación con la gratuidad de ciertos servicios, la doctrina discute si es o no posible definir un mercado relevante cuando no se paga una contraprestación monetaria por aquellos[60], aunque las autoridades de competencia han definido en varios casos mercados relevantes de servicios gratuitos[61] y parecen tener ya claro que —independientemente de la posible consideración de los datos como remuneración por servicios aparentemente gratuitos— en los mercados multifacéticos el lado con «pago no monetario» suele estar vinculado a otro lado sujeto a pago y es el resultado de la estrategia de precios de la plataforma[62]. Ciertamente, la aplicación de instrumentos como el SSNIP-test a plataformas que ofrecen servicios gratuitos es problemática y puede requerir de

[55] Como, por ejemplo, las decisiones y capacidad de los usuarios de la plataforma sobre el *multi or single homing*, la posibilidad de que existan múltiples mercados en una plataforma que opere en un solo lado, la necesidad de adaptar el SSNIP-test cuando se aplica a los mercados digitales [Franck y Peitz (2019), págs. 54-67; Bundeskartellamt (2016), págs. 44-46], la relevancia de los ecosistemas digitales y de la innovación o la necesidad de tener en cuenta la competencia potencial en algunos casos [*vid*. Alexiadis y De Streel (2020), págs. 23-28].

[56] La gratuidad plantea por supuesto también problemas en otros campos del Derecho de la competencia, como por ejemplo en la necesaria adaptación de las metodologías de análisis de conductas relacionadas con los precios, como los precios predatorios o los precios excesivos: *vid*. Bostoen (2019).

[57] Evans y Schmalensee (2014), pág. 420; Filistrucchi, Geradin, Van Damme y Affeldt (2014), pág. 338. Wismer y Rasek (2018), pág. 55; Crémer, Montjoye y Schweitzer (2019), págs. 42-43; Franck y Peitz (2019). También las autoridades de competencia se van posicionando en esa misma línea: *vid*. Bundeskartellamt (2016), págs. 5-8.

[58] Franck y Peitz (2019), pág. 38. También hay quien defiende que en estos casos debería ser incluso obligatorio definir un mercado relevante secundario: *vid*. Lee (2021). Sobre el problema específico que plantean los datos y la posible existencia de un mercado relevante de datos, separado del de producto o servicio principal, *vid*. Graef (2015).

[59] Franck y Peitz (2019), págs. 38-39; Crémer, Montjoye y Schweitzer (2019), págs. 45-46.

[60] Polverino (2012), Sousa Ferro (2015), Newman (2016), págs. 60-71.

[61] Por ejemplo, en su decisión en materia de concentraciones del asunto *Microsoft/Skype,* la Comisión ya utilizó como hipótesis de trabajo mercados para servicios gratuitos, como el de las comunicaciones de particulares (asunto COMP/M.6281, §§ 18-63, confirmado por el Tribunal General, *vid*. asunto T-79/12 *Cisco vs. Comisión,* §§ 65-74); mercado que ha definido posteriormente en otros asuntos como *Microsoft/Nokia* (COMP/M.7047, §§ 43-5), *Facebook/WhatsApp* (COMP/M.7217, §§ 20-34); o *Microsoft/Linkedin* (COMP/M.8124, §§ 77-83).

[62] *Vid*. Bundeskartellamt (2016), págs. 41-42.

ciertos ajustes[63], como por ejemplo la necesidad de considerar patrones de sustitución en base a parámetros distintos del precio, como la calidad o la innovación, cuando el precio en un lado del mercado es cero[64]. En todo caso, el SSNIP-test requiere también cierta adaptación en los casos en que haya que determinar un nivel de precio único para los distintos lados en que opera la plataforma aun en el caso de productos o servicios no gratuitos, de manera que su adaptación a escenarios de gratuidad no parece un obstáculo insalvable.

En cuanto a las especialidades propias de los casos de dependencia económica, hay que comenzar señalando que, fuera del entorno digital, la principal especialidad en la definición del mercado relevante desde el punto de vista objetivo es la necesidad de partir de la óptica de la empresa dependiente[65], analizando la sustituibilidad de los canales alternativos de suministro o distribución de sus productos o servicios (según se trate de dependencia de un distribuidor o de un productor). En el caso concreto de la dependencia por parte de usuarios profesionales frente a plataformas digitales, tomar la óptica de la empresa dependiente implica analizar la existencia de otros canales de distribución que los usuarios profesionales consideren funcionalmente intercambiables con los que presta la plataforma de la que presuntamente dependen. Y si la plataforma presta también, de manera complementaria a esta actividad principal, un servicio de publicidad de dichos productos o servicios, o de servicios de pago para completar la transacción (que a veces se realizan de forma integrada en esta), la óptica de la definición de mercado ha de ser, en consonancia con lo que se acaba de señalar, la identificación de otros posibles canales de publicidad y/o de pago, funcionalmente intercambiables a los ojos de los usuarios profesionales.

Más dudas surgen a la hora de incluir en el mercado relevante servicios de comercialización *offline*, ya que no es evidente en todos los casos que estos puedan considerarse hoy en día como funcionalmente intercambiables o sustituibles por los que operan por Internet. Claramente hay que excluirlos en el caso de actividades que solo tiene cabida en el sector digital, como por ejemplo la de los desarrolladores de *software* que comercializan sus *apps*, pero en otras actividades habrá que analizar la sustituibilidad *online*/*offline* en el contexto específico del caso[66].

---

[63] Tal y como ha estudiado la doctrina: *vid*. Newman (2016); Franck y Peitz (2019), págs. 46-54.

[64] Parte de la doctrina ha analizado la medida en que los demandantes de un servicio gratuito son proclives a sustituirlo por otro similar, como respuesta a una disminución en la calidad del primero: *vid*., en especial, Gebicka y Heinemann (2014), págs. 156-159, que proponen el uso de un SSNDQ-test (*small but significant and non-transitory decline in quality*). *Vid*., también, Filistrucchi, Geradin, Van Damme y Affeldt (2014), pág. 293; Filistrucchi (2018), pág. 15.

[65] La doctrina alemana, la que más en profundidad ha analizado estas cuestiones, así lo señala mayoritariamente: *vid*., por todos, Markert (2014). La doctrina de nuestro país sigue esta misma línea: *vid*., por todos, Massaguer (1995) pág. 2230.

[66] En algunos casos puede que los servicios *online* y *offline* sean sustituibles, como ha señalado la Comisión Europea en algunos asuntos que afectaban a agencias de viajes online (*vid*. por ejemplo, en asuntos de control de concentraciones, COMP/M.2197 *Hilton/Accor/Forte/Travel Services/JV,* de 16 de febrero de 2001, COMP/M.2510 *Cendant/Galileo*, de 24 de septiembre de 2001, o COMP/M.2794 *Amadeus/GGL/JV*, de 21 de mayo de 2002), pero también es cierto que en otros asuntos analizados por autoridades nacionales de competencia se ha identificado un mercado relevante exclusivamente *online* en este campo (*vid*., por ejemplo, la Decisión de la Autoridad Francesa de la Competencia: Décision núm. 15-D-06 du 21 avril 2015 sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Booking.com B.V., Booking.com France SAS et Booking.com Customer Service France SAS dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne, puntos 95-102).

En cuanto a la determinación del servicio concreto a incluir en el mercado relevante, hay que tomar como punto de partida el tipo de servicio que se demanda de la plataforma, en consonancia con la óptica de la empresa dependiente antes comentada. En algunos asuntos que afectaban a agencias de viaje *online*, se ha definido un «sistema de distribución global»[67], mientras que en otros se ha optado por servicios más específicos como por ejemplo el «servicio de reserva de noches de hotel individuales en plataformas de reservas de hotel en línea»[68]. En otros casos que analizan los términos y condiciones que ciertas *marketplaces* (como por ejemplo Amazon) imponen a los usuarios profesionales que venden sus productos en ellas, aunque su terminación por medio de compromisos no proporciona una información muy detallada, cabe deducir que el mercado relevante en consideración era el de las *online marketplaces*[69]. Por su parte, la Comisión Europea, en asuntos contra esta misma plataforma, ha definido los mercados de manera ligeramente diferente según las conductas analizadas: en el conocido caso de los *eBooks*, en el que se examinaba la imposición de cláusulas NMF a varias editoriales, el mercado considerado relevante fue el de la «distribución minorista de libros electrónicos en lengua inglesa y alemana»[70]; mientras que en las investigaciones abiertas más recientemente sobre las prácticas de Amazon de recogida de datos de los vendedores que operan en su *marketplace* y de prácticas de auto-preferencia, la Comisión parece que se inclina por definir un mercado general de venta minorista *online* (*online retail market*)[71]. También hay disparidades de enfoque en los asuntos frente a plataformas como Facebook, en los que algunas autoridades como el *Bundeskartellamt* han definido un mercado relevante de redes sociales[72], mientras que otras como la Comisión Europea parecen estar centrándose en *Facebook Marketplace* y en su servicio de publicidad clasificada[73].

---

[67] Como ha definido la Comisión Europea en algunas concentraciones que afectaban a plataformas digitales (*vid*. por ejemplo, en los asuntos de control de concentraciones antes mencionados: *Hilton*, cit. *Cendant*, cit., o *Amadeus*, cit.), sistema que incluiría las herramientas técnicas para que los usuarios profesionales (en los casos, agencias de viajes) obtengan información y puedan hacer reservas de vuelos, hoteles o alquiler de coches con otros operadores.

[68] *Vid*. Autoridad Francesa de la Competencia: *Décision núm. 15-D-06*, cit., pto. 100. La autoridad francesa reconoce en esta decisión (ptos. 95-98) que la actividad de las plataformas se desarrolla en un mercado digital de dos lados (por un lado, con los hoteles, y por el otro con los clientes particulares que demandan las noches de hotel) y que hay que tener en cuenta también el otro lado del mercado (con los consumidores), dado que puede tener un impacto sobre el considerado relevante.

[69] En este sentido es especialmente relevante la investigación del *Bundeskartellamt* sobre los términos y condiciones de Amazon en Alemania, cerrada mediante compromisos en julio de 2019, en la que esta autoridad apuntaba a los «*online marketplace services*» como mercado de producto, y en la que contempla expresamente la posibilidad de que Amazon tenga un poder de mercado relativo sobre los vendedores que operan en su *marketplace*, que podrían por tanto ser considerados dependientes de esta plataforma, dado el papel significativo que tiene esta en términos de acceso a los consumidores finales (*vid*. Decisión de 17 de julio de 2019, asunto B2 - 88/18, case *Summary,* pág. 10).

[70] *Vid*. CE: Resumen de la Decisión de la Comisión de 4 de mayo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 54 del Acuerdo EEE (asunto AT.40153 - Libros electrónicos: trato NMF y cuestiones afines), punto 9.

[71] E.C. Press Release: «Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Amazon for the use of non-public independent seller data and opens second investigation into its e-commerce business practices», Brussels, 10 November 2020. Según la Comisión, Amazon utiliza su poder de mercado en el mercado de las *online marketplaces* para fortalecer su posición competitiva en el mercado minorista *online* en contravención del artículo 102 TFUE.

[72] *Bundeskartellamt:* Decisión de 19 de febrero de 2019, asunto B6-22/16 (Facebook, Exploitative business terms pursuant to Section 19(1) GWB for inadequate data processing), case *Summary*, págs. 3-5.

[73] E.C. Press Release: «Antitrust: Commission opens investigation into possible anticompetitive conduct of Facebook», Brussels, 4 June 2021 (la Comisión Europea considera preliminarmente que Facebook puede

Otra cuestión relevante que se ha planteado en algunos asuntos es la de la posible inclusión en el mercado relevante de todas las plataformas cuya actividad principal no consiste en la prestación de ese mismo tipo de servicio, pero que pueden operar parcialmente como sustitutivos para la empresa presuntamente dependiente. Por ejemplo, en algunos asuntos relacionados con agencias de viajes *online* se ha planteado si los buscadores web generales (tipo Google, Bing, Baidu, Yahoo, etc.) pueden considerase como sustitutivos de las herramientas específicas de búsqueda y reserva de viajes que operan las agencias, llegándose a la conclusión de que este tipo de buscadores generales no pueden incluirse en el mercado relevante desde el punto de vista objetivo[74].

Finalmente, en cuanto al aspecto geográfico de la definición del mercado relevante, en el escenario objeto de estudio en este trabajo la cuestión no es tan relevante como en los tradicionales casos de dependencia en el mundo *offline*, ya que muchos de los servicios que se prestan en el sector digital pueden considerarse como de oferta global y sería posible considerar como mínimo un mercado nacional[75], en el que aplicar las normas nacionales de dependencia económica.

4.2. *Criterios de valoración de la dependencia*

4.2.1. Identificación de posibles alternativas en el mercado relevante

Una vez definido el mercado relevante, la valoración de la dependencia comienza por identificar las alternativas que operan en aquel. Como se ha señalado anteriormente, la alternativa se concreta en cualquier empresa que pueda ocupar la posición de la empresa fuerte en la relación que la une a la empresa presuntamente dependiente. En el caso que nos ocupa, las posibles alternativas para los usuarios profesionales que comercializan sus productos o servicios *online* son en principio todas las plataformas que presten un servicio de intermediación *online* similar al de la plataforma fuerte, o en su caso la propia web del usuario profesional si fuera posible por las características del producto o servicio que se comercializa[76]. Por tanto, en la mayoría de los casos será posible identificar alguna alternativa y este primer paso de análisis podrá realizarse de

estar usando los datos de sus usuarios de su red social para reforzar su posición competitiva en *Facebook Marketplace*).

[74] *Vid*. *Bundeskartellamt*: Decisión núm. B9-66/10, de 20 de diciembre de 2013 (asunto B9-66/10, HRS-Hotel Reservation Service), punto 73, donde se especifica que estos meta-buscadores solo proporcionan información de precios pero que no prestan el servicio de reservas, por lo que no pueden incluirse en el mercado; con un análisis más somero, pero llegando a la misma conclusión, *vid*. Autoridad Francesa de la Competencia: *Décision núm. 15-D-06*, cit., pto. 100.

[75] *Vid*. *Bundeskartellamt*: Decisión núm. B9-66/10, punto 7, donde se define un mercado nacional para portales hoteleros: aun reconociendo que estos portales son plataformas digitales técnicamente accesibles en todo el mundo, la autoridad alemana considera que el mercado de los portales hoteleros no es un mercado global ni un mercado europeo. En una línea similar, aunque con una menor argumentación, *vid*. Autoridad Francesa de la Competencia: *Décision núm. 15-D-06*, cit., pto. 101, donde se define también un mercado geográfico nacional, aunque en este caso se señala que este podría tener una dimensión europea.

[76] Por ejemplo, si se analiza la dependencia de desarrolladores de *software* (*apps*) respecto de una plataforma en la que comercializan esas aplicaciones, se trata de averigua el conjunto de plataformas que funcionalmente pueden realizar ese mismo tipo de prestación, y que por tanto serían intercambiables con la plataforma fuerte desde el punto de vista técnico. Si se trata de la dependencia de un hotel frente a una plataforma de viajes *online* o de publicidad de alojamientos, o de la de un restaurante frente a una plataforma de reservas o de reseñas/publicidad de establecimientos de restauración, el mercado relevante de producto debería incluir a todas las plataformas que funcional y técnicamente tienen la capacidad de prestar ese tipo de servicios.

manera simplificada, para centrarse a continuación en el más complejo tema de la eventual equivalencia de las posibles alternativas.

4.2.2. Valoración de la equivalencia: suficiencia y razonabilidad

En algún asunto nacional[77] se ha analizado la equivalencia de las posibles alternativas —tanto la web propia del usuario profesional como otras plataformas digitales—, tomando en consideración factores habitualmente utilizados en los análisis de dependencia, trasladados al ámbito digital.

Así, en cuanto a la posibilidad de considerar a la web propia como una alternativa equivalente, se ha destacado que su desarrollo es costoso y complejo (por cuestiones técnicas como la ergonomía, funcionalidades, o calidad de la web) y que ello implica unos altos costes económicos que hacen que no sea una opción viable para la mayoría de usuarios profesionales que operan en la plataforma (en el caso de autos, Amazon Francia); aspectos que se pueden relacionar fácilmente con la falta de razonabilidad en términos de costes de la presunta alternativa. Asimismo se ha señalado que estas webs propias, aunque pudieran desarrollarse con esas buenas condiciones técnicas, no proporcionarían el mismo rendimiento que la de Amazon, ya que no alcanzarían al mismo número de clientes, porque ello depende del posicionamiento de las webs en los motores de búsqueda y esto a su vez va ligado a la notoriedad de la marca/plataforma; y además que los usuarios finales no visitan webs específicas cuando tienen webs generales donde encuentran todo tipo de productos; aspectos claramente ligados a la falta de suficiencia en términos cuantitativos, en este caso de acceso a usuarios finales (potenciales compradores)[78].

En cuanto a la posible equivalencia de otras plataformas alternativas, se ha señalado que, además de que no existe apenas ninguna de tipo generalista como Amazon y muy pocas de tipo especializado, ninguna de ellas está en medida de proporcionar los mismos servicios que Amazon[79]; aspectos que conectan claramente con un análisis de suficiencia. Se ha indicado además que el eventual cambio a otras plataformas es complicado, porque hay que revisar la logística (sistema informático, fichas de productos, política comercial), y costoso, tanto por los propios costes de esos cambios logísticos como por la pérdida del volumen de negocio que suelen tener estos vendedores con Amazon[80]; aspectos claramente relacionados con un análisis de razonabilidad en términos de coste de la alternativa.

Siendo este tipo de análisis tradicional perfectamente aplicable en los asuntos de dependencia en los mercados digitales, cabe señalar que para una mejor valoración de la dependencia en estos casos es conveniente tener también en

---

[77] *Vid*. Jugement du Tribunal de Commerce de Paris (1ère Chambre) du 02/09/2019, RG 2017050625, 9 de noviembre de 2017), en un asunto contra Amazon por infracción del artículo 442-6 *Code de Commerce* en el que el tribunal analiza la falta de alternativas de los usuarios profesionales que venden sus productos en la plataforma de Amazon Francia, examinando si las posibles alternativas se pueden considerar equivalentes al servicio que presta Amazon.

[78] Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 2 de septiembre de 2019, cit., pág. 19.

[79] Por ejemplo, en lo que se refiere a las posibilidades de envío rápido de productos: *vid*. Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 2 de septiembre de 2019, cit., pág. 19.

[80] Volumen de negocios que se sitúa entre el 15 y el 35 por 100: *vid*. Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 2 de septiembre de 2019, cit., pág. 20.

cuenta otros factores conectados con las especiales características de estos mercados y de las relaciones empresariales que en ellos se producen.

Para ello, un aspecto esencial es el análisis de los efectos de red indirectos presentes en el mercado y que fomentan la tendencia al *tipping*, ya que ello está íntimamente conectado con los costes que tiene para los usuarios el cambiar de una a otra plataforma (*switching costs*), dato que tiene una evidente conexión con la razonabilidad de la alternativa. En especial en el caso de las plataformas transaccionales con efectos de red indirectos bilaterales positivos, si estos son importantes, el coste de abandonar una plataforma bien implantada en el mercado —que presumiblemente reforzará esa posición gracias a esos efectos, alcanzando un número cada vez mayor de usuarios finales en detrimento de otras plataformas (*tipping*)— puede ser inasumible para el usuario profesional, en términos de pérdida de acceso a potenciales clientes.

Paralelamente, hay que considerar también algunos factores que pueden reducir esa tendencia al *tipping*, como pueden ser los límites de capacidad (asociados al riesgo de saturación de la plataforma), las preferencias heterogéneas de los usuarios (que favorecen la diferenciación entre plataformas) y las posibilidades de *multihoming* para los usuarios (participar en varias plataformas a la vez)[81]. Todos estos datos deben utilizarse en el análisis de la equivalencia de la alternativa: los límites de capacidad están directamente asociados con su suficiencia (aspecto cuantitativo), mientras que las preferencias heterogéneas y las posibilidades de *multihoming* pueden servir para modular su razonabilidad en cuanto al perjuicio a la capacidad competitiva del usuario profesional si cambia de plataforma (*i. e.*, si las preferencias son homogéneas y no existe posibilidad de *multihoming* o existe una preferencia de *singlehoming* por parte de los usuarios finales[82], el cambio a otra plataforma puede implicar unos costes en término de acceso a usuarios finales que no sean razonables).

Otra característica específica de los mercados digitales que es conveniente tener en cuenta a la hora de valorar la posible dependencia en estos casos es la importancia de los datos digitales, en relación con lo cual hay que examinar dos aspectos importantes. Por un lado, el muy relevante hecho de que, a mayor cantidad de datos, mayor personalización de la publicidad, lo cual tiene un enorme valor para los usuarios profesionales/anunciantes. El posible cambio a una plataforma que tenga una menor capacidad de personalización de la publicidad puede suponer importantes costes en términos de pérdida de los usuarios finales más susceptibles de convertirse en adquirentes efectivos de los productos o servicios comercializados por los usuarios profesionales, que hagan que la posible alternativa no sea equivalente desde el punto de vista de la razonabilidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta también la posibilidad y condiciones de acceso a sus propios datos por parte de los usuarios profesionales. A menudo las plataformas no les dan acceso a esos datos y los usuarios profesionales no pueden ni generarlos por sí mismos ni duplicarlos[83].

[81] Haucap y Heimeshoff (2014), pág. 52.

[82] Bougette, Budzinski y Marty (2018), pág. 23.

[83] *Vid*. Rangaswamy, Moch, Felten, Van Bruggen, Wieringa y Wirtz (2020), pág. 75 sobre el uso de los datos por las plataformas, en su propio beneficio y denegando su acceso a los usuarios que los generan. En una línea similar, *vid*. Trabucchi y Buganza (2019), pág. 9 sobre el uso exclusivo de los datos (protegidos por la política de privacidad de las plataformas) para desarrollar nuevas estrategias de generación de beneficios.

Y aunque se tenga acceso a los datos, estos podrían no ser susceptibles de importarse a otras plataformas[84], o podrían no tener utilidad en ella por razones técnicas o de diseño[85], o el coste impuesto por la plataforma para acceder a ellos podría ser significativo[86]. La posible pérdida de estos datos propios, en caso de cambio a otra plataforma, puede hacer que la alternativa no sea razonable en relación con los costes que implicaría volver a recoger la cantidad y calidad de datos que se ha ido acumulando en la actividad desarrollada a través de la anterior plataforma.

Junto a estos aspectos, hay otros que también tienen una especial significación en la valoración de la dependencia en los mercados digitales, como es el caso, en especial, de los costes reputacionales[87]. La reputación obtenida por los usuarios profesionales en una determinada plataforma suele estar conectada con el número de transacciones realizadas en esta y/o las reseñas positivas dejadas en ella por los usuarios finales, de manera que suele estar específicamente relacionada con la plataforma en cuestión[88]. Si esa reputación no se puede trasladar a otra plataforma y las reseñas favorables de los usuarios finales desaparecen de la anterior, se pierde todo el *goodwill* reputacional acumulado hasta entonces. Este es un enorme coste para los usuarios profesionales, que puede determinar que la alternativa no sea razonable.

También otros aspectos señalados por la doctrina económica, como la contrastada inercia de los usuarios finales y su reluctancia a cambiar la configuración por defecto de sus dispositivos[89], pueden servir para valorar la no razonabilidad de las posibles alternativas, en caso de que los usuarios profesionales decidieran prescindir de la plataforma fuerte para operar a través de otra.

V. CONCLUSIONES

Las normas prohibitivas de abusos de dependencia económica, tradicionalmente aplicadas en el marco de las redes de distribución *offline*, pueden ser un valioso instrumento para la valoración concurrencial en los mercados digitales de las conductas de las plataformas respecto de los usuarios profesionales que ofrecen a través de ellas bienes o servicios a usuarios finales. Para una correcta valoración de la dependencia en estos mercados, primer paso en el análisis de aplicabilidad de estas normas en ese contexto, es necesario tener en cuenta varias especialidades propias de los mercados digitales que impactan significativamente tanto en la definición del mercado relevante como en la valoración de la dependencia. En particular en este último aspecto, es esencial incluir en el análisis datos como los efectos de red, los límites de capacidad de las plata-

[84] *Vid*. Bougette, Budzinski y Marty (2018), pág. 14.

[85] Marty (2020), pág. 21, en referencia a aspectos técnicos como las líneas de código o los protocolos de interoperabilidad en los ecosistemas digitales, como factor de dependencia de los «complementadores» (o terceros desarrolladores) de estos ecosistemas. Sobre las barreras técnicas en general, y en particular las dificultades de interoperabilidad en productos vinculados introducidas en el diseño técnico por las propias plataformas, y que fomentan las dificultades de cambiar de plataforma, *vid*. Furman, Coyle, Fletcher, Marsden y Mcauley (2019), pág. 36.

[86] Hausemer, Rabuel y Graux (2017), págs. 49-51, en especial para usuarios dependientes (*vid*. pág. 51).

[87] *Vid*. Furman, Coyle, Fletcher, Marsden y Mcauley (2019), pág. 36.

[88] Haucap y Heimeshoff (2014), pág. 54.

[89] *Vid*. Furman, Coyle, Fletcher, Marsden y Mcauley (2019), pág. 36; Alexiadis y De Streel (2020), pág. 8. *Vid.,* también, sobre el concepto de *consumer path dependence*, Lee y Schißler (2019), págs. 20-21.

formas, las preferencias heterogéneas de los usuarios, las posibilidades de *multihoming* o la preferencia por el *singlehoming*, aspectos relacionados con los datos, los costes reputacionales, o la inercia de los usuarios finales respecto de la configuración por defecto de sus dispositivos. Con la metodología y criterios específicos el análisis de la dependencia económica expuestos en este trabajo, se puede mejorar y facilitar la aplicación de estas normas, que tienen un indudable potencial para disciplinar las conductas de las plataformas respecto de sus usuarios profesionales dependientes.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Alexiadis, Peter, y De Streel, Alexandre (2020), «Designing an EU Intervention Standard for Digital Platforms», *EUI / RSCAS Working Papers 2020/14*.

Bedre-Defolie, Özlem, y Nitsche, Rainer (2020), «When Do Markets Tip? An Overview and Some Insights for Policy», *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 11, núm. 10, págs. 610-622.

Bostoen, Friso (2019), «Online platforms and pricing: Adapting abuse of dominance assessments to the economic reality of free products», *Computer Law & Security Review*, vol. 35(3), págs. 263-280.

Bougette, Patrice; Budzinski, Oliver, y Marty, Frédéric (2018), «Exploitative abuse and abuse of economic dependence: What can we learn from an industrial organization approach?», *Ilmenau Economics Discussion Papers, No. 119, Technische Universität, Institut für Volkswirtschaftslehre, Ilmenau*.

Bundeskartellamt (2016), *B6-113/15, Arbeitspapier – Marktmacht von Plattformen und Netzwerken*, Juni 2016.

Caffarra, Cristina, y Scott-Morton, Fiona (2021), «The European Commission Digital Markets Act: A translation», *CEPR VoxEU* (*https://voxeu.org/article/european-commission-digital-markets-act-translation*).

European Commission (2014), *Study on the legal framework covering business-to-business unfair trading practices in the retail supply chain. Final Report, 26 February 2014, Prepared for the European Commission, DG Internal Market DG MARKT/2012/049/E*, EU Publications Office.

— (2017), «Business-to-Business relations in the online platform environment», FWC ENTR/300/PP/2013/FC-WIFO Final Report by Ecorys.

Comisión Europea (2016), *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones: Las plataformas en línea y el mercado único digital. Retos y oportunidades para Europa*, Bruselas, 25 de mayo de 2016 COM(2016) 288 final.

— (2020), *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones: Configurar el futuro digital de Europa*, Bruselas, 19 de febrero de 2020 COM(2020) 67 final.

Commission 'Competition Law 4.0' (2019), *A new competition framework for the digital economy. Report*, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), Berlin.

Crémer, Jacques; De Montjoye, Yves-Alexandre, y Schweitzer, Heike (2019), *Competition Policy for the digital era. Final report,* European Union.

Di Porto, Fabiana (2018) «Abuses of dominant and non-dominant position: a tale of (ir)reconcilable views?», en Di Porto, Fabiana, y Podszun, Ruprecht. (eds.), *Abusive Practices in Competition Law*, Edward Elgar Publishing, págs. 451-466.

Ecorys (2017): *Business-to-Business relations in the online platform environment, FWC ENTR/300/PP/2013/FC-WIFO Final Report*, European Union.

Estevan de Quesada, Carmen (2016), «La explotación de la dependencia económica debida al poder relativo de la demanda en la cadena alimentaria», en González

CASTILLA, Francisco, y RUIZ PERIS, Juan Ignacio (dirs.), *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria*, Marcial Pons, págs. 113-139.

— (2017), *Explotación de la dependencia económica en las redes de distribución*, Thomson Reuters-Aranzadi.

EVANS, David S., y SCHMALENSEE, Richard (2014), «The Antitrust Analysis of Multi-Sided Platform Businesses», en BLAIR, Roger D., y SOKOL, Daniel D., *The Oxford Handbook of International Antitrust Economics*, vol. 1, OUP.

FILISTRUCCHI, Lapo (2018), «Market definition in multi-sided markets», en OECD, *Rethinking antitrust tools for multi-sided platforms (www.oecd.org/competition/rethinking-antitrust-tools-for-multi-sided-platforms.htm)*.

FILISTRUCCHI, Lapo; GERADIN, Damien; VAN DAMME, Eric, y AFFELDT, Pauline (2014), «Market definition in two-sided markets: Theory and practice», 10 (2) *Journal of Competition Law and Economics* 2014.

FRANCK, Jens Uwe, y PEITZ, Martin (2019), *Market definition and market power in the platform economy*, CERRE Report, May 2019.

FURMAN, Jason; COYLE, Diane; FLETCHER, Amelia; MARSDEN, Philip, y MCAULEY, Derek (2019), *Unlocking digital competition. Report of the Digital Competition Expert Panel* (*Furman Report*).

GEBICKA, Aleksandra, y HEINEMANN, Andreas (2014), «Social Media & Competition Law», *World Competition*, vol. 37(2), págs. 149-172.

GRAEF, Inge (2015), «Market definition and market power in data: the case of online platforms», *World Competition*, vol. 38(4), págs. 473-506.

— (2019), «Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence», *Yearbook of European Law*, vol. 38, núm. 1, págs. 448-499.

HAUCAP, Justus, y HEIMESHOFF, Ulrich (2014), «Google, Facebook, Amazon, eBay: Is the Internet driving competition or market monopolization?», *International Economics and Economic Policy*, vol. 11, págs. 49-61.

HAUSEMER, Pierre; RABUEL, Lison, y GRAUX, Hans (2017), *Study on data in platform-to-business relations. Final Report*, European Union.

INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK (2008), *Report on Abuse of Superior Bargaining Position*.

KATZ, Michael L., y SHAPIRO, Carl (1994), «Systems Competition and Network Effects», *Journal of Economic Perspectives*, vol. 8(2), págs. 93-115.

LEE, Sangyun, y SCHIßLER, Jan (2019), «Platform Dependence and Exploitation», *14th ASCOLA Conference 2021* (*https://ssrn.com/abstract=3403002*).

LEE, Ki Jong (2021), «Cross-Market Impact of Platforms' Activities: A Proposal to Introduce the Obligation to Define a Secondary Relevant Market» (*https://ssrn.com/abstract=3879943*).

MARKERT, Kurt (2014), «GWB § 20 Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmacht», en IMMENGA, Ulrich, y MESTMÄCKER, Ernst-Joachim, *Wettbewerbsrecht*, Band 2, C.H. Beck, Rn 14.

MARTY, Frédéric (2020), «Is the consumer welfare obsolete? A European Union competition law perspective», *GREDEG Working Papers Series*, WP No. 2020-13 (*https://ideas.repec.org/s/gre/wpaper.html*).

MASSAGUER FUENTES, José (1995), «La explotación de una situación de dependencia económica como acto de competencia desleal», en *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont*, t. II, Tirant lo Blanch, págs. 2203-2268.

NEWMAN, John M. (2016), «Antitrust in Zero-Price Markets: Applications», 94 *Washington University Law Review,* págs. 49-11.

NOTHDURFT, Jörg (2017), «§ 20. Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmach», en LANGEN, Eugen, y BUNTE, Hermann-Josef, *Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht*, Luchterhand, Rn. 31.

OECD (2015), *Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being*, OECD Publishing, Paris, 2015 (*http://dx.doi.org/10.1787/9789264229358-en*).

— (2019), *An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation*, OECD Publishing, Paris (*https://doi.org/10.1787/53e5f593-en*).

PISZCZ, Anna, y JASSER, Adam (eds.) (2019), *Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries*, Centre for Antitrust and Regulatory Studies University of Warsaw, Faculty of Management.

POLVERINO, Fabio (2012), «Hunting the wild geese: competition analysis in a world of "free"», *Concorrenza e Mercato* (*https://ssrn.com/abstract=2145545 2012*).

PRUFER, Jens, y SCHOTTMÜLLER, Christopher (2017), «Competing with Big Data», *TILEC Discussion Paper No. 2017-006, CentER Discussion Paper 2017-007* (*https://ssrn.com/abstract=2918726*).

RANGASWAMY, Arvind; MOCH, Nicole; FELTEN, Claudio; VAN BRUGGEN, Gerrit; WIERINGA, Jaap E., y WIRTZ, Jochen (2020), «The Role of Marketing in Digital Business Platforms», *Journal of Interactive Marketing*, vol. 51, págs. 72-90.

RIXEN, Siegfried (2001), «§ 20. Diskriminierungsverbot; Verbot unbilliger Behinderung», en GLASSEN, Helmut; VON HAHN, Helmut; KERSTEN, Hans-Christian, y RIEGER, Harald (eds.), *Frankfurter Kommentarzum Kartellrecht,* Otto Schmidt, Rn. 65.

RUIZ PERIS, Juan Ignacio (2016), «El abuso de dependencia económica en el derecho de defensa de la competencia en el marco de la lucha contra las conductas abusivas», en CACHAFEIRO, Fernando; GARCÍA PÉREZ, Rafael, y LÓPEZ-SUÁREZ, Marcos A., *Derecho de la competencia y gran distribución*, Thomson Reuters-Aranzadi, págs. 31-56.

SCALZINI, Silvia (2021), «Economic Dependence in Digital Markets: EU Remedies and Tools», *Markets and competition Law Review*, vol. V, Issue 1, págs. 81-103.

SCHWEITZER, Heike (2021), «The art to make gatekeeper positions contestable and the challenge to know what is fair: A discussion of the Digital Markets Act Proposal», *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, núm. 3, págs. 503-544 (*https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=38373*).

SCHWEITZER, Heike; HAUCAP, Justus; KERBER, Wolfgang, y WELKER, Robert (2018), *Modernisierung der Missbrauchsaufsicht für marktmächtige Unternehmen. Endbericht*, BMWi, Berlin.

SOUSA FERRO, Miguel (2015), «Ceci n'est pas un marché: Gratuity and competition law», *Concurrences* 13, 2015.

STIGLER COMMITTEE ON DIGITAL PLATFORMS (2019), *Final Report of the Committee for the Study of Digital Platforms: Market Structure and Antitrust Subcommittee (Stigler Report*), Stigler Center for the Study of the Economy and the State.

TRABUCCHI, Daniel, y BUGANZA, Tommaso (2019), «Fostering digital platform innovation: From two to multi-sided platforms», *Creativity and Innovation Management*, págs. 1-14.

TOMBAL, Thomas (2020), «Economic Dependence and Data Access», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 51, págs. 70-98.

WISMER, Sebastian, y RASEK, Arno (2018), «Market definition in multi-sided markets», en OECD: *Rethinking antitrust tools for multi-sided platforms* (*www.oecd.org/competition/rethinking-antitrust-tools-for-multi-sided-platforms.htm*).

ZUBOFF, Shoshana (2020), *La era del capitalismo de la vigilancia*, Paidós.

ADI 42 (2022): 81-106

LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS RAZONABLES PARA MANTENER SECRETA LA INFORMACIÓN COMO REQUISITO PARA LA EXISTENCIA DE UN SECRETO EMPRESARIAL

THE ADOPTION OF REASONABLE STEPS TO KEEP THE INFORMATION SECRET AS A REQUIREMENT FOR THE EXISTENCE OF A TRADE SECRET

RAFAEL GARCÍA PÉREZ*

RESUMEN

Según la Directiva sobre secretos empresariales, para que una información sea considerada secreto empresarial, la persona que legítimamente ejerza su control debe haber adoptado medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta (requisito de la adopción de medidas razonables). El presente artículo analiza este requisito, prestando especial atención a un aspecto que hasta el momento ha sido menos estudiado por la doctrina: ¿quién debe adoptar las medidas a las que se refiere el requisito?

Palabras clave: secretos empresariales, medidas razonables, competencia desleal, titular del secreto empresarial, poseedor del secreto empresarial.

ABSTRACT

According to the Trade Secrets Directive, for a piece of information to be considered a trade secret, it must have been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret (requirement of reasonable secrecy precautions). This article analyses the requirement, devoting special attention to one question that has been to some degree neglected so far: who must implement the precautions?

Keywords: trade secrets, reasonable precautions, unfair competition, trade secret owner, trade secret holder.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. ORIGEN HISTÓRICO DEL REQUISITO.—III. FUNCIONES.—IV. RELACIÓN CON LOS OTROS REQUISITOS QUE SE EXIGEN PARA LA EXISTENCIA DE

* Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de A Coruña. Dirección de correo electrónico: *rafael.garcia.perez@udc.es*.

Fecha de recepción: 4 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 13 de abril de 2022.

UN SECRETO EMPRESARIAL.—V. REQUISITO OBJETIVO.—VI. EXIGENCIA DE UN COMPORTAMIENTO ACTIVO.—VII. REQUISITO DURADERO Y DINÁMICO.—VIII. MEDIDAS «RAZONABLES, EN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO».—1. Preliminar.—2. *Directiva vs. LSE.*—3. Apreciación de la razonabilidad.—4. Análisis funcional.—IX. TIPOS DE MEDIDAS.—X. ¿QUIÉN DEBE TOMAR LAS MEDIDAS?—1. Planteamiento del problema.—2. El debate en Alemania.—3. El debate en España.—4. Opinión del autor.—XI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE HISTORICAL ORIGIN OF THE REQUIREMENT.—III. FUNCTIONS.—IV. RELATIONSHIP WITH THE OTHER REQUIREMENTS OF THE TRADE SECRET DEFINITION.—V. OBJECTIVE REQUIREMENT.—VI. REQUIREMENT OF ACTIVE BEHAVIOUR.—VII. PERSISTENT AND DYNAMIC REQUIREMENT.—VIII. «REASONABLE STEPS UNDER THE CIRCUMSTANCES».—1. Introduction.—2. *Directive vs. Trade Secrets Act.*—3. Assessment of the reasonableness of the steps taken.—4. Functional analysis.—IX. TYPES OF MEASURES.—X. WHO MUST ADOPT THE REASONABLE STEPS?—1. The problem.—2. The debate in Germany.—3. The debate in Spain.—4. Author's opinion.—XI. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

La Directiva sobre secretos empresariales[1] establece una definición de «secreto comercial»[2] que incorpora la exigencia de que la información, además de ser secreta y tener un valor comercial por su carácter secreto, «ha[ya] sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control» (art. 2). La Ley española de secretos empresariales[3] ha incorporado el requisito, si bien omite —de manera desafortunada— la referencia a «las circunstancias del caso». Según la Ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento que, además de ser secreto y tener por ese motivo un valor empresarial real o potencial, «ha[ya] sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto» (art. 1).

En el presente estudio nos proponemos abordar el requisito. Pasaremos para ello casi por alto el tema que más ha tratado la doctrina —los tipos concretos de medidas que puede o debe adoptar el titular del secreto—, y nos centraremos en otros aspectos de interés que han sido menos estudiados.

II. ORIGEN HISTÓRICO DEL REQUISITO

Los orígenes del requisito se encuentran en el Derecho norteamericano. El origen remoto, según los estudios de Bone[4], se remonta al momento en que los secretos empresariales se concebían como una forma de propiedad (siglo XIX)[5].

---

[1] Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

[2] La Directiva habla de «secretos comerciales», pero en adelante utilizaremos la expresión «secretos empresariales», que acuña en castellano el profesor GÓMEZ SEGADE en su clásica obra *El secreto industrial (*Know-how*). Concepto y protección* (1974, pág. 47), y que es la que emplea la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (véase sobre esta opción del legislador el tercer párrafo del apartado III de la Exposición de Motivos).

[3] Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

[4] BONE (1998), págs. 251 y sigs., e *id.* (2011), págs. 49 y sigs.

[5] En 1868, en el marco de una corriente jurisprudencial de «inmaterialización de la propiedad» (VANDEVELDE, 1980, págs. 333 y sigs.), los secretos empresariales se reconocen por primera vez en Estados Unidos como una forma de propiedad en el caso *Peabody vs. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868). En Inglaterra ya se había reconocido previamente este carácter en el caso *Morison vs. Moat* [9 Hare 241, 68 Eng. Rep. 492 (1851)]. *Vid.* VANDEVELDE (1980), págs. 351 y 352.

En el *common law*, para que existiese propiedad se exigía la posesión de la cosa: se requería que existiesen actos que manifestasen la intención del propietario de apropiarse la cosa y ejercer un control sobre la misma. Al concebirse el secreto empresarial como una forma de propiedad, se exigía la posesión del mismo. ¿Pero cómo se posee un bien inmaterial? En este caso por medio de la adopción de medidas razonables. En esta etapa remota, por tanto, y como consecuencia de esta concepción del secreto basada en la propiedad, «muchos tribunales empezaron a exigir, además del requisito de que la información fuese secreta, que se hubiesen adoptado precauciones razonables para mantenerla secreta, o al menos dudaban en considerar que la información era secreta cuando el demandante no había adoptado dichas precauciones»[6].

La «teoría de la propiedad» fue perdiendo fuerza, en especial desde la Sentencia *Du Pont* del Tribunal Supremo[7], con lo que el requisito de las medidas razonables pasó a un segundo plano. De hecho, en el *First Restatement of Torts* en 1939 la adopción de medidas pasa a ser simplemente uno de los seis factores relevantes para determinar si existe secreto. Ya no es un elemento imprescindible, pues, sino un factor más cuya ausencia puede ser compensada por los otros.

El requisito reaparecería, sin embargo, como elemento imprescindible para la existencia de secreto, en la *Uniform Trade Secrets Act* (en adelante, *UTSA*) de 1980, sin que se sepa muy bien el motivo. Bone ofrece la siguiente —poco satisfactoria— explicación: en el proyecto de la *UTSA* se exigía, como requisito para la tutela del secreto empresarial, que el mismo apareciese manifestado en forma tangible. El requisito fue eliminado, por lo que el mencionado autor conjetura que quizá la adopción de medidas se hubiese introducido para satisfacer un objetivo similar: identificar y fijar los límites de la información objeto de tutela[8]. Sea como fuere, la *UTSA* tuvo éxito, y de ella el requisito de las medidas razonables pasó al Acuerdo ADPIC (art. 39)[9], y, por este cauce, desembocaría en la Directiva (art. 2)[10].

III. FUNCIONES

Este epígrafe podría haberse titulado «fundamento» del requisito. Hablar de fundamentar, no obstante, implica la existencia de cierta racionalidad, de una construcción lógica a partir de unos cimientos. Sin embargo, y como hemos visto, el requisito de la adopción de medidas razonables tiene su origen remoto en peculiaridades del *common law* que no tienen razón de ser en nuestro ordenamiento, y su origen más próximo no tiene un fundamento claro. Por eso preferimos hablar de funciones del requisito, porque la expresión alude a determinados efectos que se desprenden del mismo, sin implicar que constituyan necesariamente su razón de ser.

---

[6] Bone (1998), pág. 257.

[7] *E. I. Du Pont De Nemours Powder Co. vs. Masland*, 244 U.S. 100, 102 (1917).

[8] Bone (2011), pág. 57, n. 45. Sobre el aspecto de la tramitación de la *UTSA* al que hace referencia Bone, *vid*. Sandeen (2010), pág. 525.

[9] El Acuerdo ADPIC exige que la información «*c)* haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla».

[10] «A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1) «secreto comercial»: la información que reúna todos los requisitos siguientes: [...]

c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control».

Una de las funciones que con mayor asiduidad invoca la doctrina[11] es la de advertencia o señalización: las medidas de tutela advierten a los terceros de que la información es confidencial. Dado el carácter inmaterial del secreto empresarial y las severas consecuencias aparejadas a una infracción, resulta necesario que los terceros sepan que determinada información es reservada. Las medidas razonables —por ejemplo identificar un documento como secreto, o el hecho de que esté en una caja fuerte o protegido por contraseña— advierten a los terceros de su carácter confidencial. Las medidas, en definitiva, desempeñan un papel similar al de la posesión con respecto de la propiedad, pero no en el sentido de constituir un requisito previo para su existencia (como hemos visto que sucedía en el *common law*), sino en el clásico de la función publicitaria de la posesión: esto tiene un dueño; hasta aquí lo mío[12]. De hecho, para aquellos autores o tribunales que abordan el secreto desde el prisma del derecho de propiedad, y dada la naturaleza inmaterial del secreto, las medidas cumplen una función de demarcación del derecho de propiedad del titular[13].

La segunda de las funciones del requisito está relacionada con la actitud diligente que debe mostrar quien ejercita un derecho. La necesidad de adoptar medidas razonables supone un acicate para la autotulela, o, dicho de otra forma, vigoriza la diligencia del poseedor de la información secreta y valiosa. De acuerdo con el clásico adagio «*vigilantibus non dormientibus iura succurrunt*», el Derecho tutelará al poseedor diligente, que ha adoptado medidas para preservar el secreto, y no al descuidado o perezoso. Y es que como dice el juez Posner, si el actor ha invertido únicamente unos recursos ínfimos en evitar que la información caiga en manos de sus competidores, ¿por qué debería el Derecho, cuya maquinaria no es precisamente barata, molestarse en ampararlo?[14] Lo que no se puede es ser dejado, aventurarse a que la información se filtre o divulgue, y pretender que los terceros estén obligados por aquello que uno mismo no respeta[15]. En definitiva, los tribunales no amparan al actor porque él mismo se la buscó («*he courted his own disaster*»), o porque no se merece otra cosa[16].

La Directiva no parece ajena a esta función, pues en su propio Preámbulo indica que «se espera que el poseedor legítimo de un secreto comercial cumpla el deber de diligencia en lo que respecta al mantenimiento de la confidencialidad de su valioso secreto comercial y a la supervisión de su utilización»[17].

---

[11] Por todos, SANDEEN (2014), págs. 42 y sigs.

[12] VARADARAJAN (2017) ha publicado un estudio en el que explica el requisito de la adopción de medidas razonables desde el punto de vista de la posesión. Afirma que: «*The primary purpose of the RSP requirement —like that of possession more broadly— is to notify a relevant audience about a proprietary claim*» (pág. 384).

[13] El Tribunal Supremo norteamericano ha señalado que: «*Because of the intangible nature of a trade secret, the extent of the property right therein is defined by the extent to which the owner of the secret protects his interest from disclosure to others*». *Ruckelshaus vs. Monsanto Co.*, 467 U.S. 986, 1002 (1984). Las citas norteamericanas están tomadas de la base de datos *Westlaw Classic*, con el formato generado por la propia base.

[14] *Rockwell Graphic Sys., Inc. vs. DEV Industries, Inc.*, 925 F.2d 174, 179 (7th Cir. 1991).

[15] Parecido, «*I think one may not venture on liberties with his own secret, may not lightly or voluntarily hazard its leakage or escape, and at the same time hold others to be completely obligated to observe it*». *Gallowhur Chem. Corp. vs. Schwerdle*, 117 A.2d 416, 423 (N.J. Super. Ch. Div. 1955). A veces los tribunales han hecho referencia a la doctrina de las «*clean hands*», de fuerte arraigo en la *equity* [«*To put it another way, the employer must come into court with clean hands; the employer cannot complain of the employee's use of information if the employer has never treated the information as secret*». *Electro-Craft Corp. vs. Controlled Mot., Inc.*, 332 N.W.2d 890, 901 (Minn. 1983)].

[16] *RTE Corp. vs. Coatings, Inc.*, 267 N.W.2d 226, 233 (Wis. 1978), con cita de CALLMANN (1968), sec. 55.1, págs. 451-53.

[17] Considerando 23.

Quien no es diligente no merece el amparo legal, sobre todo en un ámbito que el legislador considera delicado, pues la Directiva ha establecido un sistema de frenos y contrapesos que trata de garantizar que la tutela del secreto empresarial no sea desproporcionada.

IV. RELACIÓN CON LOS OTROS REQUISITOS QUE SE EXIGEN PARA LA EXISTENCIA DE UN SECRETO EMPRESARIAL

Los distintos elementos configuradores de la definición de secreto empresarial (información secreta, valor empresarial y medidas razonables) tienen una relación entre sí, más o menos estrecha según los casos. Se aprecia claramente en el requisito del valor empresarial, que fluye de la exigencia de que la información sea secreta: el valor empresarial de la información o conocimiento deriva de «su carácter secreto» (Directiva) o existe «precisamente por ser secreto» (LSE).

En el caso de las medidas razonables, su existencia es un indicio del carácter secreto de la información, ya que, como ha destacado un tribunal norteamericano, «las medidas de seguridad, después de todo, cuestan dinero, por lo que un fabricante no incurriría en dichos costes si creyese que los competidores ya conocían la información en cuestión»[18]. La adopción de medidas, no obstante, no deja de ser un mero indicio, ya que por mucho que se fortifique una determinada información, lo que no es secreto no pasará a serlo. El carácter secreto, como ha apuntado el profesor Gómez Segade, es un requisito ontológico[19], sin cuya concurrencia no puede existir el secreto empresarial. Lo ha apuntado otro de los grandes estudiosos del secreto empresarial, Milgrim, que afirma que aunque la existencia de medidas puede resultar un indicio de que la información es secreta, «*the most elaborative secrecy, however, will not elevate public knowledge to the status of a trade secret whereas the absence of sufficient precautions can forfeit secrecy*»[20].

Buena prueba de este aspecto es la sentencia norteamericana en el caso *Victor Chem. Works vs. Iliff*[21], en la que se discutía si un procedimiento para la elaboración de fosfato de monocalcio constituía secreto empresarial. El Tribunal Supremo de Illinois considera que no lo tiene, ya que se trata de un proceso generalmente utilizado en la industria, incluso antes de que el actor comenzase a utilizarlo. En nada cambia la apreciación del Tribunal el hecho de que este adoptase medidas para proteger la información. Es cierto que fue muy cuidadoso: construyó altos muros, contrató personal de seguridad, restringió el acceso a sus instalaciones, exigió a sus químicos la firma de acuerdos de confidencialidad, etc. Todos estos elementos, concluye el Tribunal, pueden constituir un indicio de que existe un secreto empresarial, pero no son suficientes por sí mismos para determinar su existencia cuando la información, como en este caso, no es secreta. La demanda, en consecuencia, fue desestimada.

La adopción de medidas también es un indicio del valor empresarial del secreto, de manera que «cuanto más dinero gaste el titular en evitar que el secreto

[18] *Metallurgical Industries Inc. vs. Fourtek, Inc.*, 790 F.2d 1195, 1199 (5th Cir. 1986).
[19] Gómez Segade (2019-2020), pág. 152.
[20] Milgrim (2002), § 1.04, 1-175 (Rel.74-8/03 Pub. 738).
[21] *Victor Chem. Works vs. Iliff*, 132 N.E. 806 (Ill. 1921).

se filtre, más demuestra que el secreto tiene un valor real merecedor de tutela jurídica»[22]. No obstante, de nuevo se trata de un mero indicio. Si la información no tiene valor empresarial, o su valor no deviene de su carácter secreto, de nada servirá construir altos muros. Estará protegida, pero carecerá del valor necesario para que nos encontremos ante un secreto empresarial.

V. REQUISITO OBJETIVO

La adopción de medidas razonables constituye un requisito de carácter objetivo[23]. Con ello se quiere expresar que la mera voluntad de mantener oculta la información o de protegerla, o la convicción de que se trata de un secreto empresarial, no es suficiente. Lo verdaderamente relevante es que el poseedor haya adoptado las medidas y que estas sean razonables, desde el punto de vista de un observador imparcial, en las circunstancias del caso.

La Directiva opta, en este aspecto, por el modelo norteamericano, y rechaza el alemán.

En Alemania, antes de la entrada en vigor de la reciente Ley de tutela de los secretos empresariales no se exigía la adopción de *medidas razonables* para mantener la información secreta, sino la existencia de una *voluntad* de mantener la información secreta (*Geheimhaltungswille*)[24]. Es cierto que la adopción de tales medidas era recomendable, pues de ella se deducía la existencia de la voluntad de mantener la información secreta, pero no resultaba imprescindible. Por regla general, la existencia de la *Geheimhaltungswille* se presumía, y la concurrencia del requisito no presentaba ningún problema de enjundia para el demandante[25].

En claro contraste con el modelo alemán, en el caso de la *UTSA* norteamericana lo determinante es la adopción de las medidas, no la voluntad del poseedor de la información, que por decidida que sea no puede suplir su ausencia. El problema se suscitó en el caso *Electro-Craft Corp. vs. Controlled Mot., Inc.*[26]. El tribunal de primera instancia había apreciado que, aunque el demandante no había adoptado medidas de protección, sí había mostrado la voluntad de mantener sus datos y procesos secretos. El Tribunal Supremo de Minnesota considera

---

[22] Posner en *Rockwell Graphic Sys., Inc. vs. DEV Industries, Inc.*, 925 F.2d 174, 179-180 (7th Cir. 1991). Y a la inversa, «Failure to take such steps is persuasive evidence that the secret has no real value». *BondPro Corp. vs. Siemens Power Generation, Inc.*, 463 F.3d 702, 708 (7th Cir. 2006).

[23] *Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung. https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_GeschGehG.pdf?__blob=publicationFile&vs.=1*, comentario al § 2, pág. 24; Trebeck y Schulte-Wissermann (2018), pág. 1777; Fernández Carballo-Calero (2013), pág. 415, y (2020), epígrafe 3 («Objeto de medidas razonables para mantener el secreto»); Gómez Segade (2019-2020), pág. 154, y Sandeen (2010), que señala que: «*Wishful thinking is not enough. Rather, only information that is actually subject to reasonable secrecy efforts meets the definition of a trade secret*» (pág. 527).

[24] La nueva Ley (*Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen* de 18 de abril de 2019) prescinde del requisito de la *Geheimhaltungswille*. Curiosamente, incorpora un requisito que la Directiva solo menciona en el Preámbulo (cdo. 14): debe existir un interés legítimo en el mantenimiento de la confidencialidad de la información [§ 2.1.*c)*].

[25] Hoeren (2021), *§ 2 Begriffsbestimmungen*; Köhler (2018), *UWG* § 17 apdo. 10; Kalbfus (2016), pág. 1011, y Ohly (2014), págs. 4 y 5, este último muy crítico con el requisito, que en su opinión era innecesario y engañoso. Debe precisarse que la mera voluntad no era, no obstante suficiente, ya que se exigía la existencia de un interés objetivo en la existencia del secreto. *Vid.* Kalbfus (2017B), *UWG* § 17, apdo. 1-6.1.

[26] *Electro-Craft Corp. vs. Controlled Mot., Inc.*, 332 N.W.2d 890, 901 (Minn. 1983).

que la mera voluntad es irrelevante para determinar si se satisface el requisito de la adopción de medidas razonables. Afirma que la referencia que el tribunal de instancia hace a la voluntad hunde sus raíces en el test del *common law* para determinar la existencia de secreto (y no en la *UTSA*, por tanto). Y es más, apunta que incluso bajo el *common law*, se requería más que la mera voluntad; el actor debía mostrar que había manifestado dicha voluntad haciendo algún esfuerzo para mantener la información secreta.

VI. EXIGENCIA DE UN COMPORTAMIENTO ACTIVO

El hecho de que la Directiva introduzca el requisito de la adopción de medidas razonables implica que el hecho de que la información sea valiosa y se mantenga, de hecho, secreta, no es suficiente para que exista un secreto empresarial. Es necesario, por el contrario, que el poseedor de la información adopte medidas *de forma activa* para mantener el secreto[27]. La inacción se castiga, y no es excusa el argumento de que se consideraba que la mejor forma de no despertar el interés de terceros era no adoptar medida alguna[28]. Es decir, no es posible alegar que la *no actuación* es una medida. El argumento de que no se actuó porque esa era la mejor forma de asegurar la confidencialidad de la información está condenado al fracaso.

VII. REQUISITO DURADERO Y DINÁMICO

El requisito de la adopción de medidas razonables impone una carga que se prolonga en el tiempo[29]. Es decir, no se exige únicamente en un momento inicial, para que nazca la protección, sino que debe mantenerse[30] («*One who claims a trade secret must exercise eternal vigilance in protecting its confidentiality*»; *RTE Corp. vs. Coatings, Inc.*[31]). Ahora bien, puede no ser suficiente con mantener las mismas medidas de protección durante toda la vida del secreto, puesto que la Directiva impone que la información haya sido objeto de medidas razonables, *en las circunstancias del caso*, para mantenerla secreta. El hecho de que las medidas deban ser razonables *en las circunstancias del caso* implica lógicamente que, si varían las circunstancias, las medidas deban adaptarse. Por eso se ha podido afirmar que se trata de un requisito *dinámico*[32].

Además, el hecho de que la carga se prolongue en el tiempo conlleva una importante consecuencia: la persona obligada a adoptar las medidas razonables puede cambiar, a medida que el control legítimo sobre el secreto se desplace

---

[27] Trebeck y Schulte-Wissermann (2018), pág. 1777, e *Incase, Inc. vs. Timex Corp.*, 488 F.3d 46, 53 (1st Cir. 2007) («*there must be affirmative steps to preserve the secrecy of the information as against the party against whom the misappropriation claim is made*»).

[28] *J. T. Healy & Son, Inc. vs. James A. Murphy & Son, Inc.*, 260 N.E.2d 723, 730 (Mass. 1970).

[29] Hauck (2019), pág. 225.

[30] El propio término mantenerse, que es el que emplea la Directiva («medidas razonables, en las circunstancias del caso, para *mantenerla* secreta»), es expresivo de este carácter duradero o sostenido en el tiempo.

[31] *RTE Corp. vs. Coatings, Inc.*, 267 N.W.2d 226, 233 (Wis. 1978).

[32] Leister (2019), pág. 76. Este carácter dinámico impone que el poseedor del secreto mantenga una actitud vigilante, y monitorice y evalúe de forma regular la situación para adoptar las medidas que pudieran resultar necesarias en las nuevas circunstancias. Slaby, Chapman y O'Hara (1989), pág. 325. La vigilancia debe extremarse en especial en el aspecto informático, ya que los cambios vertiginosos en este ámbito pueden hacer que las medidas queden rápidamente desfasadas. Cundiff (2009), págs. 359 y sigs.

de unas personas a otras. Si el secreto se cede, por ejemplo, el cesionario será el nuevo poseedor y, como tal, el obligado a adoptar las medidas razonables. Y si se concede una licencia que otorga el control al licenciatario, este deberá adoptar también medidas razonables. Trataremos este aspecto con mayor detenimiento en el último epígrafe de este trabajo.

VIII. MEDIDAS «RAZONABLES, EN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO»

1. Preliminar

La Directiva establece que la información debe «haber sido objeto de medidas *razonables, en las circunstancias del caso*, para mantenerla secreta». El inciso entrecomillado introduce un punto de mesura en el requisito, pues proscribe una interpretación excesivamente severa y rígida del mismo. Esta mesura es coherente con los objetivos de la Directiva[33]. El considerando 9 de su Preámbulo considera que uno de los aspectos que justifican la promulgación de la Directiva consiste en evitar que la insuficiente tutela jurídica en algunos Estados miembros provoque una asignación de capital ineficiente (los poseedores de secretos invertirían en medidas de protección, en lugar de hacerlo en actividades innovadoras). Pues bien, si uno de los objetivos de la Directiva es evitar un gasto desproporcionado en la protección del secreto, contravendría el objetivo exigir medidas desproporcionadas para mantener la información secreta. Lo que se exige es que se adopten medidas razonables, no las mejores o más eficaces que se puedan concebir[34]. A esto se refería el juez Posner cuando aseguró que «[s]i los secretos empresariales se protegen únicamente en el caso de que sus titulares adopten, para mantener su secreto, medidas extravagantes que perjudican la productividad, se reducirá el incentivo para invertir recursos en el descubrimiento de métodos de producción más eficientes y, con ello, la innovación»[35].

Seguidamente expondremos la manera en la que ha de apreciarse la concurrencia del requisito, a la luz de la exigencia de que se haga de forma mesurada e individualizada. Pero antes repararemos en un punto criticable de la LSE: la omisión del inciso de la Directiva que alude a «las circunstancias del caso».

2. *Directiva vs. LSE*

La Directiva establece que la información debe «haber sido objeto de *medidas razonables, en las circunstancias del caso*, para mantenerla secreta» (énfasis añadido). La LSE prescinde del inciso «en las circunstancias del caso», pese a que el Informe del CGPJ había criticado la omisión en el Anteproyecto[36]. En Alemania sucedió algo similar. El Proyecto del Gobierno omitía la referencia a las circunstancias del caso, pero allí las críticas sí fueron es-

[33] KALBFUS (2017A), pág. 392.
[34] *Ibid*.
[35] *Rockwell Graphic Sys., Inc. vs. DEV Industries, Inc.*, 925 F.2d 174, 180 (7th Cir. 1991).
[36] «Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales», apdo. 56, pág. 20. Disponible en *https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-de-Secretos-Empresariales*.

cuchadas y el legislador fue fiel al texto de la Directiva en el texto finalmente promulgado[37].

La omisión, pese a que no tiene verdadera relevancia a efectos prácticos, ya que las circunstancias del caso han de valorarse como resultado de una interpretación conforme, es desafortunada. Y es que aunque es cierto que un juicio de razonabilidad no puede hacerse nunca en el vacío, sino que debe siempre estarse a las circunstancias concretas que rodean el supuesto de hecho, lo cierto es que el aserto ofrece una guía al Tribunal para la concreción de la razonabilidad. Su omisión podría llevar a una aplicación descuidada que no tuviese en cuenta las peculiaridades del caso concreto[38].

3. Apreciación de la razonabilidad

El requisito —de carácter objetivo, como sabemos— exige que se hayan adoptado «medidas razonables, en las circunstancias del caso». Es decir, que se requiere una valoración objetiva, que tenga en cuenta las particularidades del caso enjuiciado, sobre la razonabilidad de las medidas adoptadas. O formulado en forma de pregunta: ¿consideraría un observador imparcial, a la vista de las particularidades que rodean el caso, que las medidas que se han adoptado son razonables?[39]. En este análisis se pueden diferenciar tres elementos:

a. El observador imparcial

El análisis debe hacerse desde un punto de vista objetivo, sin que sea relevante la intención del poseedor de la información. No importa que tuviese una decidida voluntad de mantenerla secreta o de protegerla, o que la considerase confidencial o valiosísima. Lo relevante son las medidas que haya adoptado.

b. La razonabilidad

Como hemos dicho, la razonabilidad introduce un elemento de mesura en el requisito de la adopción de medidas para mantener secreta la información. No se requiere adoptar medidas heroicas[40], ni extravagantes[41], ni extremas[42]. Tampoco es necesario realizar todos los esfuerzos posibles[43], y ni siquiera se exige que las medidas sean las óptimas[44], pues lo razonable no tiene por qué coincidir con lo óptimo, del mismo modo que se dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. En definitiva, no es necesario que se construya una fortaleza in-

[37] Maaßen (2019), pág. 353. *Vid*. las críticas del Max Planck (*https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Stellungnahme_zum_Referentenentwurf_eines_Gesetzes_zur_Umsetzung_der_Richtlinie__EU__2016_943.pdf*) y de la *GRUR* (Würtenberger y Freischem (2018), pág. 709).

[38] *Vid*. las consideraciones críticas que realiza el profesor Gómez Segade (2019-2020), págs. 154 y 155. También se muestra crítica Suñol Lucea (2020-2021, pág. 201).

[39] Alexander (2022, *GeschGehG* § 2, apdo. 66) propone, de manera sensata, tener en cuenta el punto de vista de un observador objetivo y perspicaz del círculo de personas (especializadas) que usualmente tratan con este tipo de información.

[40] «*We do not require the possessor of a trade secret to take heroic measures to preserve its secrecy*», *USM Corp. vs. Marson Fastener Corp*., 393 N.E.2d 895, 902 (Mass. 1979).

[41] «*The owner of the secret must take reasonable, though not extravagant, measures to protect its secrecy*». *Flotec, Inc. vs. S. Research, Inc*., 16 F. Supp. 2d 992, 1000 (S.D. Ind. 1998).

[42] Dole (2016), pág. 102.

[43] «*Only reasonable efforts, not all conceivable efforts, are required to protect the confidentiality of putative trade secrets*», *Surgidev Corp. vs. Eye Tech., Inc*., 828 F.2d 452, 455 (8th Cir. 1987).

[44] Maaßen (2019), pág. 353, con ulteriores citas. Se trata de que se adopten medidas razonables, no las mejores medidas posibles. Kalbfus (2017A), pág. 392.

expugnable[45]. Erraría por tanto el tribunal que exagerase su celo e impusiese exigencias desproporcionadas[46].

Por otro lado, las medidas pueden ser consideradas razonables aunque hayan fracasado, pues otra cosa nos conduciría al absurdo de negar la tutela en todo caso, ya que si se ejercitan acciones es porque las medidas fallaron. Basta con que, consideradas *ex ante*, las medidas sean razonables[47]. Como ha indicado un tribunal norteamericano, «[e]n tanto que las precauciones tomadas hayan sido razonables, no importa que el demandado haya encontrado una manera de eludirlas»[48].

c. Las circunstancias del caso

La apreciación de la razonabilidad debe realizarse de manera individualizada, ya que unas medidas que podrían resultar razonables en un contexto fáctico podrían no serlo en otro. La Directiva no ofrece guía, no obstante, a este respecto, y no existe una enumeración, siquiera a modo de lista abierta, de las circunstancias a tener en cuenta. Sí existen, sin embargo, algunos factores que la jurisprudencia y doctrina han considerado especialmente relevantes, y que mencionamos a continuación.

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para determinar si las medidas son razonables es el del valor de la información. No resultaría proporcionado exigir las mismas medidas protectoras para un secreto empresarial de extraordinaria importancia para la empresa que para un secreto menor. De hecho, alguna doctrina distingue, en función del perjuicio supondría que el secreto se divulgase, entre tres tipos de secretos. En primer lugar, se encontrarían las «joyas de la corona», cuya divulgación podría poner en peligro la propia existencia de la empresa. En segundo lugar, la «información importante», cuya revelación podría causar un perjuicio económico duradero. Por último, se encuentra la «información sensible», cuyo conocimiento podría causar un perjuicio económico transitorio[49]. No existe una cuarta categoría de información poco relevante, ya que, como dispone la Directiva en su Preámbulo, «[s]e excluye de la definición de secreto comercial la información de escasa importancia»[50].

La clasificación de los secretos no es estrictamente necesaria, pero puede ser una herramienta útil para valorar el caso concreto. Y es que cuanto más importante sea la información, mayores medidas habrá que adoptar para alcanzar el objetivo de la «razonabilidad». No sería razonable, por ejemplo, que las medidas para proteger un secreto de gran importancia descrito en un documento se limitasen a señalar en su primera página que se trata de «información confidencial»[51]. Lo paradójico a este respecto es que describir en la demanda el

---

[45] «*Reasonable precautions against predatory eyes we may require, but an impenetrable fortress is an unreasonable requirement, and we are not disposed to burden industrial inventors with such a duty in order to protect the fruits of their efforts*». *E. I. duPont deNemours & Co. vs. Christopher*, 431 F.2d 1012, 1017 (5th Cir. 1970).

[46] Thiel (2019), pág. 701, con ulteriores citas.

[47] McGuire (2019), pág. 2216.

[48] «*So long as the precautions taken were reasonable, it doesn't matter that the defendant found a way to circumvent them*». *Compulife Software Inc. vs. Newman*, 959 F.3d 1288, 1312 (11th Cir. 2020). Puede ayudar la analogía con las obligaciones de medios y de resultado. Como señala Trallero Ocaña (2021, pág. 315), «*courts should be mindful that the obligation concerns the means, not the outcome*».

[49] Maaßen (2019), pág. 356, con ulteriores referencias.

[50] Considerando 14.

[51] Leister (2019), pág. 76.

secreto como especialmente valioso y trascendental para la empresa —exagerar en la demanda, lo cual puede parecer muy natural— puede volverse en contra del actor, ya que el nivel de exigencia para alcanzar la «razonabilidad» será mayor[52].

Otro de los aspectos destacados para determinar si las medidas son razonables es el de las características de la empresa en cuestión. No se pueden exigir las mismas medidas a una gran empresa que a una pequeña o mediana empresa[53]. En estrecha relación con lo anterior, la capacidad financiera también resulta relevante, ya que de una empresa con mayores recursos pueden esperarse medidas más estrictas. Por el contrario, no sería proporcionado exigir a una empresa en dificultades económicas instalar un complejo y caro sistema de seguridad que pudiese poner en peligro su estabilidad financiera[54].

Por último, también puede ser relevante el sector en el que se incardina la empresa. En los sectores muy competitivos en los que la información desempeña un papel fundamental, parece razonable exigir la adopción de medidas más rigurosas que en otros sectores que no reúnen esas características[55]. Y si en un sector el espionaje industrial es frecuente, resulta lógico que se exija al poseedor de la información estar más alerta y reforzar sus medidas de seguridad que si se trata de un sector donde el espionaje constituye una rareza[56].

4. Análisis funcional

Reparar en las funciones que desempeña el requisito de la adopción de medidas para mantener la información secreta puede ayudar a realizar una apreciación sensata de la razonabilidad. Recordemos que las principales funciones del requisito son la de fomentar el comportamiento diligente del poseedor de la información, y la de advertir a los terceros de que se encuentran en presencia de información confidencial. Ambas funciones pueden servir para juzgar si las medidas adoptadas son razonables. Serán razonables las medidas, en este sentido, que demuestren que el poseedor de la información no ha sido negligente, sino que ha actuado con un nivel de diligencia medio; es decir, que muestren que ha sido vigilante, precavido, prudente. Por el contrario, las medidas no serán razonables cuando muestren dejadez, desidia o abandono por parte del poseedor de la información. Es curioso, a este respecto, que el *DRAE* define «medida», en una de sus acepciones, como «prevención»[57], y que la versión portuguesa habla

[52] En la Sentencia de la AP de Barcelona de 17 de diciembre de 2019, por ejemplo, se destaca que «la expresión legal se refiere a «medidas razonables» de protección de la información secreta, según dicción del artículo 39.2 ADPIC, medidas que en este caso calificamos como ordinarias, insuficientes para conseguir una adecuada protección de los datos que se querían proteger, *ante la especial importancia que la actora atribuye a la información descrita como secreto*». SAP de Barcelona, Secc. 15.ª, de 17 de diciembre de 2019, ECLI:ES:APB:2019:15599 (aplica la LCD). Énfasis añadido.

[53] *Learning Curve Toys, Inc. vs. Playwood Toys*, 342 F.3d 714, 724 (7th Cir. 2003).

[54] Slaby, Chapman y O'Hara (1989), pág. 334.

[55] *Ibid.,* pág. 333.

[56] *Ibid.,* y *Electro-Craft Corp. vs. Controlled Mot., Inc*., 332 N.W.2d 890, 902 (Minn. 1983).

[57] «6. f. Disposición, prevención. U. m. en pl. Tomar, adoptar medidas». *https://dle.rae.es/medida*. También la palabra utilizada en la versión italiana, «misura», tiene la acepción de «*d. Precauzione, provvedimento preso per conseguire un fine e soprattutto per garantirsi da un male, da un danno: ho agito così per una semplice m. di prudenza. Per lo più al plur. (per imitazione dell'uso francese): non mi fido di lui, e prima di accettare la sua proposta voglio prendere le mie m.; prendere m. energiche per evitare disordini; stabilire m. preventive, restrittive, ecc.*» *https://www.treccani.it/vocabolario/misura/*.

de «diligências [*razoáveis*]», palabra que en una de sus acepciones significa «*Aplicação, zelo, cuidado* (para conseguir algo)»[58].

En segundo lugar, puede resultar útil, a la hora de determinar la razonabilidad, indagar si las medidas eran suficientes para advertir a los terceros de que se encontraban en presencia de información confidencial[59]. Si los terceros no tenían forma de saber que la información era secreta, lo más probable es que sea debido a que no se han adoptado medidas razonables para mantener ese estatus secreto de la información.

En definitiva, puede ser útil hacerse dos preguntas: *a)* ¿Las medidas adoptadas por el poseedor de la información muestran que ha actuado con diligencia media, o más bien ponen de manifiesto su desidia o abandono?; y *b)* ¿Las medidas adoptadas, permitían a los terceros advertir que se estaban relacionando con información reservada, o más bien los terceros no estaban en condiciones de advertir que se encontraban ante una información de este tipo?

Debe tenerse, en cuenta, no obstante, que las anteriores preguntas constituyen una mera herramienta metodológica dirigida a evitar descontextualizar el requisito e impedir una aplicación irreflexiva del mismo. Son herramientas para pensar el requisito, no preguntas que haya que contestar afirmativamente en todo caso antes de concluir que nos encontramos ante un secreto empresarial.

IX. TIPOS DE MEDIDAS

Ya hemos señalado que el objetivo de este trabajo no es tratar del tipo de medidas a adoptar, aspecto muy estudiado por la doctrina[60]. Sí que es importante, no obstante, recalcar la conveniencia de que la adopción de medidas esté encuadrada en una estrategia global de gestión de los secretos de la empresa y la necesidad de que las medidas sean específicas.

a. Estrategia global: la tutela de los secretos no debe concebirse como la simple puesta en marcha de determinadas medidas protectoras (por ejemplo guardar un documento en una caja fuerte en una estancia a la que solo se pueda acceder con un código), sino que dichas medidas protectoras deben concebirse como parte de una estrategia general de protección del secreto. Por este motivo, las contribuciones doctrinales más interesantes son las que exponen una estrategia en varias fases, más que las que enumeran sin más determinadas medidas a adoptar[61]. Además, el contar con esta estrategia demuestra la diligencia del titular; es decir, la propia estrategia es una «medida razonable» en el sentido de la Directiva. En este sentido el empleo en la versión española de la palabra «medida» conlleva el peligro de adoptar una visión limitada e individualizada, en lugar de un enfoque global de los esfuerzos de protección adoptados por el poseedor. De hecho, la versión inglesa de la Directiva habla de «*reasonable steps*», y la *UTSA* de «*efforts that are reasonable*», lenguaje que carece de la connotación individualista de la versión española. Debe evitarse, por tanto, una

[58] «*Diligência*», en el Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, *https://dicionario.priberam.org/dilig%C3%AAncia*.

[59] Sobre este aspecto, *vid*. Suñol Lucea (2009), págs. 175 y sigs. y 185 y sigs.

[60] Por todos, *ibid*., págs. 156 y sigs.

[61] Aunque estas últimas pueden ser muy útiles. *Vid*., por ejemplo, la lista del artículo de Nealey, Daignault y Cai (2015).

apreciación aislada o individualizada de las medidas, o limitarse simplemente a escoger algunas para cubrir el expediente. Lo fundamental es que, apreciadas en su conjunto, las medidas proporcionen una protección adecuada y eficaz. Se trata, en fin, de una estructura, de un sistema integrado de tutela, por lo que ha de prestarse atención al resultado final que arrojan las diferentes medidas adoptadas[62].

Una de las propuestas de estrategia propone que en una primera fase se identifiquen los secretos, se clasifiquen (por ejemplo según su importancia para la empresa) y se determinen los potenciales riesgos de que los mismos se filtren. En una segunda fase, se diseñaría y ejecutaría un plan de protección que incluyese medidas organizativas, técnicas y jurídicas. Una última fase comprendería la comprobación periódica de la efectividad de las medidas y, en su caso, su puesta al día[63]. Otra propuesta incluye una primera etapa consagrada a identificar las personas o equipos que son responsables de los diferentes secretos[64], y una tercera propuesta dedica una segunda fase, después de una primera destinada a identificar los secretos empresariales, a etiquetarlos o marcarlos como confidenciales.

b. Medidas específicas: las medidas deben estar dirigidas a la tutela del concreto secreto empresarial que se invoca. Las medidas de seguridad generales no son suficientes. Se observa bien en un caso resuelto por el décimo circuito[65]. El Tribunal de instancia, que se había decantado por considerar que la información relativa a los precios de la actora constituía un secreto empresarial, había puesto especial énfasis en las medidas adoptadas por el demandante: los empleados firmaban acuerdos de confidencialidad, se usaban contraseñas para restringir el acceso a la información confidencial de la empresa, se recordaba con frecuencia a los empleados que la información de la empresa tenía carácter reservado, y la empresa había gastado a lo largo de sus treinta años de historia cientos de miles de dólares en reunir la información y mantener su confidencialidad. En el recurso, el décimo circuito, por el contrario, consideró que no existía secreto empresarial: los anteriores hechos prueban que el demandante adopta «medidas *generales* para mantener la información reservada»[66]. Sin embargo, ello no sucedía en lo que a la información relativa a los precios se refiere, y esta era precisamente la información que el actor consideraba secreta[67].

La especificidad de las medidas cobra especial importancia en relación con los acuerdos de confidencialidad. Al respecto, se desaconsejan aquellos acuer-

---

[62] Alexander (2022), *GeschGehG* § 2, apdo. 54.

[63] Leister (2019), pág. 77.

[64] Trebeck y Schulte-Wissermann (2018), pág. 1778.

[65] *S.W. Stainless, LP vs. Sappington*, 582 F.3d 1176 (10th Cir. 2009).

[66] Cursiva en el original.

[67] En la jurisprudencia española, *vid*. SAP Madrid, Secc. 28.ª, de 26 de abril de 2019, ECLI:ES:APM:2019:13399: «No basta como tal decir que el ordenador de cada empleado tenía un nombre de usuario y clave (es lógico en todos los puestos de trabajo informáticos) o que el demandado había firmado en 2011 un "Documento de Seguridad para la Protección de Datos de carácter personal de Maquinaria Conservera Tomas Guillen SL", que se limita a establecer obligaciones de orden general sobre el uso de ficheros, materiales, recursos, ordenadores portátiles, terminales de trabajo, etc. , pero que no contiene medidas técnicas concretas de salvaguarda de la información de valor empresarial de la actora» (se aplica la LCD). *Vid*., también, SAP Barcelona, Secc. 15.ª, de 14 de octubre de 2010, ECLI:ES:APB:2010:11709: «el artículo 39.2 ADPIC [...] no se refiere a los simples controles de seguridad ordinarios en la gestión de los datos de cualquier empresa, sino a medidas extraordinarias, que resulten especialmente indicativas del carácter secreto de la información que con ellas se quiere preservar».

dos que imponen obligaciones generales. Es preferible una regulación más específica que concrete el contenido y límites de la obligación de reserva[68]. El *Landesarbeitsgericht Düsseldorf*, por ejemplo, tuvo por insuficiente una cláusula del contrato de trabajo que obligaba a mantener la confidencialidad al trabajador. Estimó que la cláusula era tan amplia e indeterminada que, de considerarla suficiente, estaría vaciando de contenido el requisito legal de la adopción de medidas razonables para mantener la información secreta[69].

X. ¿QUIÉN DEBE TOMAR LAS MEDIDAS?

1. Planteamiento del problema

La Directiva, cuando proporciona una definición de secreto empresarial, establece que las medidas razonables han de ser «tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control» (art. 2). Se plantea, en consecuencia, la necesidad de precisar quién es esa persona (o personas) que ejerce legítimamente el control. El resultado al que lleguemos no es puramente teórico, sino que puede ser de importancia capital en un litigio, ya que si por ejemplo consideramos que el licenciatario ejerce el control legítimo, entonces no habrá secreto si las medidas las ha adoptado únicamente el titular[70].

La respuesta a bote pronto podría ser que quien debe tomar las medidas es el poseedor del secreto, ya que la propia Directiva define al «poseedor de un secreto comercial» como «cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial» (art. 2). No obstante, este razonamiento no es plenamente satisfactorio, ya que estamos introduciendo el concepto definido en la definición: *secreto empresarial* es la información secreta y valiosa con respecto a la cual el poseedor del *secreto empresarial* ha adoptado medidas. Para evitar esta incorrección, la Directiva —más depurada técnicamente en este punto que la LSE— [71] impone la carga a quien ejerce legítimamente el control *de la información* (no del secreto), como se aprecia con especial claridad en la versión inglesa («*it has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret*»). Nada raro tiene esta forma de proceder ya que la definición, al fin y al cabo, describe las condiciones necesarias para que exista un secreto empresarial, por lo que la adopción de medidas es un *prius* con respecto a la existencia del secreto. No hay poseedor del secreto empresarial antes de que este nazca[72].

En definitiva, en un primer momento, las medidas las adopta quien ejerce el control sobre la información, y si esta además es secreta y tiene valor empresarial por el hecho de ser secreta, entonces, al adoptar las medidas, surge un secreto empresarial (en sentido jurídico) y un poseedor del secreto empresarial

---

[68] ALEXANDER (2017), pág. 1039.

[69] *Landesarbeitsgericht Düsseldorf*, Sentencia de 3 de junio de 2020, 12 SaGa 4/20, apdo. 116.

[70] RABASA MARTÍNEZ (2018), nota 25.

[71] La Ley española hace referencia a la adopción de medidas razonables por parte de su «titular», cuando en realidad hasta que se adoptan las medidas no se es titular del secreto en sentido jurídico, pues este no ha adquirido tal condición (jurídica de secreto empresarial).

[72] No puede argumentarse que poseedor es quien adopta las medidas. Si una persona no ejerce el control de la información, por muchas medidas que adopte no nacerá el secreto empresarial y no será, por tanto, poseedor del mismo (pues no existe). Y si el secreto empresarial existe, pero no ejerce el control, tampoco será poseedor del mismo aunque adopte medidas para protegerlo.

(también en sentido jurídico). Desde ese momento, en que ya existe el secreto empresarial, ya se puede decir con propiedad que la carga recae sobre el poseedor (o poseedores) del secreto[73]. Además, al ser la carga de adoptar medidas de carácter duradero, si el poseedor cambia, la carga recae sobre el nuevo poseedor.

Más allá de esta precisión de técnica jurídica, la diferencia no tiene mayor trascendencia, ya que no existe ningún motivo para pensar que la Directiva haya querido diferenciar entre los conceptos de control legítimo *de la información* y control legítimo *del secreto empresarial* («*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*»). En realidad, en este último caso se trata también de ejercer el control legítimo sobre una información, pero sobre una información cualificada, porque reúne una serie de condiciones (es secreta, tiene valor empresarial y se han adoptado medidas razonables para mantenerla secreta).

Como quiera, por tanto, que la diferenciación no tiene mayor relevancia jurídica, podremos valernos de la abundante doctrina que analiza el significado de poseedor del secreto para tratar de esclarecer qué significa ejercer el control legítimo. Una vez hecho esto, estaremos en condiciones de precisar quién es la persona que debe adoptar las medidas razonables para mantener la información secreta.

Comenzaremos, pues, por exponer el debate doctrinal en torno al concepto de poseedor del secreto empresarial, y luego ofreceremos nuestra postura al respecto y las implicaciones que tiene con respecto al tema que nos ocupa.

2. El debate en Alemania

En Alemania existe un vivo debate en torno al significado del término «poseedor del secreto empresarial». Se discute especialmente si el licenciatario es poseedor del secreto. La tramitación de la Ley alemana se muestra favorable a incluir al licenciatario entre los poseedores. No solo el Proyecto del Gobierno afirma expresamente en su explicación que el licenciatario puede encajar en el concepto de poseedor[74], sino que incluso la definición original del Proyecto de Ley fue modificada precisamente porque podía dejar de lado a los licenciatarios.

Según la definición del Proyecto, en efecto, el poseedor del secreto era cualquier persona natural o jurídica que haya obtenido legítimamente un secreto empresarial y que pueda utilizarlo y revelarlo[75]. En su opinión sobre el Proyecto, tanto el Instituto Max Planck[76] como la *Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V.* (*GRUR*)[77] consideraron que la definición era desafortunada, ya que podía excluir al licenciatario, puesto que normalmente el contrato de licencia impone limitaciones al uso del secreto e

[73] Si procedemos a la integración de la definición de secreto en la definición de poseedor de un secreto empresarial nos encontramos con el siguiente resultado: «poseedor de un secreto comercial» es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de una información que sea secreta, tenga por ello un valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control (es decir, por ella, por el poseedor).

[74] Citado *supra,* comentario al § 2 , pág. 23.

[75] «*Jede natürliche oder juristische Person, die ein Geschäftsgeheimnis rechtmäßig erlangt hat und das Geschäftsgeheimnis nutzen und offenlegen darf*».

[76] *https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Stellungnahme_zum_Referentenentwurf_eines_Gesetzes_zur_Umsetzung_der_Richtlinie__EU__2016_943.pdf.*

[77] Würtenberger y Freischem (2018).

impide su revelación. La *GRUR* consideraba que dejar al margen al licenciatario sería contrario a la Directiva, por lo que se aconsejaba optar por una definición más fiel a su tenor literal[78], y el *Max Planck* estimaba que la definición creaba una innecesaria inseguridad[79]. La versión final de la Ley se doblegó a la crítica, y calcó casi palabra por palabra la definición de la Directiva[80].

Con estos precedentes es natural que buena parte de los autores alemanes se inclinen por considerar que el licenciatario es o puede ser poseedor del secreto[81]. No obstante, existen autores con posturas contrarias o bien intermedias. McGuire, que expresa abiertamente sus dudas sobre la cuestión, se inclina por considerar que el licenciatario no es un verdadero «*Geheimnisinhaber*» (poseedor)[82], sino un «*Geheimnisträger*», término con el que identifica a aquellas personas que han obtenido la información y tienen un control de hecho sobre la misma. Otra interpretación —opina— derivaría en una inflación inadmisible de la legitimación activa, ya que la Directiva atribuye legitimación al poseedor del secreto[83].

Ohly, por su parte, afirma en un artículo de 2019, sin mayores explicaciones, que el poseedor del secreto empresarial puede ser quien haya generado la información, el cesionario o un licenciatario[84]. En otro trabajo posterior, sin embargo, matiza su postura. Sostiene que atribuir legitimación activa al licenciatario podría poner en peligro el secreto (en el proceso judicial podría llegar a salir a la luz, a pesar de las cautelas adoptadas por la Ley), además de que una legitimación activa tan amplia, que no quedase siquiera limitada a determinados tipos de licencia, colisionaría con los principios del Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Por estos motivos considera que el licenciatario no es «poseedor del secreto empresarial» en el sentido de la definición de la Directiva[85]. A pesar de ello, no niega que pudiese trasladarse la solución que existe en determinados tipos de derechos de propiedad industrial e intelectual a este ámbito y conceder legitimación activa al licenciatario exclusivo, pero señala que la situación no es clara, y que en todo caso el poseedor del secreto podría prever en el contrato que las acciones solo se pudiesen ejercitar con su consentimiento[86].

En la misma obra, Harte-Bavendamm adopta una postura parecida a la de Ohly. Afirma que es necesario diferenciar entre los diversos tipos de licencia, y estima que cuando la licencia es exclusiva y el licenciante no puede explotar él mismo el secreto, el licenciatario sí ejerce un control legítimo sobre él (es poseedor, por tanto). En cualquier caso, recomienda que, en tanto el Tribunal de Justicia no se pronuncie, se establezcan en el contrato con precisión las facultades de las que dispone el licenciatario en caso de que se produzca una infracción

[78] *Ibid*., pág. 709.

[79] Apdo. 13.

[80] En lugar de «*besitzt*» (posee [el control]), la Ley utiliza «*hat*» (tiene [el control]): «*jede natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle über ein Geschäftsgeheimnis hat*» (§ 2.2).

[81] *Vid*. Hauck (2019), pág. 223 (puede ser poseedor, sin mayores precisiones); Thiel (2019), pág. 701 (puede ser poseedor, cuando ejerza el control); Alexander (2022), *GeschGehG § 2*, apdo. 72 (es poseedor cuando pueda utilizar legítimamente el secreto); Hiéramente (2021), *GeschGehG § 2*, apdo. 82 (es poseedor cuando la licencia le permita utilizar y revelar el secreto).

[82] Es el término que utiliza la versión alemana de la Directiva («*Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses*»).

[83] McGuire (2019), págs. 2217 y 2218. Siguen la opinión de esta autora Hötte (2021), § 10 *Haftung des Rechtsverletzers*, y Hohn-Hein/Barth (2021), *GeschGehG* § 2, apdo. 24.

[84] Ohly (2019), pág. 445.

[85] *Ibid*., (2020), págs. 318 y 319.

[86] *Ibid*., pág. 320.

que le concierna. De esta regulación contractual podría deducirse en qué medida el licenciatario ejerce el control legítimo sobre el secreto. Según el autor, el control legítimo del licenciatario no se puede afirmar o negar con carácter general, sino con la ayuda del tenor y finalidad del contrato de licencia en cuestión[87].

3. El debate en España

El asunto ha sido tratado en España a raíz de la decisión del legislador de utilizar el término «titular» en lugar del término «poseedor». El Anteproyecto ya optaba por esta terminología, y tanto el Dictamen del CGPJ, que dedicó unas amplias consideraciones a este cambio de nomenclatura[88], como el Dictamen del Consejo de Estado[89] se mostraron favorables al empleo del término «titular».

Dada la valoración positiva de los dos dictámenes no es de extrañar que la terminología del Anteproyecto se consolidase. La Exposición de Motivos señala al respecto que «[s]e ha considerado igualmente conveniente en todo caso preservar la terminología tradicionalmente empleada en nuestro sistema jurídico en los casos en los que los nuevos términos se refieren a conceptos sobradamente arraigados, estudiados y tratados en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. En este sentido, por ejemplo, se ha preferido mantener las expresiones de "secretos empresariales" para designar el objeto de protección y de «titular» para designar a quien legítimamente posee el secreto empresarial y se beneficia de su protección jurídica».

Como se puede observar, la Ley opta por el término titular, pero lo concibe de igual manera que la Directiva (el art. 1.2 dispone que: «La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo»). Esta opción ha despertado diferentes valoraciones en la doctrina española.

Rabasa critica la equiparación, que le parece incorrecta, puesto que «en supuestos donde exista un licenciatario exclusivo que tenga reconocida contractualmente la facultad de conceder sublicencias, puede predicarse del mismo que ejerce un control sobre el derecho licenciado, pero en ningún caso la condición de titular, que corresponderá al licenciante»[90].

Guillén Monge trata de superar la discrepancia entre el término «poseedor» de la Directiva y el de titular de la Ley distinguiendo entre el «titular originario», que sería quien crea o desarrolla de manera independiente el secreto, y «titular derivativo», que es quien ejerce legítimamente el control del secreto bajo cualquier tipo de transmisión *inter vivos* o *mortis causa*. Entre los titulares derivativos encajarían «el empleador que es titular del secreto empresarial por cesión del trabajador, el licenciatario, el colaborador, el mandatario, etc.»[91].

---

[87] Harte-Bavendamm (2020), págs. 240 y 241. Parece haber cierta contradicción en las afirmaciones del autor. Creo no obstante que lo que afirma es que en el caso de una licencia simple el licenciatario no es poseedor, en el caso de licencia exclusiva en la que el licenciante no puede explotar él mismo el secreto sí, y en los demás casos habrá que interpretar el contrato de licencia para determinar, en virtud de su tenor y finalidad, si el licenciatario es poseedor.

[88] Puntos 59 y sigs.

[89] Pág. 42.

[90] Rabasa (2018), epígrafe II. «Concepto de secreto».

[91] Guillén Monge (2020, pág. 56). La autora hace referencia a la opinión de la Asociación de Expertos de Transferencia de Tecnología, LES España y Portugal, durante el trámite de consulta pública.

También la profesora Arroyo Aparicio se inclina por una interpretación amplia del término titular, pues considera que «puede ser el titular originario, único o cotitular, así como un licenciatario que tenga derecho a realizar los actos que integran la utilización del secreto»[92].

El profesor Gómez Segade, por su parte, ha señalado que el tenor del artículo 1.2 LSE «no parece demasiado preciso en la medida en que hay personas como los licenciatarios exclusivos que ejercen legítimamente el control sobre el secreto, pero no son titulares del mismo»[93]. Y en otro lugar afirma que «a pesar de lo que dice la LSE, no siempre el titular del secreto es quien ejerce el control sobre el mismo»[94]. Es decir, que el profesor Gómez Segade considera que el término titular de la Ley y el poseedor de la Directiva no son equivalentes. Ello no quiere decir necesariamente, no obstante, que la Ley española contravenga la Directiva. El propio profesor considera, por ejemplo, que la alusión al titular que se hace en el artículo 1.1.*c)* es conforme con la Directiva[95].

El profesor Massaguer, por último, parece haber modificado su postura. En uno de sus trabajos parte de una posición maximalista, y considera que la condición de poseedor (en la Directiva) «concurre tanto en quien la adquirió originariamente, mediante su desarrollo, como en quien lo hizo en virtud de los derechos concedidos por el anterior, y entre estos últimos figura, sin duda, el licenciatario, sea exclusivo o no exclusivo»[96]. Sin embargo, en un artículo posterior sobre la LSE mantiene una interpretación divergente a la manifestada anteriormente. Considera ahora que «[e]l control sobre el secreto empresarial puede adquirirse, bien originariamente, mediante el descubrimiento o creación independiente de la información o conocimiento que constituyen su objeto [arg. ex art. 2.1.*a)* LSE], bien derivativamente, mediante la cesión (enajenación) del secreto empresarial (arg. ex arts. 4 I, 5.3 y 7 LSE), y ello tanto de forma individual como de forma conjunta entre varios (arg. ex art. 4.1 LSE). No sucede así, en cambio, mediante la sola concesión de una licencia, pues esta no determina la adquisición de la clase de control que sirve de asiento a la titularidad, sino solo una autorización limitada de utilización»[97]. El profesor Massaguer parece que niega la condición de «poseedor» al licenciatario, si bien es posible que se esté refiriendo únicamente al no exclusivo.

4. Opinión del autor

La Directiva no ha utilizado el término al que estamos habituados cuando nos movemos en el ámbito de la propiedad industrial, y que es por el que se decanta la Ley de Secretos Empresariales («titular»), sino que ha optado por el de «poseedor» del secreto empresarial. La propia Directiva define «poseedor de un

[92] Arroyo Aparicio (2019), apdo. 25.

[93] Gómez Segade (2019-2020), pág. 155.

[94] *Ibid*. (2020), pág. 144.

[95] *Ibid*. (2019-2020), pág. 154. Considera correcto que la LSE mencione únicamente al titular porque la Ley, al regular las licencias, impone al licenciatario o sublicenciatario la obligación de imponer las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial (art. 6.4). El profesor afirma que: «La Directiva, como no regula las licencias, para no excluir a los licenciatarios tienen que utilizar el término omnicomprensivo como "la persona que legítimamente ejerza su control"».

[96] Massaguer (2018), epígrafe IV.2 («Infracción de secretos empresariales licenciados cometida por terceros»).

[97] Massaguer (2019), págs. 64 y 65.

secreto comercial» como «cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial».

No entraña dificultad la referencia al ejercicio *legítimo* del control. El hecho de que el control deba ser «legítimo» permite descartar a los «detentadores», en el sentido ordinario de «Poseer o retener [algo, especialmente un título o cargo] ilegítimamente»[98], y no en el jurídico de «Tener, poseer, ser titular de algún bien o derecho»[99]. El aspecto más interesante de la Directiva en este punto es que no habla de «poseedor legítimo», sino de «control legítimo». Es decir, que la legitimidad es un elemento de la definición, por lo que no existe «posesión» en ausencia de dicha legitimidad. Afirmar de una persona que es poseedor del secreto significa afirmar que es legítimo poseedor del mismo.

Mayores dificultades entraña determinar el otro elemento fundamental de la definición: el *ejercicio del control* sobre el secreto.

La Propuesta de Directiva[100] contiene una breve explicación sobre la opción adoptada: «La definición de «poseedor de un secreto comercial» retoma como elemento clave el concepto de legitimidad del control sobre el secreto comercial que figura igualmente en el Acuerdo sobre los ADPIC[101]. Se asegura así que el secreto comercial puede ser defendido no solo por el poseedor original, sino también por los licenciatarios»[102]. La intención al optar por el término poseedor, por tanto, era ampliar el círculo de legitimados para la defensa del secreto. En efecto, en la medida en que la Directiva establece que «los Estados miembros garantizarán que *los poseedores de secretos comerciales* tengan derecho a solicitar las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva»[103], cuanto más dilatado sea el concepto de poseedor más amplio será el círculo de legitimados activamente.

La opción por la que se decantó la Propuesta (hablar de «poseedor», para así ampliar la legitimación) tampoco resulta extraña, si se tiene en cuenta que es la adoptada por el Derecho norteamericano, tan relevante en esta materia. En la aplicación de la *UTSA*, los tribunales consideran que no solamente está legitimado el propietario («*owner*»), sino también el poseedor[104], y la *Defend Trade Secrets Act* (DTSA) utiliza el término «*owner*», pero lo define de manera tan amplia que incluye al licenciatario[105].

También una interpretación puramente gramatical aboga por una concepción que va más allá del titular. Por un lado, porque la Directiva no utiliza di-

---

[98] «Detentar» en el Diccionario panhispánico de dudas (*https://www.rae.es/dpd/detentar*).

[99] «Detentar» en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (*https://dpej.rae.es/lema/detentar*).

[100] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas. Bruselas, 28 de noviembre de 2013. COM(2013) 813 final. 2013/0402 (COD).

[101] Artículo 39.2 Acuerdo ADPIC: «2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos...».

[102] Punto 5, «Explicación de la propuesta».

[103] Artículo 4.1: «Los Estados miembros garantizarán que los poseedores de secretos comerciales tengan derecho a solicitar las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva con el fin de impedir la obtención, utilización o revelación ilícitas de su secreto comercial o con el fin de obtener resarcimiento por ello».

[104] Altman y Pollack (2021), § 14:26, y Jager (2021), § 5:6.

[105] «*[T]he term "owner", with respect to a trade secret, means the person or entity in whom or in which rightful legal or equitable title to, or license in, the trade secret is reposed*», 18 U.S.C. § 1839 (4).

cho término, ni el de propietario («*owner*»), sino que se decanta por el término poseedor («*holder*»). Y, además, porque el concepto que ofrece de «poseedor» bascula sobre el término «control», que es el que habitualmente utilizan los países del *common law* para definir la posesión[106]. Por otro lado, la Directiva habla de «cualquier persona»[107] («*any natural or legal person*», «*jede natürliche oder juristische Person*», «*toute personne*», «*qualsiasi persona*»), no de «la persona o personas», que hubiese sido más natural de haberse querido hacer referencia únicamente al titular[108]. De hecho, la versión portuguesa, que diverge de las demás versiones (de lenguas que comprendo), sí usa el término titular, y no habla de «cualquier persona», sino de «*a pessoa singular ou coletiva*»[109].

Los argumentos ofrecidos hasta el momento permiten concluir que resulta incorrecto verter al español el término «poseedor» (*holder*, *Inhaber*, *detentore*, *détenteur*) como «titular», a no ser que se adopten las medidas legislativas adecuadas para asegurarse que quienes queden fuera del término titular, pero comprendidos en el de poseedor, tengan los derechos que les confiere la Directiva (como dispone el art. 288 TFUE, esta obliga en cuanto al resultado, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios).

Dicho esto, algo hemos progresado, pero no demasiado, ya que aunque sabemos que el concepto de poseedor es más amplio que el de titular, seguimos necesitando delimitar su perímetro externo. Para ello puede ser útil realizar una interpretación de carácter sistemático. Si acudimos a la Directiva, observamos que el término poseedor se utiliza, con verdaderos efectos jurídicos, en dos momentos.

El primero es para otorgar legitimación a quien revista esta condición (art. 4.1) y el segundo es para configurar la ausencia de su voluntad como elemento constitutivo del ilícito (art. 4.2 y 3: la obtención, utilización y revelación que son ilícitas son las realizadas «sin el consentimiento de su poseedor»).

Ambos extremos son importantes, aunque no debemos caer en el error de realizar un razonamiento circular: no podemos decir que el poseedor es quien goza de legitimación o aquel cuya falta de consentimiento determina el ilícito, pues no habremos avanzado nada. Sin embargo, la interpretación sistemática sí que es relevante a ciertos efectos: pone de manifiesto el papel preeminente que la Directiva reserva al poseedor, como encargado de la tutela del secreto y como persona clave para determinar la licitud o ilicitud de la conducta. Y es esta reflexión la que permite descartar aquellas concepciones de poseedor que sean demasiado amplias, por una mera *reductio ad absurdum*. Resultaría absurdo, por ejemplo, considerar poseedor a toda persona en la que recaiga la mera tenencia de la información, sin ulteriores requisitos, pues el legislador no puede haber querido conferir legitimación y el poder de determinar la licitud o ilicitud

---

[106] «*[P]possession (14c) 2. The right under which one may exercise control over something to the exclusion of all others; the continuing exercise of a claim to the exclusive use of a material object*» (definición del *Black's Law Dictionary*, 11.ª ed., 2019). «*Possession. Actual control of property combined with the intention to use it, rightly or wrongly, as one's own. (...)*». Definición de *A Dictionary of Law*, 9.ª ed., 2018, editado por Jonathan Law Publisher y Oxford University Press.

[107] Görg (2020), pág. 1515, apdo. 89, que apunta que la versión alemana utiliza el término «jede», y no «jene», aunque él lo pone en relación con la ausencia de derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información (cdo. 16 de la Directiva), en el sentido de que caben la «*Doppelschöpfung*» y la ingeniería inversa.

[108] En la versión portuguesa, sin embargo, se dice «*a pessoa singular ou coletiva*».

[109] Artículo 2.2: «"*Titular do segredo comercial", a pessoa singular ou coletiva que exerce legalmente o controlo de um segredo comercial*».

de la conducta a un mero tenedor del secreto, sin ulteriores consideraciones. Es decir, que el «control» al que se refiere la Directiva no se deriva de la mera «tenencia» de la información; es necesario un plus, una posición preeminente en relación con el secreto.

Esta posición preeminente la tendrá por supuesto el titular originario del secreto, o el cesionario del mismo. No la tendrán, por el contrario, aquellas personas a las que este titular confiera acceso al secreto bajo condiciones de confidencialidad, con obligación de reserva, como por ejemplo los trabajadores o colaboradores, y tampoco un licenciatario no exclusivo que no pueda conceder sublicencias y cuyas facultades se limiten a la utilización del secreto bajo las constricciones impuestas por el contrato de licencia. Todas estas personas se encuentran en una situación de plena subordinación frente al titular del secreto, que es quien delimita la esfera de actuación y las facultades de dichas personas, que quedan constreñidas por el contrato, y que no ejercen ningún control sobre el secreto, sino que actúan bajo el control de su titular.

La situación cambia, sin embargo, a medida que el contrato de licencia otorga mayores facultades al licenciatario, y se las arrebata al titular, de tal forma que en determinados contratos de licencia el control del secreto puede ser compartido por ambos contratantes, o incluso puede suceder que, cuando la posición del titular se vacía y sus facultades quedan muy limitadas, el control se desplace temporalmente (durante la vigencia del contrato) al licenciatario[110]. Resulta necesario, en definitiva, analizar el contrato de licencia para, caso por caso, y a la luz de las facultades conferidas a las partes, determinar si el control recae sobre el licenciante, sobre el licenciatario, o sobre ambos. Deberá hacerse una valoración global, aunque algunos extremos que pueden ser reveladores son los siguientes: si el licenciante conserva la facultad de utilizar el secreto, si puede conceder ulteriores licencias, si el licenciatario puede otorgar sublicencias, si para los actos anteriores se necesita la autorización de la otra parte, quién resulta legitimado, según el contrato, para el ejercicio de las acciones de defensa del secreto, quién puede otorgar, según el contrato, el consentimiento al que se refiere el artículo 4, apdos. 2 y 3 de la Directiva, etcétera.

Precisado así el concepto de poseedor, estamos ya en condiciones de determinar quién es la persona encargada de adoptar las medidas razonables, para lo cual conviene distinguir entre las medidas originarias y las posteriores.

Las medidas originarias no pueden adoptarse nunca por un licenciatario, ya que, en ausencia todavía de secreto, este no se ha podido licenciar. Las medidas, en este momento, deben ser adoptadas por el titular. Ahora bien, hablamos de medidas «originarias», puesto que el deber de mantener la información secreta se prolonga en el tiempo, por lo que si otras personas pasan a ser consideradas poseedores (por cesión, o por una licencia en la que la posición del licenciatario sea particularmente fuerte), entonces la carga recaerá (también, si hay otros poseedores, o únicamente, si no los hay) sobre ellas.

El licenciatario, por tanto, solo está obligado a la adopción de las medidas —como condición para que la información sea considerada secreto

[110] Costas Comesaña (2020-2021, pág. 84, nota 19) indica, por ejemplo, que por medio de un contrato de licencia con cláusula de exclusiva y de duración indefinida o muy larga duración se puede conseguir *de facto* la misma función económica que con la cesión del secreto empresarial.

empresarial— [111] cuando, dada su posición contractual particularmente fuerte, pueda ser considerado poseedor del secreto. En otros casos, en los que el licenciatario no sea poseedor, la Directiva no le obliga a adoptar las medidas necesarias para mantener la información secreta. Ahora bien, si no las adopta, la tutela del poseedor podría decaer, pero no como consecuencia directa de la no adopción de medidas por el licenciatario, sino de manera indirecta, puesto que esa ausencia de medidas podría revelar, a su vez, la falta de adopción de medidas razonables por el verdadero poseedor. El licenciante debe controlar, por vía contractual y de *enforcement*, que el licenciatario adopte medidas para mantener la información secreta. No hacerlo puede provocar que la protección decaiga, debido a su negligencia o pasividad (incumple el «deber de diligencia en lo que respecta al mantenimiento de la confidencialidad de su valioso secreto comercial» al que se refiere el considerando 23 de la Directiva).

Otros escenarios también son factibles: puede que el licenciatario sea el poseedor, y el licenciante, cuya posición jurídica se haya visto prácticamente vaciada, no. En estos casos las medidas razonables deben ser adoptadas por el licenciatario (pero, al igual que en el caso anterior, si el licenciante no las adopta podría decaer la protección por la pasividad del licenciatario, desde su atalaya de control, al no exigir que el licenciante sea diligente en la custodia de la información). Y puede suceder, por último, que tanto el licenciante como el licenciatario sean poseedores, y entonces la obligación recae directamente sobre ambos, y el demandado puede alegar que cualquiera de ellos ha incumplido su deber para lograr que la protección decaiga, sin necesidad de argumentar que el hecho de que el licenciatario no haya adoptado las medidas constituye un incumplimiento del deber de la adopción de medidas por parte del licenciante.

XI. BIBLIOGRAFÍA

ALEXANDER, Christian (2017), «Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen nach der RL (EU) 2016/943», *WRP* 9, págs. 1034-1045.

— (2022), «Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen», en KÖHLER, Helmut; BORNKAMM, Joachim; FEDDERSEN, Jörn, y ALEXANDER, Christian, *UWG*, 40.ª ed., base de datos *beckonline*.

ALTMAN, Louis, y POLLACK, Malla (2021), «§ 14:26. Required relationship to plaintiff», en *Callmann on Unfair Comp., Tr. & Mono.* (4.ª ed.), actualización de diciembre de 2021, base de datos *Westlaw Classic*.

ARROYO APARICIO, Alicia (2019), «Secretos Empresariales en el ordenamiento español», *Revista Aranzadi Doctrinal* 11, BIB 2019\9602, base de datos *Aranzadi Westlaw*.

BONE, Robert G. (1998), «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», *Cal. L. Rev.*, vol. 86, núm. 2, págs. 241-314.

[111] La LSE dispone que: «El licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial» (art. 6.4). Pero no se trata, en mi opinión, de una exigencia para la existencia de un secreto empresarial. Si el licenciatario no es poseedor en el sentido de la Directiva, no puede imponerse esta exigencia porque contravendría el Derecho de la Unión. La Directiva no concede margen de actuación en lo que al concepto de secreto empresarial se refiere (cdo. 14: «Es importante formular una definición homogénea del término "secreto comercial"») y mucho menos para restringir la protección. Cosa distinta el que si el licenciatario o sublicenciatario no poseedor no adopta «las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial» pueda incurrir en responsabilidad frente al titular.

— (2011), «Trade secrecy, innovation and the requirement of reasonable secrecy precautions», en DREYFUSS, R. C., y STRANDBURG, K. J. (eds.), *The law and theory of trade secrecy: a handbook of contemporary research*, Edward Elgard, Cheltenham y Northampton, págs. 46-76.

CALLMANN, Rudolf (1968), *Unfair Competition Trademarks and Monopolies*, 3.ª ed., Mundelein.

COSTAS COMESAÑA, Julio (2020-2021), «La transmisibilidad del secreto empresarial», *ADI* 41, págs. 79-108.

CUNDIFF, Victoria A. (2009), «Reasonable Measures to Protect Trade Secrets in a Digital Environment», *IDEA* 49, págs. 359-410.

DOLE, Richard F. Jr. (2016), «The Contours of American Trade Secret Law: What Is and What Isn't Protectable as a Trade Secret», *SMU Science and Technology Law Review*, vol. 19, núm. 2, págs. 89-124.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo (2013), «La configuración del listado de clientes como un secreto empresarial en el Derecho contra la competencia desleal», en TOBÍO RIVAS, A. M.ª; FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., y TATO PLAZA, A. (eds.), *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, págs. 411-419.

— (2020), «La aportación del "*know-how*" al capital social (Comentario a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de diciembre de 2019)», *RdS* 59, base de datos *Aranzadi Westlaw*.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1974), *El secreto industrial (*Know-how*). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid.

— (2019-2020), «La nueva ley de secretos empresariales», *ADI* 40, págs. 141-164.

— (2020), «La protección de los macrodatos (big data) mediante las normas sobre secretos empresariales», en GARCÍA VIDAL, Á. (dir.), *Big data e internet de las cosas: nuevos retos para el derecho de la competencia y de los bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 115-152.

GÖRG, Mathias (2020), *Kommentar zum UWG*, LexisNexis, Wien.

GUILLÉN MONGE, Patricia (2020), «Capítulo I. Disposiciones generales», en LISSÉN ARBELOA, J. M. (coord.), *Comentario a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley Wolters Kluwer, Madrid, págs. 33-61.

HARTE-BAVENDAMM, Henning (2020), «§ 2 Begriffsbestimmungen», en HARTE-BAVENDAMM, Henning; OHLY, Ansgar, y KALBFUS, Björn), *GeschGehG*, C.H. Beck, München, págs. 197-253.

HAUCK, Ronny (2019), «Was lange währt... - Das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) ist in Kraft», *GRUR-Prax* 10, págs. 223-225.

HIÉRAMENTE, Mayeul (2021), «GeschGehG § 2 Begriffsbestimmungen», en FUHLROTT, Michael, e HIÉRAMENTE, Mayeul, *BeckOK GeschGehG*, 10.ª ed., base de datos *beckonline*.

HOEREN, Thomas (2021), «§ 2 Begriffsbestimmungen», en HOEREN, Thomas, y MÜNKER, Reiner, *GeschGehG - Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen*, De Gruyter, Berlin, Boston, págs. 61-77.

HOHN-HEIN, Nicolas, y BARTH, Günter (2021), «GeschGehG § 2 Begriffsbestimmungen», en FRITZSCHE, Jörg; MÜNKER, Reiner, y STOLLWERCK, Christoph, *BeckOK UWG*, 14.ª ed., base de datos *beckonline*.

HÖTTE, Daniel Antonius (2021), «§ 10 Haftung des Rechtsverletzers», en HOEREN, Thomas, y MÜNKER, Reiner, *GeschGehG - Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen*, De Gruyter, Berlin-Boston, 2021, págs. 303-317.

JAGER, Melvin F. (2021), *Trade Secrets Law*, actualización de octubre de 2021, base de datos *Westlaw Classic*.

KALBFUS, Björn (2016), «Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie», *GRUR* 10, págs. 1009-1017.

— (2017A), «Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen nach der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie», *GRUR-Prax* 10, págs. 391-393.

— (2017B), «UWG § 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen», en FRITZSCHE, Jörg; MÜNKER, Reiner, y STOLLWERCK, Christoph, *BeckOK UWG*, 4.ª ed., base de datos *beckonline*.

KÖHLER, Helmut (2018), «§ 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen», en KÖHLER, Helmut; BORNKAMM, Joachim, y FEDDERSEN, Jörn, *UWG*, 36.ª ed., base de datos *beckonline*.

LEISTER, Alexander (2019), «Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen - Handlungsbedarf in der Praxis durch Neudefinition des Geschäftsgeheimnisbegriffs», *GRUR-Prax* 4, págs. 75-77.

MAAßEN, Stefan (2019), «"Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen" für Geschäftsgeheimnisse», *GRUR* 4, págs. 352-360.

MASSAGUER, José (2018), «El incumplimiento de los contratos de licencia de patente y de licencia de secretos empresariales: concurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción», *RDM* 309, 2018, BIB 2018\12345, epígrafe «2. Infracción de secretos empresariales licenciados cometida por terceros», BIB 2018\12345, base de datos *Aranzadi Westlaw*.

— (2019), «De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (A propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales)», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 51, págs. 46-70.

MCGUIRE, Mary-Rose (2019), «§ 2 GeschGehG», en BÜSCHER, W., *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Kommentar*, Heymanns, Köln, págs. 2204-2220.

MILGRIM (2002-; hojas sueltas), *Milgrim on Trade Secrets*, Lexis Nexis, New York.

NEALEY, Tara; DAIGNAULT, Ronald M., y CAI, Yu (2015), «Trade Secrets in Life Science and Pharmaceutical Companies», *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 5:a020982, disponible en *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382727*.

OHLY, Ansgar (2014), «Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven», *GRUR* 1, págs. 1-11.

— (2019), «Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick», *GRUR* 5, págs. 441-451.

— (2020), «§ 6 Beseitigung und Unterlassung», en HARTE-BAVENDAMM, Henning; OHLY, Ansgar, y KALBFUS, Björn, *GeschGehG*, C. H. Beck, München.

RABASA MARTÍNEZ, Ignacio (2018), «El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales y la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados», *La Ley mercantil* 47 (mayo), págs. 5 y sigs.

SANDEEN, Sharon K. (2010), «The Evolution of Trade Secret Law and Why Courts Commit Error When They Do Not Follow the Uniform Trade Secrets Act», *Hamline Law Review*, vol. 33, núm. 3, págs. 493-544.

— (2014), «Lost in the Cloud: Information Flows and the Implications of Cloud Computing for Trade Secret Protection», *Virginia Journal of Law & Technology*, vol. 19, núm. 1, págs. 1-103.

SLABY, David W.; CHAPMAN, James C., y O'HARA, Gregory P. (1989), «Trade Secret Protection: An Analysis of the Concept Efforts Reasonable Under the Circumstances to Maintain Secrecy», *Santa Clara J.C.H.T.*, vol. 5, núm. 2, págs. 321-348.

SUÑOL LUCEA, Áurea (2009), *El secreto empresarial. un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor.

— (2020-2021), «La protección de los datos como secreto empresarial en la era de la inteligencia artificial», *ADI* 41, págs. 193-218.

THIEL, Linda (2019), «Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) - Risiken und Chancen für Geschäftsgeheimnisinhaber», *WRP* 6, págs. 700-703.

TRALLERO OCAÑA, Teresa (2021), *The Notion of Secrecy*, Nomos, Baden-Baden.

TREBECK, Joachim, y SCHULTE-WISSERMANN, Lisa (2018), «Die Geheimnisschutzrichtlinie und deren Anwendbarkeit», *Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht* 18, págs. 1175-1180.

VANDEVELDE, Kenneth J. (1980), «The New Property of the Nineteenth Century: The Development of the Modern Concept of Property», *Buffalo Law Review*, vol. 29, núm. 2, págs. 325-367.

VARADARAJAN, Deepa (2017), «Trade Secret Precautions, Possession, and Notice», *Hastings Law Journal*, vol. 68, núm. 2, págs. 357-396.

WÜRTENBERGER, Gert, y FREISCHEM, Stephan (2018), «Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz - Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der RL 2016/943/EU zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung», *GRUR* 7, págs. 708-713.

ADI 42 (2022): 107-130

IPRS AND BIG DATA: A PROPOSAL FOR A FAIR BALANCE BETWEEN BUSINESSES' LEGITIMATE INTERESTS AND DATA SHARING IN THE LIGHT OF THE EU DATA ACT

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y *BIG DATA:* UNA PROPUESTA PARA UN JUSTO EQUILIBRIO ENTRE LOS INTERESES LEGÍTIMOS DE LAS EMPRESAS Y EL INTERCAMBIO DE DATOS A LA LUZ DE LA LEY DE DATOS DE LA UE

FRANCESCA GIORDANELLI*

ABSTRACT

The European Commission launched in 2020 the European Strategy for Data that is aimed at boosting the sharing of data among businesses, but also among businesses and governments. This paper analyses how the Database Directive and the Trade Secrets Directive in their current state apply to Big Data and proposes a modification of the current legal framework to align with the objective of the data strategy also taking into account the Draft Proposal of the European Commission for the Data Act. An analysis of intellectual property justifications demonstrated that an exclusive property right is not justified and the that the database sui generis right should be abolished or at least not applied neither to raw data nor to derived data. However, it is necessary for businesses to maintain a de facto control over the data they produce to recoup the costs and profitably share data. This paper argues that this control can be maintained through secrecy and that is why it is submitted that the Trade Secrets Directive provides the right framework of protection, even if some aspects need clarification.

Keywords: big data, database *sui generis* right, trade secrets, Data Act, European Data Strategy.

RESUMEN

La Comisión Europea presentó en 2020 la Estrategia Europea de Datos que tiene como objetivo impulsar el intercambio de datos entre las empresas, pero también entre las empresas y los gobiernos. Este documento analiza cómo la Directiva de Bases de Datos y la Directiva de Secretos Comerciales en su estado actual se aplican a los *big data* y propone una modificación

* Doctor in Law, graduated in law at Alma Mater Studiorum University of Bologna (Italian Law Master's Degree) and King's College London (LLM in Intellectual Property and Information Law). Dirección de correo electrónico: *francesc.giordanell3@unibo.it*.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 10 de mayo de 2022.

del marco legal actual para alinearse con el objetivo de la estrategia de datos teniendo también en cuenta el Proyecto de Propuesta de la Comisión Europea para la Ley de Datos. Un análisis de las justificaciones de la propiedad intelectual demostró que un derecho de propiedad exclusivo no está justificado y que el derecho sui generis de las bases de datos debería ser abolido o al menos no aplicado ni a los datos brutos ni a los datos derivados. Sin embargo, es necesario que las empresas mantengan un control de facto sobre los datos que producen para recuperar los costes y compartir los datos de forma rentable. En este documento se argumenta que este control puede mantenerse mediante el secreto y por ello se afirma que la Directiva de Secretos Comerciales proporciona el marco de protección adecuado, aunque haya que aclarar algunos aspectos.

Palabras clave: big data, derecho *sui generis* de las bases de datos, secretos comerciales, Ley de Datos, Estrategia Europea de Datos.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—1. Big Data and the European Data Strategy.—2. EU Data Strategy: some interests of stakeholders to take into account.—II. THE STATE OF THE ART OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW FOR BIG DATA.—1. The application of the database *sui generis* right to Big Data.—1.1. *Are Big Data databases?*.—1.2. *Is there a substantial investment in the obtaining, verification or presentation of Big Data?*.—1.2.1. Investment in the obtaining of data or creation of data?.—1.2.2. Substantiality of the investment.—1.3. *Is the rationale of the Database Directive in line for Big Data to be protected under the* sui generis *right?*.—2. The application of the Trade Secrets Directive to Big Data.—III. POLICY CONSIDERATIONS AND IP JUSTIFICATIONS: TRADE SECRETS ARE BETTER FIT FOR THE PROTECTION OF BIG DATA AND BIG DATA ANALYSIS OUTPUTS.—1. Theories for the justification of Intellectual Property absolute rights.—2. Trade Secrets Protection justifications and coherence with the EU Data Strategy.—IV. *DE LEGE FERENDA* CONSIDERATIONS.—1. Proposal for the modification of the Database Directive.—2. Proposal for the clarification of the Trade Secrets Directive.—V. CONCLUDING REMARKS AND THE EC PROPOSAL FOR THE DATA ACT.—VI. BIBLIOGRAPHY.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—1. El *big data* y la Estrategia Europea de Datos.—2. La Estrategia de Datos de la UE: algunos intereses de las partes interesadas a tener en cuenta.—II. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE BASES DE DATOS Y LA DIRECTIVA DE SECRETOS COMERCIALES AL *BIG DATA*.—1. La aplicación del derecho *sui generis* de protección de bases de datos a los *big data*.—1.1. ¿Son los *big data* bases de datos?—1.2. ¿Existe una inversión sustancial en la obtención, verificación o presentación de los *big data*?—1.2.1. ¿Inversión en la obtención de datos o en la creación de datos?—1.2.2. Sustancialidad de la inversión.—1.3. El fundamento de la directiva de bases de datos, ¿permitiría proteger el *big data* bajo el derecho *sui generis*?—2. La aplicación de la Directiva sobre secretos comerciales a los *big data*.—III. CONSIDERACIONES POLÍTICAS Y JUSTIFICACIONES DE LA PI: LOS SECRETOS COMERCIALES SON MÁS ADECUADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS *BIG DATA*.—1. Las teorías para la justificación de los derechos absolutos de Propiedad Intelectual.—2. Justificación de la protección de los secretos comerciales y coherencia con la Estrategia de Datos de la UE.—IV. CONSIDERACIONES *DE LEGE FERENDA*.—1. Propuesta de modificación de la Directiva de Bases de Datos.—2. Propuesta de clarificación de la Directiva de Secretos Comerciales.—V. OBSERVACIONES FINALES Y LA PROPUESTA DE LA CE PARA LA LEY DE DATOS.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

«Information wants to be free [...] but information also wants to be expensive because it can be immensely valuable».
STEWARD BRAND, *The Media Lab: Inventing the future at MIT*.

I. INTRODUCTION

In February 2020 the European Commission announced the «European Strategy for Data» for the next coming years. The goal of the Commission is to increase «the use of, and demand for, data and data-enabled products and

services throughout the Single Market»[1], as it is submitted that the full potential of data sharing has not been unleashed. The ultimate aim would be to build a single internal market like the one for goods and services, but for data where all types of data (both personal and non-personal) are shared in a secure way in compliance with the EU *acquis*[2]. On February 23, 2022 the Commission issued a proposal for the Data Act[3] that deals with actual rights on the access and use of data and aims at clarifying the IPR framework with a view to further enhance data access and use.

Also, on the 25 of November 2020 the Commission published an Action Plan on Intellectual Property[4]. One of the objectives of the Action Plan is to make sure that the European Intellectual Property framework is fit for the difficult task of balancing between the need to foster data sharing and the need to be able to safeguard legitimate interests (especially those of businesses that need IP protection of their creations and innovation). The Commission aims at devoting its attention to the clarification of the scope of protection granted by the Trade Secrets Directive[5] and the modification of the Database Directive[6].

This paper will focus on whether the database *sui generis* right and the protection of trade secrets applied to Big Data and Big Data analysis outputs are compatible with the overall policy objective of reaching abundance of high-quality data and incentivizing the sharing of data among private actors (B2B sharing). This paper will then provide a proposal for the modification of the Database Directive and the clarification of the Trade Secrets Directive in line with such policy objective.

This study will only deal with the sharing of data among private businesses and will not tackle the EU legislation and policy objectives that relate to B2G sharing of data, as the latter involves public interest considerations as well as issues of accountability, transparency and compliance with ethical principles[7] that go beyond this analysis.

It will be suggested that the database *sui generis* right should be abolished or at least not applied neither to raw data nor to derived data and that instead the Trade Secrets Directive is useful in the data economy because it is aimed at banning some unfair behaviours, but it does not create an exclusive proprietary right on data (therefore granting a degree of protection of businesses' interests without locking information in the hands of just one owner and favouring the exchange of information).

---

[1] European Commission, *Communication on a European Strategy for Data,* 19 February 2020, COM(2020) 66 final, pág. 1.

[2] *Ibid*., pág. 4.

[3] European Commission, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)*, 23 February 2022, COM(2022) 68 final.

[4] European Commission, *Communication on Making the most of the EU's innovative potential: An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience,* 25 November 2020, COM(2020) 760 final.

[5] Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure [2016] OJ L 157/1.

[6] Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases [1996] OJ L 77/20.

[7] European Commission, *Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest Final report prepared by the High-Level Expert Group on Business-to-Government Data Sharing*, 2020, pág. 8.

1. Big Data and the European Data Strategy

Data have been said to be similar to «oil»[8], because they led to the creation of a new «lucrative, fast-growing industry» that resembles the oil industry at the beginning of the 20th century, but also to «sunlight», because they are «everywhere like solar rays»[9] and to diamonds, because of the many facets that they have[10]. However, all the previous analogies are not completely right. Data are very valuable, but they are not like oil because they are non-rival, by nature non-excludable and durable[11], they are not like sunlight because they can be excludable (*e.g.* through encryption), and they are not like diamonds, because their worth is not intrinsic, but they need to be analysed to produce value. As a matter of fact, the data economy and the «data revolution»[12], that changed not only the way business is made but also how knowledge is transferred and produced[13], is anything but something that can be described in simple terms.

Not even coming up with a definition for «data» is simple. It is possible to go back to the etymology of the word: it derives from the verb «dare» in Latin (that means «to give»)[14]. Kitchin proposes a definition based on the etymology according to which data are «elements that can be abstracted from (given by) phenomena measured and recorded in various ways»[15]. Moreover, the relationship between «data» and «information» has been dealt with by the literature: Kitchin argues that data are «pre-analytical and pre-factual» because they need interpretation and context to become «information»[16]. Zech instead distinguished between the semantic level of data (that relates to the meaning of the information conveyed through the data) and the syntactic level (that relates to the «sequence of zero and ones», so the signs and characters through which data are expressed)[17]. However, it was suggested by part of the literature that this distinction is «rather artificial» given that ultimately data always carry information[18].

As for the concept of Big Data, it has been developed for the first time in the mid-1990s to refer to the practice of handling and analysis of massive datasets[19].

Both the concepts of Big Data and Big Data analysis are relevant for the purposes of this study; the former refers to massive data sets characterised by the 5 V[20]: volume, veracity, velocity, variety and value. The first «V», volume, relates to the fact that big data are large amounts of data, and this has been possible

---

[8] «The world's most valuable resource is no longer oil, but data» (*The Economist*, 6 May 2017) *https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data,* accessed 21 March 2022.

[9] «Are data more like oil or sunlight?» (*The Economist*, 20 February 2020) *https://www.economist.com/special-report/2020/02/20/are-data-more-like-oil-or-sunlight,* accessed 22 March 2022.

[10] Schovsbo and Kokoulina (2020), pág. 2.

[11] Floridi (2022), pág. 67.

[12] Kitchin (2014), pág. 1.

[13] *Ibid.*

[14] *Ibid.*, pág. 2.

[15] *Ibid.*, pág. 2.

[16] *Ibid.*, pág. 3.

[17] Zech (2016), pág. 462.

[18] Surblytė-Namavičien (2020) pág. 60; Aplin (2017), pág. 68.

[19] Kitchin (2014), pág. 67.

[20] Gervais (2019), pág. 4; Hurley (2019), págs. 7-9. Other authors restrict the number of «V» to 3: volume, variety and velocity see: Strowel (2020), págs. 107-108; De Mauro, Greco and Grimaldi (2016), pág. 130.

thanks to reduction in cost of storage. The second «V», veracity, relates to the accuracy and reliability of data. The third, velocity, relates to the speed of movement and processing of data (indeed Big Data are not static datasets, but they are «real time heterogenic data» that are updated constantly[21]). The fourth, variety, relates to the different types of data and sources from which data are collected. The fifth, value, as Gervais[22] points out, is a consequence of the other 4 features: because if all the other features are present, Big Data are extremely valuable.

Big Data analysis can be defined as the process of research into huge amounts of data to reveal hidden patterns and secret correlations.

As both Kitchin[23] and Hurley[24] correctly point out, data are not useful in themselves, but their value comes from the analysis through computers that are able to find hidden patterns, associations and trends that may exist in the data. As it has been pointed out by the literature, the way in which Big Data are generated and used can be separated into two phases.[25] First, data are collected from different sources in order to create Big Data. For example, data can be collected by sensors installed in objects (*e.g.* by a smart car)[26] or they could be user-generated data that are collected from a website (*e.g.* Facebook). Secondly, Big Data are analysed through an Artificial Intelligence (AI) algorithm (in particular with a process called Text and Data Mining) to discover hidden patterns, correlations, useful insights and predictions. The AI gets better the more it goes on analysing data. It is in this second phase that it is possible to see the double function of data: on the one hand, they are used to train the AI to get better to find correlations and insights, on the other hand they are used to find those correlations and produce *new* data.

Given the important functions of Big Data it is only reasonable that the European Commission with the EU Data Strategy wants to increase the access and availability of data to allow «Big Data» pattern detection or machine learning. This intervention and in general, the relevance of data regulation through law is of vital importance: data are at the core of AI technology, blockchain, the cloud and through the regulation of data, EU law also indirectly regulates those technologies and any other data-dependent technology[27].

2. EU Data Strategy: some interests of stakeholders to take into account

The EU legislators find themselves in a difficult situation because of the different and opposed interests that are at stake and of the difficult task of finding a regulatory outcome that proportionally balances them[28].

The first interest concerned is the public interest in innovation. The limited access to Big Data causes issues both in relation to the growth of tech businesses

[21] Nordberg (2020), pág. 193.
[22] Gervais (2019), pág. 4.
[23] Kitchin (2014), pág. 100.
[24] Hurley (2019) pág. 4.
[25] Gervais (2019) pág. 4.
[26] *Ibid*., pág. 4: «cars as personal vehicles are one of the main sources of (personal) data - up to 25 Gigabytes per hour of driving».
[27] Streinz (2021), pág. 903.
[28] European Commission, *Factual Summary Report of the Public consultation on the IP action plan roadmap*, 16 November 2020.

and to research: as stated by Danah Boyd and Kate Crawford[29], it causes inequality in the system because those who can pay the companies that retain Big Data for data access or those inside the companies can conduct researches with these data and come to results that those that do not have access can neither reproduce nor critically evaluate. As it emerged from the Open Public Consultation on The European Strategy for Data[30], almost 80% of the respondents to the consultation have encountered difficulties in using data from other companies connected to interoperability but also to denied access to data and very high prices.

The second interest that is concerned is the one of businesses. The data collected by businesses through their activity is extremely precious. Aside from those who made very profitable business models from their collection of data[31], there are also the companies that manufacture data collecting objects (Internet of Things) that have in their availability huge amounts of data. While these companies have an interest in protecting the data they collect, small businesses have an interest to access this enormous amount of data for the purpose of research and innovation of their products and services. In the European Data Space as envisioned by the Commission those who contribute data would get enhanced access to data of others, analytical results from the data pool, services such as predictive maintenance services, or licence fees[32]. As Bruzzone and Debackere[33] point out openness and exclusivity are two sides of a coin that the European legislators must balance very carefully. In their article they highlight that the European Strategy for Data must be «as open as possible, as closed as needed», meaning that the impact of the EU action on incentives for the production of data by economic actors must not be overlooked because the imposition of an overly extensive obligation to share data may lead to discourage the production of data and therefore ultimately hinder the objective of maximizing the availability of data in the EU Single Market.

Lastly, there are the interests of individuals that on the one hand have a right to privacy and data protection when it comes to personal data and on the other, they have an interest in having efficient governmental and commercial services that can be enhanced through the use of Big Data. As it is correctly pointed out by Streinz[34], in the Data Strategy data are presented as a resource that should be exploited for European citizens' benefit. This recognition of the value (economic value) of data can be in tension with the fundamental rights of privacy and data protection law recognized under the Charter of Fundamental Rights.

The objectives pursued by the European Data Strategy face a number of challenges: alongside those posed by the necessity to respect intellectual prop-

---

[29] Boyd and Crawford (2012), pág. 675.

[30] European Commission, *Summary Report on the open public consultation on the European strategy for data*, 2020.

[31] See: Hartmann, Zaki, Feldmann and Neely (2016) págs. 1382-1383: «Some studies estimate an increase in annually created, replicated and consumed data from around 1,200 exabytes in 2010 to 40,000 in 2020 (Gantz and Reinsel, 2012). In some industries big data has led to the creation of entirely new business models. [...] Although companies relying on data - such as insurance companies - is not a new concept, it was only recently that companies began to make use of other data sources such as social media, smartphones or sensors, and new technologies designed to exploit this data».

[32] European Commission, *Communication on a European Strategy for Data,* 19 February 2020, COM(2020) 66 final, pág. 5.

[33] Bruzzone and Debackere (2021), pág. 41.

[34] Streinz (2021), pág. 903.

erty rights and privacy and data protection rights, the Commission itself highlighted that there are some issues holding the EU back from realising its potential in the data economy[35]. Among these issues, there are those connected to the imbalances in market power and anticompetitive behaviours, data governance and cybersecurity. This paper, however, will deal only with the role of intellectual property in the pursuing of the policy objective of enhancing data access and sharing.

II. THE STATE OF THE ART: OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW FOR BIG DATA

1. The application of the database *sui generis* right to Big Data

The question of whether or not article 7 of the Database Directive[36] that establishes the *sui generis* right applies to Big Data is debated. There are two conditions to satisfy in order to obtain the *sui generis* protection: the subject matter must be a database as defined in article 1 of the Directive and there must be a qualitatively and/or quantitatively substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents of the database.

1.1. *Are Big Data databases?*

The first issue is whether or not Big Data fit into the definition of database provided by the Directive[37].

The most controversial aspect relates to the application of the definition of databases to «raw data» detected through machines and flows of indistinctly detected data (data that are detected every day through various sources - from social media platforms for example- before they are analysed). While there is a part of the literature[38] that argues the definition of database is a very wide definition that will be fulfilled by the overwhelming majority of Big Data collections of whichever kind, this interpretation does not convince most interpreters that highlight the difficulty of considering some kinds of Big Data «arranged in a systematic or methodical way». Bernt Hugenholtz[39] correctly upholds that the definition requiring the individual elements of the database to be «arranged in a systematic or methodical way» excludes protection of collections of raw machine-generated data. So, for example, data captured through the sensors of a smart car would not be encompassed within the definition of database. This condition excludes,

[35] European Commission, *Communication on a European Strategy for Data,* 19 February 2020, COM(2020) 66 final, pág. 6.

[36] Article 7 of the Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases [1996] OJ L 77/20: «Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database. [...]».

[37] Article 1 of the Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases [1996] OJ L 77/20: «For the purposes of this Directive, "database" shall mean a collection of independent works, data or other materials arranged in a systematic or methodical way and individually accessible by electronic or other means. Protection under this Directive shall not apply to computer programs used in the making or operation of databases accessible by electronic means».

[38] Leistner (2017), pág. 27.

[39] Hugenholtz (2017), pág. 88.

in particular, that mere data flows indistinctly detected, for example by a natural phenomenon, can be considered protectable[40]. Recital 21 of the Directive, however, does not require data to be physically stored in an organised manner to satisfy this condition but rather it is only necessary that the arrangement is methodical and systematic for the purposes of machine-to-machine processes.

Whether Big Data would fall in the definition of database is already a first element of uncertainty. The definitional problem arises in relation to raw data, while machine produced outputs based on analyses of Big Data are most certainly comprehended in the definition of databases.

1.2. *Is there a substantial investment in the obtaining, verification or presentation of Big Data?*

The answer to this question is divided in two parts: first there needs to be an assessment on whether in Big Data the investment is in obtaining, verification or presentation of the database; secondly there needs to be an analysis of the criteria to establish whether the investment is substantial and whether those criteria would be satisfied in most Big Data situations.

1.2.1. Investment in the obtaining of data or creation of data?

The European Court of Justice («ECJ») in *British Horseracing*[41] and *Fixtures Marketing*[42] maintained that the only kind of investment relevant for the database protection is the one aimed at seeking out existing independent materials (that's what it is meant by the Directive with the verb «to obtain») and that, importantly, the investment aimed at the creation of the content of the database is irrelevant. Indeed, the Court affirmed that the purpose of the protection by the *sui generis* right is «to promote the establishment of storage and processing systems for existing information and *not the creation of materials capable of being collected subsequently in a database*»[43] (emphasis added). From this case law part of the literature[44] rightly noticed that both investments aimed at the creation of smart products equipped with sensors capable of collecting data and investments in Big Data analysis that produce new data (insights, correlations etc.) are not relevant for the substantiality threshold.

The EU Commission in its 2018 evaluation of the Database Directive[45] embraced an even more restrictive approach called «spin-off theory»[46] according to which databases that are by-products of the main activity of the maker should not enjoy protection under article 7 of the Directive. The Commission consequently affirmed that «the *sui generis* right does not apply broadly to the data

[40] Ottolia (2017), pág. 75.

[41] Case C-203/02, *The British Horseracing Board Ltd and Others vs. William Hill Organization Ltd.* (2004), ECLI:EU:C:2004:695.

[42] Case C-444/02, *Fixtures Marketing Ltd vs. Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)* (2004), ECLI:EU:C:2004:697.

[43] Case C-203/02, *The British Horseracing Board Ltd and Others vs. William Hill Organization Ltd.* (2004), ECLI:EU:C:2004:695, para 31.

[44] Drexl (2017), pág. 268; Gervais (2019), pág. 10.

[45] European Commission, *Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*, 25 April 2018, SWD(2018) 146.

[46] See Corrales Compagnucci (2020), pág. 33.

economy, but it only covers databases that contain data obtained from external sources (for example industries like publishers, who seek out data in order to commercialise databases)»[47].

While the Commission's said approach is too strict and does not reflect the ECJ case law, it is still more acceptable that what is sustained by part of the literature according to which the Directive applies to the creation of new data. For example, Leistner[48] taking into account a case of the ECJ[49] that considered investments into establishing an infrastructure to obtain pre-existing data on sales or geographical data to assess the substantiality under article 7 (1), affirmed that the radical conclusion according to machine-generated data will typically not be covered by the *sui generis* right is not correct. Burdese[50] put forward a controversial interpretation and he said that databases generated by data-recording or data-mining processes involve obtaining rather than creating and that the creation/obtaining dichotomy should be abandoned. This interpretation, while going against the literal interpretation of the Directive, also does not take into consideration that at the time the Directive was adopted, most of the situations of creation of data in the Big Data context were not even conceived by the European legislator and it would be a stretch to claim that the database right is actually designed to encompass Big Data.

In the proposal for the Data Act published by the Commission on February 23, 2022[51], article 35 is aimed at clarifying that the database *sui generis* right does not apply to the the raw data, i.e. the databases containing machine-generated data obtained from or generated by the use of products or related services, such as sensors. The Commission recognised that, despite the ECJ case law, there was still legal uncertainty concerning the application of the database *sui generis* right to machine-generated data (*e.g.* the Commission recalls the German *Autobahnmaut*-case, where the German Supreme Court upheld the interpretation according to which machine-generated data would be included in the *sui generis* right[52]) and affirmed that a provision like article 35 was needed given the «need to balance the policy objectives of IP protection of such databases in the context of the data economy, where the exclusivity of data as a non-rival good is in general considered an impediment to innovation»[53].

This legislative decision is therefore the expression of precise policy objective: not to make data subject to an exclusive proprietary right. As much as this should be welcomed, an even more radical solution will be put forward in this paper. Indeed, the database *sui generis* right should not apply neither to the raw data (as the Commission provided in article 35 of the Proposal), nor to the data inferred by Big Data analysis (inferred data).

---

[47] European Commission, *Executive Summary of the Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*', SWD(2018) 146, pág. 2.

[48] Leistner (2017), pág. 29.

[49] Case C-490/14, *Freistaat Bayern vs. Verlag Esterbauer GmbH* (2015), ECLI:EU:C:2015:735.

[50] Burdese (2020), pág. 14.

[51] European Commission, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)*, 23 February 2022, COM(2022) 68 final.

[52] European Commission, *Commission Staff Working Document Impact Assessment Report Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act),* 23 February 2022, SWD(2022) 34 final, pág. 136.

[53] European Commission, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)*, 23 February 2022, COM(2022) 68 final, pág. 10.

1.2.2. Substantiality of the investment

The requirement of substantiality is usually interpreted extensively, as a *de minimis* exclusion[54]. Leistner points out that some scholars have pushed for an interpretation of the «substantial investment» oriented towards a market failure approach which would focus on whether the investment would not have been made in a specific case if there were no *sui generis* protection. However, he rightly says that this market-failure approach would be unpractical in real life and in courts. It could also be added that the balancing of the interests has already been made by the legislator and therefore it would be inappropriate to add an additional requirement: the law just requires a quantitatively or qualitatively substantial investment that respectively refers to quantifiable resources (i.e. time and money), and to intellectual effort or energy[55]. If the approach would be the one of market failure it should be specified in the letter of the law.

1.3. *Is the rationale of the Database Directive in line for Big Data to be protected under the* sui generis *right?*

As Drexl[56] affirms the Database Directive is based on a kind of databases that are very different from Big Data.

The CJEU affirmed that the objective of the Directive is to create incentives for the obtaining of the materials of databases and not for the creation of the data of the database[57]. This interpretation of the rationale of the Directive carries with it two consequences, as Drexl correctly points out[58]: firstly, the objective of the Directive is not the one to safeguard subjects' investment in the creation of IoT products with sensors that collect data, given that those costs are not to be considered for the assessment of whether the investment in the database was «substantial»; secondly, the same is true for the investment in Big Data analysis that lead to the creation of new data.

Moreover, the 15-years term of protection denotes a static view of database technology that is not fit for Big Data that are constantly updated datasets and real-time data services.

Also, exclusive rights that are attributed to the database maker [art. 7(2): extraction and re-utilization] have been interpreted broadly by the case law: the CJEU enlarged the scope of these rights also to indirect extraction and extraction for the compilation of substantially changed and value-added databases[59] and considered the activities of compiling and gathering data from different sources[60], as well as the indexing and copying of the contents of a database by an

---

[54] Leistner (2017), pág. 30; Aplin (2014), pág. 62.

[55] Burdese (2020), pág. 8.

[56] Drexl (2017), pág. 268.

[57] See: Case C-203/02, *The British Horseracing Board Ltd and Others vs. William Hill Organization Ltd.* (2004), ECLI:EU:C:2004:695, para. 31.

[58] Drexl (2017), pág. 268.

[59] Case C-304/07 *Directmedia Publishing vs. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg* (2008), ECLI:EU:C:2008:552, paras 29 et seq; see: Leistner (2017), pág. 30.

[60] Case C-202/12, *Innoweb vs. Wegener* (2013), ECLI:EU:C:2013:850, paras 37 et seq. see Leistner (2017), pág. 31.

internet search engine[61], as infringing. As Leistner[62] suggests, the fact that only uses of *substantial* parts of the databases or systematic and repeated extraction of insubstantial parts which add up to be a substantial part of the database without the authorisation of the database maker are considered infringements, is not enough to protect the freedom of competition and to avoid leveraging potentials in typical Big Data uses because in Big Data situations it is always necessary to use substantial parts of the database. This is one more point that shows that the Database Directive is not fit for the (Big) Data economy.

It is also the case to note that the text and data mining exceptions provided for in the Copyright in the DSM Directive[63] are constructed too narrowly to actually change the anti-competitive nature of a database *sui generis* right applied to Big Data[64], especially considering that paragraph 3 of article 4 of that Directive provides that rightsholders can expressly opt-out from the text and data mining exception.

Therefore, for all the above considerations, it is possible to conclude that the rationale of the Database Directive is not in line with the protection of Big Data and of Big Data analysis outputs.

2. The application of the Trade Secrets Directive to Big Data

The definition of trade secret that is outlined in article 2(1) of the Trade Secrets Directive requires that an information to be a trade secret satisfies 3 requirements: 1) it must be secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; 2) it must have commercial value because it is secret; 3) it must have been subject to reasonable steps, under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

A first aspect that has been questioned in the application of trade secrets protection to Big Data is whether «data» can be considered to be «information». On the matter, it is submitted that data are information and distinguishing between the syntactic and the semantic level of data is rather artificial, as it was underlined in I.1. In addition to these definitional remarks, it can be relevant to refer to the US Defend Trade Secrets Act[65] that comprises in the realm of information that can be object of trade secrets protection «all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including [...] *programs, or codes,* whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing». In contrast, the EU Trade Secrets Directive does not specify what kind of information can be object of trade secrets protection but using a comparative approach can help in saying that Big Data are information protectable as trade

[61] Case C-762/19 *SIA «CV-Online Latvia» vs. SIA «Melons»* (2021), ECLI:EU:C:2021:434, para 47.

[62] Leistner (2017), pág. 31.

[63] Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC [2019] OJ L 130/92, art 3-4.

[64] Meys (2020), pág. 457. Musso (2020), pág. 411.

[65] Defend Trade Secrets Act of 2016 Pub. L. No. 114-153 130 Stat. 376.

secrets. However, recital 2 explains that enterprises use trade secrets protection in relation to «a diverse range of information that extends beyond technological knowledge to commercial data such as information on customers and suppliers, business plans, and market research and strategies», while recital 14 excludes that «trivial information» could be protected as trade secrets. It is submitted that these two recitals should be interpreted in the sense that both the raw data and the data inferred by data analysis are object of trade secrets protection, because the triviality of an information is a relative and contextual concept and, in the instance of Big Data, correlations of single data that are «trivial» on their own can actually result in new valuable outcomes, so that «triviality» falls short[66].

As for the three requirements for trade secrets protection, according to Aplin the «fairly low»[67] threshold of commercial value is easily satisfied by data given that there are well-developed markets for data and even in those fields where there are not yet, there is a potential market[68], while the fulfilment of the requirements of secrecy and reasonable steps of course depends on the circumstances of the case but are «flexible enough to embrace datasets and data analysis techniques»[69].

Drexl[70] is more critical and underlines that there are some shortcomings for the application of the 3 requirements of the definition to Big Data situations, especially in the instances where data are produced by smart products (IoT). He argues that the requirement of secrecy is easier to be fulfilled in the case of data collected by sensors within a factory, but the situation becomes more dubious for example if data are collected by smart cars on freely accessible roads because potentially the same information could be collected by the cars of many manufacturers[71]. Nevertheless, it must be noted that this is not a problem at all because the secrecy of art. 2(1) refers to the fact that the information is not known «as a body or in the precise configuration and assembly of its components» and therefore the fact that other manufacturers could capture the same raw data is of no problem because the precise assembly[72] that one enterprise realises trough AI both of the raw data and especially of the inferred data stays secret. However, the literature underlined that the phrase «precise configuration and assembly» denotes a static view of information that is ill suited to Big Data because Big Data are often made of real-time data continuously updated taken by different sources[73]. Moreover, this characteristic of Big Data can cause problems also in relation to the precise identification of the trade secret that is necessary to assess whether there has been a violation[74]. However, it is submit-

---

[66] Shur and Wiebe, (2019), pág. 817; Drexl (2017), pág. 269.

[67] Dessemontet (2008), pág. 282.

[68] Recital 14 of Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure [2016] OJ L 157/1. «[...] Such know-how or information should be considered to have a commercial value, for example, where its unlawful acquisition, use or disclosure is likely to harm the interests of the person lawfully controlling it, in that it undermines that person's scientific and technical potential, business or financial interests, strategic positions or ability to compete [...]».

[69] Aplin (2017), pág. 67.

[70] Drexl (2017), pág. 269.

[71] Drexl (2017), pág. 269.

[72] Shur and Wiebe (2019), pág. 816.

[73] Nordberg (2020), pág. 203.

[74] Aplin (2017), pág. 67; especially in the United Kingdom the case *CMI Centers for Medical Innovation vs. Phytopharm* [1999] FSR 235 has established that one of the conditions for protection is the precise identification of the information that is object of the trade secret.

ted that it is possible to reconcile the nature of Big Data with this requirement of precise configuration: it can be said that the trade secret is referring to some specific kind of information that are categorised «under defined criteria (such as customer mentions in social media, sales, and so on)»[75].

There is also another definitional issue with regards to the secrecy of data that deserves clarification on the side of the Commission: indeed, it is uncertain what «generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question» means. This clarification, that will be dealt with in paragraph IV.2, is even more important given that the Commission aims at enhancing the sharing of data: businesses need to be sure what are the disclosures that lead to the loss of the status of secrecy.

As for the requirement of «commercial value», Drexl argues that the most controversial issue is whether it is possible to demonstrate that data are valuable *because* of their secrecy[76]. An author described demonstrating the casual link between secrecy and commercial value «a procedural shot in the dark» for Big Data[77]. However, Aplin correctly points out that this requirement is easily satisfied by Big Data; moreover, a good interpretation of this requirement is given by the Italian literature and case law that argue that the commercial value can be found not only in a competitive advantage derived from the knowledge of information that a competitor does not have but also in a saving of time and / or money that the availability of the information in question allows[78]. Therefore, a *de minimis* interpretation of this requirement should be applied, given that it is just a threshold, but nothing more[79], and that the fact that the owner wants to enforce his right already signals that there is a commercial value[80].

As for the requirement of reasonable steps, the Directive does not specify what they would imply. It is sure that a contextual and case-by-case interpretation is needed and in the case of Big Data great part of the reasonable steps would imply technical physical measures of protection (*e.g.* encryption).

Another element that needs to be clarified is how to clearly identify a trade secret «owner» in the data economy and in a context where sharing will be encouraged.

While most of the aspects highlighted above (especially the one that relates to the application of the definition of «trade secret» to Big Data), can be solved through a correct interpretation of the text of the law, there are two aspects that should be clarified by the EU legislator. In particular, it should be clarified: 1) who is the «trade secrets holder» and if they should differ from the trade secret «owner»; 2) whether «broadly shared data» can still be considered secret and what it is meant with the phrase «persons within the circles that normally deal with the kind of information in question». These aspects will be dealt with in paragraph IV.2.

---

[75] Nordberg (2020), pág. 204.
[76] Drexl (2017), pág. 269.
[77] Nordberg (2020), pág. 207.
[78] Banterle and Blei (2017), pág. 202.
[79] Dessemontet (2008), pág. 250.
[80] Aplin, Bently, Johnson and Malynicz (2012), pág. 803.

III. POLICY CONSIDERATIONS AND IP JUSTIFICATIONS: TRADE SECRETS ARE BETTER FIT FOR THE PROTECTION OF BIG DATA AND BIG DATA ANALYSIS OUTPUTS

Intellectual property is an artificial creation of the legislation, so there must be a policy reason behind the protection of a given subject matter[81]. Preliminarily it is important to note that there is a big difference among an exclusive absolute right (like the database *sui generis* right) and trade secret protection because the latter is closer to an unfair competition model only forbidding some unfair practices, while allowing independent discovery and reverse engineering, and not creating an exclusive proprietary right on information[82].

In the next paragraphs it will follow an analysis of the justifications that have been elaborated for IP exclusive absolute rights, in particular the utilitarian justification and the market-failure theory (that should provide a justification for the application of the database *sui generis* right to Big Data and Big Data analysis outputs) and it will be shown that those theories applied to Big Data do not lead to the conclusion that there should be a protection as strong as an exclusive proprietary right to incentivise subjects to generate, collect and analyse and share data. Then, the justification for granting trade secrets protection will be analysed and it will be submitted that applying trade secrets protection to Big Data and Big Data analysis is, on the one hand, in line with the EU Data Strategy objective to enhance access and sharing of data, and on the other, it ensures the protection against «third-party interference in undertakings' sphere of confidentiality»[83].

1. Theories for the justification of Intellectual Property absolute rights

There are a series of theories that have been developed by scholars and philosophers to justify the existence of intellectual property protection.

Among these justifications, there are the deontological justifications based on natural law: according to the labour theory people should be granted property rights on their intellectual creation/invention because of the labour they put into it; according to personality theory, intellectual property is granted to protect the individual creator/inventor because of the personal relationship between the work/invention and the creator/inventor; according to reward theory, intellectual property is granted to reward people that enriched society with their creation/invention[84].

As it has been pointed out by the literature[85], when it comes to Big Data and the outputs of Big Data analysis, the establishment of exclusive IP rights based

[81] Hilty, Hoffmann and Scheuerer (2021), pág. 52.

[82] Recital 16 of Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure [2016] OJ L 157/1: «In the interest of innovation and to foster competition, the provisions of this Directive should not create any exclusive right to know-how or information protected as trade secrets. [...]».

[83] Drexl, Hilty, Desaunettes, Greiner, Kim, Richter, Surblytė and Wiedemann (2016), pág. 8.

[84] Hilty, Hoffmann and Scheuerer (2021), pág. 52.

[85] *Ibid.,* pág. 56.

on the abovementioned deontological justifications, that are intrinsically connected with the human impact on the creation/invention, is problematic. Indeed, it has been pointed out that the protection could be justified under those theories only if it is assumed that the human impact behind the development of the machines and the tools to analyse the data «lives on in further derivative generations by this tool»[86] or that the human «deserves a reward for making these possible»[87]. However, it is submitted that applying these theories to Big Data and Big Data analysis would be «an overstretch» of the theories themselves[88] that are indeed based on the relevance of human direct input on the work/invention and should not extend to derivative generations like Big Data and Big Data analysis that are fully machine-generated.

Another theory that has been developed is the utilitarian justification, according to which the role of IP is to incentivize innovation and creation in order to benefit the public. According to this theory, intellectual property is either supposed to provide incentives for innovation itself, in particular for socially desirable innovations[89], or for the commercialisation of the subject-matter of protection.

To understand if the utilitarian theory would justify the provision for exclusive rights on Big Data or Big Data analysis, the questions that need to be answered are those that have been formulated by Gervais: «do entities that collect, process and use Big Data *need IP incentives* or *deserve additional rewards* to do what they do? Does the creation of incentives help generate *new or better* data corpora, analyses, and thus produce welfare increases, taking account of welfare losses that rights *in* Big Data might cause, such as increased transaction and licensing costs?»[90].

The issue on whether there is a need for an incentive provided by intellectual property for the generation and collection of data has been issued by the literature within the framework of the debate on the need of a data ownership right. Stakeholders, scholars and the Commission itself noticed that there is no empirical evidence that there is a market failure in relation to the incentives for producing data[91]. Kerber explains that the reason behind this is that the contexts where data are produced are those where the benefits for the data producers are more than the costs[92]. The costs are less than the benefits not necessarily because the cost of producing data are close to zero, but rather because the data producer can defray the expense through the use of the data in-house or through data sharing, data trading and data licensing[93].

But, as it has been pointed out[94], there is only one way to guarantee revenues: the data holder must be able to exclude others from using the data unless they pay for it, and this can easily be done through providing a regime of secrecy.

[86] *Ibid.*, pág. 56.
[87] *Ibid.*, pág. 56.
[88] *Ibid.*, pág. 56.
[89] Mermer (2018), pág. 5.
[90] Gervais (2019), pág. 5.
[91] Kerber (2017), pág. 116.
[92] *Ibid.*, pág. 117.
[93] *Ibid.*, pág. 117.
[94] *Ibid.*, pág. 117.

However, the European Data Strategy, whose aim is to also to boost the B2B sharing of data could take into consideration the role of IP in incentivising the commercialisation of data. The circumstances where it is necessary to have an IP right are those where the creator/innovator cannot fully exploit her creation and therefore licences it in order to commercialise it (*e.g.* copyright)[95]. In the instance of data trading, therefore the question to ask is whether an IP right would result in a more efficient allocation and utilization of data in order not to create market failures[96]. However, to reach these goals there is no need to have a property right but trade secrets protection can easily solve this problem given that also trade secrets can be licenced[97].

2. Trade Secrets Protection justifications and coherence with the EU Data Strategy

As for the justifications for trade secrets protection, it has been argued that the utilitarian theory applies also to commercial secrets and confidential information. Even if it may seem paradoxical, trade secrecy like other kinds of IP actually favours the spread of information. This is because if there was no right to protection of trade secrets, companies would over-invest in maintaining secrets and impose onerous physical and contractual restrictions in an attempt to prevent a competitor from acquiring their information; on the other hand, thanks to the legal protection of commercial secrets, confidential information can circulate more easily even if protected by confidentiality clauses[98].

At the same time, differently from an IP exclusive absolute right, trade secrets holders can only benefit from relative protection against the forbidden acts listed in article 4 of the Trade Secrets Directive; the European Commission indeed in the Explanatory Memorandum for the Proposal of the Directive clearly stated that the holder of a trade secret does not have exclusive proprietary rights (therefore there is no such thing as «ownership» of data) over the information covered by the trade secret, however restrictions to the use of the trade secret are justified in cases where the relevant know-how or information has been obtained from the trade secret holder against its will by a third party through dishonest means[99].

As there is not a need for an exclusive (intellectual) property right in relation to Big Data, like in the case of the database *sui generis* right where the owner captures almost all the commercial benefits of the use of that data[100], it is reasonable to grant protection against misappropriation as a consequence of unfair practices through trade secrets law to ensure that the legitimate interests of businesses are preserved even in a context where access to information and sharing are encouraged. This is because businesses will give access to Big Data and Big Data analysis outputs, knowing that there is a legal protection by trade

[95] Drexl (2017), pág. 274.
[96] Kerber (2016), pág. 995.
[97] Hull (2009), pág. 203.
[98] Sappa (2019), pág. 414; See Lemley (2008), pág. 311.
[99] European Commission, *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure*, 28 November 2013, COM(2013) 813 final, pág. 3.
[100] Davison (2003), pág. 240.

secrets law, and they will share and authorise the use of the data that are in their control by contracting with other businesses availing themselves of non-disclosure clauses and trade secrets licences where the permitted uses of the shared data are agreed upon among the parties[101].

Even if the concepts of secrecy and access/sharing might seem in contrast, actually, trade secrets protection is in line with the objective of the European Commission to encourage the sharing of data given that one rationale for trade secrets protection is to allow a safe sharing of information without incurring in excessive transaction costs[102].

Moreover, considering that protection is conditioned on secrecy and on the reasonable steps that the companies will implement, it is submitted that this means that not all data that have given characteristics will fall under the protection (like it would happen with the database *sui generis* right[103]), but rather only those that are subject to those measures to keep them secret. The benefit of this is that it gives room to situations where the economic actors will be free to decide if they want to protect some data as trade secrets or if they want to share them on altruistic grounds, without subjecting them to NDAs.

Also, the Trade Secrets Directive already provides for some instruments that could allow the establishment of compulsory access rights that could be established by the EU Data Law. Indeed, article 3(2) states that the acquisition, use or disclosure shall be considered lawful to the extent that such acquisition, use or disclosure is required or allowed by Union or national law, and art. 5 (d) establishes an exception for the acquisition, use or disclosure of a trade secret for the purpose of protecting a legitimate interest recognised by Union or national law. As it has been underlined by the Study of the IPOL at the request of the European Parliament's Committee on Legal Affairs[104], access rights foreseen by EU law could be considered as relevant legitimate interests or obligations recognised/set out by Union law. However, access rights should prevail compared to the interest to protect secret information only under the strict conditions of article 102 TFEU[105].

As a final consideration, it is submitted that, a situation where there is no legal means to ensure at least some sort of excludability (like the kind of excludability ensured by trade secrets) is not to be encouraged, because while broader access and sharing of data is a an important goal, «undertakings can remain competitive only if they possess a certain degree of autonomy in business operations»[106] and to totally deprive enterprises from controlling the data that result from their business activity is not a fair nor proportionate compromise when it comes to B2B relationships (that are the relationships this paper is concerned with).

---

[101] See Hull (2009), pág. 212 for the challenges posed by trade secrets licences: «The experience of many practitioners is that this can be done, despite the "inherently perishable" nature of the subject matter and that licensing in this field, though more complex that in related areas is perfectly possible».

[102] Rowe and Sandeen (2015), pág. 12.

[103] European Commission, *Commission Staff Working Document Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*, 25 April 2018, SWD(2018)146 final, pág. 79: «Many makers do not want to automatically acquire sui generis right».

[104] Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies, *IPR and the use of open data and data sharing initiatives by public and private actors*, May 2022, pág. 64.

[105] *Ibid*., pág. 64.

[106] Drexl, Hilty, Desaunettes, Greiner, Kim, Richter, Surblytė and Wiedemann (2016), pág. 8.

IV. *DE LEGE FERENDA* CONSIDERATIONS

In the following paragraphs, a proposal for the modification of the Database Directive and for the clarification of specific aspects of the Trade Secrets Directive will be put forward.

1. Proposal for the modification of the Database Directive

The application of the Database Directive – in particular the database *sui generis* right – to Big Data is debated as it was shown before. The European Commission's aim is to amend it in way that does not pose an obstacle to the access and use of machine-generated data and facilitate the sharing of those data[107]. Through the Proposal for the Data Act, the Commission intends to clarify that the database *sui generis* right does not apply to machine-generated data.

This decision on the part of the Commission is very welcome as it finally settles a debate that has been causing legal uncertainty, however it is submitted that, given that there is not a satisfactory justification for an exclusive proprietary right in *any kind* of data, the *sui generis* right should be abolished, or at least not applied neither to raw data nor to inferred data in Big Data contexts. The European Commission itself admitted that «the *sui generis* right continues to have no proven impact on the production of databases»[108]. The decision of the Commission is already moving towards the right direction, even if it could take a broader approach by including that inferred data are not protected by the *sui generis* right.

Considering that the Proposal of the Data Act will be discussed during the legislative process, and it could be amended, it is important to consider some submissions that are in favour of applying the database *sui generis* right to Big Data and to refute them.

Mermer[109] affirmed that intellectual property not only serves the purpose to incentivise innovation but also to *control* innovation. Therefore, it could be said that the database *sui generis* right could be used as a legislative instrument that actually makes sure that the rules for access to and use of data are fair, practical and clear. Burdese[110], as a supporter of this position, highlights two points that are worth of careful consideration.

First, the European Court of Justice in the *Rayanair* case[111] (2015) affirmed that articles 8 («Rights and obligations of lawful users») and 15 («Binding nature of certain provisions») do not apply to databases that are not protected under the *sui generis* right and the contractual limitations on its use by third parties can be more restrictive that what is permitted under the Directive. This decision led to a paradox, because it suggested that the maker of an unprotected

---

[107] European Commission, *Inception Impact Assessment on the Data Act (including the review of the Directive 96/9/EC on the legal protection of databases)*, 28 May 2021, pág. 4.

[108] European Commission, *Commission Staff Working Document Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases,* 25 April 2018, SWD(2018)146 final, pág. 19.

[109] Mermer (2018), pág. 14.

[110] Burdese (2020), pág. 9.

[111] Case C-30/14 *Ryanair Ltd vs. PR Aviation BV* (2015), ECLI:EU:C:2015:10.

database that has a strong bargaining power can enjoy greater protection than that of the maker of a protected database and not be burdened by the mandatory exceptions[112].

Secondly, Burdese, relying on the Ryanair case, upholds that: it would not be necessary to extend the database *sui generis* protection to machine-generated data but it could possible to just extend the application of article 8 of the Directive to all databases falling within the definition set forth in article 1(2)[113].

Burdese also proposes to solve the problem of access to data in key sectors through the modification of the Database Directive through the broadening of the scope of the *sui generis* right (so that to encompass cases in which creation and collection of data are not separable, in particular sensor-generated and mined data) and the provision of mandatory licences (with FRAND terms)[114].

This line of reasoning could lead to think that there should be some sort of legislative control over the terms of the contract and that the best way to do this is to extend some provisions of the Database Directive to all «databases», even if the requirement of substantial investment in obtaining, verifying and presenting the contents is not present, or even expand the scope of application of the Directive altogether to machine generated data and add a provision on mandatory licences and apply the exceptions to the *sui generis* right to all Big Data.

While in the latter case there would then be a provision of an exclusive proprietary right for Big Data, that, as it has been explained earlier, would be totally unjustified, the former approach would be, at best, not in line with the purpose of IP law. The extension of intellectual property provisions to subject matter that does not have the requirements provided for by the law just to ensure fair contractual terms is really a stretch of the function of IP law.

The role of intellectual property is most certainly not the one to ensure fairness in contracts or provide for access rights, but it is the one to incentivise the production of some intangible goods that would not be produced as much without IP protection because of a market failure.

Rather, there are specific bodies of laws (contract law, unfair competition, antitrust law) and specific solutions that can be adopted. For example, it is submitted that the best way to ensure fair contractual practices is through the development of non-mandatory best practices and, in situations where there is a power asymmetry between the parties, of mandatory rules on control of unfair B2B standard terms and conditions[115].

---

[112] Burdese (2020), pág. 9.

[113] *Ibid*., pág. 12.

[114] *Ibid*., pág. 13.

[115] Leistner (2017), págs. 38-39; see Chapter IV of European Commission, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)*, 23 February 2022, COM(2022) 68 final, pág. 16: «Chapter IV addresses unfairness of contractual terms in data sharing contracts between businesses, in situations where a contractual term is unilaterally imposed by one party on a micro, small or medium-sized enterprise. This Chapter guarantees that contractual agreements on data access and use do not take advantage of imbalances in negotiating power between the contractual parties. The instrument of an unfairness test includes a general provision defining unfairness of a data sharing-related contractual term complemented by a list of clauses that are either always unfair or presumed to be unfair. In situations of unequal bargaining power, that test protects the weaker contractual party in order to avoid unfair contracts. Such unfairness impedes the use of data by both contractual parties. With that, the provisions ensure a fairer allocation of value in the data economy. Model contractual terms recommended by the Commission may assist commercial parties in concluding contracts based on fair terms».

2. Proposal for the clarification of the Trade Secrets Directive

As much as the trade secrets protection of Big Data is a good solution that fairly balances the interests of businesses and the public interest in data availability, there are some aspects of the current Directive that deserve clarification. However, the European Commission did not deal with this aspect in the Proposal of the Data Act. It is submitted that the following elements should be tackled by the future Data Act.

A clarification of article 2(2) of the Directive would be welcomed. According to article 2(2) «trade secret holder» means any natural or legal person lawfully controlling a trade secret. This definition poses two problems. First, the notion of «control of a trade secret» is not further expanded by the Directive, therefore it is not clear whether it would comprehend licencees, subjects who reverse engineered or subjects to whom the information had been disclosed with consent[116]. In the Recitals there is not a clarification, however in the Explanatory Memorandum of the Proposal of the Directive, the Commission specified that the concept of lawfulness of control «ensures that not only the original owner of the trade secret but also licensees can defend the trade secret»[117]. Therefore, looking at the *intentio legislatoris,* it can be derived that the trade secret holder is not the same as the «trade secret owner» that is the original/first holder of the information. It is submitted that, as it has been suggested by one author[118], the definition of a trade secret owner should be added to the Directive, and they should be identified as the subject that has to implement the reasonable steps.

The second problem relates to the notion of control, especially in the data economy. The characteristic of the data economy is that economic value is increased in networks and not anymore in vertical value chains[119]. In the networked environment where data are integrated both within the single enterprise but also among more businesses (horizontal integration) to maximise value, and where businesses need to use cloud services to face the enormous storage capacity that is required, the «control» of the data is difficult to allocate[120]. It is the opinion of the author that the Commission should clarify what «control» entails by explaining that the control does not have to be on the data itself but on the inferred data that result from the data analysis[121], while the data may have been taken from different sources on which the trade secrets holder does not necessarily have control.

Another element that needs clarification, that has been highlighted by the position statement of the Max Planck institute[122], is to what extent broadly shared data through commercial transactions based on NDAs can still benefit of the trade secrets protection and be considered «secret» and more generally, what is

---

[116] Aplin (2017), pág. 69.

[117] European Commission, *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure*, 28 November 2013, COM(2013) 813 final, pág. 7.

[118] Surblytė-Namavičienė (2020), pág. 123.

[119] Drexl (2017), pág. 265.

[120] Shur and Wiebe (2019), pág. 815.

[121] Nordberg (2020), pág. 216.

[122] Drexl, Hilty, Desaunettes-Barbero, Globocnik, Gonzalez Otero, Hoffmann, Kim, Kulhari, Richter, Scheuerer, Slowinski and Wiedemann (2021), pág. 4.

the relationship between secrecy and access to information. According to Wiebe and Shur[123], trade secrets protection in the data economy is built on different premises in respect to traditional enterprises: in the data economy characterised by a networked environment the relativity of secrecy is even more significant because access and cooperation are a key feature of these kinds of businesses. A clarification is therefore needed in relation to the interpretation of the phrase «persons within the circles that normally deal with the kind of information in question». In general, as long as there are NDAs in place, it should still be possible to maintain the secrecy status, and this would be in line with the fact that one of the rationales behind trade secrets protection is to encourage disclosure and discourage real secrecy[124]. But an unclear aspect is whether a database licensed, under confidentiality, to the majority of businesses in a particular sector should be considered «generally known» in the relevant circles[125]. The answer to this question has to balance the tension that permeates the data economy between the need of exclusivity and the need to share data. It is the author's opinion that this phrase should be interpreted broadly, and the trade secrets protection should be maintained to the highest extent possible. The correct interpretation should be that the information is «generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question» when the competitive advantage of the original trade secrets holder is destroyed[126].

This conclusion is also linked to the fact that if trade secrets protection is the only legal protection afforded to data and the B2B sharing is to be encouraged, this interpretation is the only one that can fulfil both objectives. This interpretation is even more necessary because one of the objectives of the European Data Strategy is to create data pools where data are shared by the businesses and operators of a given sector in order to enable Big Data analytics and Machine Learning. If businesses are afraid to lose the only legal protection afforded if they join data pools, they would be discouraged to do so.

V. CONCLUDING REMARKS AND THE EC PROPOSAL FOR THE DATA ACT

The European Data Strategy launched by the European Commission in February 2020 represents an ambitious project and a new step for European Data Law. It moves from the focus to privacy and finally sees data as a resource whose abundance is to be welcomed. Data are both a resource that businesses can benefit from but also an asset that can give a competitive edge to those that have them. This paper focused in particular on the application of European intellectual property instruments to Big Data (both raw data and derived data), and it showed how there are several uncertainties that relate to the application of the database *sui generis* right (that the Data Act is aimed at solving in art. 35) and of the trade secrets protection. An analysis of intellectual property justifications demonstrated that an exclusive property right is

[123] Shur and Wiebe (2019), pág. 818.
[124] Sappa (2019), pág. 414.
[125] European Commission (2016), *Legal study on Ownership and Access to Data*.
[126] Ottolia (2017), pág. 63.

not justified and the that the database *sui generis* right should be abolished or at least not applied neither to raw data nor to derived data. On the other hand, the Trade Secrets Directive is useful in the data economy because it is aimed at banning some unfair behaviours, but it does not create an exclusive right on data. However, a clarification of the Directive could be necessary in respect to two aspects: namely, the identity of the trade secrets owner and the issue of «broadly shared» data.

It has been shown that the role of intellectual property in the data economy is shifting. On the one hand cooperation and access are the characteristic features of the new economy so a proprietary regime is not needed nor wanted by stakeholders, but at the same time businesses need to be able to make money out of data and data-enabled services so some sort of excludability of data needs to be ensured through secrecy. Indeed, «information wants to be free, but information also wants to be expensive because it is immensely valuable»[127].

The Draft Proposal for the Data Act has taken a step forward because it attempts at clarifying the application of the *sui generis* right by excluding that it covers machine generated data (i.e. raw data), however a broader approach should be attempted and a repealing of the *sui generis* right both for raw data and inferred data, alongside the strengthening and clarification of trade secrets protection could benefit even more the EU data economy.

VI. BIBLIOGRAPHY

Aplin, Tanya (2014), *Copyright Law in the Digital Society: The Challenges of Multimedia*, Hart Publishing Limited, Oxford, UK.

— (2017), «Trading Data in the Digital Economy: Trade Secrets Perspective», in Lohsse, S.; Schulze, R., and Staudenmayer, D. (eds), *Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools*, Hart Publishing, Baden-Baden, Germany, págs. 59-72.

Aplin, Tanya; Bently, Lionel; Johnson, Phillip, and Malynicz, Simon P. (2012), *Gurry on Breach of Confidence: The Protection of Confidential Information*, Oxford University Press, Oxford.

Banterle, Francesco, and Blei, Marco (2017), «Alcune novità introdotte dalla Direttiva Trade Secrets», *Riv. dir. ind.* 4-5, págs. 202-224.

Boyd, Danah, and Crawford, Kate (2012), «Critical Questions for Big Data», *Information, Communication & Society* 15(5), págs. 662-679.

Brand, Stewart (1987), *The Media Lab: inventing the future at M.I.T.,* Viking Penguin, New York, US.

Bruzzone, Ginevra, and Debackere, Koenraad (2021), «As Open As Possible, As Closed As Needed: Challenges Of The EU Strategy For Data», *les Nouvelles* March 2021, págs. 41-49.

Burdese, Paolo (2020), «AI-generated databases. Do the creation/obtaining dichotomy and the substantial investment requirement exclude the sui generis right provided for under the EU Database Directive? Reflections and proposals», *WIPO Academy, University of Turin and ITC-ILO - Master of Laws in IP - Research Papers Collection - 2019-2020.*

Corrales Compagnucci, Marcelo (2020), *Big Data, Databases and «Ownership» Rights in the Cloud*, Springer, Singapore.

[127] Brand (1987), pág. 202.

DAVISON, Mark J. (2003), *The legal protection of databases*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

DE MAURO, Andrea; GRECO, Marco, and GRIMALDI, Michele (2016), «A Formal Definition of Big Data Based on Its Essential Features», *Library Review* 65(3), págs. 122-135.

DESSEMONTET, François (2008), «Protection of Trade Secrets and Confidential Information», in CORREA, C. M., and YUSUF, A. A. (eds), *Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement*, Kluwer Law Intl, London, págs. 271-292.

DREXL, Josef (2017), «Designing Competitive Markets for Industrial Data», *JIPITEC* 8(4), págs. 257-292.

DREXL, Josef; HILTY, Reto; DESAUNETTES, Luc; GREINER, Franziska; KIM, Daria; RICHTER, Heiko; SURBLYTĖ, Gintarė; WIEDEMANN, Klaus (2016), «Data ownership and access to data Position statement of the Max Planck Institute for innovation and competition of 16 august 2016 on the current European debate», Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper NO. 16-10.

DREXL, Josef; HILTY, Reto; DESAUNETTES-BARBERO, Luc; GLOBOCNIK, Jure; GONZÁLEZ OTERO, Begoña; HOFFMANN, Jörg; KIM, Daria; KULHARI, Shraddha; RICHTER, Heiko; SCHEUERER, Stefan; SLOWINSKI, Peter, and WIEDEMANN, Klaus (2021), «Artificial Intelligence and Intellectual Property Law Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 9 April 2021 on the Current Debate», Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper 21-10.

FLORIDI, Luciano (2022), *Etica dell'intelligenza artificiale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, Italy.

GERVAIS, Daniel (2019), «Exploring the Interfaces Between Big Data and Intellectual Property Law», *JIPITEC* 10(3), págs. 22-38.

HARTMANN, Philipp Max; ZAKI, Mohamed; FELDMANN, Niels, and NEELY, Andy (2016), «Capturing value from big data - a taxonomy of data-driven business models used by start-up firms», *International Journal of Operations & Production Management* 36(10), págs. 1382-1406.

HILTY, Reto M.; HOFFMANN, Jörg, and SCHEUERER, Stefan (2021), «Intellectual Property Justification for Artificial Intelligence», in LEE, J.; HILTY, R. M., and LIU, K. (eds.), *Artificial Intelligence and Intellectual Property*, Oxford University Press, Oxford, UK, págs. 50-72.

HUGENHOLTZ, P. Bernt (2017), «Data Property in the System of Intellectual Property Law: Welcome Guest or Misfit?», in LOHSSE, S.; SCHULZE, R., and STAUDENMAYER, D. (eds), *Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools*, Hart Publishing, Baden-Baden, Germany, pág. 75-99.

HULL, John (2009), «Trade secret licensing: the art of the possible», *JIPLP* 4(3), págs. 203-212.

HURLEY, Richard (2019), *Big Data: A Guide to Big Data Trends, Artificial Intelligence, Machine Learning, Predictive Analytics, Internet of Things, Data Science, Data Analytics, Business Intelligence, and Data Mining*, Amazon Italia Logistica, Milano, Italy.

KERBER, Wolfgang (2016), «A new (intellectual) property right for non-personal data? An economic analysis», *GRUR Int*. 11/2016, págs. 989-999.

— (2017), «Rights on Data: The EU Communication "Building a European Data Economy" from an Economic Perspective», in LOHSSE, S.; SCHULZE, R., and STAUDENMAYER, D. (eds), *Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools*, Hart Publishing, Baden-Baden, Germany, págs. 109-133.

KITCHIN, Rob (2014), *The Data Revolution*, SAGE Publications, London, UK.

LEISTNER, Matthias (2017), «Big Data and the EU Database Directive 96/9/EC: Current Law and Potential for Reform», in LOHSSE, S.; SCHULZE, R., and STAUDENMAYER, D. (eds), *Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools*, Hart Publishing, Baden-Baden, Germany, págs. 27-57.

LEMLEY, Mark (2008), «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», *Stanford Law Review* 61(2), págs. 311-353.

LUNDQVIST, Björn (2021), «The Proposed Digital Markets Act and Access to Data: A Revolution, or Not?», *IIC* 52, págs. 239-241.

MERMER, Janset Ece (2018), «The Impact of Intellectual Property in Fostering Innovation», *Institutions & Transition Economics: Microeconomic Issues eJournal SSRN*.

MEYS, Romain (2020), «Data Mining Under the Directive on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market: Are European Database Protection Rules Still Threatening the Development of Artificial Intelligence?», *GRUR Int*. 69(5), págs. 457-473.

MUSSO, Alberto (2020), «Eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore nella Direttiva UE n. 790/2019», *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica* XXXV(4), págs. 411-464.

NORDBERG, Ana (2020), «Trade secrets, big data and artificial intelligence innovation: a legal oxymoron?», in SCHOVSBO, J.; MINSSEN, T., and RIIS, T. (eds), *The harmonization and protection of trade secrets in the EU*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, págs. 192-218.

OTTOLIA, Andrea (2017), *Big Data e innovazione computazionale*, Giappichelli Editore, Torino, Italy.

ROWE, Elizabeth, and SANDEEN, Sharon (2015), *Trade Secrecy and International Transactions Law and Practice*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.

SAPPA, Cristiana (2019), «How data protection fits with the algorithmic society via two intellectual property rights - a comparative analysis», *JIPLP* 14(5), págs. 407-418.

SCHOVSBO, Jens Hemmingsen, and KOKOULINA, Olga (2020), «Cutting Into Diamonds: Competition Law, IPR, Trade Secrets and the Case of 'Big Data», *University of Copenhagen Faculty of Law Research Paper No. 2020-94*.

SHUR, Nico, and WIEBE, Andreas (2019), «Protection of trade secrets in a data-driven, networked environment - Is the update already out-dated?» (2019), *JIPLP* 14(10), págs. 814-821.

STREINZ, Thomas (2021), «The Evolution of European Data Law», in CRAIG, P., and DE BÚRCA, G. (eds), *The Evolution of EU Law,* Oxford University Press, Oxford, UK, págs. 902-936.

STROWEL Alain (2020), «Big data and data appropriation in the EU», in APLIN, T. (ed), *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies (*Research Handbook Edward Elgar, Cheltenham, UK, págs. 107-135.

SURBLYTĖ-NAMAVIČIENĖ, Gintare (2020), *Competition and Regulation in the Data Economy*, Elgar Studies in Law and Regulation, Cheltenham, UK.

VEZZOSO, Simonetta (2021), «The Dawn of Pro-Competition Data Regulation for Gatekeepers in the EU», *European Competition Journal* 17(2), págs. 391-406.

ZECH, Herbert (2016), «A legal framework for a data economy in the European Digital Single Market: rights to use data», *JIPLP* 11(6), págs. 460-470.

ADI 42 (2022): 131-148

TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LA DECLARACIÓN DE INFRACCIONES *ANTITRUST* Y DE LAS RESOLUCIONES EN LOS PROCESOS DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

TRANSPARENCY AND PUBLICITY OF THE DECLARATION OF ANTITRUST INFRINGEMENTS AND OF DECISIONS IN DAMAGES ACTIONS

FRANCISCO MARCOS*

RESUMEN

La efectividad de las prohibiciones *antitrust* tiene como presupuesto la publicidad de las acciones que los poderes públicos emprenden frente a las conductas anticompetitivas. La rápida puesta a disposición del público de información lo más extensa posible sobre la aplicación de las prohibiciones *antitrust* no solo sirve a la función disuasoria en el interés público que tienen estas normas, sino que es necesaria para facilitar las acciones en su propio interés (privado) de quienes, de cualquier manera, se hayan visto negativamente afectados por las infracciones. Esta exigencia de transparencia se proyecta tanto sobre los procedimientos de aplicación administrativa incoados por las autoridades de defensa de la competencia como sobre los procesos judiciales que se inicien y fundamenten en la aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas. De un lado, en lo que se refiere a los *procedimientos de aplicación pública,* las autoridades de competencia deben informar con prontitud tanto de la apertura de investigaciones por la posible infracción de las prohibiciones como de las decisiones adoptadas. En particular, con la adecuada protección y respeto de los derechos que eventualmente pudieran verse afectados, las decisiones sancionadoras deben ser públicas con celeridad y deben proporcionar una descripción completa de las conductas sancionadas y de sus responsables. De otro lado, en lo que atañe a los *procedimientos de aplicación privada,* las decisiones de los jueces y tribunales resolviendo las acciones en que se soliciten remedios basados en la aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas deberían hacerse públicas con celeridad. La salvaguarda y adecuada protección de los intereses privados afectados por las infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas y su efectividad aconsejan una difusión rápida de la interposición de acciones judiciales y de las resoluciones que se vayan dictando por los tribunales. Resulta, por tanto, adecuado la introducción de mecanismos que favorezcan el conocimiento y la difusión de los autos y sentencias dictados en esta materia.

* Profesor de Derecho Mercantil, IE Law School. El autor colabora como consultor académico en CCS Abogados, que representa a gran número de demandantes en los procesos de reclamación de daños causados por el cártel de los fabricantes de camiones. Una versión previa se presentó en el Seminario de primavera de la Red Académica de Competencia celebrado en la Universidad de Zaragoza el 24/3/22. Se agradecen los comentarios allí recibidos y los de los revisores anónimos de esta Revista. Dirección de correo electrónico: *francisco.marcos@ie.edu*.

Fecha de recepción: 18 de abril de 2022 // Fecha de aceptación: 8 de mayo de 2022.

Palabras clave: información, transparencia, prohibiciones de conductas anticompetitivas, defensa de la competencia, aplicación pública, autoridad de defensa de la competencia, aplicación privada, reclamación de daños, publicidad, sentencia.

ABSTRACT

The effectiveness of antitrust prohibitions depends on the publicity of the actions that the public authorities take against anti-competitive conduct. Rapid availability to the public of the most extensive information possible on the application of antitrust prohibitions not only serves the deterrent function of these rules in the public interest but is also necessary to facilitate the actions in their own (private) interest of those who, in any way, have been negatively affected by the infringements. This requirement for transparency applies both to administrative enforcement proceedings initiated by the competition authorities and to judicial proceedings that are initiated and based on the application of the prohibitions of anti-competitive conduct. On the one hand, as regards public enforcement proceedings, competition authorities should promptly report both the initiation of investigations for possible infringement of the prohibitions and the decisions taken. Particularly, with adequate protection and respect for the rights that may be affected, sanctioning decisions should be promptly made public and should provide a full description of the conduct sanctioned and those responsible for it. On the other hand, as far as private enforcement proceedings are concerned, decisions of judges and courts ruling on actions requesting remedies based on the application of the prohibitions of anti-competitive conduct should be also swiftly made public. The safeguarding and adequate protection of private interests affected by infringements of the prohibitions of anti-competitive conduct and their effectiveness call for a rapid dissemination of the filing of court actions and of the decisions of the courts. It is therefore appropriate to introduce mechanisms to promote the knowledge and dissemination of the orders and judgments handed down in this area.

Keywords: information, transparency, prohibitions of anti-competitive conduct, antitrust, public enforcement, competition authority, private enforcement, claiming damages, publicity, judgment.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN PÚBLICA DE LAS PROHIBICIONES *ANTITRUST*.—1. Publicidad de las decisiones de la Comisión Europea en procedimientos sancionadores por infracciones de los artículos 101 y 102 TFUE.—2. Publicidad de las actuaciones y decisiones de la CNMC en procedimientos sancionadores *antitrust*.—3. Conocimiento e información sobre la infracción de las prohibiciones *antitrust* causantes de un daño.—III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN PRIVADA DE LAS PROHIBICIONES *ANTITRUST*.—1. Conocimiento e información sobre la existencia de procesos indemnizatorios.—1.1. Publicidad de actuaciones judiciales y de las sentencias. 1.2. Oscuridad y disparidad informativa.—2. Razones por las que es necesario promover la transparencia de los procesos y resoluciones judiciales en que se apliquen las prohibiciones *antitrust*.—2.1. Repetición de procesos idénticos o similares.—2.2. Recordatorio a las víctimas de sus derechos y a los infractores de sus responsabilidades.—2.3. Consolidación de criterios judiciales.—2.4. Reducción de los costes de agencia de los profesionales empleados en la defensa de los intereses de las partes.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. INFORMATION ON THE PUBLIC ENFORCEMENT OF THE ANTITRUST PROHIBITIONS.—1. Publicity of the EC's decisions in infringement proceedings against infringements of Articles 101 and 102 TFEU.—2. Publicity of the CNMC's actions and decisions in antitrust sanctioning proceedings.—3. Knowledge and information on the infringement of the antitrust prohibitions causing damage.—III. INFORMATION ON THE PRIVATE ENFORCEMENT OF ANTITRUST PROHIBITIONS.—1. Knowledge and information on the existence of antitrust damages proceedings.—1.1. Publicity of Court proceedings and judgments.—1.2. Obscurity and disparity of information.—2. Reasons for promoting transparency of Court proceedings and judgments applying the antitrust prohibitions.—2.1. Repetition of identical or similar proceedings.—2.2. Reminding victims of their rights and offenders of their responsibilities.—2.3. Consolidation of judicial standards.—2.4. Reducing the agency costs of professionals employed in the defence of the parties' interests.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La transparencia y publicidad de las actuaciones de los poderes públicos es uno de los pilares del Estado de Derecho[1]. Constituye una extensión lógica del principio de publicidad de las normas cuya aplicación se encomienda a los poderes públicos. Además, la transparencia es esencial para garantizar la seguridad jurídica, que permite controlar la responsabilidad en la actuación de los poderes públicos encargados de aplicar las normas.

En particular en materia de defensa de la competencia, en la que existen autoridades administrativas especializadas para la aplicación de esta disciplina normativa, con amplios poderes para investigar las posibles infracciones y que actúan principalmente por la vía sancionadora, la transparencia es un postulado indispensable para el desarrollo de un sistema integral y eficiente de aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas[2].

La publicidad de los procedimientos sancionadores y judiciales iniciados a raíz de la infracción de las prohibiciones de conductas anticompetitivas contribuye a asegurar y promover la fuerza disuasoria de las prohibiciones, garantizando tanto la adecuada protección de los derechos de defensa de los infractores como las eventuales pretensiones de los posibles perjudicados y, en general, la salvaguarda del interés público en la libre competencia en el mercado[3].

El principio de transparencia y publicidad se proyecta tanto sobre los procedimientos de aplicación pública de las prohibiciones *antitrust* (*infra* § II) como sobre de los de su aplicación judicial/privada (*infra* § III), aunque lo haga de diferente manera e intensidad en unos y en otros.

El predominio de la aplicación pública de las prohibiciones de conductas anticompetitivas hace que la experiencia y desarrollo en materia de publicidad de las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas de competencia sea más dilatada y que, comúnmente y con el tiempo, se hayan consolidado ciertos estándares de transparencia entre las autoridades de defensa de la competencia. En cambio, la situación es diferente en el plano de la aplicación judicial de las prohibiciones, donde la fragmentación y multiplicación de acciones de reclamación de daños pone de relieve las carencias del régimen de publicidad de las actuaciones judiciales y de las decisiones de los jueces y tribunales. Así,

---

[1] *Vid*. Villaverde (2019), pág. 170 («la inexistencia constitucional de una referencia expresa a la transparencia no conlleva que carezca de un marco constitucional en la CE, que lo tiene. La tesis que se va a defender en este trabajo es que la transparencia no posee un contenido constitucionalmente definido, sino que es un instituto jurídico que adopta la forma de valor constitucional latente en el principio constitucional «de publicidad»; o dicho de otro modo, en la prohibición general del secreto estatal») y Alonso Timón (2012), pág. 31 («El principio de transparencia es un halo cuyo objetivo es convertir lo invisible en visible y, precisamente, es en el texto constitucional donde comienza su sigiloso camino, pues pese a su no mención expresa se hace visible en la práctica totalidad de su articulado»).

[2] A lo largo de este artículo, se alude a las prohibiciones de conductas anticompetitivas/*antitrust* para referirse a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE (en adelante TFUE, versión consolidada publicada en *DOUE* C 216, de 26 de octubre de 2012); por lo general lo dicho respecto de ellas se extiende a las prohibiciones análogas en los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC, *BOE* 159, de 4 de julio de 2007).

[3] Considerando 32 del Reglamento 1/2003 (*DOUE* L 1, de 4 de enero de 2003): «Es conveniente consagrar el derecho de las empresas interesadas a ser oídas por la Comisión, así como dar la oportunidad a los terceros cuyos intereses puedan verse afectados por una decisión de presentar previamente sus observaciones, así como dar una amplia publicidad de las decisiones adoptadas».

en los procesos de primera instancia es frecuente que las resoluciones judiciales no salgan del entorno las partes del proceso, dificultando su conocimiento a otros jueces y tribunales y a otros interesados (*infra* § III.1).

En este artículo se argumenta que, en ausencia de un adecuado sistema para la colectivización de las reclamaciones en nuestro ordenamiento, la transparencia sobre las resoluciones judiciales que se dictan es esencial para el conocimiento y consolidación de los criterios decisorios de los tribunales en la materia, para que puedan ser conocidos por las partes en otros procesos e incluso utilizados por otros tribunales que deben decidir procesos similares. Adicionalmente, dada la novedad y complejidad de muchas de estas acciones y la falta de experiencia de los profesionales en la materia, el carácter de «confianza» del asesoramiento legal en estos procesos se exacerba, multiplicándose los costes de agencia. Por ello, el conocimiento tempestivo de los pronunciamientos judiciales que se van dictando podría contribuir a reducir esos costes, limitando la incertidumbre (*infra* § III.2).

II. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN PÚBLICA DE LAS PROHIBICIONES *ANTITRUST*

Las autoridades administrativas que se encargan de la investigación de las infracciones de las prohibiciones *antitrust* con herramientas que facilitan la detección de las conductas prohibidas (*v. gr.,* programas de clemencia, inspecciones domiciliarias) y actúan en el marco de procedimientos reglados para asegurar la protección de los derechos de los investigados. Aun así, es una exigencia de las funciones y de la responsabilidad social que las autoridades de competencia tienen encomendadas en el marco de esa regulación del procedimiento administrativo que sus actuaciones se desarrollen con publicidad y transparencia[4].

La transparencia de las intervenciones y decisiones de las autoridades administrativas de competencia es esencial para promover la confianza de los operadores y de los ciudadanos en la defensa de la competencia en el sistema de economía de mercado[5]. El cumplimiento de la anterior exigencia pone en valor la relevante función en el plano informativo que están llamadas a desempeñar las autoridades de competencia. Los poderes y recursos con que están equipadas las convierte en la principal fuente de detección de infracciones de las prohibiciones anticompetitivas[6]. Aun así, es verdad que esa función es particularmente

[4] *Vid. Libro Blanco para la reforma del sistema español de defensa de la competencia,* 20 de mayo de 2005 («la defensa de la competencia puede implicar una limitación de la libertad de decisión de las empresas que debe estar sólidamente justificada y que exige una especial responsabilidad de las autoridades administrativas con respecto a los administrados y a la sociedad en general. La transparencia de sus decisiones y de los criterios que guían su actuación es un elemento fundamental para permitir el control de su actuación y, en definitiva, para garantizar la equidad y proporcionalidad del sistema» (¶7.iii).

[5] *Vid.* MARTÍN (2012), págs. 154-165. Aunque es verdad que las decisiones de las autoridades de competencia están sometidas después a la revisión judicial y en función del resultado de esta pudiera observarse cierto sesgo de los medios de comunicación (anti-autoridad), *vid.* JIMÉNEZ, PERDIGUERO y GUTIÉRREZ (2015), págs. 119-127.

[6] Adicionalmente, se constata la existencia de flujos de información sobre infracciones que se propagan de un expediente sancionador a otros relativos a otros mercados (*spillover of enforcement*), *vid.* BLOCK y FEINSTEIN (1986), pág. 123 («*information about antitrust violations in one industrial submarket produces information about violations in structurally adjacent submarkets*»). Así, no ha sido infrecuente que se observen investigaciones sucesivas de infracciones cometidas en mercados relacionados, a partir de los indicios de infracción que ligan unas y otras, tanto por las economías de escala de las investigaciones en un mercado concreto como

valiosa en el caso de los cárteles y de otras infracciones que, por sus características, mayormente pasan desapercibidas para los afectados[7].

Una vez detectada la infracción, las multas y otros remedios impuestos por las autoridades administrativas de competencia persiguen interrumpir su realización (ordenando su cese y, eventualmente, otras medidas correctivas) y castigar al infractor con una multa. Las multas son la principal herramienta prescrita por nuestro ordenamiento como reacción ante las infracciones y desempeñan, ante todo, una finalidad disuasoria[8]. La publicidad de la sanción potencia la fuerza disuasoria de las prohibiciones al poner de manifiesto que se trata de disposiciones cuya vulneración puede suponer graves consecuencias para el infractor[9]. En el caso de que el infractor sea una compañía cotizada en Bolsa, los efectos reputacionales de la sanción se propagan y pueden afectar negativamente a la valoración de la compañía[10].

Dado que las decisiones de las autoridades de competencia sacan a la luz conductas que en muchos casos se desconocían por los afectados[11], en la medida de lo posible es razonable que las resoluciones que declaran la existencia de infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas describan con precisión las conductas prohibidas, identificando a sus responsables y las pruebas que fundamenten la decisión de la autoridad incluyéndose, en la medida de lo posible, información sobre sus efectos en el mercado. Aun así, la transparencia que se proporciona será siempre parcial, pues la complejidad de estos expedientes aconseja que se limiten muchos detalles o repeticiones y porque existan razones que justifiquen la confidencialidad de datos a las que la autoridad de competencia ha tenido acceso y que deban ser protegidos[12]. La publicidad de las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas de competencia en aplicación de las prohibiciones de conductas anticompe-

---

por los incentivos que pueden producir en los partícipes en las infracciones a revelar nueva información sobre otras informaciones a través de solicitudes de clemencia. El ejemplo más reciente entre nosotros se observa en los cárteles de fabricantes de automóviles y en los cárteles de concesionarios de automóviles, *vid*. RCNMC de 23 de julio de 2015 (*S/482/13 fabricantes de automóviles*, sin ponente); de 28 de mayo de 2015 (S/0471/13 *Concesionarios Audi/Seat/VW*, sin ponente); de 5 de marzo de 2015 (S/486/13 *Concesionarios Toyota*, sin ponente); de 5 de marzo de 2015 (S/487/13 *Concesionarios Land Rover*, sin ponente); de 5 de marzo de 2015 (S/488/13 *Concesionarios Hyundai*, sin ponente); de 5 de marzo de 2015 (S/489/13 *Concesionarios OPEL*, sin ponente); de 28 de abril de 2016 (S/DC/505/14 *Concesionarios Chevrolet*, sin ponente pero con voto particular de B. Valdés); de 12 de junio de 2016 (S/DC/506/14 *Concesionarios Volvo,* sin ponente pero con voto particular B. Valdés) y de 28 de julio de 2016 (SAMAD/9/2014 *Concesionarios Nissan*, sin ponente pero con voto particular B. Valdés).

[7] *Vid*. Hüschelrath y Peyer (2013), págs. 694-695.

[8] *Vid*. Costas (2017, págs. 14-16) y Marco Colino (2015), pág. 488.

[9] *Vid*. Martín (2013), págs. 19-28.

[10] *Vid*., por ejemplo, Van den Broek, Kemp, Verschoor y de Vries (2012). En particular, sobre las decisiones sancionadoras de cárteles. *Vid*. Mariuzzo, Ormosi y Zherou (2020). También, aunque referido a las infracciones de las normas de los mercados financieros en relación con los clientes e inversores, Armour, Mayer y Polo (2017), págs. 1429-1448 (las pérdidas multiplican nueve veces el importe de la multa y de las indemnizaciones pagadas por las compañías).

[11] *Vid*. Shavell (1993, pág. 259) («*it is a public enforcement agent who is contributing information to the state for the purpose of legal intervention*»); 267 («*where information relevant for enforcement takes effort to obtain; here I will suggest that the use of public enforcement agents may be necessary*») y 269 («*I assume that private parties do not possess an inherent advantage in identifying or locating liable parties and because their incentives to do so are not well aligned with what is socially desirable*»).

[12] En el fondo, por tanto, se trata de una cuestión de nivel como considera Schauer (2011), pág. 1345 («*Ordinary language distinguishes between transparency and translucency, and thus recognizes partial transparency, but the latter term has yet to penetrate contemporary political or legal discourse. Nevertheless, the very fact that we distinguish transparency from translucency, or partial transparency, shows that it can, at times, be valuable to recognize varying degrees of transparency*»).

titivas se exige tanto a la Comisión Europea (*infra* § II.1) como de la CNMC (*infra* § II.2).

Además, la difusión del conocimiento sobre el impacto de las conductas anticompetitivas en el mercado contribuye a dotar de vigor y fuerza disuasoria a las prohibiciones, pues no deja de ser una suerte de «sanción social» a los infractores; para que quienes con ellos se relacionan puedan tener en cuenta este extremo en sus decisiones[13]. Finalmente, como luego veremos, en caso de que se haya producido un daño, también puede incidir en las posibles acciones indemnizatorias en su contra (*infra* § II.3)[14].

1. Publicidad de las decisiones de la Comisión Europea en procedimientos sancionadores por infracciones de los artículos 101 y 102 TFUE

El principio de transparencia constituye uno de los pilares del Derecho de la UE y se manifiesta a través tanto de la publicidad de las decisiones de las instituciones de la UE como del derecho de acceso público a los documentos que obran en poder de las instituciones[15]. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha perfilado los contornos, límites y excepciones a la publicidad de las actuaciones de las instituciones de la UE[16]. En particular, en materia de defensa de la competencia, el artículo 30 del Reglamento 1/2003 obliga a la Comisión Europea a publicar las decisiones que adopten en el marco de procedimientos sancionadores incoados por las posibles infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE.

La publicidad de las decisiones de la Comisión europea en los procedimientos sancionadores *antitrust* sirve tanto al interés público en el conocimiento de las razones que justifican su actuación en aras de la fuerza disuasoria de las prohibiciones, como al interés privado de los operadores destinatarios de la decisión en el conocimiento de las conductas de las que se les declara responsables y el interés privado de las potenciales víctimas de las infracciones en ser informados de los detalles de las conductas sancionadas de cara al posible ejercicio de acciones indemnizatorias contra los responsables[17].

A tal efecto, la Comisión publica un resumen no confidencial de sus decisiones en el *Diario Oficial de la UE* (con los nombres de las partes, el contenido

---

[13] *Vid*., por ejemplo, Curcio (1996), págs. 341-393 (para una construcción que lo considera el principal castigo, aunque no sea directamente monetario). En materia de las infracciones de derecho de consumo, *Vid*. Cartwright (2012).

[14] En Estados Unidos, la sanción por las autoridades de competencia suele marcar el inicio de las reclamaciones privadas de daños contra los infractores y ello, en su conjunto, contribuye a la fuerza disuasoria de las prohibiciones, *Vid*., por ejemplo, Block, Nold y Sidak (1981), págs. 429-445.

[15] *Vid*. los artículos 1 del Tratado de la UE (*DOUCE* C 93, de 30 de marzo de 2010) («las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible») y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (*DOUE* C 202, de 7 de junio de 2016) («Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte»). En términos similares se pronuncia el artículo 15 del TFUE. *Vid*., también, el Reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (*DOUE* L 145, de 31 de mayo de 2001) y el Convenio núm. 205 del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos de 18 de junio de 2009.

[16] *Vid*. Ballester (2011), págs. 385-406.

[17] *Vid*. Wils (2020), págs. 96-97.

principal de la decisión y las sanciones impuestas) y una versión no confidencial de su texto completo en la página web de la Dirección General de la Comisión Europea[18]. No obstante, la publicación de las decisiones de la Comisión se suele retrasar varios meses tras su adopción, pues con carácter previo la Comisión eliminará de oficio los datos que consideren confidenciales y otros, a instancias de los destinatarios de las decisiones, cuya publicidad pudiese perjudicar sus intereses legítimos[19].

Finalmente, en claro contraste con las exigencias de transparencia que deberían inspirar a la Comisión a la hora de publicar sus decisiones, y en comparación con lo que ocurría en el pasado, en los últimos tiempos se observa que las decisiones de la Comisión que sancionan cárteles son mucho más breves y contienen un mayor número de omisiones, demorándose su publicación considerablemente desde la fecha en que se adoptan. La brevedad de las decisiones de la Comisión es mayor y la intensidad de las omisiones se multiplican en las decisiones que cierran investigaciones de cárteles iniciadas por solicitudes de clemencia y cuando los procedimientos se cierran con acuerdo y transacción con los infractores[20]. En estos casos también es frecuente que la Comisión publique una versión provisional antes de la definitiva[21], y que puedan existir cambios relevantes entre una y otra.

2. Publicidad de las actuaciones y decisiones de la CNMC en procedimientos sancionadores *antitrust*

En los procedimientos sancionadores incoados por la CNMC para la investigación de infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas la salvaguarda de los derechos de los investigados supone que la publicidad del expediente administrativo esté limitada a las partes en el procedimiento. En todo caso, sean públicas las decisiones que se adopten en el marco del procedimiento[22]. Es particularmente relevante, dado el propósito disuasorio que inspira a la disciplina concurrencial del mercado, la publicidad de las sanciones impuestas por las autoridades nacionales de competencia[23].

---

[18] ¶¶148-149 de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 y 102 del TFUE (*DOUE* C 308, de 20 de octubre de 2011).

[19] *Vid*. *Guidance on the preparation of public versions of Commission Decisions adopted under Articles 7 to 10, 23 and 24 of Regulation 1/2003*.

[20] *Vid*. artículos 4.*a)* y 10.*a)* del Reglamento 73/2004 de la Comisión, de 7 de abril, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (*DOUE* L 123, de 27 de abril de 2004).

[21] ¶¶149 *in fine* de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 y 102 TFUE «De surgir discrepancias sobre la eliminación de secretos comerciales, una versión provisional de la decisión, expurgada de toda la información cuya confidencialidad se haya reclamado, se publicará en el sitio web de la Dirección General de Competencia en cualquiera de las lenguas oficiales a la espera de una versión final tras la resolución de las discrepancias».

[22] *Vid*. artículo 27 LDC. El mismo régimen se prescribe, incluso de manera más exhaustiva y completa, para las autoridades autonómicas de defensa de la competencia, *vid*. *v*. *gr*. artículo 16 de la Ley vasca 1/2012, de 2 de febrero de 2012, de la Autoridad Vasca de Defensa de la Competencia (*BOE* 40, de 16 de febrero de 2012), artículo 16 de la Ley gallega 1/2011, de 28 de febrero de 2011, reguladora del Consello Galego de Competencia (*BOE* 75, de 29 de marzo de 2011) y artículo 14 de la Ley catalana 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de Competencia (*BOE* 74, de 27 de marzo de 2009).

[23] Según la Exposición de Motivos de la LDC: «se prevé la publicidad de todas las sanciones impuestas en aplicación de la Ley, lo que reforzará el poder disuasorio y ejemplar de las resoluciones que se adopten». *Vid*., también, Martín (2013), págs. 19-28.

El contenido de las resoluciones viene predeterminado por las potestades reconocidas a las autoridades de competencia, limitándose los remedios a los legalmente previstos. La resolución debe contener una descripción de los antecedentes y hechos probados, su autoría y calificación jurídica, acompañados de una fundamentación de la decisión[24]. En la mayoría de las resoluciones de la CNMC se aprecia un mayor grado de detalle en la descripción de las conductas infractoras y de las pruebas que fundamentan la declaración de la infracción, incluyéndose ocasionalmente referencias a los posibles efectos de las conductas en el mercado. Adicionalmente, las resoluciones de la CNMC y de las autoridades autonómicas se hacen públicas y se ponen a disposición en la web con carácter inmediato tras su adopción.

3. Conocimiento e información sobre la infracción de las prohibiciones *antitrust* causantes de un daño

En particular, el conocimiento de una infracción *antitrust* que pudiera haber causado un perjuicio indemnizable es clave para que los perjudicados puedan ejercitar las acciones que permitan su compensación. Difícilmente habrá reclamación si se ignora que se ha cometido una conducta ilícita causante de un daño[25].

Nada impide que los afectados por una infracción, en la medida que tuvieran en su poder pruebas de tal extremo, emprendan directamente acciones en los tribunales al margen e independientemente de las investigaciones de las autoridades de competencia (acciones aisladas-*stand alone*)[26]. Lo anterior suele ocurrir más bien en el caso de restricciones verticales y de abusos de posición de dominio, en las que existe una relación entre el infractor y la víctima (muchas veces contractual) y la comisión de la infracción resulta patente para el perjudicado, que tendrá a mano tanto pruebas de la conducta prohibida como de los daños que haya podido experimentar[27].

En el caso de cárteles y otras formas de colusión horizontal cuya existencia es desconocida por los perjudicados, las decisiones de las autoridades administrativas de competencia declarativas de la infracción desempeñan el relevante cometido de alertar a los perjudicados por esos ilícitos sobre la posible existencia de un daño y del derecho a una compensación[28].

---

[24] Artículo 38.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (*BOE* 50, de 27 de febrero de 2008).

[25] En los Estados Unidos la situación es distinta, porque son frecuentes las reclamaciones de competidores contra cárteles (aunque también las hay de clientes) pero allí la indemnización del triple del daño proporciona un incentivo irrebatible, *vid*. KAUPER y SNYDER (1986), págs. 1179-1180 y 1184.

[26] Aunque nada impide que esta información sobre la conducta infractora se canalice también a través de una denuncia que de lugar a una investigación de las autoridades de competencia, SHAVELL (1993), pág. 260 («*although private parties often are also important in reporting information to the state*») y ello pueda ser de su interés porque así se consiga el cese de la conducta infractora, aunque lógicamente el incentivo económico es mayor si cabe obtener una indemnización que compense el eventual daño sufrido (*id*., 268).

[27] HÜSCHELRATH y PEYER (2013), págs. 605-606.

[28] De hecho, los anuncios de multas impuestas por la Comisión suelen incluir un reconocimiento explícito del derecho a compensación de los perjudicados: «Acción por daños y perjuicios. Cualquier persona o empresa afectada por una conducta anticompetitiva como la descrita en este caso puede acudir a los tribunales de los Estados miembros y solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Tanto la jurisprudencia del Tribunal como el Reglamento 1/2003 del Consejo confirman que, en los casos que se presentan ante los tribunales nacionales, una decisión de la Comisión constituye una prueba vinculante de que la conducta tuvo lugar y fue ilegal. Aunque la Comisión haya multado a los participantes en el cártel en cuestión, los daños y perjuicios pueden con-

En atención a la asimetría informativa a que normalmente se enfrentan los perjudicados por estas conductas sería preferible que las decisiones sancionadoras de las autoridades administrativas fueran lo más prolijas posibles en la descripción de la conducta prohibida y de sus efectos en el mercado, proporcionando de esta forma información valiosa y datos que pueden ser útiles para que las víctimas puedan ser conscientes de la conducta ilícita realizada y de sus responsables, que facilite la prueba y cuantificación posterior del daño sufrido[29].

De otro lado, como manifestación de la eficiencia en la utilización de los recursos de los poderes públicos y para facilitar las reclamaciones de daños, es una exigencia del Derecho de la UE el reconocimiento del efecto de cosa juzgada de la declaración de infracción por las autoridades de competencia, que vincula al juez civil en el eventual proceso indemnizatorio[30].

Adicionalmente, al margen de que los perjudicados puedan requerir información y datos a las autoridades administrativas de competencia en virtud de la regulación de transparencia a través del derecho de acceso a la información pública[31], también existen mecanismos procesales específicamente diseñados para la solicitud judicial de fuentes de prueba contenidas en el expediente administrativo para facilitar la prueba de los diversos elementos de la infracción y de la responsabilidad de sus autores[32].

III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN PRIVADA DE LAS PROHIBICIONES *ANTITRUST*

Como ya se ha indicado, las infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas constituyen conductas ilícitas a partir de las cuáles los perjudicados pueden hacer valer sus derechos. El Tribunal de Justicia de la UE ha reconocido en una jurisprudencia consolidada el derecho de los particulares a instar la aplicación judicial de las prohibiciones de las conductas anticompetitivas como una manifestación del principio de efectividad del Derecho de la

---

cederse sin que se reduzcan a causa de la multa de la Comisión» (*v. gr*. NP10/12/21 *Defensa de la competencia: La Comisión impone una multa de 20 millones EUR a Abengoa, antiguo productor de etanol, como resultado de una transacción en un caso de cártel*). También la CNMC lo ha hecho en el pasado en las notas de prensa que anuncian alguna de sus resoluciones sancionadoras de cárteles (aunque esta referencia ha desaparecido en el anuncio de las últimas resoluciones): «Cualquier persona o empresa que se considere afectada por las prácticas anticompetitivas descritas en estas resoluciones puede presentar una demanda de daños y perjuicios derivada de las citadas conductas por infracción de la normativa de defensa de la competencia ante los tribunales civiles» (*v. gr*. NP12/7/19 sobre la resolución S/425/12, *La CNMC multa a varias empresas de la industria láctea por su conducta en contra de los derechos de los ganaderos*; NP5/7/15 sobre la resolución S/471/13, La *CNMC multa con 41,1 millones de euros a 95 concesionarios de automóviles Audi, Volkswagen y Seat, dos empresas consultoras y dos asociaciones del sector*).

[29] Delgado (2021), págs. 77-87.

[30] Artículo 16.1 del Reglamento 1/2003 y artículo 75 LDC. *Vid*. Ferro (2019), págs. 51-80.

[31] *Vid*. Wils (2009, pág. 17): «*[e]ven if claimants need not prove anymore the existence of the antitrust violation, they may want to look in the public enforcement file for information that could be used for proving the extent of the harm suffered, and the causal link between the violation and the harm. Even if the investigation by the competition authority may not have focused on these issues, the public enforcement file may contain useful information*». *Vid*. Reglamento UE 1049/2001 y Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (*BOE* 295, de 10 de diciembre de 2014).

[32] *Vid*. artículos 6 y 7 de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la UE (*DOUE* L 349, de 5 de diciembre de 2014).

UE[33]. Junto a la compensación del eventual perjuicio causado, es posible solicitar otros remedios de naturaleza privada, principalmente respecto de la eventual relación contractual que pudiera existir entre el infractor y el perjudicado.

La eficacia plena de las prohibiciones exige como presupuesto de los remedios y procedimientos que se establezcan en el derecho nacional la publicidad de las decisiones que se adopten. La falta de publicidad de las decisiones adoptadas por las autoridades supondría una barrera al ulterior ejercicio de los derechos por los perjudicados por las infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas.

A partir de la información que el quehacer de las autoridades de competencia pueda proporcionar sobre la comisión de infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas potencialmente dañosas, queda expedita la vía para que los perjudicados emprendan acciones para reclamar la compensación de los daños causados.

De manera análoga a lo que ocurre con la aplicación pública, la transparencia y publicidad sobre las sentencias dictadas en los procesos de aplicación judicial de las prohibiciones contribuye a reforzar el carácter disuasorio de las prohibiciones y, adicionalmente, permite a los perjudicados acceder a información valiosa y de primera mano sobre la realidad práctica de su derecho a obtener una compensación en la jurisdicción civil.

1. Conocimiento e información sobre la existencia de procesos indemnizatorios

La publicidad sobre el devenir y el resultado de las acciones judiciales es una exigencia no solo del principio general de transparencia del sistema de Administración de justicia sino que resulta esencial para la efectividad de las prohibiciones de conductas anticompetitivas. Constituye un mecanismo de sanción reputacional adicional, que informa y pone en conocimiento del público los comportamientos ilícitos de las empresas y los ulteriores litigios en su contra[34].

1.1. *Publicidad de actuaciones judiciales y de las sentencias*

La principal manifestación de la transparencia del poder judicial en el Estado de Derecho es el carácter público de las actuaciones judiciales y de las sentencias. Se trata de una exigencia constitucional (art. 120.1 y 3 de la Constitución Española), a la que se vincula también el carácter predominantemente oral del proceso (art. 120.2 CE). Una vez asegurada, cuando fuera pertinente, la protección de la intimidad, el honor y la dignidad de quienes aparecen mencionados en el texto de las sentencias, debe asegurarse su publicidad para el conocimiento de cualquier interesado[35]. Como ha dicho el Tribunal Supremo:

---

[33] Desde STJUE de 30 de enero de 1974 (127/73 *BRT vs. SABAM,* MP: A.J. Mackenzie Stuart, EU:C:1974:6, ¶16). Especialmente por la consideración de estos mandatos como orden público del mercado, *Vid*. Quesada (2019, págs. 152-154).

[34] *Vid*. Hadani (2020), págs. 234-246, que mide y constata el impacto negativo en la comunicación en los medios de la interposición de demandas contra las empresas.

[35] *Vid*. artículos 234, 235 y 266.1 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ; *BOE* 157, de 2 de julio de 1985).

> «La publicidad de las sentencias constituye un instrumento de garantía de la independencia de los tribunales y de su actuación conforme a Derecho, por cuanto estos principios se refuerzan mediante el conocimiento de la actuación de los tribunales por los ciudadanos, y debe considerarse estrechamente ligada a la protección de los derechos fundamentales inherentes al ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces y tribunales. Esta publicidad solamente puede ser restringida o limitada, con arreglo a lo establecido en la ley, cuando puede comportar el menoscabo de un derecho fundamental de los ciudadanos afectados o de un bien constitucionalmente protegido, especialmente cuando el conocimiento de los datos de carácter privado que constan en la sentencia puede dar lugar a la divulgación de aspectos de la privacidad que deben ser objeto de protección, siempre que esta divulgación no resulta amparada por el derecho a la información en el marco de la comunicación pública libre propia de una sociedad democrática»[36].

Además, la publicidad de las sentencias y demás resoluciones judiciales refuerza la independencia de los jueces y tribunales y permite controlar la legalidad de sus actuaciones.

En particular, en los procesos de aplicación de las prohibiciones de los artículos 101 y 102 del TFUE, los jueces nacionales están obligados a comunicar con carácter inmediato a la Comisión Europea las sentencias que dicten, a efectos de su publicación en la página web de la Comisión[37]. La misma regla se establece en la legislación española respecto de los autos de admisión a trámite de demandas y sentencias que se dicten en procedimientos de aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas (extendiéndose a los arts. 1 y 2 de la LDC)[38]. Aunque esta exigencia es incumplida en la práctica, la publicación desempeñaría una función es esencial para asegurar la aplicación uniforme y consistente de las prohibiciones de conductas anticompetitivas, contribuyendo a la efectividad de las prohibiciones de las conductas anticompetitivas y a la difusión de la cultura de competencia[39].

La relevancia de la publicidad de los fallos judiciales aumenta en nuestro sistema jurídico porque, ante la falta de un mecanismo efectivo para la colectivización de las acciones, en aquellos casos en los que las infracciones antitrust provoquen un daño difuso y se emprendan múltiples acciones contra los infractores, los primeros pronunciamientos de los tribunales influirán inevitablemente en los pronunciamientos posteriores (*infra* § III.2.1) y en la formación y consolidación de criterios judiciales de enjuiciamiento (*infra* § III.2.3).

1.2. *Oscuridad y disparidad informativa*

La falta de información pública actualizada sobre la iniciación y el estado de tramitación de los procesos de aplicación privada de las prohibiciones de conductas anticompetitivas y sobre las resoluciones adoptadas genera un escenario de oscuridad informativa y disparidad en el acceso a la información que es aprovechada estratégicamente por las partes. Ello explica la tendencia observada en la experiencia en los litigios de daños por los cárteles de los sobres de papel y de

[36] FD 3 de la STS (Sala de lo Civil, Sec. 1) de 22 de diciembre de 2008 (MP: J. A. Xiol, ES:TS:2008:7106).

[37] En puridad la obligación es de los Estados Miembros (art. 15.2 del Reglamento UE/1/2003), este mandato se refuerza con la obligación de las autoridades nacionales de competencia de trasladar esa información a la Comisión europea (art. 16.4 LDC).

[38] Artículo 16.3 LDC.

[39] *Vid*. Sauter (2016).

los fabricantes de camiones de aportación *selectiva* por las partes en los procesos en curso de resoluciones dictadas por otros tribunales dictadas en procesos similares que favorecieran/apoyasen sus pretensiones con el ánimo de influenciar la decisión del juzgador[40].

Es obvio que las partes son libres de trazar la estrategia procesal a seguir en el proceso tras la interposición de la acción y es lógico que pretendan utilizar en su beneficio cualquier apoyo o argumento favorable a sus pretensiones, pero es cuestionable que en un Estado de Derecho el acceso a la información sobre los procesos en curso y a las decisiones judiciales adoptadas previamente en litigios similares sea manejada estratégicamente por las partes y que ello pueda incidir en su devenir y resolución final.

2. Razones por las que es necesario promover la transparencia de los procesos y resoluciones judiciales en que se apliquen las prohibiciones *antitrust*

La construcción de un sistema eficaz de aplicación judicial de las prohibiciones de conductas anticompetitivas debe contemplar la publicidad plena y rápida del inicio de los procesos y de las decisiones que en ellos vayan adoptando los jueces y tribunales. La opacidad sobre los pronunciamientos judiciales y el acceso y conocimiento selectivo a los mismos no son deseables.

Junto a los argumentos comunes que fundamentan la publicidad de cualquier resolución judicial, en el caso de los procesos de aplicación judicial de las prohibiciones de conductas anticompetitivas las particularidades que presentan en estos litigios hacen más acuciante y necesaria la transparencia al respecto. A primera vista pudiera pensarse que la opacidad y el acceso selectivo a las resoluciones dictadas beneficie a los infractores, que se beneficiarían de la consabida ignorancia y apatía de los perjudicados a entablar nuevas reclamaciones. Sabido es que normalmente, en estos procesos, existe una elevada asimetría de información y de recursos entre los demandantes y los demandados[41], que se manifestaría en este caso a través del conocimiento y utilización selectiva y privilegiada de información sobre los fallos que se vayan dictando que les favorezcan. No obstante, no cabe necesariamente concluir que el silencio y la opacidad informativa les favorezca en todo caso, pues —en las acciones consecutivas— los infractores pechan ya con la condena previa de las autoridades administrativas de competencia. Por otro lado, como se argumenta más adelante (infra § III.2.4), en el fondo la opacidad eleva los costes de agencia de los demandados que se ven privados de información que permita valorar y comparar el rendimiento y la calidad de los profesionales encargados de la defensa de sus intereses.

2.1. *Repetición de procesos idénticos o similares*

Dado que muchas de las infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas producen efectos difusos y generales en el mercado, que se propagan y afectan a una pluralidad de sujetos afectados en condiciones idénticas

[40] Se ha planteado tanto con las sentencias dictadas por jueces y tribunales españoles, como con las dictadas por jueces y tribunales extranjeros. *Vid*. Marcos (2020A, 2020B y 2020C).

[41] Delgado (2021), págs. 77-87.

o similares, la publicidad de los procesos y de las actuaciones judiciales contribuye a la efectividad de las prohibiciones y al efecto disuasorio de las mismas para los infractores y constituye un ingrediente necesario para la tutela de los derechos de las posibles víctimas[42].

La falta de un mecanismo adecuado para la colectivización de reclamaciones introduce una dificultad añadida para la viabilidad de las pretensiones de las víctimas, se puede traducir tanto en un menor incentivo para el ejercicio de las acciones indemnizatorias como en una duplicación de esfuerzos tanto por demandantes como por demandados en múltiples litigios que se tramiten en paralelo[43]. Seguramente, ello explica la mayor flexibilidad con la que los tribunales han permitido la acumulación de pretensiones de varias víctimas en una única acción[44], pero aun así la fragmentación sigue siendo excesiva. En estas circunstancias la publicidad de las resoluciones dictadas con anterioridad constituye un factor relevante que puede afectar tanto a los incentivos de las partes como a las decisiones del tribunal.

2.2. *Recordatorio a las víctimas de sus derechos y a los infractores de sus responsabilidades*

La publicidad de las decisiones previas de los tribunales sobre acciones indemnizatorias por infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas sirve de recordatorio a las víctimas de sus eventuales derechos y a los infractores de sus potenciales responsabilidades. Los fallos estimatorios o desestimatorios previamente dictados por los tribunales en casos similares proporcionan a los futuros litigantes valiosa información sobre la realidad y perspectivas de sus pretensiones.

Aunque la publicidad de las sentencias dictadas en procesos indemnizatorios previos no asegura que necesariamente sean conocidas por el público[45], ni mucho menos que sean correctamente interpretadas y utilizadas por los afectados para valorar la defensa de sus pretensiones, solo mediante su publicación se proporcionan las condiciones para que ese aprovechamiento tenga lugar[46].

2.3. *Consolidación de criterios judiciales*

La publicidad también permite que los jueces conozcan las decisiones que adoptan por otros tribunales. A través de este conocimiento se pueden consolidar los criterios seguidos para resolver las diferentes cuestiones que se plantean

[42] Gal y Dahan (2019), «Legal Obstacles to Private Enforcement of Competition Law», *Market and Competition Law Review* 3/2, págs. 133-152, págs. 146-147.

[43] El diagnóstico es coincidente en Schinkel y Rüggeberg (2006), acompañado de una ambiciosa propuesta que comprende también el tratamiento de los compradores directos e indirectos y la cuantificación «centralizada del daño».

[44] Permítase la referencia a Marcos (2019).

[45] Schauer (2011, págs.1345 y 1350): «*although transparency may foster an increase in knowledge, transparency is, at best, a facilitator of knowledge and should not be confused with knowledge itself*» [...] «*The free availability of information inclines towards knowledge, it is said, even if it does not guarantee it...*».

[46] Alonso Timón (2012), pág. 27: «es de agradecer el que estos cuenten con la suficiente información para que su proceso de toma de decisiones sea lo más eficiente posible, lo cual redundará en una mejora general de la vida colectiva de dicha Sociedad, puesto que, si los ciudadanos en su conjunto toman decisiones eficientes, la suma agregada de dicha eficiencia produce una sinergia que se traduce en la mejora de la productividad y de la convivencia en la Sociedad sobre la que se proyectan dichas decisiones».

en estos procesos. La novedad y complejidad que presentan estos litigios hace particularmente útil que tanto las partes como los tribunales tengan acceso a los criterios que se van adoptando por los tribunales. La propia Directiva de daños incorpora una previsión a tal efecto que se refiere a la publicidad de las distintas acciones por daños ejercitadas por demandantes situados en distintos niveles de la cadena de suministro y las sentencias que las resuelvan[47], pero no hay razón para que esa previsión no se extienda a todas las acciones que se interpongan y a todas las sentencias que se dicten[48].

Naturalmente los tribunales son independientes y, aunque se trate de acciones similares, cada proceso será diferente y deberá decidirse con arreglo a las pruebas que las partes presenten pero, en ausencia de mecanismos de acción colectiva, es razonable que estén a disposición públicas las decisiones dictadas por los tribunales resolviendo otras reclamaciones similares y repetidas, en las que se puedan resolver cuestiones novedosas.

2.4. *Reducción de los costes de agencia de los profesionales empleados en la defensa de los intereses de las partes*

Finalmente, la opacidad y publicidad selectiva de las resoluciones judiciales genera una incertidumbre artificial sobre los criterios judiciales de decisión, que existen, pero no están públicamente disponibles. Incluso aunque se tratase de un mero retraso en su publicidad, ello prolongaría innecesaria y provisionalmente la inseguridad sin ninguna justificación.

En un estadio incipiente de la litigación de daños *antitrust* en nuestro país, en el que se multiplican las dudas y las cuestiones novedosas que las partes y los tribunales deben afrontar, la falta de publicidad de las acciones y resoluciones adoptadas exacerba las características de los servicios de asesoramiento y defensa legal como «bienes de confianza».

Como es sabido, en la contratación y prestación de estos servicios profesionales existe una asimetría informativa insuperable de los clientes sobre la calidad de los servicios contratados[49]. Por ello, en ausencia de información sobre los pronunciamientos dictados por los tribunales en procesos similares, las partes se ven privadas de un marco comparativo objetivo en el que evaluar el rendimiento y resultado de los profesionales a su servicio. Esta carencia se revela muy significativa dado el carácter novedoso de algunas de las cuestiones que se plantean estos procesos. Lo anterior ocurre tanto para los demandantes como para los demandados; la publicidad de las resoluciones judiciales contribuiría a reducir los costes de agencia de su defensa y representación procesal al permitir el acceso a información agregada sobre los litigios en curso frente a otros demandados[50].

---

[47] *Vid*. artículo 15.1 de la Directiva 2014/104/UE (copiado en el art. 80.1 LDC).

[48] Hitchings, Malo y Loras (2015), pág. 27: «*Spanish courts shall take due account of judgments in related cases (without such judgments having the effect of* res judicata*) and, where appropriate, they may consider the possibility of consolidation of similar claims brought at different levels of the supply chain by direct and indirect purchasers. It may also be worth considering increasing the existing publicity mechanisms around these cases*».

[49] *Vid*. Darby y Karni (1973), págs. 68-70. Sobre la relevancia de las fuentes de información en este contexto y su efecto en el conocimiento, valoración de calidad y percepción de riesgo de los servicios, *Vid*. Mattila y Wirtz (2002), y Mitra, Reiss y Capella (1999).

[50] En un contexto distinto (compensación de servicios legales) acentúan las implicaciones en la relación de agencia con los clientes y las sociedades profesionales de abogados Garoupa y Gómez Pomar (2007).

IV. CONCLUSIONES

La efectividad plena de las prohibiciones *antitrust* exige transparencia sobre su aplicación pública y privada. Las decisiones de las autoridades administrativas de la competencia que declaran una infracción *antitrust* y las resoluciones judiciales fundadas en la aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas deberían ser públicas y de fácil acceso. La publicación de las decisiones administrativas y sentencias que aplican las prohibiciones *antitrust* incrementa su función disuasoria y el conocimiento de los derechos de los perjudicados y contribuye a la difusión de la cultura de la libre competencia.

La tradicional predominancia de la aplicación pública en España y en la UE explica que exista una mayor experiencia sobre la publicidad de las resoluciones y decisiones sancionadoras de las autoridades administrativas de competencia en el marco de la obligación de transparencia y responsabilidad pública de estas instituciones. Desde hace décadas se han desarrollado y se siguen unos criterios claros en esta materia, alcanzándose un elevado grado de transparencia.

En cambio, dada la menor tradición y desarrollo de la aplicación judicial de las prohibiciones no existe una verdadera transparencia de los pronunciamientos de aplicación judicial de las prohibiciones. A pesar de que las resoluciones judiciales sean públicas, la mayor parte de las sentencias dictadas en primera instancia rara vez salen del círculo de las partes en el proceso. La situación es distinta respecto de las sentencias de apelación y del Tribunal Supremo que —aunque con retraso— en su mayoría se encuentran a disposición del público en el CENDOJ.

Este artículo argumenta que la modernización de la aplicación judicial de las prohibiciones a partir de la transposición de la Directiva UE/104/2014 y su amplio reconocimiento del derecho a la compensación de cualquier víctima de una infracción *antitrust,* debe acompañarse de un mayor esfuerzo de publicidad de las resoluciones dictadas en estos procesos. Esa transparencia adicional pondría a disposición del público valiosa información sobre los criterios judiciales decisorios en estos litigios. Esa información es útil para los potenciales demandantes y demandados y también para los propios órganos judiciales, y desempeña un papel relevante en un sistema como el español en el que la posibilidad de colectivización de las acciones es limitada. En efecto, dada la fragmentación y multiplicación de litigios similares sobre los daños difusos causados por muchas conductas anticompetitivas, debería ser posible conocer con facilidad los pronunciamientos judiciales ya dictados por otros tribunales ante litigios similares. Finalmente, la publicidad de las resoluciones judiciales permitiría iluminar la oscuridad de los clientes en estos procesos, en los que se exacerba la caracterización del servicio profesional de los abogados como «bien de confianza». Dada la asimetría informativa que los clientes enfrentan para valorar los servicios prestados y adoptar cualquier decisión, nada mejor que el acceso a información sobre todos los procesos similares resueltos por distintos tribunales.

V. BIBLIOGRAFÍA

ALONSO TIMÓN, Antonio J. (2012), «El principio de transparencia como elemento vertebrador del Estado Social y Democrático de Derecho», *Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid* 27, págs. 27-62.

ARMOUR, John; MAYER, Colin, y POLO, Andrea (2017), «Regulatory Sanctions and Reputational Damage in Financial Markets», *Journal of Financial & Quantitative Analysis* 52/4, págs. 1429-1448.

BALLESTER, Blanca (2011), «La forja jurisprudencial del derecho a la transparencia» *Teoría y Realidad Constitucional* 28, págs. 385-406.

BLOCK, Michael; NOLD, FREDERICK, C., y SIDAK, Joseph G. (1981), «The Deterrent Effect of Antitrust Enforcement», *Journal of Political Economy* 89/3, págs. 429-445.

BLOCK, Michael, y FEINSTEN, Jonathan S. (1986), «The Spillover Effect of Antitrust Enforcement», *The Review of Economics and Statistics* 68/1, págs. 122-131.

CARTWRIGHT, Peter (2012), «Publicity, punishment and protection: the role(s) of adverse publicity in consumer policy», *Legal Studies* 32/2, págs. 179-201.

COSTAS, Julio (2017), «La imposición de multas por conductas anticompetitivas en España», en Antonio ROBLES (ed.), *La Lucha contra las restricciones a la competencia. Sanciones y Remedios en el Derecho español,* Comares, 11-78.

CURCIO, Andrea A. (1996), «Painful Publicity- An Alternative Punitive Damage Sanction», *DePaul Law Rev*. 45, págs. 341-393.

DARBY, Michael R., y KARNI, Edi (1973), «Free competition and the optimal amount of fraud», *Journal of Law and Economics* 16, págs. 67-88.

DELGADO, Juan (2021), «Antitrust damages actions in the EU: the way forward», *Global Competition Review* 14/2, págs. 77-87.

FERRO, Miguel S. (2019), «Antitrust Private Enforcement and the Binding Effect of Public Enforcement Decisions», *Market & Competition Law Rev*. 3/2, págs. 51-80.

GAL, Michael, y DAHAN, Rivi (2019), «Legal Obstacles to Private Enforcement of Competition Law», *Market and Competition Law Review* 3/2, págs. 133-152.

GAROUPA, Nuno, y GÓMEZ-POMAR, Fernando (2007), «Cashing by the Hour: Why Large Law Firms Prefer Hourly Fees over Contingent Fees», *Journal of Law, Economics and Organization* 24/2, págs. 458-475.

HADANI, Michael (2021), «The Reputational Costs of Corporate Litigation: Long-Term Media Reputation Damages to Firms' Involvement in Litigation», *Corporate Reputation Review* 24/4, págs. 234-246.

HITCHINGS, Paul; MALO, Miguel A., y LORAS, Luis (2015), «Considerations concerning the implementation of the EU competition la damages directive in Spain», *Concurrences* 1/2015, págs. 25-28.

HÜSCHELRATH, Kai, y PEYER, Sebastian (2013), «Public and Private Enforcement of Competition Law. A differentiated approach», *World Competition* 36/4, págs. 585-614.

KAUPER, Thomas E., y SNYDER, Edward A. (1986), «An Inquiry into the Efficiency of Private Antitrust Enforcement: Follow-on and Independently Initiated Cases Compared» *Georgetown L. J*. 74, págs. 1163-1230.

JIMÉNEZ, Juan Luis; PERDIGUERO, Jordi, y GUTIÉRREZ, Inmaculada (2015), «La difusión de las noticias sobre Política de competencia y su efecto sobre el enforcement», *Papeles de Economía Española* 145, págs. 119-127.

MARCO COLINO, Sandra (2015), «El valor disuasorio de las sanciones impuestas a los cárteles en el derecho español de la competencia», en JERÓNIMO MAILLO (dir.), *La lucha contra los cárteles en España*, Thomson, págs. 487-521.

MARCOS, Francisco (2019), «Acumulación de las acciones de indemnización de daños causados por el cártel de los fabricantes de camiones», *Almacén de Derecho,* 31 de agosto de 2019.

— (2020A), «Aportación de sentencias como prueba en los litigios de daños causados por el cártel de los fabricantes de camiones (I)», *Almacén de Derecho,* 16 de marzo de 2020.
— (2020B), «Aportación de sentencias como prueba en los litigios de daños causados por el cártel de los fabricantes de camiones (II): precedentes judiciales», *Almacén de Derecho,* 18 de marzo de 2020.
— (2020C), «Aportación de sentencias como prueba en los litigios de daños causados por el cártel de los fabricantes de camiones (y III), págs. sentencias extranjeras», *Almacén de Derecho,* 31 de marzo de 2020.

MARTÍN, Miguel Ángel (2012), «Transparencia, comunicación y defensa de la competencia», *Anuario de la Competencia* 2011-2012, págs. 154-165.
— (2013), «¿Es la comunicación la pieza que falta para la efectividad de la defensa de la competencia?», *La Ley*, 33, págs. 19-28.

MARIUZZO, Franco; ORMOSI, Peter L., y MAJIED, Zherou (2020), «Fines and reputational sanctions: The case of cartels», *International Journal of Industrial Organization 69: article 102584*.

MATTILA, Anna S., y WIRTZ, Jochen (2002), «The impact of knowledge types on the consumer search process. An investigation in the context of credence services», *International Journal of Service Industry Management* 13/3, págs. 214-230.

MITRA, Kaushik; REISS, C. Michelle, y CAPELLA, Louis M. (1999), «An examination of perceived risk, information search and behavioral intentions in search, experience and credence services», *Journal of Services Marketing* 13/3, págs. 208-228.

QUESADA, Pedro M. (2019), *El principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea y su impacto en el Derecho procesal nacional*, Iustel.

SAUTER, Wolf (2016), *Coherence in EU Competition Law*, Oxford U. Press.

SCHAUER, Frederick (2011), «Transparency, Three Dimensions», *University of Illinois Law Review* 4, págs. 1339-1357 (hay una versión en castellano, traducida por Raúl Letelier, W., y Pablo Contreras V., y publicada en *Revista de Derecho de la Universidad Austral de chile* 25/1, julio de 2014, págs. 81-103).

SCHINKEL, Marteen Pieter, y RÜGGEBERG, Jakob (2006), «Consolidating Antitrust Damages in Europe: A Proposal for Standing in Line with Efficient Private Enforcement», *World Competition* 29/3, págs. 395-420.

SHAVELL, Steven (1993), «The Optimal Structure of Law Enforcement», *Journal of Law and Economics* 36/1, págs. 255-287 (después publicado como capítulo 25 de *Foundations of Economic Analysis of Law*, Harvard U. Press 2004, del que hay traducción al castellano de Yanna G. Franco, *Fundamentos del Análisis Económico del Derecho*, Centro de Estudios Ramón Areces 2016, págs. 637-664).

VAN DEN BROEK, Stinj; KEMP, Ron G. M.; VERSCHOOR, Willem F. C., y DE VRIES, Anne-Claire (2012), «Reputational Penalties to Firms in Antitrust Investigations», *Journal of Competition Law & Economics* 8/2, págs. 231-258.

VILLAVERDE, Ignacio (2019), «El marco constitucional de la transparencia», *Revista Española de Derecho Constitucional* 116, págs. 167-191.

WILS, Wouter J. (2009), «The Relationship between Public Antitrust Enforcement and Private Actions for Damages», *World Competition* 32/1, págs. 3-26.
— (2020), «Publication of Antitrust Decisions of the European Commission», *Concurrences* 4, págs. 93-108.

ADI 42 (2022): 149-174

LOS EXCESOS REGULATORIOS DE LA REFORMA DE LA LEY 12/2013 SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA

OVERREGULATION IN THE AMENDMENT OF SPANISH LAW 12/2013 ON THE FUNCTIONING OF THE FOOD SUPPLY CHAIN

PILAR MARTÍN ARESTI*

RESUMEN

La reforma de la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (LCA) llevada a cabo por la Ley 16/2021 ha elevado el nivel de intervención del legislador español en la cadena de suministro de productos agrícolas y alimentarios. Las nuevas obligaciones impuestas a los contratos alimentarios y la prohibición de las prácticas comerciales desleales en esas relaciones (que comprende las prácticas recogidas en la Directiva 2019/633 y otras incorporadas por nuestro legislador), adquieren una vocación expansiva en el nuevo régimen jurídico a causa de la ampliación del ámbito de aplicación subjetivo, objetivo y territorial de la LCA. De ello resulta una regulación de la cadena alimentaria carente de proporcionalidad que compromete la competitividad de los operadores del sector agroalimentario, tanto en el mercado nacional como internacional.

Palabras clave: cadena de suministro agrícola y alimentario, prácticas comerciales desleales, contrato alimentario, Derecho de la competencia.

ABSTRACT

Spanish Law 16/2021, amending Law 12/2013 on measures to improve the functioning of the food supply chain (LCA, after its initials in Spanish), has broadened the extent of the legislator's intervention in the agricultural and food supply chain. New statutory requirements on trade relationships between operators in the chain (or «contracts in the food supply chain», within the meaning of the term in LCA) and the prohibition of unfair trading practices within these relationships (which include those listed in Directive 2019/633 and additional ones incorporated by the Spanish legislator) reflect an expansive vocation in this new legal framework, which broadens the subjective, objective and territorial scope of LCA. The resulting regulation governing the food supply chain lacks proportionality and jeopardises the competitiveness of agri-food business operators both in the national market and internationally.

* Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. Dirección de correo electrónico: *pimar@usal.es*. Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Competencia e Innovación en el sector agroalimentario de Castilla y León» (SA265P20) concedido para el periodo 2020-2023, del que la autora es Investigadora Principal.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 10 de mayo de 2022.

Keywords: agricultural and food supply chain, unfair trading practices, contracts in the food supply chain, competition law.

SUMARIO: I. PRELIMINAR Y PROPÓSITO.—II. PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES EN LAS RELACIONES COMERCIALES DE LA CADENA ALIMENTARIA: CAUSAS, EFECTOS Y CONFLUENCIA DE REMEDIOS.—1. El desequilibrio del poder negociador en las relaciones comerciales de la cadena alimentaria.—2. Medidas de refuerzo en el Derecho de contratos.—3. El Derecho de defensa de la competencia y las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario.—3.1. La excepción agrícola y el fortalecimiento del poder de negociación de los operadores del sector primario.—3.2. La limitada utilidad de los artículos 101 y 102 TFUE para la represión de las prácticas comerciales desleales.—4. Las prácticas comerciales desleales y la explotación de situaciones de dependencia económica: posición de la Directiva 2019/633.—III. LOS OBSTÁCULOS DE LA LEY 16/2021 PARA UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LA CADENA ALIMENTARIA.—1. La problemática extensión del ámbito de aplicación de la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria.—2. Las nuevas normas sobre los contratos alimentarios.—3. Las prácticas comerciales desleales en materia de precios.—4. Cumplimiento de la Ley 12/2013 y conexiones con la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y con la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.—IV. REFLEXIÓN FINAL.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION AND RATIONALE.—II. UNFAIR TRADING PRACTICES WITHIN BUSINESS RELATIONSHIPS IN THE FOOD SUPPLY CHAIN: CAUSES, EFFECTS AND COMPLEMENTARY APPROACHES TO THE ISSUE.—1. Imbalances in bargaining power in trade relationships within the agricultural and food supply chain.—2. Reinforcing measures in contract law.—3. Competition law and unfair trading practices in the agricultural and food supply chain.—3.1. The agricultural exemption and the strengthening of the bargaining power of operators in the primary sector.—3.2. Limited usefulness of Articles 101 and 102 TFEU in preventing unfair commercial practices.—4. Unfair trading practices and exploitative abuse in situations of economic dependence: the approach taken by Directive 2019/633.—III. THE SHORTCOMINGS OF SPANISH LAW 16/2021 FOR THE EFFICIENT FUNCTIONING OF THE FOOD SUPPLY CHAIN.—1. Problems in the extended scope of Law 12/2013.—2. New provisions on contracts in the food supply chain.—3. Unfair trading practices regarding pricing.—4. Enforcement of Spanish Law 12/2013 and connections with Spanish Law 3/1991 on unfair competition and Spanish Law 15/2007 on the protection of competition.—IV. CONCLUDING REMARKS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR Y PROPÓSITO

La reciente Ley 16/2021[1] de reforma de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (en adelante, LCA) ha incorporado al Derecho español el grueso de la Directiva (UE) 2019/633, de 17 de abril, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario[2], al tiempo que ha introducido en la LCA otras modificaciones de gran trascendencia[3].

El nuevo régimen jurídico modifica las disposiciones de la LCA sobre los contratos alimentarios previstas en el Capítulo I del Título II de la LCA (arts. 8 a 11 bis LCA). Estas disposiciones son aplicables a los contratos que

[1] Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (*BOE* núm. 299, de 15 de diciembre de 2021).

[2] *DOUE* L 111/59, de 25 de abril de 2019. Determinadas previsiones de la Directiva 2019/663 (la publicidad de las sanciones por infracciones graves o muy graves y la regulación de las actividades promocionales) ya fueron incorporadas a la LCA por la Ley 8/2020 a través de los nuevos artículos 12 bis LCA (*Pactos sobre actividades promocionales*) y 24 bis LCA (*Publicidad de las resoluciones sancionadoras en materia de contratación alimentaria*).

[3] Las modificaciones de la LCA por la Ley 16/2021 se suman a las que ya tuvieron lugar a través de la mencionada Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación (*BOE* núm. 328, de 17 de diciembre de 2020) que convalidó el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero.

superen una cuantía mínima que no fija directamente la LCA, sino que se establece por remisión a lo dispuesto por la Ley 7/2012 y que resulta ser actualmente solo de 1.000 euros[4]. La Ley de reforma también incorpora a la LCA el contenido de la Directiva 2019/633, y lo hace con amplio uso de la facultad reconocida a los Estados miembros de incrementar el nivel de protección previsto por la norma europea. Así, la prohibición de las prácticas comerciales desleales reguladas en el Capítulo II del Título I (arts. 12 a 14 bis LCA), que en la Directiva 2019/663 se refiere a la presencia de estas prácticas en relaciones comerciales en las que exista una situación de dependencia económica del proveedor[5], afecta en la LCA a todas las relaciones comerciales (en la terminología de la LCA, a todos los contratos alimentarios). Además, la protección frente a estas prácticas se concibe en la LCA de forma bidireccional, de forma que no solo beneficia al proveedor de productos agrícolas y alimentarios, como establece la Directiva 2019/633, sino también al comprador. Por último, y junto a la obligada incorporación a la LCA de la prohibición de las prácticas comerciales desleales previstas en la citada Directiva, el artículo 12 ter LCA acoge nuevas prohibiciones en materia de formación del precio de los productos alimentarios que se suman a las que en su día fueron introducidas en la LCA por la Ley 8/2020.

El propósito de este trabajo es realizar una valoración de la última reforma de la LCA. Con este objetivo, y en primer lugar, se presenta de forma breve el conocido problema de las acusadas asimetrías y desequilibrios existentes entre los operadores que participan en las relaciones comerciales celebradas en la cadena de suministro agrícola y alimentario que propician la presencia de prácticas comerciales desleales en esas relaciones, dando cuenta de los distintos remedios jurídicos que desde la perspectiva contractual y competitiva confluyen para combatirlas (II). Junto a las medidas que refuerzan la tutela ofrecida por las normas contractuales (II.2), se presta una atención particular al doble papel que desempeña el Derecho de la competencia, tanto en el restablecimiento del equilibrio negocial entre los operadores alimentarios (II.3), como en la represión de las prácticas comerciales desleales en la línea prevista por la Directiva 2019/633 (II.4). Delimitados así los instrumentos jurídicos que sirven al objetivo de luchar contra la presencia de estas prácticas en las relaciones comerciales de la cadena alimentaria, el trabajo analiza las modificaciones de la LCA introducidas por la Ley 16/2021 (III), destacando distintos aspectos de la reforma que evidencian aspectos de la reforma que evidencian una intervención excesiva del legislador que impide alcanzar el adecuado equilibrio entre la necesidad de regulación del sector agroalimentario y la preservación de su funcionamiento competitivo.

---

[4] *Vid*. el artículo 2, apdos. 1 y 4 LCA. La cuantía mínima para la aplicación de los artículos 8 a 11 bis LCA se determina de acuerdo con el artículo 7.1 de la *Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude*. Resulta poco comprensible que la LCA haga depender la aplicación de sus disposiciones de una Ley en la que la fijación de la cuantía tiene por objeto limitar los pagos en efectivo para luchar contra el fraude y prevenir el blanqueo de capitales.

[5] *Vid*. el artículo 1.2 de la Directiva 2019/633 y, más ampliamente, *infra* II.4.

II. PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES EN LAS RELACIONES COMERCIALES DE LA CADENA ALIMENTARIA: CAUSAS, EFECTOS Y CONFLUENCIA DE REMEDIOS

1. El desequilibrio del poder negociador en las relaciones comerciales de la cadena alimentaria

El alto valor estratégico, así como la trascendencia económica y social del sector agroalimentario ha llevado a los Estados miembros y, más recientemente, a la Unión Europea a adoptar medidas específicas de intervención en la cadena de suministro agrícola y alimentario para afrontar los problemas derivados de los desequilibrios y las asimetrías que existen entre los operadores que interactúan desde los distintos eslabones de la cadena con motivo de la venta, transformación y distribución de productos alimentarios[6]. Considerado desde una perspectiva negocial, este desequilibrio genera un superior poder de negociación de una de las partes de la relación comercial (normalmente, el operador situado en el mercado descendente) respecto de la posición más débil de la otra (habitualmente, un proveedor perteneciente a un mercado ascendente). Desde la óptica competitiva o de mercado, la acusada asimetría en el poder de negociación de las partes puede llegar a situar a la parte más débil en una posición de dependencia económica respecto de su contraparte[7].

La principal causa de los desequilibrios en las relaciones comerciales de la cadena alimentaria reside en la desigual estructura de los sectores que integran los distintos eslabones de la cadena en la que los operadores integrados en cada uno de ellos (productores, transformadores, distribuidores mayoristas y minoristas) se relacionan entre sí a través de relaciones de naturaleza vertical. En particular, suele destacarse el elevado grado de concentración del sector de la distribución que, asociado a otros fenómenos como el desarrollo de la marca del distribuidor[8], otorga a los operadores de este sector un poder de negociación muy superior al de los demás operadores con los que se relacionan y, muy particularmente, al de los productores del sector primario, que están afectados por condiciones particulares que favorecen su debilidad[9].

---

[6] La actividad de la Comisión Europea en la detección y análisis de los problemas de la cadena de suministro de productos agrícolas y alimentarios ha sido constante desde el año 2009. Su intervención en este ámbito culmina con la aprobación de la Directiva 2019/633, que fue impulsada por la relevante Resolución del Parlamento Europeo de 7 de junio de 2016 [2015/2065(INI)]. *Vid*. la completa síntesis de estas actuaciones de Amat Lombart y López Torres (2020) págs. 11-31.

[7] *Vid*. Ruiz Peris (2016) págs. 34-35.

[8] El desarrollo de la marca del distribuidor ha llevado a afirmar la condición de competidores del distribuidor y los fabricantes de productos de marca en relación con la comercialización de productos que incorporan la marca del distribuidor y cuya fabricación ha sido encargada por este último a otros fabricantes. *Vid*. Berasategui (2013) pág. 310. Un detallado análisis, aunque fechado en 2011, sobre la estructura del mercado de la distribución en España y su incidencia en las relaciones con los productores puede verse en el *Informe de la CNC sobre las relaciones entre los fabricantes y distribuidores en el sector agroalimentario* (*https://www.cnmc.es/sites/default/files/1186011_1.pdf*) y, más recientemente, referido a Cataluña pero extrapolable al resto del Estado, en el documento *Reflexiones sobre competencia en la cadena agroalimentaria* (ES18/2017) elaborado por la Autoritat Catalana de la Compètencia (*http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20181214_estudi_cadena_agroalimentaria_esp.pdf*).

[9] Algunos de esos condicionantes, como la atomización derivada de la escasa tradición asociativa del sector agrícola, trata de ser enmendado mediante políticas que favorecen la concentración de la oferta con el fin de incrementar el poder negociador de los operadores de este sector (*vid*. *infra*, II.3, 3.1). Otros factores que también contribuyen a la debilidad de la posición de los operadores del sector primario son consustanciales a la

La situación descrita propicia la imposición unilateral de prácticas comerciales por la parte fuerte de la relación contrarias a la equidad, a la buena fe y a los parámetros de una correcta actuación en el tráfico económico. Estas prácticas, que en versiones anteriores la LCA definía como abusivas, son tratadas ahora, siguiendo a la Directiva 2019/633, como desleales[10]. Pueden revestir variadas manifestaciones, como la modificación unilateral de las condiciones pactadas, la ruptura injustificada de la relación comercial, la exigencia de transmisión de información comercial confidencial, la imposición de pagos o prestaciones adicionales y, en general, la transferencia de riesgos y atribución de costes que no corresponden a la contraparte más débil de la relación y que se imponen a esta de forma unilateral y sin justificación ni correspondencia con una contraprestación o ventaja[11].

Los remedios jurídicos contra las prácticas comerciales desleales pueden articularse desde diferentes frentes, que deben considerarse complementarios. El hecho de que este tipo de prácticas surjan en relaciones comerciales entre operadores alimentarios (las llamadas B2B) que habitualmente se articulan a través de un contrato permite combatirlas, tanto desde el Derecho de contratos, como desde el Derecho de la competencia. Esta doble implicación es asumida por la LCA, que regula el funcionamiento de la cadena alimentaria disponiendo normas sobre los contratos alimentarios al tiempo que prohíbe, por desleales, determinadas prácticas comerciales que surgen en torno a ellos. En realidad, se trata de dos enfoques confluyentes e íntimamente relacionados, puesto que el contrato sirve a la articulación jurídica de relaciones entre los operadores económicos en el mercado, en este caso agroalimentario, cuyo funcionamiento está sometido a las normas de competencia (arts. 4 y 7 LCA). Por esta sola razón, el tratamiento desde una óptica competitiva de las prácticas comerciales que surgen en torno a los contratos alimentarios resultaría ya necesario. En este caso, además, resulta obligado para poner de manifiesto algunos excesos del legislador español al afrontar su regulación que resultan contraproducentes para la consecución de algunos de los fines a los que la LCA declara servir, como aumentar la eficacia y la competitividad del sector alimentario [art. 3.*a)* LCA], o mejorar la competitividad, eficiencia y capacidad de innovación de la producción agraria, la industria y la transformación alimentaria [art. 3.*f)* LCA].

2. Medidas de refuerzo en el Derecho de contratos

La condición profesional de quien ocupa la posición más débil en una relación comercial justifica que, en principio, esa posición no active la aplicación de una normativa específica de protección, a diferencia de lo que sucede en las relaciones con consumidores. Ello es lo adecuado, dado que la posibilidad de

naturaleza de su actividad económica (el carácter perecedero y estacional de los productos agrícolas, la sujeción de la producción al riesgo climático), o vienen determinados por la frecuente dimensión local o regional del mercado de muchos productos agrícolas, por la rigidez de los hábitos de consumo, o por el incremento de costes derivados del mayor precio de los insumos y de las crecientes exigencias de trazabilidad y calidad alimentarias.

[10] La calificación como abusivas o desleales de estas prácticas no expresa realidades distintas (cfr. Viciano Pastor [2019A) pág. 1305], y más bien parece obedecer al uso de una terminología más próxima al Derecho de contratos o, en su caso, al Derecho de la competencia. Desde ambas perspectivas, se trata de prácticas impuestas de forma unilateral e injustificada por quien ostenta un superior poder negociador en perjuicio de la parte que las sufre.

[11] Cfr. González Castilla (2016) pág. 187; Herrera Anchústegui y Gjendemsjø (2018), pág. 281.

hacer valer la mejor posición negociadora para obtener condiciones comerciales más favorables constituye un factor básico de dinamización de la actuación competitiva que debe preservarse[12]. Sin embargo, lo anterior no excluye que sea necesaria la intervención del legislador si una acusada asimetría entre las partes da lugar a prácticas abusivas de la parte más fuerte[13].

En el sector agroalimentario, donde esta última situación es frecuente, el operador alimentario sometido por su contraparte a los abusos derivados de un superior poder negociador queda protegido mediante recursos contractuales generales como la prohibición de cláusulas o condiciones abusivas, pero también a través de otros instrumentos *ad hoc* como la contractualización, que somete a los contratos entre operadores alimentarios a un régimen obligatorio de forma, contenido mínimo y pautas de negociación dirigido a prevenir la presencia de aquellas prácticas aumentando la transparencia y facilitando su detección[14]. Como en su momento señalaremos, la regulación de los contratos alimentarios recogida en los arts. 8 a 11 bis de la reformada LCA es un buen ejemplo de este proceder[15]. Sin embargo, estas medidas —como también la prohibición de las prácticas abusivas— son insuficientes si su eficacia queda comprometida por la dificultad de exigir su cumplimiento. En este aspecto, las normas contractuales se muestran poco eficaces y pueden resultar contraproducentes para preservar el verdadero interés de la parte pretendidamente protegida, cuyo mayor temor, tratándose de una relación jurídica «necesaria» ante la dificultad de encontrar alternativas razonables, es la frustración del fin del contrato (por ejemplo, el truncamiento de la venta de una producción agrícola perecedera). Además, y como se ha señalado reiteradamente, el recurso a los remedios contractuales —en general, a todos aquellos que se ejercen a través de la vía judicial— es costoso y largo, y el «factor miedo» derivado de la ausencia de confidencialidad disuade de recurrir a ellos ante el riesgo de que hacerlo conlleve el cese de relaciones comerciales futuras con la contraparte de la que dicho operador depende económicamente[16].

Las normas sectoriales que regulan las relaciones comerciales del sector alimentario aportan un refuerzo importante para compensar la ineficacia de los remedios contractuales tradicionales mediante una tutela adicional de tipo administrativo ante los incumplimientos de la contraparte más fuerte. La previsión de la Directiva 2019/633 de que los Estados miembros establezcan una vía de control de cumplimiento a cargo de autoridades nacionales que persigan las prácticas comerciales desleales reguladas por dicha norma como infracciones administrativas y con garantía de confidencialidad del denunciante, ofrece una importante alternativa a los remedios contractuales en los casos en los que esas prácticas, como resulta frecuente, tengan su origen en un contrato. En el caso de la LCA ese control ad-

[12] Cfr. Glöckner (2017), pág. 428.

[13] *Vid*. Viciano Pastor (2019A), pág. 1305.

[14] *Vid*. así el caso particularmente representativo de Francia con motivo de la promulgación de las Leyes EGalim 1 y 2 *(LOI n.° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous* y la *LOI n.° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs),* que prevén medidas como la forma escrita del contrato, su duración mínima y cláusulas obligatorias de revisión del precio ante las fluctuaciones del coste de las materias primas agrícolas, energéticas o del transporte. Un resumen de estas medidas puede consultarse en *Dalloz Actualité*, édition 16 février 2022, *https://www.dalloz-actualite.fr/flash/egalim-2-une-nouvelle-loi-visant-proteger-remuneration-des-griculteurs#.Ygzett_MK9I* (último acceso el 15 de marzo de 2022).

[15] *Vid. infra*, III. 2.

[16] *Vid*. Ruiz Peris (2016), págs. 43-44.

ministrativo, ejercido por la AICA, fue implantado con la promulgación de dicha Ley, y no solo se extiende al control sobre la presencia en los contratos alimentarios de prácticas comerciales prohibidas, sino también al cumplimiento de las obligaciones sobre los contratos alimentarios reguladas en los artículos 8 a 11 bis LCA.

3. El Derecho de defensa de la competencia y las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario

3.1. *La excepción agrícola y el fortalecimiento del poder de negociación de los operadores del sector primario*

El Derecho de defensa de la competencia desarrolla, aunque de forma peculiar, un importante papel en la lucha contra los desequilibrios en la cadena alimentaria a través del impulso del fortalecimiento del poder negociador de los operadores pertenecientes al sector agrícola que son, como ya se ha señalado, los que sufren en mayor medida el abuso del superior poder negociador de la otra parte en las relaciones de suministro de productos alimentarios. Su contribución se basa en una inaplicación controlada del artículo 101 TFUE a las decisiones de naturaleza horizontal concluidas en el seno de las organizaciones de productores (OPs) y asociaciones de organizaciones de productores (AOPs) que, manteniéndose dentro de los objetivos del artículo 39.1 TFUE, estén dirigidas a coordinar, formular y negociar la oferta de productos agrícolas.

La relación entre el sector agrícola y los artículos 101 y 102 TFUE está muy condicionada por la Política Agrícola Común, cuyos objetivos específicos establece el artículo 39.1 TFUE. Aunque esta última disposición no concreta a través de qué instrumentos pueden alcanzarse tales objetivos, resulta claro que la plena aplicación de aquellas normas a determinadas iniciativas de los operadores del sector comprometería su eficacia, cuando no su consecución. Por esta razón, la llamada *excepción agrícola* recogida en el artículo 42.1 TFUE reconoce la aplicación limitada del Derecho de la competencia a la producción y al comercio de los productos agrícolas, aunque *solo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el marco de las disposiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 43, teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 39*[17]. En aplicación y desarrollo de esta norma y del artículo 43.2 TFUE, el Reglamento (UE) 1308/2013[18] sustrae determinadas actuaciones en relación con la producción y comercialización de productos agrícolas a la aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE en la medida en que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la PAC señalados en el artículo 39.1 TFUE[19].

[17] Conforme con lo señalado por el TJUE, del artículo 42.1 TFUE se deduce que el Derecho de la competencia es aplicable al sector agrícola, si bien los objetivos de la política agrícola común tienen primacía con respecto a los de la política en materia de competencia. *Vid*. así las Sentencias del TJCE de 9 de septiembre de 2003, *Milk Marque y National Farmers' Union*, C-137/00, EU:C:2003:429, apdo. 81, y del TJUE de 19 de septiembre de 2013*, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou*, C-373/11, EU:C:2013:567, apdo. 39, y de 14 de noviembre de 2017 (C-671/15), APVE, EU:C:2017:860, apdo. 37.

[18] Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) núm. 922/72 (CEE) núm. 234/79 (CE) núm. 1037/2001 y (CE) núm. 1234/2007, modificado por el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020.

[19] Sobre la excepción agrícola y la evolución de su regulación pueden consultarse los trabajos de Carbajo Cascón (2020), págs. 31-54; Viciano Pastor (2019B), págs. 174-179, y Martí Miravalls (2021), págs. 299-

Por lo que aquí ahora interesa, el Reglamento 1308/2013 fomenta el poder de negociación de los productores agrícolas regulando las condiciones de reconocimiento por los Estados miembros de las organizaciones de productores (OPs) y de las asociaciones de organizaciones productores (AOPs) y las actividades que pueden realizar de forma conjunta en el marco de la negociación contractual, permitiendo así una concentración de la oferta que conduzca a un fortalecimiento de su posición negociadora en las relaciones bilaterales verticales en las que se sitúan como proveedores de otros operadores de la cadena. Profundizando en el favorecimiento de estos objetivos y en la línea avanzada por el TJUE en su Sentencia de 14 de noviembre de 2017[20], el artículo 152.1 bis del Reglamento 1308/2013, introducido por el Reglamento 2017/2393 (Reglamento *Omnibus*), reconoce el derecho de las OPs y de las AOPs a «planificar la producción optimizar sus costes y negociar contratos para el suministro de productos agrícolas en nombre de sus miembros respecto a una parte o a la totalidad de la producción». Este reconocimiento se sitúa en la línea de los nuevos objetivos de la PAC 2023-2027, entre los que figura el reforzamiento de la cooperación entre los productores con el fin de impulsar la adquisición de un poder de negociación equilibrado en el mercado que mejore su competitividad[21].

3.2. *La limitada utilidad de los artículos 101 y 102 TFUE para la represión de las prácticas comerciales desleales*

Fuera de la excepción agrícola, los artículos 101 y 102 TFUE y las correspondientes normas nacionales son plenamente aplicables al mercado agroalimentario[22]. A pesar de ello, el objetivo y la perspectiva de enjuiciamiento de

302. Importa aclarar, tal y como puntualizó el apdo. 38 de la STJUE, C-671/15, APVE, que esta suerte de «inmunidad» frente al Derecho antitrust de las conductas incluidas en el Reglamento 1308/2013 no implica su justificación en el marco de los artículos 101.1 y 102 TFUE, sino que solo supone excluir del ámbito de aplicación de estas últimas disposiciones aquellas prácticas que, de producirse en un contexto distinto del de la política agrícola común, estarían afectadas por ellas. El análisis de la aplicación del artículo 101 TFUE a los acuerdos adoptados en el sector agrícola y la medida en que quedan cubiertos por el Reglamento 1308/2013 ha generado una intensa actividad de las autoridades europeas y nacionales de competencia, como refleja el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la Aplicación de las normas de competencia de la Unión al sector agrario [COM (2018) 706, apdo. 3].

[20] La citada Sentencia del TJUE C- 671/15, APVE, apdos. 53, 56, 57, 65 y 66, concretó el alcance de la exención de la aplicación del artículo 101 TFUE a determinadas decisiones de las OPs y AOPs en el sector de las frutas y hortalizas, y señaló que la concentración de la oferta entre los productores miembros de una misma OP o AOP puede justificar la coordinación de sus políticas de precios, la fijación de cantidades comercializadas y el intercambio de información estratégica necesaria para estas actuaciones, quedando excluidas estas prácticas del ámbito de aplicación de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el artículo 101 TFUE siempre que se trate prácticas llevadas a cabo por OPs o AOPs reconocidas por un Estado miembro que solo afecten a los productores de una sola OP o AOP y no impidan a los productores que comercializan ellos mismos su propia producción aplicar precios más favorables a los establecidos por la OP o la AOP.

[21] *Vid.* este objetivo, entre otros dirigidos a la mejora de la competitividad del sector agrícola, en *https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27*. En nuestra doctrina, *vid*. Costas Comesaña (2016), págs. 195-196, y Maudes Gutiérrez y Silos Ribas (2016), pág. 110, partidarios de potenciar normativas dirigidas a la reorganización del sector primario y equilibrar su poder de negociación en la cadena alimentaria a partir de la reducción de sus costes de funcionamiento, mejora de la calidad de productos y aumento del tamaño de los productores primarios.

[22] Es conocida la intervención de la CNMC en el sector lácteo [*vid*. la Resolución de 11 de julio de 2019 INDUSTRIAS LÁCTEAS 2 (S/0425/12) declarando la infracción del art. 1 LDC y del art. 101 TFUE de los intercambios de información de diversas empresas transformadoras de leche cruda de vaca que permitieron coordinar las estrategias de compra de leche a los productores]. Anteriormente, y entre otras, *vid*. también la Resolución de 6 de octubre de 2011 [VINOS FINOS DE JEREZ (S/0091/08)] que declaró la infracción de estas mismas normas por la adopción entre distintas bodegas de acuerdos continuados de fijación de precios de la uva y el mosto de Jerez entre los años 1991 a 2009.

estas normas las hacen inadecuadas para combatir las prácticas desleales en las relaciones comerciales de la cadena alimentaria.

Los artículos 101 y 102 TFUE y sus homólogas nacionales tienen por objeto la protección a la competencia concebida como un proceso de intercambio de bienes y servicios en el mercado guiado por la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores[23]. Estas disposiciones protegen la libertad de competir de todos los operadores en una suerte de tutela colectiva orientada a preservar una actuación en el mercado económicamente eficiente. En cambio, la regulación de las prácticas comerciales desleales protege al operador frente a las manifestaciones de la explotación abusiva del poder negociador de su contraparte en la relación comercial y encuentra su *hábitat* natural en el Derecho de competencia desleal, puesto que tal protección se fundamenta en principios como la equidad, la actuación de buena fe y la prohibición del abuso, que son también parámetros de valoración de la correcta actuación en el tráfico económico[24].

Con todo, la distinta perspectiva de las normas de competencia desleal y de defensa de la competencia no excluye que los artículos 101 TFUE o 1 LDC puedan resultar aplicables a un acuerdo que cubra una práctica comercial surgida de la explotación del mayor poder negociador de una de las partes y que también pueda calificarse como desleal[25]. Pero si esto sucediera, aquella aplicación se

[23] Cfr. Chauve, Parera y Renckens (2014), pág. 312. El entendimiento del proceso competitivo como un proceso de naturaleza económica que persigue el «bienestar de los consumidores» plantea la discusión sobre el significado que actualmente ha de darse a tal expresión [*vid*. Devlin (2021), págs. 250-268], y si las normas de defensa de la competencia deberían incorporar entre sus objetivos la realización de otros valores no basados en la eficiencia económica [a favor de esta idea, Abdollah Dehdashti (2018), págs. 307-309]. En el ámbito agroalimentario, el entendimiento de la eficiencia en términos de precios más bajos para los destinatarios finales de los productos genera dudas sobre la compatibilidad de este objetivo con otros igualmente deseables desde el punto de vista de la calidad del proceso competitivo, como la innovación y la calidad alimentarias, que podrían verse desincentivadas por la repercusión en el sector primario de las políticas de precios de los distribuidores que reducen el margen de beneficio de los proveedores y, con ello, sus incentivos a la inversión en innovación y mejora de los productos primarios (*vid*., también, Costas Comesaña (2016) pág. 201]. No obstante esta, en apariencia, directa relación, la CNMC ha rechazado que una política de precios bajos ejercida por el distribuidor con base en su poder de compra tenga repercusiones sobre la innovación y calidad de los productos primarios (*vid*. la Resolución de la CNMC de 29 de septiembre de 2016, S/DC/0570/15 APROVISIONAMIENTO DIA/EROSKI). Tampoco la Comisión de la UE se ha decidido a establecer una relación directa entre ambos factores. (*vid*. el documento *Commission staff working document impact assessment Initiative to improve the food supply chain (unfair trading practices)* de 12 de abril de 2018 que acompañó a la Propuesta de Directiva de prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario [SWD (2018) 92, págs. 18-19].

[24] *Vid*. Bakhoum (2018), pág. 166. La perspectiva dual de las normas de competencia, que prohíben determinadas actuaciones de los operadores a través de su calificación como actos de competencia desleal o, en su caso, como conductas contrarias a la libre competencia (ilícitos *antitrust*), exige un esfuerzo sistematizador y de integración de ambos tipos de prohibiciones en el Derecho de la competencia, en tanto conjunto normativo cohesionado y vertebrado en torno a principios y valores orientados al fin común y superior de asegurar el correcto funcionamiento competitivo del mercado. *Vid*. Font Galán y Miranda Serrano (2005) págs. 25-38, que atribuyen este papel integrador a las normas de competencia desleal basándose en la dimensión institucional de la *Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,* y conciben la deslealtad como un ilícito general frente a la *deslealtad cualificada* o especial de los ilícitos *antitrust,* que se establece en función de los efectos de la conducta en el mercado con arreglo a criterios de eficiencia económica.

[25] *Vid*. Font Galán y Miranda Serrano (2005), pág. 34, en coherencia con el planteamiento expuesto en la nota anterior. La aplicación del Derecho *antitrust* a una práctica comercial puede plantear dificultades cuando el carácter unilateral de la conducta no se acomoda a la estructura de la prohibición *antitrust*. Así sucede con las prácticas comerciales desleales que, restringiendo la competencia en el mercado, hayan sido impuestas unilateralmente por una de las partes que carezca de posición de dominio; en tal caso, resulta difícil afirmar la existencia de la colusión de voluntades que es presupuesto de aplicación de los artículos 101 TFUE o 1 LCD. No obstante, ello no constituye necesariamente un obstáculo para que las autoridades de competencia traten esta situación como una práctica colusoria [*vid*., también, Costas Comesaña (2016), pág. 215], ya sea bajo el argumento de que la práctica goza de la cobertura formal de un contrato, o por la tendencia de dichas autoridades a afirmar la existencia de un consentimiento cuando una parte muestra aquiescencia o tolerancia con la conducta

debería a que el objeto o el efecto de ese acuerdo restringe o puede llegar restringir la libre competencia afectando, por ejemplo, a la libertad de precios, al comercio paralelo, o alterando la estructura del mercado[26]. Por tanto, la limitación en el plano individual de la libertad económica y de competir que sufre un operador por la explotación del poder negociador de su contraparte no es, por sí misma, motivo de aplicación del artículo 101 TFUE, que solo otorga relevancia al contenido de una relación comercial en la medida en que esta proyecte sus efectos al mercado y afecte a la competencia[27].

Este distinto plano en el que se desenvuelven las prohibiciones de las normas de defensa de la competencia exige distinguir con claridad entre la actuación de quien tiene un poder superior de negociación e impone desde él prácticas comerciales que limitan sus efectos a la relación bilateral (irrelevante para el Derecho de defensa de la competencia, aunque por su contenido abusivo o desleal pueda no serlo para el Derecho de contratos, o para el Derecho contra la competencia desleal) de la actuación de quien ostenta un llamado poder de compra (*power buyer*) o de mercado, cuyo ejercicio —más allá del perjuicio que pueda causar al operador al que se impone— afecta al funcionamiento del proceso competitivo y atrae la aplicación del Derecho *antitrust*[28].

La diferente perspectiva de enjuiciamiento que adoptan los artículos 101 TFUE y 1 LDC también explica que un acuerdo pueda ser conforme con estas últimas normas en atención a sus eficiencias (por ejemplo, porque favorece mejores precios para los consumidores) pero resulte prohibido por el Derecho contra la competencia desleal[29]. En el ámbito agroalimentario este posible conflicto entre la aproximación de las normas de defensa de la competencia y de la competencia desleal se plantea con especial relevancia en relación con las disposiciones estatales sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria dictadas al amparo del artículo 9.2 Directiva 2019/633 que establecen limitaciones al proceso de negociación del precio de los productos alimentarios.

---

propuesta o practicada por la contraparte (*vid*. sobre los límites impuestos por el TJUE a la posibilidad de apreciar la existencia de un acuerdo en este tipo de supuestos, la STJCE de 6 de enero de 2004, C-02/1 P y C-03/1 P, *Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV vs. Comisión,* EU:C:2004:2). En todo caso, esta situación es más probable en el Derecho europeo de competencia que en los ordenamientos nacionales; en efecto, a diferencia del Derecho de la competencia de la Unión —que no dispone de herramientas para sancionar comportamientos unilaterales de empresas sin posición de dominio que restrinjan la libre competencia en el mercado—, los ordenamientos nacionales de los Estados miembros pueden elevar el enjuiciamiento de conductas unilaterales calificadas como desleales a una dimensión *antitrust* al amparo del artículo 3.2 del Reglamento (UE) 1/2003, como sucede en nuestro ordenamiento en el artículo 3 LDC.

[26] *Vid*. Bakhoum (2018), págs. 161-163, que ofrece como ejemplo la restricción de la competencia entre distribuidores originada por el efecto acumulado de prácticas comerciales impuestas en relaciones comerciales verticales celebradas por un único distribuidor con mayor poder negociador con varios proveedores, en las que el primero impone a los proveedores cláusulas de suministro exclusivo junto a otras que perpetúan la relación y les impiden contratar con otros distribuidores.

[27] Cfr. Font Galán y Miranda Serrano (2005) pág. 36; Glöckner (2017), pág. 418.

[28] *Vid*. Chauve, Parera y Renckens (2014), págs. 311-312; Robles Martín-Laborda (2015), *Blog Almacén de Derecho*; Herrera Anchustegui (2016), pág. 358; Autoritat Catalana de la Compètencia (2018), pág. 27.

[29] *Vid*., por ejemplo, el *Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario* de 2011 (apdo. 2.4.1, pág. 56) en el que la CNC afirmó que «[...] el poder de negociación de los compradores es susceptible de reducir los precios de adquisición sin reducir la cantidad adquirida [...] ya que la mera amenaza de reducir las compras o de cambiar de proveedor puede ser suficiente para mejorar los términos del intercambio, por lo que puede ser beneficioso en términos de bienestar para los consumidores finales». Una similar divergencia valorativa se deduce también del artículo 14 bis 2 LCA, que reputa desleales, a pesar de sus posibles eficiencias, determinadas prácticas comerciales que implican cargas para el comprador si el contrato no las recoge de forma suficientemente clara y sin ambigüedades.

En este punto, resultará fundamental valorar si estas disposiciones se adecuan a los objetivos del artículo 39.1 TFUE y al Reglamento 1308/2013 y, en definitiva, si las normas de defensa de la competencia les resultan de aplicación ya que, de quedar incluidas bajo estas últimas, aquellas disposiciones constituirían restricciones de la libre competencia[30].

Por lo que se refiere a los artículos 102 TFUE y 2 LDC, su utilidad para combatir las prácticas desleales de la cadena alimentaria es también limitada. A diferencia de lo que sucede con los artículos 101 TFUE y 1 LDC, tanto el artículo 102.*a)* TFUE, como el artículo 2.2.*a)* LDC dan cabida a conductas unilaterales que, directa o indirectamente, consistan en imponer a una parte de una relación comercial *condiciones de transacción no equitativas*. Sin embargo, una imposición de condiciones no equitativas[31] —como sin duda deben calificarse las prácticas comerciales desleales que propicia la explotación abusiva del poder de negociación de una parte de la relación comercial— no basta para la aplicación de los artículos 102 TFUE y 2 LDC. La existencia de una posición de dominio de la que parte la aplicación de estas normas exige acreditar una independencia absoluta de la dominante respecto de sus competidores. La estructura de la cadena alimentaria no suele dar lugar a estas situaciones. La parte que explota su mayor poder negociador lo ostenta frente a su contraparte en la relación comercial, y aunque ese poder pueda tener trascendencia competitiva y capacidad de afectación del funcionamiento del mercado (poder de mercado), no suele llegar a ser absoluto[32].

4. Las prácticas comerciales desleales y la explotación de situaciones de dependencia económica: posición de la Directiva 2019/633

La explotación abusiva de una situación de dependencia económica refleja, en su traslación al ámbito competitivo, la conducta de quien se vale abusivamente de su superior poder negociador en una relación comercial. La explotación de la situación de dependencia económica es una figura conocida por los ordenamientos nacionales y de clara utilidad en la regulación de las relaciones comerciales del sector agroalimentario. Sin embargo, su tratamiento en los Derechos nacionales no es homogéneo. Su configuración varía en función de cómo defina cada ordenamiento la situación de dependencia económica y de lo que se considere abusivo[33]. Además, la explotación abusiva de una situación de dependencia económica puede tratarse en el ámbito competitivo nacional como una conducta desleal, o como un ilícito *antitrust*[34].

---

[30] *Vid. infra,* III, 3 sobre las dudas de compatibilidad con el Derecho de defensa de la competencia del artículo 12 ter LCA que, entre otras limitaciones, prohíbe que el precio pagado al proveedor del producto alimentario sea inferior a su coste de producción, tratando la contravención de esta exigencia como una práctica desleal.

[31] El concepto de equidad ha sido asimilado a la «igualdad de oportunidades de competir» de acuerdo con principios de mérito y capacidad. Desde su reconocimiento como valor o principio del orden competitivo se ha apoyado la idea de que la protección de la competencia debe incluir la de sus participantes frente a imposiciones no equitativas, no solo de las empresas dominantes —como ya hace el art. 102 TFUE— sino también de las que solo ostentan un poder relativo de mercado. *Vid.* así Abdollah Dehdashti (2018), págs. 307-308.

[32] Cfr. Glöckner (2019), pág. 37, y el Informe de la Autoritat Catalana de la Compètencia (2018) págs. 28-29.

[33] En el caso del artículo 16.2 LDC, el análisis adopta la perspectiva de la parte supuestamente dependiente de la relación y consiste en analizar la falta de alternativas equivalentes para sustituir a la contraparte *Vid.* sobre el particular, Zabaleta Díaz (2016), págs. 68-69; Estevan Quesada (2016), págs. 118-121.

[34] En nuestro país la explotación abusiva de una situación de dependencia es una conducta tipificada como acto de competencia desleal en el artículo 16.2 LCD, pero también puede constituir un ilícito *antitrust*. Así

La Directiva 2019/633 supera estas diferencias calificando determinadas prácticas comerciales impuestas a los proveedores de productos agrícolas y alimentarios como conductas desleales consistentes en la explotación abusiva de situaciones de dependencia económica[35]. Desde el punto de vista de la política de competencia, la citada Directiva avanza en la armonización de las normativas nacionales de competencia desleal en el sector poco explorado de las relaciones entre empresarios (B2B) y, en su concreta aplicación al sector agroalimentario, obliga a los Estados miembros a prohibir en sus normas nacionales, en las condiciones señaladas por la Directiva 2019/633 y con fundamento en su deslealtad, determinadas prácticas comerciales en las relaciones de la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Partiendo de este enfoque, la delimitación de la situación de dependencia económica se erige en Directiva 2019/633 en presupuesto de la prohibición de las prácticas reguladas. Aunque la dependencia económica puede establecerse con distintos criterios y puede afectar tanto al vendedor como al comprador, la Directiva 2019/633 opta por recurrir al dato objetivo y jurídicamente seguro del diferente tamaño de las partes de la relación comercial y por limitar la protección conferida a la situación de dependencia económica del proveedor alimentario, por ser este quien, en la gran mayoría de los casos, sufre las consecuencias de la explotación abusiva del desequilibrio negocial[36]. En coherencia con ello, el artículo 1.2 de la Directiva, en sus letras *a)* a *e)*, fija legalmente la existencia de una dependencia económica del proveedor cuando la diferencia entre su volumen de negocio anual y el (superior) de su comprador quede incluida en alguno de los estratos establecidos por la Directiva. Debe destacarse que la Directiva 2019/633 solo prohíbe las prácticas comerciales desleales en las relaciones comerciales incluidas en dichos estratos o parámetros, y que una vez determinada la dependencia económica del proveedor con arreglo a estos criterios, la prohibición de dichas prácticas no se somete a otros requisitos[37].

---

como la deslealtad de la explotación de la dependencia económica puede afirmarse con la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 16.2 LCD sin ser necesario que sus efectos se proyecten fuera de la relación bilateral, la prohibición de ese tipo de conducta por la normativa *antitrust* exige que con ella quede afectado el proceso competitivo. Tal afectación requiere, lógicamente, que la parte que abusa de la situación de dependencia tenga un poder de mercado absoluto o relativo, quedando así respectivamente subsumida en las prohibiciones del artículo 2.1 LDC o, en su caso, del 3 LDC [*vid*., también este planteamiento en Font Galán y Miranda Serrano (2005), págs. 138-148, si bien muy condicionado en su exposición por la necesidad de justificar el hoy derogado artículo 6.1.*b)* de la Ley 52/199, que incluía este tipo de conducta entre los abusos de posición de dominio].

En Alemania, *vid*. el § 20.1 GWB que prohíbe el abuso del poder *relativo* de una empresa en el mercado refiriéndose con ello a la empresa que, aun sin ser dominante, tiene el control sobre otra que depende de ella por no tener la posibilidad suficiente y razonable de optar por otra alternativa y existir un desequilibrio significativo entre el poder de una y otra. Por su parte, el § 20.3 GWB prohíbe a las empresas con poder *superior* de mercado abusar de esa posición frente a pequeños o medianos competidores de manera desleal, regulando una serie de supuestos en los que la deslealtad se presume, salvo que la conducta se justifique de forma objetiva.

[35] Cfr. García Vidal (2019), págs. 32-33.

[36] De los considerandos 9 y 10 de la Directiva 2019/633 se desprende que el principal colectivo al que se dirige la protección son los proveedores de productos agrícolas, así como las organizaciones de productores y sus asociaciones. Para conseguir este objetivo, la protección se extiende también a los proveedores de productos transformados. De acuerdo con el considerando 10 de la citada Directiva, la protección de los transformadores es necesaria para desincentivar que estos últimos trasladen sus costes al mercado primario ascendente, y para que el comercio de productos agropecuarios no sea desviado desde los productores de productos agrícolas que también actúen como transformadores hacia transformadores no protegidos.

[37] Naturalmente, esto no excluye que estas prácticas, más allá de sus efectos en la relación comercial, puedan tratarse por la normativa nacional como infracciones *antitrust* al amparo del artículo 3.2 del Reglamento 1/2003 si responden a un poder de mercado suficiente para afectar la competencia en el mercado del producto objeto del contrato.

Delimitado así el marco de las relaciones a las que se aplica la protección del proveedor, la Directiva 2019/633 establece un doble catálogo de prácticas prohibidas.

En primer lugar, las que quedan prohibidas *ex ante* y *per se*. De entre estas, algunas están prohibidas en razón de su contenido claramente abusivo[38], incluso aunque se trate de prácticas consentidas. La prohibición de incluirlas en la relación comercial indica que el eventual consentimiento que el proveedor pudiera prestar a esa inclusión está motivado por su dependencia respecto del comprador[39]. Otras, igualmente prohibidas *ex ante*, no se vinculan a la previsión de concretas prestaciones a cargo del proveedor, sino a actuaciones del comprador que manifiestan la explotación abusiva de su mejor posición (modificaciones unilaterales de los términos pactados, amenazas o represalias por el ejercicio de derechos, negativa a plasmar por escrito las condiciones del contrato)[40], o son constitutivas de actos desleales que ya prohíben otras normas (adquisición, revelación o utilización ilícita de secretos del proveedor)[41].

Junto a este primer grupo de prácticas, la Directiva 2019/633 diferencia un segundo grupo que, sin perjuicio de reflejar también la asunción de mayores costes y cargas por el proveedor, pueden generar eficiencias en el proceso de comercialización del producto[42]. Para preservar ese posible efecto, estas prácticas no están prohibidas si han sido acordadas en el contrato de forma clara y no ambigua[43]. En estos casos, debe entenderse que el coste de esa eficiencia, en la medida en que pasa por atribuir al proveedor determinados pagos y obligaciones, ha sido previamente valorado por este último, y su conformidad a estas condiciones plasmada claramente en el contrato.

La protección frente a las prácticas comerciales desleales que confiere la Directiva 2019/633 constituye un mínimo que los Estados miembros están obligados a garantizar en sus normativas nacionales, aunque el artículo 9 de la norma europea les faculta para aumentar la protección interna siempre que lo hagan de forma proporcionada y respetando los límites del Derecho de la Unión aplicables al funcionamiento del mercado interior. De forma ejemplificativa, el considerando 40 de la Directiva 2019/633 se refiere a la posibilidad de que los Estados miembros eleven el tamaño de compradores y proveedores a efectos de

[38] Se trata de las prácticas recogidas en el artículo 3.1 de la Directiva 2019/633 referidas: *a)* A los plazos de pago que superan determinados límites; *b)* A la cancelación de pedidos de productos perecederos sin plazo para encontrar alternativas de venta; *c)* A la exigencia de pagos no relacionados con la venta; *d)* A la exigencia al proveedor de cobertura de deterioros o pérdidas de los productos sin culpa del proveedor y cuando estos están bajo la influencia del comprador o su propiedad ya le ha sido transferida, y *e)* A la exigencia al proveedor de compensaciones por los gastos de estudios de reclamaciones de clientes relativa a la venta de los productos aun cuando no haya negligencia ni culpa del proveedor.

[39] *Vid*. Herrera Anchústegui y Gjendemsjø (2018) pág. 284; Arias Varona (2019), pág. 7 (versión digital).

[40] Artículo 3.1.*h)* y *f)* Directiva 2019/633.

[41] Artículo 3.1.*g)* Directiva 2019/633.

[42] Son las reguladas en el artículo 3.2 de la Directiva 2019/633 referidas: *a)* A la devolución al comprador por el vendedor de los productos agrícolas y alimentarios no vendidos, o su eliminación, sin pagar por ellos; *b)* Al cobro al proveedor de una cantidad por el almacenamiento, exposición o inclusión en una lista de precios de los productos agrícolas y alimentarios o su puesta a disposición del mercado; *c)* A la asunción por el proveedor del coste total o parcial de los productos agrícolas y alimentarios vendidos en promoción; *d)* A la exigencia de pagos por publicidad de los productos realizada por el comprador; *e)* A la exigencia al proveedor de pagos por la comercialización realizada por el proveedor, y *f)* A cobros al proveedor por el personal de acondicionamiento de los locales utilizados para la venta de los productos.

[43] Artículo 3.2 Directiva 2019/633.

definir la relación de dependencia, extiendan la protección a los compradores, amplíen los productos afectados por la prohibición, o incrementen el tipo y número de las prácticas comerciales prohibidas. No debe pasarse por alto que esta libertad favorece las diferencias entre las regulaciones nacionales y puede dar lugar a condiciones de competencia heterogéneas en la comercialización de productos alimentarios, tanto entre los operadores alimentarios del mercado interior, como entre estos y los de terceros estados, fomentando el *forum shopping* e incentivando las operaciones de suministro alimentario en aquellos Estados miembros que otorguen un menor nivel de protección al proveedor[44].

III. LOS OBSTÁCULOS DE LA LEY 16/2021 PARA UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LA CADENA ALIMENTARIA

La reforma de la LCA llevada a cabo por la Ley 16/2021 por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 2019/633 y se realizan otras importantes modificaciones en la regulación de la cadena alimentaria, ha dejado pasar la oportunidad de regular las relaciones de la cadena de suministro de productos agrícolas y alimentarios de una forma proporcionada que ofrezca una protección eficaz frente a las prácticas comerciales desleales a los operadores de la cadena que precisan de protección jurídica y evite, donde tal protección no es necesaria, obstáculos perjudiciales para la competitividad nacional e internacional del sector agroalimentario español. A esta valoración crítica conduce el análisis, tanto de los principales aspectos sustantivos sobre los que se ha centrado la reforma de la LCA —el ámbito de aplicación de la Ley, las nuevas normas en materia de contratos alimentarios y el incremento de prácticas consideradas desleales— como algunas carencias de las normas relativas al control de cumplimiento de la LCA.

1. La problemática extensión del ámbito de aplicación de la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria

Un aspecto central de la reforma, y la principal causa de las deficiencias del nuevo régimen jurídico, es la extensión del ámbito de aplicación de la reformada LCA. De acuerdo con el artículo 2.1 LCA, esta Ley es aplicable *a las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores establecidos en España que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios*. Ciertamente, el artículo 2.4 LCA limita la aplicación de las disposiciones de la LCA sobre la regulación del contrato alimentario (arts. 8 a 11 bis LCA) a aquellos contratos que superen un importe mínimo. Pero ese importe, que es casi anecdótico (solo de 1.000 euros de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley 7/2012), no es indicativo de la exigencia de una especial protección, y además no se aplica a las normas sobre prohibición de prácticas comerciales desleales, que están sujetas a la regla general del artículo 2.1 LCA. A ello se añade que, tras la reforma de la Ley 16/2021, las disposiciones de la LCA son aplicables, bajo determinadas condiciones, a las

[44] Para evitar estas diferencias hubiera sido necesario que la Directiva 2019/633 se hubiera basado en una armonización plena de las prácticas comerciales desleales en las relaciones de la cadena alimentaria, como propone Arias Varona (2019), pág. 6.

actividades del canal *horeca* (hasta ahora excluido)[45], y que la ampliación legal del concepto de «producto alimentario» ha incorporado al régimen de la LCA los contratos sobre determinados productos que antes quedaban al margen de esta Ley, como las plantas vivas y productos de la floricultura.

De forma llamativa, la LCA no proporciona ningún criterio que permita identificar las situaciones de dependencia económica en los contratos alimentarios a fin de acotar un ámbito de aplicación específico para la prohibición de las prácticas comerciales desleales[46], llevando al inasumible resultado de que estas prácticas —las procedentes de la Directiva 2019/633 y otras incorporadas por nuestro legislador— están prohibidas al margen de la posición más o menos equilibrada en la que se encuentren las partes de la relación jurídica en la que se producen[47].

La aplicación generalizada de la prohibición de prácticas comerciales desleales a todos los contratos alimentarios se motiva en la Ley 16/2021 con el poco convincente argumento de evitar la elusión de la aplicación de la LCA a casos precisados de protección[48]. Este proceder tiene la gravosa contrapartida, salvo mejor interpretación de la LCA, de prohibir las prácticas reguladas en múltiples relaciones comerciales en las que las partes no necesitan protección, ni, por tanto, deben quedar afectadas por tal prohibición, al no existir entre ellas una situación de dependencia económica. El legislador español ha procedido a la incorporación a la LCA de las prácticas prohibidas por la Directiva 2019/633 obviando que en esta última norma la existencia de esa dependencia es el presupuesto fáctico que fundamenta la prohibición. Tampoco ha tenido en cuenta que no hay razones para prohibir la asimetría de derechos y obligaciones entre las partes en una relación comercial si tal asimetría es resultado de la natural presión competitiva legítimamente ejercida por el operador más eficiente, y que la intervención legislativa solo se justifica en aquellas relaciones en las que el desequilibrio entre las partes es lo bastante relevante para permitir a una de ellas imponer abusivamente sus condiciones.

---

[45] *Vid*. artículo 5.*a)* LCA.

[46] Antes de la reforma de la LCA el ámbito de aplicación de la prohibición de las prácticas denominadas abusivas se acotaba indirectamente a través del anterior artículo 2.3 LCA, que centraba el control de los contratos alimentarios —facilitando, por tanto, la detección de este tipo de prácticas— en aquellos de importe superior a 2500 euros en los que interviniera una PYME, un operador primario, o se produjera una situación legalmente calificada de dependencia económica de una parte del contrato respecto de la otra, entendiendo que tal dependencia existía si el volumen de facturación de la primera a la segunda alcanzaba al menos un 30 por 100 de la facturación del producto en el año precedente.

[47] *Vid*., en sentido similar, el *Informe sobre el Anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria* de 2 de septiembre de 2020 (IPN/CNMC/015/20). En la doctrina, *vid*., también, Vázquez Ruano (2021) pág. 347, y Martí Miravalls (2021), págs. 310-311. Que esta es la intención del legislador, lo pone de manifiesto la Exposición de Motivos de la Ley 16/2021, que afirma [...] *en consecuencia, a partir de la entrada en vigor de esta modificación pasan a sujetarse a la ley y su acción tuitiva todas las relaciones contractuales de la cadena, aunque se trate de dos PYMES o no exista especial dependencia jerárquica, como hasta ahora venía exigiéndose*.

[48] Los argumentos esgrimidos para justificar esta decisión son confusos. Señala la Exposición de Motivos de la Ley 16/2021 que el legislador español ha decidido prescindir del criterio utilizado en la Directiva 2019/633 para acotar las relaciones comerciales a las que se aplica la prohibición de prácticas desleales consistente en estratificar las relaciones comerciales según la diferencia entre el volumen de negocio de las empresas que se relacionan en la cadena y que, adoptada tal decisión —que la Exposición de Motivos no justifica— la limitación del ámbito de aplicación conforme con otros criterios no permitiría excluir de la protección frente a estas prácticas a las relaciones entre PYMES (como sucedía antes de la reforma), al tiempo que posibilitaría que quedasen fuera de ella otras relaciones que sí la merecen, refiriéndose vagamente a ciertas relaciones entre mayoristas. Sin embargo, tras la reforma de la LCA, y como consecuencia de la renuncia a limitar la aplicación de la prohibición de prácticas desleales a las relaciones comerciales en las que exista una dependencia económica entre las partes, todos los contratos alimentarios, también los celebrados entre PYMES, están afectados por dicha prohibición.

El resultado a que lleva el planteamiento de la LCA podría evitarse mediante una interpretación correctora que atienda a la *ratio* de la prohibición de las prácticas reguladas y según la cual estas solo estarán prohibidas si en la relación comercial en la que se han originado existe una dependencia económica de la parte sobre la que unilateralmente se imponen. El obstáculo para hacer efectiva esta interpretación es que, a falta de criterio en la LCA para determinar la situación de dependencia, esta última debería ser establecida de acuerdo con el artículo 16.2 LCD, lo que implicaría trasladar al ámbito agroalimentario la dificultad de determinar la existencia de *alternativas equivalentes* para el proveedor o, en su caso, para el comprador de productos alimentarios[49]. Bien es cierto que esta compleja valoración —que correspondería a realizar a la AICA— podría mitigarse por la presunción de la explotación de la situación de dependencia establecida en el artículo 16.2 LCD que juega —aunque solo para afirmar la dependencia del proveedor— cuando este *deba conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares*. Con todo, y aunque la presencia en el contrato de algunas prácticas contempladas en el artículo 14 bis 1 LCA podrían fundamentar esa presunción, otras de las también previstas en la LCA no podrían servir a ello[50]. A la vista de lo expuesto y ante la exigencia de no desvirtuar el fundamento de la deslealtad de estas prácticas y la razón de su prohibición, tal vez deba entenderse que la presencia de estas prácticas en el contrato es, por sí misma, indicativa de la existencia de una situación de dependencia económica de la parte a la que afectan[51].

La renuncia a definir un ámbito de aplicación específico de la prohibición de las prácticas comerciales desleales resulta aún más problemática atendida la extraterritorialidad de la LCA. De acuerdo con el artículo 2.1 LCA, la prohibición de las prácticas comerciales desleales y el régimen sancionador de la LCA se impone como *ius cogens* en los contratos alimentarios celebrados con operadores procedentes de otros Estados de la Unión (si les resulta de aplicación la LCA) y de terceros Estados. Ello supone un claro desincentivo a operar en España, tanto para los operadores de la Unión como extracomunitarios, y provoca que el alto nivel de protección jurídica que pretende articular la LCA torne en un obstáculo para la competitividad de los operadores españoles que actúan en el mercado de importación y exportación de productos alimentarios.

2. Las nuevas normas sobre los contratos alimentarios

Otro aspecto destacado de la reforma de la LCA se refiere a las disposiciones sobre los contratos alimentarios que se aplican a los que superen el importe

[49] A estas dificultades, de las que dan cuenta Estevan de Quesada (2016), págs. 119-121, y Zabaleta Díaz (2016), págs. 66-73, se añade la circunstancia de que en la LCA la protección frente a las prácticas comerciales desleales se despliega tanto para el vendedor como del comprador, por lo que el análisis de la existencia de la dependencia económica podría tener que realizarse respecto de cualquiera de las partes de la relación comercial.

[50] Así sucede, por ejemplo, con algunas de las prácticas del artículo 14 bis 2 LCA que contemplan condiciones comerciales que pueden ser habituales en el sector, pero pueden no cumplir el requisito adicional exigido por el artículo 16.2 LCD de incluir otras ventajas adicionales que no se otorguen a compradores similares. De acuerdo con el citado artículo 16.2 LCD, esta situación no permitiría presumir la dependencia económica en la relación comercial pero, sin perjuicio de ello, aquellas prácticas deberían considerarse desleales de acuerdo con el artículo 14 bis 2 LCA si no han sido negociadas de forma suficientemente clara.

[51] En la línea interpretativa sugerida por Ruiz Peris (2016), pág. 51.

mínimo legal del artículo 2.4 LCA. En este aspecto, la reforma ha reforzado las anteriores obligaciones que afectan a estos contratos y ha incorporado otras nuevas, como la de firmar el contrato y hacerlo antes de comenzar su ejecución (art. 8.1 LCA), conservar la documentación por un periodo ampliado a cuatro años (art. 11 LCA) e incorporar al contrato nuevos contenidos mínimos obligatorios en relación con el precio del producto (art. 9.1 y 2 LCA). Además, ha añadido un nuevo artículo 9 bis en materia de *negociación comercial* y un nuevo artículo 11 bis por el que se crea el *Registro de contratos alimentarios del sector primario*.

No se discute que la mayoría de estas medidas sean necesarias para luchar contra la deslealtad de determinadas prácticas comerciales en la cadena alimentaria, en tanto dotan de transparencia a la celebración del contrato alimentario y favorecen el control de su contenido previniendo posibles abusos. Pero, de nuevo en este aspecto, la intervención legislativa resulta desproporcionada y, a veces, de dudosa utilidad. Así, por una parte, el mayor coste de cumplimiento y la rigidez que imprimen a las relaciones de la cadena las medidas recogidas en los artículos 8 a 11 bis LCA aconseja que la aplicación de estas normas se hubiera reservado para los supuestos en los que exista una situación de desequilibrio relevante entre las partes, sin hacerlas extensivas allí donde la ausencia de asimetrías significativas debe dejar espacio a un desarrollo flexible y ágil de las relaciones comerciales. Por otra, algunas de las nuevas normas sobre contratos alimentarios, en particular el artículo 9 bis LCA y el nuevo artículo 9.3 LCA se presentan, *a priori,* como escasamente operativas en su contribución a la lucha contra las prácticas desleales en la cadena alimentaria[52].

[52] El artículo 9 bis *(negociación comercial),* introduce pautas obligatorias sobre los tiempos de negociación del contrato de difícil exigencia y, a la postre, de escasa relevancia. Dispone esta norma que *las negociaciones comerciales anuales se cerrarán y firmarán por las empresas intervinientes en el marco de unos plazos razonables, no superiores a los tres meses desde su inicio sin que la dilación indebida de las mismas imputable a una parte pueda utilizarse para debilitar la posición de la otra en dicha negociación*. Si se prevé la renovación del contrato, advierte que *las nuevas condiciones deberán negociarse antes del vencimiento del contrato en vigor o en los dos meses posteriores a su vencimiento* y, en tal caso, indica que *seguirá vigente el contrato anterior, pero se podrá pactar que las nuevas condiciones comerciales retrotraigan su efecto hasta el vencimiento de las anteriores condiciones* La norma instaura la ultraactividad del contrato alimentario con una fórmula que, además de generar la duda de la suerte del contrato no renovado en plazo, incita a evitar fácilmente su aplicación mediante la celebración de contratos sin previsión de renovación. Pero en todo caso, y de resultar aplicable, debe advertirse que la LCA ha omitido (seguramente, olvidado) tipificar el incumplimiento de esta norma como infracción administrativa, por lo que tal incumplimiento solo puede exigirse desde el Derecho de contratos, donde tampoco se han apreciado grandes consecuencias derivadas de su contravención. *Vid.,* en este sentido, Carrasco Perera (2022), págs. 1-3, que llega a esta conclusión a partir de la valoración de los distintos escenarios planteados.

Por su parte, el nuevo artículo 9.3 LCA recoge una sanción de particular gravedad en el caso de que se incumplan las normas de contenido mínimo relativas al precio previstas en el artículo 9.1.*c)* LCA. Dispone esta norma que *serán nulas las cláusulas y estipulaciones que incumplan lo señalado en el artículo 9.1.c), por lo que sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, el productor primario podrá exigir resarcimiento por daños y perjuicios en sede judicial*. Esta disposición suscita importantes interrogantes y dudas sobre su eficacia. Así, en primer lugar, si el incumplimiento de lo previsto en el artículo 9.1.*c)* LCA hace nula la cláusula de determinación del precio y no hay previstos mecanismos de integración, el contrato adolecerá de un vicio de nulidad por falta de un elemento esencial que perjudicará más al proveedor primario que a su contraparte. Asumiendo esta consecuencia jurídica, no parece que la frustración de la venta de productos primarios, quizá perecederos, unida a la contrapartida de unos daños y perjuicios que necesariamente tendrán que ser reclamados en sede judicial, sea la mejor forma de proteger al operador primario, máxime si este se encuentra en situación de dependencia económica respecto de su comprador.

3. Las prácticas comerciales desleales en materia de precios

La LCA recoge algunas prácticas desleales no previstas por la Directiva 2019/633, algo que, como ya se ha señalado, admite el artículo 9.2 de la norma europea siempre que no sean contrarias al funcionamiento del mercado interior. De entre ellas, merecen una mención especial las previstas por el artículo 12 ter LCA (introducido por la Ley 8/2020 y ahora ampliado con tres nuevos apartados) que bajo el título *ruptura del valor de la cadena* regula un sistema de precios mínimos del producto alimentario que afecta, tanto al practicado entre los operadores de la cadena, como al establecido al consumidor final.

La loable finalidad del artículo 12 ter LCA es lograr una distribución equitativa del valor del producto a lo largo de la cadena alimentaria y facilitar que los productores primarios, los más castigados por los desequilibrios, retengan el valor mínimo que corresponde al producto evitando que se imponga sobre ellos el coste de la política comercial de otros operadores que tienen mejor posición negocial[53]. En su apartado 1, la norma blinda la retención de este valor a través de la fijación de un precio mínimo de compra representado por el coste de producción del producto, obligando a *pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto,* que no solo se aplica en favor del productor primario, sino de todos los miembros de la cadena. Por su parte, los apartados 2, 3 y 5 del artículo 12 ter LCA tratan de asegurar este resultado con dos previsiones adicionales: los apartados 2 y 3 afectan al precio de venta al consumidor al prohibir al operador alimentario minorista aplicar u ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición del producto. El apartado quinto, dirigido a cualquier operador de la cadena —aunque *de facto* afecta a los de mayor poder negociador— prohíbe al operador alimentario repercutir en otros operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política de precios. El alcance de esta última disposición es muy poco claro, pero no puede llevar a entender que pueda prohibirse al operador alimentario negociar márgenes de compra con sus proveedores que le permitan una política de precios bajos frente a sus clientes, sean estos consumidores u otros operadores[54].

Es de suponer la posición contraria de la CNMC a las disposiciones del actual artículo 12 ter LCA, que ya mostró su rechazo a los actuales apartados 1 y 5, incorporados en 2020[55]. Y aunque el articulado de la Directiva 2019/633 omite toda referencia a las prácticas sobre precios, de su considerando 22 podría deducirse también que esta norma se opone a la regulación de prácticas comerciales desleales que afecten a la libre negociación de los precios de los productos alimentarios[56].

---

[53] Como destaca Martí Miravalls (2021), págs. 302-304, también las cláusulas de reparto de valor acordadas en el seno de APs, OAPs o Asociaciones Interprofesionales autorizadas (que el art. 172 bis del Reglamento 1308/2013 ha hecho extensivas a todos los productos agrícolas) contribuye a este propósito, en tanto, sin implicar una regulación de precios, persiguen distribuir entre las partes el coste del contrato según la evolución determinados factores económicos que influyen en la fijación de aquel.

[54] De «cándida o ingenua» califica Martí Miravalls esta disposición [(2021) pág. 308] por desconocer la realidad del proceso de formación de los precios en el sector agroalimentario, que está condicionado por el mayor poder negociador de los grandes distribuidores.

[55] *Vid*. el informe *IPN/CNMC/015/20,* págs. 11-13.

[56] De acuerdo con el considerando 22, *los proveedores y los compradores de productos agrícolas y alimentarios deben poder negociar libremente las transacciones comerciales, incluido el precio*.

Sin embargo, el TJUE ha admitido que los Estados miembros pueden luchar contra las prácticas comerciales desleales a través de disposiciones nacionales que inciden sobre el precio de los productos alimentarios y califican su contravención como actos de competencia desleal. Ahora bien, la admisibilidad de estas disposiciones no se ha realizado desde la perspectiva del artículo 101 TFUE (bajo cuya aplicación habría que afirmar su carácter restrictivo), sino valorando su adecuación a los objetivos del artículo 39.1 TFUE y su compatibilidad con el Reglamento 1308/2013. Es decir, en el marco de la política agrícola común, donde el Derecho de defensa de la competencia puede no ser aplicable.

De acuerdo con el TJUE, la regulación de la organización común de los mercados en el Reglamento 1308/2013 no impide a los Estados miembros aplicar una normativa nacional que persiga un objetivo de interés general distinto de los cubiertos por el citado Reglamento, aunque dicha normativa incida sobre el funcionamiento del mercado interior en el sector de que se trate, siempre y cuando sea adecuada para garantizar el cumplimiento del objetivo perseguido y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo[57]. Aunque la libre determinación del precio de venta sea un componente del Reglamento 1308/2013[58], el TJUE considera que el proceso de negociación de las relaciones contractuales no ha sido objeto en dicho Reglamento del ejercicio de una competencia exhaustiva por parte de la Unión, y ha reconocido a los Estados miembros una competencia residual en ese ámbito a través de la regulación de prácticas comerciales desleales que tengan por efecto regular el proceso de libre negociación de precios, siempre que la regulación estatal sea conforme con los objetivos del artículo 39.1 TFUE —entre los que se incluye en su apartado *b) garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura*— y resulte proporcionada para su cumplimiento[59].

En las pocas ocasiones en las que el TJUE ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este delicado asunto, ha admitido la licitud de la regulación de un precio mínimo de compra de leche dentro de categorías previamente fijadas y en condiciones homogéneas de entrega dirigido a proteger a los productores de leche en un contexto negocial de fuertes asimetrías[60]. Por el contrario, ha rechazado que la lucha contra las prácticas desleales pueda amparar una disposición nacional que obligue a los operadores alimentarios minoristas a aplicar los mismos márgenes de beneficio a productos que, con independencia de su procedencia, posean las mismas propiedades organolépticas, entendiendo, en este segundo caso, que la regulación de los márgenes comerciales aplicables no está amparada en el Reglamento 1308/2013 y supone una restricción de la libertad de fijación de precios al por menor de los productos alimentarios contraria a la libre competencia[61].

Atendiendo a esta jurisprudencia, resulta claro que el Derecho de la competencia puede resultar inaplicable a una regulación estatal que, con motivo de

[57] Sentencias del TJUE de 13 de noviembre de 2019, *Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė*, C-2/18, EU:C:2019:962, apdos 30 y 56, y de 11 de marzo de 2021, C-400/19, *Comisión contra Hungría*, EU:C:2021:194, apdo.37.

[58] *Vid*. la STJUE C- 2/18, apdo. 37 y la STJUE C 400/19, apdo. 36.

[59] *Vid*. la STJUE C2/18, apdos. 42 a 47, 50, 53 y 57.

[60] *Vid*. la STUE C2/18, apdos. 22 a 24, 68 y 73.

[61] *Vid*. la STJUE C 400/19, apdos. 39 y 42.

la prohibición de prácticas comerciales desleales, limite la libre formación del precio del producto alimentario. La dificultad estriba en determinar los límites de esa regulación, esto es, la proporcionalidad de estas medidas atendida su finalidad de preservar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la retribución equitativa de los productores agrícolas[62].

Partiendo de este planteamiento, no parece dudoso que alguna de las disposiciones del artículo 12 ter LCA queda fuera de estos límites. Así, por ejemplo, el artículo 12 ter 2 LCA, que al obligar a vender al público los productos alimentarios a un precio que debe ser, al menos, el de su adquisición, contraviene la doctrina del TJUE que impide prohibir la venta a pérdida a los consumidores finales, excepto que esta práctica resulte desleal a la luz de la Directiva 2005/29[63]. En cambio, la obligación de pagar al proveedor un precio que cubra el coste de producción del producto (art. 12 ter 1 LCA) —y la correlativa prohibición de imponerle un precio por debajo de ese coste— [64] está más en consonancia con el artículo 39.1.*b)* TFUE y no dista, en cuanto a sus fines, de la medida que el TJUE ha considerado proporcionada y ajustada a los objetivos de la PAC. Con todo, la aplicación del artículo 12 ter LCA a cualquier proveedor de la cadena y no solo al primario, inclinan a considerar excedida la exigencia de proporcionalidad de la medida[65].

Al margen del enjuiciamiento *antitrust* que merezca el artículo 12 ter 1 LCA, no cabe desconocer las dificultades prácticas de su aplicación, dada la variabilidad del coste de producción durante el ciclo productivo y su posible desconocimiento en el momento de celebrar el contrato. Igualmente debe tenerse en cuenta que el alto nivel de protección que deriva el artículo 12 ter 1 LCA puede desincentivar las compras de productos alimentarios en España en

---

[62] Debe advertirse que el planteamiento del texto se realiza para un escenario de normalidad del orden político, social y económico. Bajo circunstancias extraordinarias —como concurren al escribir estas páginas tras la invasión de Ucrania por Rusia el 24 de febrero de 2022 que ha provocado un incrementado del precio de la energía hasta cotas anómalas e insostenibles— están justificadas medidas excepcionales de los Estados miembros destinadas a asistir a los operadores y, entre ellos, los agroalimentarios, para hacer frente a costes de producción inusualmente elevados. *Vid.* sobre las condiciones de las ayudas estatales para compensar el incremento del coste energético a las empresas más expuestas por el conflicto bélico, con especial consideración de las agroalimentarias, la Comunicación de la Comisión Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia de 23 de marzo de 2022 [C(2022) 1890].

[63] *Vid.,* en tal sentido, la STJUE de 19 de octubre de 2017, C-295/16, *Europamur Alimentación, S.A.*, EU:C:2017:782, apdos. 38 a 41. En nuestra doctrina, Palau Ramírez (2018), quien constata los beneficios sobre la competencia y los consumidores de este tipo de ventas y su amparo en la libertad de empresa (págs. 113-114), sin descartar que, de forma excepcional y proporcionada, pueda justificarse su prohibición en una finalidad constitucionalmente protegida de la política de competencia (pág. 115).

[64] Ciertamente, el artículo 12 ter 1 LCA no prohíbe la venta a pérdida, sino la compra por debajo del coste de producción manifestado por el proveedor [lo observa Martí Miravalls (2021) págs. 308-309], aunque si los efectos de la citada disposición equivalen a los de una prohibición al proveedor de venta a pérdida, su enjuiciamiento por la normativa antitrust corresponderá al aplicable a esta última prohibición.

[65] *Vid*., por ejemplo, en Francia, la Ley EGAlim 2 núm. 2021-1357, de 18 de octubre, que modifica el artículo L-631-24 del *Code rural et de la pêche maritime* y que también introduce medidas reguladoras del precio en los contratos alimentarios, pero limitándolas al contrato entre el productor primario y el primer comprador. La norma prevé una revisión obligatoria (al alza o a la baja) del precio negociado que debe incorporarse expresamente al contrato y aplicarse necesariamente en casos de variación del coste de las materias primas, costes energéticos, de transporte o vinculados al embalaje. La variación debe negociarse de acuerdo con los indicadores publicados por las organizaciones interprofesionales y en el contrato debe recogerse la ponderación de esos indicadores en la determinación del precio revisado. Por tanto, aunque esta disposición tiende a que el precio del producto agrícola refleje los costes del productor no exige, como sí hace el artículo 12 ter 1 LCA, que el precio del producto alimentario cubra su coste de producción, correspondiéndose más su funcionamiento con el de una cláusula de reparto de valor, que con una regulación del precio del producto.

perjuicio de los productores españoles y desviar la demanda fuera del territorio nacional al amparo de ordenamientos donde estas operaciones no estén sujetas a tan estrictos límites.

4. Cumplimiento de la Ley 12/2013 y conexiones con la Ley de 3/1991 de Competencia Desleal y con la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia

En el importante aspecto del cumplimiento de la LCA, la reforma llevada a cabo por la Ley 16/2021 ha hecho un esfuerzo por dotar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), orgánicamente adscrita al MAPAMA, de un régimen jurídico más completo para el ejercicio de sus funciones. Cumpliendo las exigencias de la Directiva 2019/633, la Ley 16/2021 ha reformado el Título V (*Potestad sancionadora*) de la LCA e incorporado un nuevo Título VII (*Las Autoridades de Ejecución*). El artículo 28.1 LCA designa a la AICA como autoridad nacional de ejecución para cooperar con la Comisión de la Unión Europea y con otras autoridades de ejecución nacionales en la óptima aplicación de la Directiva 2019/633. Internamente, la AICA también se ocupa de coordinar la actuación de las autoridades autonómicas en el ejercicio de su competencia para aplicar la LCA en sus respectivos territorios, estando facultada además por el nuevo artículo 26.2 bis LCA para actuar de forma subsidiaria en caso de que el órgano autonómico competente no lo haga en los plazos previstos para ello[66].

Desde la promulgación de la LCA en 2013, la AICA viene ocupándose de velar por el cumplimiento de esta Ley, pero la reforma operada por la Ley 16/2021 la ha revestido de nuevas atribuciones que fortalecen su actuación como órgano instructor y, en su caso, sancionador en caso de contravención[67]. Además, ha incorporado relevantes medidas para desincentivar los incumplimientos de la LCA (la publicidad de las resoluciones sancionadoras y de la identidad de los infractores y sanciones)[68] y otras que persiguen proteger a los denunciantes y conjurar el «factor miedo» (la garantía de confidencialidad del denunciante y de la información que este aporte)[69], así como la legitimación activa de las asociaciones y organizaciones representativas de los operadores que intervienen en la cadena alimentaria[70]. Por el contrario, la reforma no ha sido aprovechada para simplificar la lista de infracciones del artículo 23 LCA (por ejemplo, a través de la agrupación de conductas infractoras) ni el sistema de sanciones, cuyos límites máximo y mínimo no están coordinados[71] y cuya graduación queda sujeta a excesivas variables[72]. Igualmente, se echa en falta

[66] *Vid*. los artículos 26.2 bis y 29.3 LCA.

[67] La AICA está facultada para realizar investigaciones, por propia iniciativa o por denuncia, adoptar medidas provisionales, recabar información y hacer inspecciones, instruir expedientes y ordenar la cesación de conductas, así como para imponer multas que pueden ser, en función de la cuantía, decididas por el director de la AICA, o propuestas al órgano competente del MAPAMA o, en su caso, al Consejo de Ministros (art. 26.3 LCA).

[68] *Vid*. el artículo 24 bis LCA, ya incorporado por la Ley 8/2020.

[69] *Vid*. el artículo 29 LCA (*Denuncias y confidencialidad*).

[70] *Vid*. el artículo 22.7 LCA.

[71] *Vid*. así el nuevo artículo 24.2 LCA, según el cual el montante final de las sanciones pecuniarias impuestas no podrá ser inferior al beneficio económico obtenido por el infractor, y el también nuevo artículo 25.2 LCA, de acuerdo con el cual la sanción no puede superar el 5 por 100 o el 10 por 100 de los ingresos brutos del operador sancionado en el año anterior, según se trate, respectivamente, de infracciones graves o muy graves.

[72] *Vid*. el artículo 25 LCA.

una revisión al alza de los importes de algunas sanciones que abaratan el coste del incumplimiento de la LCA[73].

A pesar de esta regulación mejorada, cabe dudar de que la misma sea suficiente para situar a la AICA a la altura de las mayores exigencias que requiere garantizar el cumplimiento de la vigente LCA. El incremento de los contratos sujetos a control —fruto de la ampliación del ámbito de aplicación de la Ley— y del elenco de prácticas comerciales prohibidas —ahora engrosado por las reguladas por la Directiva 2019/633— deberá abordarse por la AICA sin plena autonomía orgánica ni presupuestaria y sin que se haya comprometido siquiera para su futuro funcionamiento un incremento del gasto, al menos de personal[74]. Tampoco ayuda al óptimo cumplimiento de su cometido la mayor exigencia valorativa que requiere la aplicación de la reformada LCA en lo que se refiere, por ejemplo, a la delimitación de la relación de dependencia económica de la que depende la correcta aplicación de la prohibición de prácticas desleales, al correcto cumplimiento de las complejas disposiciones como las referidas al precio del producto, o a la mayor dificultad que implica el control de las prácticas comerciales desleales de efectos sistémicos frente a las que tienen un efecto aislado[75].

Un aspecto igualmente relevante de la reforma, aunque no nuevo, es la regulación de las relaciones de la LCA con la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y con la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

No hay duda de que la LCA regula actos de competencia desleal en el sector agroalimentario y, en esta medida, contiene normas de competencia desleal. Sin embargo, la LCA no recoge una disposición que coordine la aplicación de esta última Ley con la LCD[76]. La principal duda que suscita esta omisión es si el operador agroalimentario afectado por una práctica desleal recogida en la LCA que no sea subsumible en un acto de competencia desleal ya regulado en la LCD [como sucede en los artículos 14.1 (que remite al art. 16.2 LCD) y 14.2 LCA, y en la Disp. Adic. cuarta, 5 LCA] puede ejercer las acciones del artículo 32.1 de dicha Ley. La respuesta, por mucho que este ejercicio se vea frenado *de facto* por el «factor miedo», tendría que ser afirmativa. El hecho de que la infracción de la prohibición de las prácticas comerciales reguladas en la LCA se sancione como una infracción administrativa sirve al propósito de articular un instrumento de aplicación pública de la LCA que se considera imprescindible para compensar los desincentivos existentes a su aplicación privada ante los órganos judiciales, pero no muta la naturaleza de estas prácticas como actos de competencia desleal. Por otro lado, resultaría poco comprensible que la Disp. Adic. primera 6.*m)* LCA reconozca la legitimación de la AICA para ejercitar las acciones del artículo 32.1.1.ª a 4.ª LCD cuando resulten afectados los intereses de los operadores de la cadena, y se negase la legitimación individual al operador afectado para ejercitar estas mismas acciones y, sobre todo, la de daños y perjuicios (art. 32.1.5.ª LCD) —para cuyo ejercicio la AICA no está legitimada— con vistas al resarcimiento de los daños causados a su patrimonio[77].

---

[73] Por ejemplo, según el artículo 25.1.1.º LCA, la sanción por una infracción leve impuesta en grado mínimo puede ascender solo a 250 euros.

[74] *Vid*. la Disposición Adicional tercera de la LCA.

[75] *Vid*. De la Cuesta Sáenz (2020), pag. 221.

[76] *Vid*. Vázquez Ruano (2021), pág. 349.

[77] *Vid*., sobre esta cuestión, Martí Miravalls (2021), pág. 313, que propone arbitrar la posibilidad del ejercicio de estas acciones a través del artículo 15.2 LCD.

Por lo que se refiere a las conexiones entre la LCA y la Ley de Defensa de la Competencia, los artículos 22.2 y 23.5 LCA declaran la aplicación preferente de la segunda. Así, para preservar el principio *non bis in idem*, la incoación por la CNMC de un expediente por infracción de las normas de defensa de la competencia basada en prácticas recogidas en la LCA obliga a la AICA a suspender la tramitación del que esta última hubiera incoado por los mismos hechos (art. 22.2 LCA), o a abstenerse de incoarlo, aunque debe presentar la correspondiente denuncia si aprecia la competencia de la CNMC y esta última aún no ha actuado[78]. Esta preferencia por la aplicación pública de las normas de defensa de la competencia frente a la intervención de la AICA debe entenderse reservada para casos en los que los efectos de prácticas desleales reguladas en la LCA trasciendan al mercado y dañen el proceso competitivo, y no debe ser obstáculo para la intervención posterior de la AICA si la CNMC no aprecia una infracción a las normas de defensa de la competencia, ni para que el operador alimentario perjudicado por la práctica pueda ejercer la acción de daños y perjuicios derivados de la infracción *antitrust* en caso de que esta última sí sea declarada por la CNMC (arts. 22.4 LCA y 72.1 LDC).

IV. REFLEXIÓN FINAL

Ya el título de este trabajo anticipa la valoración crítica que, a mi juicio, merece la Ley 16/2021 de reforma de la LCA. La principal razón para ello reside en lo que considero su pecado original, que consiste en generalizar (más aún) el ámbito de aplicación de la LCA y no ceñirlo a las relaciones comerciales de la cadena alimentaria en las que exista un desequilibrio relevante que realmente exija una especial protección de parte. Una aplicación indiscriminada de la LCA no redunda en la mejora del funcionamiento de la cadena, pues produce el efecto de someter a los severos controles y prohibiciones de la LCA a contratantes que no necesitan protección, atribuyéndoles costes de cumplimiento innecesarios que perjudican su competitividad. Esta observación puede aplicarse a las obligaciones sobre los contratos alimentarios (algunas, como las relativas al precio, de gran calado) a las que han quedado sujetos los contratos que superen un (exiguo) importe mínimo, pero también a la prohibición de las prácticas comerciales desleales recogidas en la LCA. La prohibición de estas prácticas —que incluye las previstas por la Directiva 2019/633 y otras incorporadas por el legislador nacional— rige en la LCA con carácter absolutamente general. Se constata así que el legislador español se ha distanciado del presupuesto normativo y fáctico de la norma europea, que solo prohíbe este tipo de prácticas en las relaciones en las que existe una dependencia económica del proveedor respecto del comprador. De nuevo en este punto, y seguramente también en la inclusión otras prácticas prohibidas de origen nacional cuyo detenido cotejo con la normativa *antitrust* parece imprescindible, la intervención del legislador resulta excesiva.

Está por ver qué depara la aplicación de la reformada LCA y cómo afrontará la AICA la mayor complejidad que ahora implica controlar su cumplimiento. A pesar del amplio campo de actuación que ha quedado abierto, razones de eficiencia aconsejan que ese control se limite en el futuro a casos de auténtico

[78] *Vid*. la Disposición Adicional primera 6.*g)* LCA.

desequilibrio negocial donde son probables los abusos, que son también los casos en los que la reforma debió centrarse y a los que, no obstante sus excesos, la LCA es, por supuesto, igualmente aplicable.

V. BIBLIOGRAFÍA

ABDOLLAH DEHDASHTI, Sara (2018), «B2B unfair trade practices and EU competition law», *European Competition Journal* 14 (2-3), págs. 305-341.

AMAT LOMBART, Pablo, y LÓPEZ TORRES, Manuel (2020), en MUÑIZ ESPADA, E. (coord.), *Cambios en la Ley de cadena alimentaria: propuestas para la urgente transposición de la Directiva 2019/633*, Reus, Madrid, págs. 11-37.

ARIAS VARONA, Francisco Javier (2019), «La armonización europea de la regulación de la cadena alimentaria», *La Ley Mercantil* 60 (julio-agosto), Versión digital.

BAKHOUM, Mor (2018), «Abuse without dominance in competition law: abuse of economic dependence and its interface with abuse of dominance», en DI PORTO, F., y PODSZUN, R. (eds.), *Abusive Practices in Competition Law*, Edward Elgar Publishing, UK, págs. 157-184.

BERASATEGUI, Javier (2013), «El Derecho de la competencia en el sector agroalimentario», *Mediterráneo Económica* 24, págs. 301-319.

CARBAJO CASCÓN, Fernando (2020), «Las exenciones agrícolas en el difícil equilibrio entre política agraria común y Derecho de la competencia en la Unión Europea», *ADI* 40 (2019-2020), págs. 31-54.

CARRASCO PERERA, Ángel (2022), «Negociación contractual interminable» (artículo 9 bis de la ley de la cadena alimentaria), en *GA_P Gómez Acebo & Pombo*, Análisis enero-2022, págs. 1-3.

CHAUVE, Philippe; PARERA, Antonia, y RENCKENS, An (2014), «Agriculture, Food and Competition Law: Moving the Borders», *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 5, No. 5, págs. 304-313.

COSTAS COMESAÑA, Julio (2016), «La aplicación del derecho de la competencia en los mercados agroalimentarios», en CACHAFEIRO GARCÍA, F.; LÓPEZ SUÁREZ, M., y GARCÍA PÉREZ, R. (coords.), *Derecho de la Competencia y gran distribución*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 197-230.

DE LA CUESTA SAENZ, José María (2020), «Ejecución, control y sanciones», en MUÑIZ ESPADA, E. (coord.), *Cambios en la Ley de cadena alimentaria: propuestas para la urgente transposición de la Directiva 2019/633*, Reus, Madrid, págs. 209-228.

DEVLIN, Alan (2021), «Rethinking the Consumer-Welfare Standard», en *Reforming Antitrust*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 250-268.

ESTEVAN DE QUESADA, Carmen (2016), «La explotación de la dependencia económica debido al poder relativo de la demanda en la cadena alimentaria», en GONZÁLEZ CASTILLA, F., y RUIZ PERIS, J. I. (dirs.), *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria*, Marcial Pons, Madrid, págs. 113-139.

FONT GALÁN, Juan Ignacio, y MIRANDA SERRANO, Luís María (2005), *Competencia desleal y antitrust. Sistemas de ilícitos*, Marcial Pons, Madrid.

GARCÍA VIDAL, Ángel (2019), «Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario: impacto de la Directiva (UE) 2019/633 en el Derecho español», *CPIDC* 88 (septiembre-diciembre) págs. 27-37.

GLÖCKNER, Jorchen (2017), «Unfair trading practices in the supply chain and the co-ordination of European contract, competition and unfair competition law in their reaction to disparities in bargaining power», *JIPLP,* vol. 12, No. 5, págs.416-434.

— (2019), «Control of Relative Market Power in Competition Law. An Instrument to Implement the Unfair Trading Practices Directive?», *Markt & Mededinging*, nr. 4, págs. 136-145.

González Castilla, Francisco (2016), «La represión de las prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria europea», en González Castilla, F., y Ruiz Peris, J. I. (dirs.), *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria*, Marcial Pons, Madrid, págs. 183-198.

Herrera Anchústegui, Ignacio, y Gjendemsjø, Ronny (2018), «Valuating the Commission's Proposal for a Directive on Unfair Trading Practices. Competition in Fairness», *Reports European Union*, CoRe 4/2018, págs. 280-289, 349-421.

Martí Miravalls, Jaume (2021), «Problemas concurrenciales en la cadena alimentaria», en Miranda Serrano, L. M., y Pagador López, J. (dirs.), *Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial*, Marcial Pons, Madrid, págs. 317-340.

Maudes Gutiérrez, Antonio, y Silos Ribas, Mateo (2016), «En defensa de un marco normativo que fomente la competencia efectiva y la eficiencia económica en la cadena alimentaria», en González Castilla, F., y Ruiz Peris, J. I. (dirs.), *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria*, Marcial Pons, Madrid, págs. 97-112.

Palau Ramírez, Felipe (2018), «El ocaso de la prohibición de la venta a pérdida en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. La relevancia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de octubre de 2017, "Europamur Alimentación, S.A."», en Miranda Serrano, L. M., y Costas Comesaña, J. (dirs), *Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad,* Marcial Pons, Madrid, págs. 107-125.

Robles Martín-Laborda, Antonio (2015), «La cadena alimentaria: cuando el poder de mercado lo tiene el comprador», *Blog Almacén de Derecho*, 11 de octubre de 2015, *http://derechocompetencia.blogspot.com/2015/10/la-cadena-alimentaria-cuando-el-poder_11.html*.

Ruiz Peris, Juan Ignacio (2016), «El abuso de dependencia económica en el derecho de defensa de la competencia en el marco de la lucha contra las conductas abusivas», en Cachafeiro García, F.; López Suárez, M., y García Pérez, R. (coords.), *Derecho de la Competencia y gran distribución*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 31-55.

Vázquez Ruano, Trinidad (2021), «Interrogantes en materia de competencia suscitados por la nueva regulación de la cadena alimentaria», *ADI* 41 (2020-2021), págs. 337-354.

Viciano Pastor, Javier (2019A), «La regulación de las prácticas comercial desleales en el sector agroalimentario: a propósito de la Directiva (UE) 2019/633», en Molina del Pozo Martín, P. C. (coord.), *Derecho de la Unión Europea e integración regional. Liber amicorum al profesor Dr. Carlos Francisco Molina del Pozo,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1301-1317.

— (2019B) , «Derecho de la competencia y sector agrícola: nuevas exclusiones y exenciones de la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia en el reglamento 2017/2393», en Tato Plaza, A.; Costas Comesaña, J.; Fernández Carballo-Calero, P., y Torres Pérez, F. (dirs.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad Industrial II*, Comares, Granada, págs. 196-180.

Zabaleta Díaz, María (2016), «La dependencia económica del proveedor de la gran distribución», en Cachafeiro García, F.; López Suárez, M., y García Pérez, R. (coords.), *Derecho de la Competencia y gran distribución*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 57-89.

ADI 42 (2022): 175-196

INFRACCIÓN DE PATENTE Y MEDIDAS CAUTELARES DE CESACIÓN: ¿«ALGO MÁS» QUE INFRACCIÓN PARA CONCEDERLAS O «ALGO MENOS» QUE INFRACCIÓN PARA DENEGARLAS?

PATENT INFRINGEMENT AND INJUNCTIVE RELIEF: «SOMETHING MORE» THAN A VIOLATION TO GRANT OR «SOMETHING LESS» THAN A VIOLATION TO DENY THEM?

JOSÉ MASSAGUER*

RESUMEN

La doctrina judicial que exige la presencia de «*algo más*» que la infracción, actual o inminente, de una patente para que se acuerden medidas cautelares de cesación es contraria a la configuración legal de esta clase de tutela cautelar, a la esencia de la protección jurídica de la patente como situación cautelable y a las exigencias del artículo 9.1.*a)* de la Directiva 2004/48/CE tal y como ha sido interpretado por la Sentencia del TJUE en el asunto C-688/17. En consecuencia, debe ser abandonada y retomada la doctrina que considera que la infracción vacía la esencia de la patente por sí misma y justifica por ello la concesión de medidas de cesación cautelar. Ahora bien, las concretas circunstancias del caso, si las hay, deben tomarse en consideración para denegar la cesación cautelar allí donde, a la vista del uso que el demandante hace o no hace de su patente, en realidad «*hay algo menos*» que infracción porque la conducta infractora no vacía *de facto* la utilidad de la exclusiva que confiere la patente.

Palabras clave: patentes, medidas cautelares cesatorias, Directiva 2004/48/CE.

ABSTRACT

Some recent court rulings have found that «something more» than the patent infringement is necessary for PIs to be granted. However, this new doctrine violates the legal regime of this sort of provisional relief, the very essence of the protection of patents and the obligation under article 9.1.*a)* of the Directive 2004/48/EC as interpreted by the ECJ in case C-688/17. Accordingly, the courts should abandon this doctrine and assume again that the patent infringement empties its protection in a non-redressable manner, and PIs are prima facie justified. That said, the speci-

* Catedrático de Derecho mercantil. Universidad de Murcia. He realizado este trabajo en el marco del Proyecto RTI2018-093666-B-100 denominado «Sistemas de protección y explotación comercial de las innovaciones en el ámbito de las variedades vegetales (PROINNOVEG)», correspondiente a la Convocatoria 2018 de Proyectos de I+D+I «Retos Investigación» del Programa Estatal de I+D+I. Este trabajo está cerrado el 11 de abril de 2022. Dirección de correo electrónico: *jose.masssaguer@um.es*.

Fecha de recepción: 27 de abril de 2022 // Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2022.

fic circumstances of the case, if any, must be considered to decide to grant PIs where they imply «something less» courts should abandon this doctrine and assume again that the patent infringement empties its protection in a non-redressable manner, and PIs are prima facie justified. That said, the specific circumstances of the case, if any, must be considered to decide to grant PIs where they imply «something less» than a regular patent infringement because it does not cause the patentee to suffer the practical loss of its legal exclusivity over the patented invention.

Key words: patents, preliminary injunction, Directive 2004/48/EC.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. RÉGIMEN JURIDICO.—III. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN.—IV. LA DOCTRINA DE LOS AUTORES.—V. LA DOCTRINA JUDICIAL.—VI. ALGUNOS DESARROLLOS RECIENTES DE LA DOCTRINA JUDICIAL.—VII. REVISIÓN CRÍTICA.—1. El formalismo en la definición de los criterios que fundan la necesidad de las medidas cautelares de cesación y en su refutación.—2. El marco interpretativo de la fundamentación de las medidas cautelares de cesación en materia de infracción de patentes.—3. La infracción de la patente es suficiente para impedir o limitar la completa efectividad de la sentencia que estime la acción de cesación...—4. ... salvo que de las circunstancias del caso se siga otra cosa.—VIII. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIÓN.—IX. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. LEGAL REGIME.—III. THE QUESTION.—IV. THE LEGAL LITERATURE.—V. THE CASE LAW.—VI. RECENT DEVELOPMENTS IN THE CASE LAW.—VII. REASSESSMENT.—VIII. RECAPITULATION AND CONCLUSION.—IX. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Las acciones de infracción de la patente son una pieza esencial de su sistema de protección jurídica, y en particular lo es el arsenal de disposiciones judiciales que, en respuesta a esas acciones, no solo imponen el respeto a la patente frente a su explotación ilícita, sino que disuaden a los terceros de emprenderla. O eso se debe esperar no solo de su diseño positivo, sino especialmente del auxilio judicial requerido para que ese diseño halle una plasmación efectiva y cumpla los fines a los que obedece. En este ámbito, el rol protagonista pertenece a la acción de cesación, sea de la infracción cometida, si hay riesgo de que continúe, sea de la solo preparada, si hay riesgo de que se inicie o reitere de forma inminente en ausencia del amparo judicial, y ello tanto si interesa una cesación definitiva, acordada en el fallo de la sentencia, como si se trata solo provisional, ordenada por el auto que acoge la oportuna petición de medidas cautelares[1].

La tutela cautelar inhibitoria tiene en este ámbito una especial importancia político-legislativa y material, debido a la conjunción de la naturaleza de la protección jurídica de la patente y su duración. En el primer sentido, la protección que confiere la patente se encarna en un derecho que reserva a su titular la explotación de la invención protegida con exclusión de todo tercero no autorizado, pero no le otorga (porque es imposible) un control material sobre la

[1] Entre las voces más autorizadas de nuestra doctrina está fuera de cuestión el carácter unitario de la acción principal y cautelar de cesación a pesar de la pluralidad formal de remedios que comprende en función de que la conducta antijurídica se hubiera verificado ya y cupiera esperar su continuidad durante la tramitación del proceso de infracción, solo se hubiera preparado para ser iniciada inminentemente y continuada durante ese proceso, o se hubiera interrumpido pero fuera inminente su reanudación, porque en última instancia son idénticos tanto el contenido material del remedio acordado: prohibición de infringir, como la situación impeditiva de la eficacia de la sentencia que combate: infracción durante la tramitación del proceso declarativo, y su presupuesto material: riesgo de infracción. *Vid*. PANTALEÓN (1996), págs. 953-957; PORTELLANO (2003), pág. 24. También es la tesis que he defendido en MASSAGUER (2018), nms. (38) a (40), y (2020), nms. (49) a (51).

invención patentada, ni imposibilita materialmente a los terceros su explotación rival antijurídica. En el segundo sentido, la patente tiene una duración de veinte años que, en buen número de sectores y casos, se recorta severamente, *de facto*, a causa del extenso tiempo preciso para tramitar el procedimiento que lleva a su concesión y aún más para definir la redacción final de sus reivindicaciones y determinar con ello el alcance de la protección conferida a su titular, habida cuenta de la posibilidad de limitar las reivindicaciones en el curso del procedimiento de oposición y del de nulidad, de la frecuencia con que se promueven estos procedimientos y de la insistencia con que los demandados tratan de valerse de la demora en la concreción del texto final de las reivindicaciones para evitar las acciones de infracción de los titulares, especialmente en vía cautelar[2].

Estas circunstancias marcan decisivamente el sentido y alcance que debe merecer la infracción iniciada o inminente en la fundamentación de la cesación cautelar. A mi juicio, la doctrina de jueces y tribunales había resuelto esta cuestión acertadamente, al entender que la infracción actual o potencial es, al menos por regla general, factor bastante para estimar el riesgo de frustración de la efectividad de la sentencia que estime la acción principal y, en presencia de los demás presupuestos requeridos, para conceder medidas de cesación provisional. Sin embargo, en una de las plazas donde usualmente se concentra la litigación sobre infracción de patentes algunas resoluciones recientes han adoptado una nueva aproximación a esta cuestión que podría dificultar grave e injustificadamente la obtención de medidas cautelares de cesación. Siempre desde mi punto de vista, ese giro no es coherente con el régimen de la tutela cautelar inhibitoria, ni en general ni en asuntos de patentes, aunque tiene la virtud de obligar a ponderar las circunstancias del caso y advertir de la presencia de factores que, a pesar de la infracción presente o inminente y de forma excepcional, podrían eliminar la necesidad de la tutela inhibitoria cautelar.

II. RÉGIMEN JURÍDICO

Las medidas cautelares en litigios de infracción de patente están reguladas en el Capítulo III, rubricado «medidas cautelares», del Título XII, dedicado a las cuestiones relativas a la jurisdicción y normas procesales, de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes («LP»), artículos 127 a 132, que en buena medida reproducen los artículos 133 a 139 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes («LP 1986»). De definir la fundamentación de las medidas cautelares en estos litigios se encarga el artículo 127 de la LP, según el cual,

> «Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de

[2] Aunque esos intentos se están rechazando por los tribunales, es indudable que, como parte de la estrategia de defensa, demoran significativamente la resolución de los procesos de medidas cautelares, como es de ver en los autos de la sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de septiembre de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:9074A), y de 28 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2021:10605A), que revocan resoluciones de instancia que acogieron las objeciones de las demandadas y fueron rápidamente reseñadas en la literatura profesional: cfr. Ribera, Núria, «Barcelona patent court dismisses preliminary injunction request based on patent in amended form» (*Barcelona patent court dismisses preliminary injunction request based on patent in amended form - Commentary - Lexology*).

> conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»,

y de hacerlo particularmente en relación con la cesación cautelar, el artículo 128.1.*a)* de la LP, que al respecto establece que:

> «Se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:
> *a)* La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos».

La remisión del artículo 127 de la LP a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («LEC») obliga a tener presente lo que en ella se dispone sobre caracterización y fundamentación de las medidas cautelares (arts. 726 y 728 LEC) si es preciso y en cuanto sea preciso integrar el régimen especial de la LP. Pero las fuentes de integración del régimen de la fundamentación de las medidas cautelares de cesación en litigios por infracción de patentes no son solo las reglas de la LEC.

Esta es materia armonizada por la Directiva 2004/48/CE de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual («Directiva», «Directiva 2004/48/CE»), que dedica a las medidas cautelares, con mención expresa de la cesación, el apartado (22) de su preámbulo, en el que se puede leer que:

> «También es imprescindible establecer medidas provisionales que permitan la cesación inmediata de la infracción sin esperar una decisión sobre el fondo, al mismo tiempo que se respetan los derechos a la defensa, se vela por la proporcionalidad de las medidas provisionales respecto a las particularidades de cada caso y se proporcionan las garantías necesarias para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una petición injustificada. Estas medidas están especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual»,

y, en su parte dispositiva, el apartado primero de su artículo 9, que establece al respecto que:

> «1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan:
> *a)* dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, a prohibir, con carácter provisional y, cuando proceda, si así lo dispone el Derecho nacional, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho, o a supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular [...]
> *b)* ordenar la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual para impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales»,

todo lo cual, además, debe ponerse en relación con la más amplia obligación general que su artículo 1.2 impone a los Estados miembros y especialmente con

la caracterización general de las disposiciones objeto de esa obligación, entre las que figuran las medidas cautelares de cesación, que exige de ellas que sean «efectiv(a)s, proporcionad(a)s y disuasori(a)s».

Bajo este aspecto, en fin, no puede olvidarse el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio («Acuerdo sobre los ADPIC» o «Acuerdo»). Al respecto debe repararse en la mención que los apartados (4) y (5) del preámbulo de la Directiva hacen del Acuerdo como antecedente de su contenido y del sometimiento de la Unión y sus Estados miembros a las obligaciones del Acuerdo. En materia de medidas cautelares de cesación, esas obligaciones se concretan en su artículo 50 del siguiente modo:

> «Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:
>
> *a)* evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
>
> [...]».

III. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

En los litigios sobre infracción de patente, la caracterización y fundamento de las medidas cautelares de cesación encuentran expresión en los artículos 127 y 128 de la LP, con términos no necesariamente coincidentes y más rotundos de los que, con carácter general, emplean los artículos 726 y 728 de la LEC al respecto. En efecto, la LP asigna a las medidas cautelares la función de «asegurar la eficacia de (las) acciones» promovidas para defender la patente (art. 127 LP) o, lo que es lo mismo, «asegur(ar) debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día se dicte» (art. 128.1 LP), que se proyecta de forma clara y directa sobre «(l)a cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición» [art. 128.1.*a)* LP]. De este modo, la LP fija la siguiente proposición normativa: para asegurar la completa efectividad de la acción de cesación se acordará la cesación cautelar de los actos de infracción en curso o inminentes. Esta solución se hallaba en los artículos 133 y 134.1.ª de la LP de 1986, con una diferencia, por lo que se refiere a la cuestión ahora considerada, no menor: la LP de 1986 no se remitía a la LEC como norma subsidiaria; sobre este extremo he de volver más adelante. No existe en la LP ni en la LEC otra indicación de las situaciones y circunstancias que, al menos típicamente, entrañen la frustración de efectividad de la sentencia que funda la necesidad de una cesación provisional, ni un elenco de las que de forma particular revelen la adecuación de la infracción para frustrar la tutela judicial solicitada. Los únicos datos positivos que sirven a este fin se hallan, como queda dicho, en la referencia legal a la infracción como factor detonante de la falta de efectividad de la sentencia y a la adecuación de la cesación provisional para evitar ese desenlace [arts. 127 y 128.1.*a)* LP]. Pero esos datos tampoco precisan de forma acabada si la frustración considerada ha de derivar de la infracción como suceso causal mediato que ha de ser completado por ciertos factores, desencadenados por ella,

a los que se deba inmediatamente una situación que amenace la efectividad de la sentencia, o ese riesgo puede deberse a la propia infracción, como suceso causal inmediato y suficiente para frustrar la efectividad de la tutela judicial sobre el fondo. La LP deja abierta, por tanto, la cuestión de si y en qué medida la continuidad, el inicio o la reiteración de la conducta infractora son situaciones que por sí mismas fundan la necesidad de la cesación cautelar porque por sí mismas privan o limitan la efectividad de la sentencia que verosímilmente ha de acoger la acción de cesación, o si para que se produzca este efecto y pueda acordarse fundadamente una medida cautelar de cesación, en cambio, es exigible que concurra algún elemento adicional a la explotación ilícita.

IV. LA DOCTRINA DE LOS AUTORES

La posición mayoritaria en la literatura jurídica especializada considera que, cuando menos en principio, la explotación infractora durante la tramitación del proceso ordinario por infracción de patente es, a los efectos que ahora se consideran, una situación que impide o limite la efectividad de la sentencia sobre el fondo y procede acordar, por ello y en presencia de los demás presupuestos, la cesación provisional de la infracción que realiza o realizará inminentemente el demandado[3]. Y ello, porque, expresado en unos términos u otros, la infracción priva al demandante de la exclusiva conferida por la patente durante el tiempo que media desde la presentación de la demanda a la emisión de una sentencia favorable que, si no queda firme, al menos pueda ejecutarse provisionalmente.

Este entendimiento no ha sido contestado por otros autores. Quienes hasta la fecha han estudiado solventemente las medidas cautelares en asuntos de infracción de patente o en general de propiedad industrial e intelectual y no se alinean de forma expresa con la posición anterior, tampoco la combaten. A lo sumo, indican que la cesación cautelar exige la presencia de un *periculum in mora* que es el definido por la LEC y, adviertan de esto o no, en ningún caso indican qué situaciones, genéricas o específicas, determinarían la presencia de este presupuesto en esta clase de asuntos[4]. En suma, difícilmente puede decirse que estos autores tengan una posición favorable o contraria a aquella primera tesis.

V. LA DOCTRINA JUDICIAL

Por lo general, la doctrina de jueces y tribunales ha coincidido con el planteamiento que acabo de referir como mayoritario en la doctrina de los autores. Son numerosos los pronunciamientos que han considerado que el inicio o continuidad de la infracción de la patente o en general de los derechos de propiedad industrial es la situación que, verificada durante la tramitación del proceso de infracción, frustra la efectividad de la condena de cesación que pueda acordar la sentencia. Esta apreciación se ha justificado en general por el agravamiento de los efectos de la infracción o la producción de unos ambiguos daños que resultarían de la infracción.

---

[3] Esta es en efecto la opinión que tempranamente expresó Bercovitz (1992), pág. 71, con la que se han alineado posteriormente Montañá (2007), pág. 173; Pérez Daudí (2017), págs. 57 y 58; Del Barrio (2015), pág. 575; Massaguer (2018), nm. (587), y (2020), nm. (683), o, me parece, Ríos (2021), pág. 491.

[4] Baylos (1993), págs. 777 y 778; Bellido (2002), págs. 197 y 198; Botana (2009), págs. 226-228, o García-Chamón, Soler Pascual y Fuentes Devesa (2010), pág. 501.

Entre esos pronunciamientos pueden recordarse los autos (relativos a patentes, marcas o competencia desleal) de la sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de febrero de 2018[5], de 5 de julio de 2016[6], de 8 de enero de 2014[7], de 2 de mayo de 2013[8], de 9 de febrero de 2012[9], de 20 de diciembre de 2005[10], de 13 de diciembre de 2004[11], de 17 de marzo de 2003[12], de 20 de enero de 2003[13], los autos de la sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de febrero de 2019[14], de 7 de abril de 2017[15], de 21 de abril de 2016[16], de 18 de diciembre de 2015[17], de 2 de febrero de 2015[18], de 9 de enero de 2015[19], de 23 de noviembre de 2012[20], de 23 de septiembre de 2011[21], de 23 de marzo de 2011[22], de 4 de marzo de 2011[23], de 24 de septiembre de 2010[24], o los autos de la sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 8 de junio de 2018[25], de 18 de julio de 2017[26], de 1 de junio de 2017[27], de 7 de julio de 2016[28], o de 8 de octubre de 2015[29].

No parece ocioso recordar ahora la rotundidad con la que estos autos han formado la doctrina señalada, como es de ver en el ya citado auto de la sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de diciembre de 2015:

> «32.—En diversas resoluciones nos hemos referido al alcance del periculum in mora cuando se ejercitan acciones de propiedad industrial o competencia desleal por sus particulares características. Si la conducta fuese considerada infractora y se tolerase su subsistencia durante la pendencia del litigio, se estaría permitiendo a la parte demandada que se aprovechase de modo continuado de una actuación ilícita, cuyas consecuencias adversas, para el mercado y para la parte demandante, no podrían borrarse completamente si se mantuviese la situación hasta que finalizase la contienda judicial, por lo que parece claro el riesgo de que el resultado final del proceso pudiera suponer una solución tardía y poco eficaz para el conflicto.
>
> 33.—En este sentido, no debe perderse de vista la relevancia que han adquirido en dicho ámbito las medidas cautelares que se han dado en llamar anticipatorias, sobre todo cuando, se ejercitan acciones de cesación o prohibición de deter-

[5] ECLI:ES:APB:2018:348A.
[6] ECLI:ES:APB:2016:1089A.
[7] ECLI:ES:APB:2014:92A.
[8] ECLI:ES:APB:2013:586A.
[9] ECLI:ES:APB:2012:3331A.
[10] ECLI:ES:APB:2005:8332A.
[11] ECLI:ES:AP B:2004:6008A.
[12] ECLI:ES:APB:2003:488A.
[13] ECLI:ES:APB:2003:1945A.
[14] ECLI:ES:APM:2019:829A.
[15] ECLI:ES:APM:2017:1963A.
[16] ECLI:ES:APM:2016:315A.
[17] ECLI:ES:APM:2015:1103A.
[18] ECLI:ES:APM:2015:135A.
[19] ECLI:ES:APM:2015:853A.
[20] ECLI:ES:APM:2012:18377A.
[21] ECLI:ES:APM:2011:14512A.
[22] ECLI:ES:APM:2011:5819A.
[23] ECLI:ES:APM:2011:1667A.
[24] ECLI:ES:APM:2010:1376A.
[25] ECLI:ES:APA:2018:304A.
[26] ECLI:ES:APA:2018:341A.
[27] ECLI:ES:APA:2017:256A.
[28] ECLI:ES:APA:2016:110A.
[29] ECLI:ES:APA:2015:119A.

minadas conductas, puesto que con ellas se garantiza la efectividad del derecho accionado, no tanto porque faciliten que en su día pueda ejecutarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, *prima facie,* se presenta como antijurídica, y que por tanto se agrave el daño que se está causando al actor, facilitando que la ejecución de la sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por el demandante.

34.—En el caso presente puede apreciarse la concurrencia de *periculum in mora* por cuanto, en línea con lo expuesto, se trata de evitar que durante el proceso se reproduzcan las conductas ilícitas que se han constatado, sin que, en principio, se aprecie un cambio significativo de las circunstancias que conformaban el escenario en el que aquellas se desarrollaron que permita descartar la reiteración de aquellas».

O, lapidariamente, en el también citado auto de la sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de enero de 2015:

«La medida cautelar resulta justificada por la legítima pretensión de evitar que el demandado pudiera seguir beneficiándose de una posición infractora mientras se tramita el litigio.

Nada hay más dañino para los derechos de exclusiva, tales como los que esgrime la actora (marcarios), que el tener que soportar inmisiones indebidas por parte de terceros que no estén dispuestos a respetarlos y persigan sacar partido de ello mientras el titular consume el tiempo en poder accionar los mecanismos legales para tratar de defenderse».

Así como en el auto, ya referido, de la sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de julio de 2016, en el que se dice:

«93. No se trata de que en estos casos la medida no deba cumplir este requisito (*periculum in mora*) —sino que su contenido debe definirse de otro modo que como lo hace el art. 728.1 LEC—. Por ello, en aquellos casos en los que la medida cautelar persigue anticipar de forma provisional el fallo de la sentencia, como ocurre en este caso en él que se pretende obtener un mandamiento judicial para que las demandadas colaboren para impedir el riesgo de infracción, el peligro debe consistir en que durante el procedimiento se pueda vulnerar o se pueda continuar vulnerando el derecho del actor. Por tanto, lo que el demandante debe justificar es ese riesgo de vulneración o esa actual y continuada vulneración. No creemos que tenga sentido adoptar medidas cautelares de esta índole para remediar provisionalmente situaciones pasadas, si no existe un riesgo razonable de que la infracción vuelva a producirse, pero creemos que tiene todo él sentido adoptar estas medidas para evitar una vulneración previsible aunque no actual.

94. En resumen en estos casos, en los que se pretende la tutela provisional del monopolio del titular de un derecho de propiedad intelectual o industria el *periculum in mora* no puede consistir en el riesgo que se puedan producir "situaciones que puedan llegar a impedir o dificultar la ejecución de una eventual sentencia estimatoria", sino en que la presunta vulneración pueda llegar a producirse o pueda seguir produciéndose durante el litigio».

VI. ALGUNOS DESARROLLOS RECIENTES DE LA DOCTRINA JUDICIAL

De esta doctrina se apartan algunas de las resoluciones más recientes de la sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Me refiero a los autos

de la Sala de 15 de septiembre de 2021[30], de 5 de mayo de 2021[31], de 24 de enero de 2020[32], de 19 de noviembre de 2019[33] y de 25 de abril de 2019[34]. En particular, según se establece en el auto de 25 de abril de 2019 (reproducidos en el auto de 15 de septiembre de 2021):

> «20. La redacción de esa norma ha disipado las dudas cuando ha optado por la conceptuación del *periculum* como "riesgo de inefectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria". Riesgo de inefectividad que, se precisa, debe examinarse "en el caso de que se trate", esto es, de forma concreta en cada caso, de donde se deriva que el legislador no lo ha exonerado en ningún caso, y particularmente no lo ha hecho en los casos de tutela cautelar anticipatoria ni tampoco lo ha puesto en relación con una abstracta posibilidad de infracción, sino que exige que del riesgo de infracción o de la continuidad en la misma se deriva un riesgo concreto que pueda frustrar la tutela definitiva pretendida.
>
> 21. El hecho de que la medida cautelar interesada no sea simplemente conservativa (esto es, que simplemente tienda a garantizar la ejecución) sino que sea anticipatoria, esto es, pretenda que se anticipe la misma tutela pretendida en el proceso principal, no es un argumento para excluir la exigencia de *periculum* sino más bien lo contrario: lo que justifica es que su examen se deba hacer con mayor rigor y cuidado, por el carácter abierto de esa tutela y por los riesgos asociados a la misma. Y es precisamente la inclusión de la tutela anticipatoria la que ha llevado al legislador a conceptuar el peligro en la demora poniéndolo en relación con el "riesgo de inefectividad", expresión más abierta y comprensiva que la de "riesgo de inejecución", tradicionalmente aplicada en el ámbito de las medidas puramente conservativas.
>
> 22. Que la tutela cautelar sea anticipatoria, esto es, que conceda derecho a quien la solicite a anticipar lo mismo que la sentencia definitiva, no significa que se tenga derecho incondicional a esa anticipación de la tutela sin la exigencia de un buen motivo para anticiparla, esto es, de *periculum*. El fundamento de la tutela anticipada se encuentra en el riesgo de inefectividad de la tutela definitiva pero, para que concurra el mismo, es preciso algo más que el mero riesgo de que se llegue a producir la infracción de los derechos, o de que se reitere tal infracción. Habrá que analizar en cada caso la razón por la que la tutela definitiva devendría ineficaz (total o parcialmente) si no se concede la tutela anticipada. En eso consiste el peligro por la demora, tal y como se encuentra definido en el artículo 728.1 LEC».

La nueva doctrina se construye a partir de las tres consideraciones que siguen: por una parte, se reconoce que, para las medidas cautelares anticipatorias, el riesgo por la mora procesal consiste en la inefectividad de la sentencia, y no en su sola inejecutabilidad, y debe comprobarse de forma rigurosa y cuidadosa en cada caso, en atención a sus propias circunstancias, y no recurriendo a estereotipos; por otra parte, se subraya que la inefectividad de la

[30] Cit. *supra*. Esta resolución y sus implicaciones no ha pasado inadvertida a la literatura profesional: Cebollero, Ernesto, «La repetición de una solicitud de medidas cautelares ante el cambio de circunstancias y el requisito de peligro de mora procesal. Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, en el caso *Semglee*» (La repetición de una solicitud de medidas cautelares ante el cambio de circunstancias y el requisito de peligro de mora procesal. Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, en el caso *Semglee* - Baylos).

[31] ECLI:ES:APB:2021:3553A.

[32] ECLI:ES:APB:2020:175A.

[33] ECLI:ES:APB:2019:9310A.

[34] ECLI:ES:APB:2019:2013A.

sentencia sobre el fondo del asunto relevante en materia de medidas cautelares no es una consecuencia abstracta de la infracción, sino un riesgo concreto derivado de la propia infracción o de su continuidad; a la vista de lo anterior, finalmente, se concluye que la falta de efectividad de la sentencia requiere algo más que la infracción, de modo que, en este contexto, el debate procesal debe centrarse en identificar y justificar la concreta razón por la que, sentada la realidad o inminencia de la infracción, la sentencia sería ineficaz si no se concediera la cesación cautelar.

VII. REVISIÓN CRÍTICA

Este desarrollo judicial tiene sin duda la virtud de dirigir el foco a la valoración de las concretas circunstancias del caso para apreciar la necesidad de la tutela cautelar frente a la infracción actual o inminente. Con todo, este planteamiento no lleva inexorablemente a concluir que la cesación cautelar solo se puede conceder si hay algo más que la infracción y en todo caso no convence, puesto que adolece del mismo formalismo que de forma implícita reprocha a la doctrina judicial de la que se separa, da la espalda a los criterios interpretativos que suministra la inserción de las medidas cautelares entre los instrumentos que implementan la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, pasa por alto las exigencias interpretativas derivadas del carácter de ley especial que tiene la regulación de las medidas cautelares de cesación en la LP, y en fin colisiona con el deber de interpretar los artículos 127 y 128.1.*a)* de la LP conforme al Derecho de la Unión Europea, particularmente con la fundamentación de la cesación cautelar de la Directiva 2004/48/CE según ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE»).

1. El formalismo en la definición de los criterios que fundan la necesidad de las medidas cautelares de cesación y en su refutación

Como he dicho, la literatura especializada y las resoluciones judiciales proclives a estimar que, en los asuntos de infracción de patentes y otras modalidades de propiedad industrial, el riesgo por la mora procesal concurre si la infracción denunciada se está cometiendo o es inminente no suele dedicar gran esfuerzo a explicar por qué la infracción tiene esa virtualidad por sí misma. El cuestionamiento de esta aproximación, del que parte la nueva doctrina parece del todo oportuno; no es dable, en efecto, dejar de lado los hechos del caso para justificar la necesidad de las medidas cautelares cesatorias con un brocardo.

Pero seguramente la refutación que se ha hecho de la lectura dominante tampoco deja de sustituir la fundamentación técnica y concreta que, desde mi punto de vista, se requiere en general y en especial si se abandona una posición mantenida firmemente hasta entonces; no vale recurrir para ello a un axioma que poco ahonda en por qué los efectos naturales de la infracción durante la tramitación del proceso ordinario no eliminarían o limitarían la efectividad de la sentencia. En este sentido, tan lugar común parece afirmar que la continuidad, comienzo o reiteración de la infracción de una patente elimina o limita seriamente la utilidad a la tutela judicial que se conceda al demandante y solicitante de medidas cautelares de cesación porque de ello se sigue un agravamiento del

daño que soporta el titular de la patente o la producción de ese daño, como sostener que «[e]l fundamento de la tutela anticipada se encuentra en el riesgo de inefectividad de la tutela definitiva pero, para que concurra el mismo, es preciso algo más que el mero riesgo de que se llegue a producir la infracción de los derechos, o de que se reitere tal infracción» (AAP Barcelona, secc. 15.ª, de 15 de septiembre de 2021[35]) si a continuación no se explica de forma argumentada por qué esto es así, ni se define qué es ese «algo más» que la sola infracción que debería concurrir en cada caso.

2. El marco interpretativo de la fundamentación de las medidas cautelares de cesación en materia de infracción de patentes

Desde una perspectiva general, las mismas razones que justifican la inserción de las medidas cautelares en el contenido del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y determinan su configuración normativa ordinaria, justifican también la exigencia de que el ordenamiento establezca y los jueces y tribunales faciliten que los titulares de patentes no solo dispongan de una protección cautelar contra la explotación ilícita de sus derechos enérgica, sino que además esa tutela sea razonablemente alcanzable.

Estas razones son bien conocidas. Sin embargo, no estará de más recordar que las medidas cautelares en el proceso civil, incluidas las que tienen por objeto la cesación provisional de conductas verosímilmente antijurídicas, forman parte de los instrumentos procesales que sirven de forma más evidente a la garantía constitucional de una «justicia civil efectiva» y, en particular, a la faceta de esa garantía consistente en una «respuesta judicial más pronta, mucho más cercana en el tiempo a las demandas de tutela y con mayor capacidad de transformación real de las cosas», para lo que precisamente se hacen legalmente «más asequibles y eficaces», como es de ver en los párrafos primero y segundo del apartado I de la Exposición de Motivos de la LEC. Sobre ello, no parece discutible que esa prontitud de la respuesta judicial, aun cuando sea provisional, frente a actuaciones antijurídicas es a todas luces un objetivo que está más intensamente ligado a las medidas cautelares de carácter anticipatorio o satisfactivo, como es la cesación cautelar de la infracción de las patentes, que a las de carácter asegurativo o conservativo.

Estos pasajes de la Exposición de Motivos de la LEC establecen así una relación inmediata entre los siguientes elementos: en primer término, la garantía constitucional de la tutela judicial de los derechos de las personas frente a su agresión ilícita; en segundo término, el objetivo de una justicia civil efectiva a la que es inherente una respuesta judicial rápida a las demandas de protección de esos derechos, y, en último término, la configuración del régimen de las medidas cautelares y, por la intensa conexión con el cumplimiento de la exigencia de presteza en la respuesta, especialmente la del régimen de las medidas de carácter satisfactivo. Esta relación genera en esta materia un criterio de interpretación teleológico que exige, por lo que interesa, que las normas sobre cautelares anticipatorias sean leídas de forma que respete la asequibilidad y eficacia con las que se diseñaron, que empieza como es obvio por que jueces y tribunales

[35] Cit. *supra*.

no requieran para responder a las demandas de auxilio datos o factores que en cambio no exija la ley.

Por otra parte, y ahora se trata del marco interpretativo que proporciona el régimen de las medidas cautelares en la LP, la exigencia judicial de algo más que la sola infracción parte de que el *periculum in mora* requerido para la concesión de medidas cautelares de cesación en casos de infracción de una patente se establece en el artículo 728.1 de la LEC, y en particular que su causa es la misma: la pendencia del proceso principal, que lo es, y que su contenido es el mismo: la producción de una situación distinta del propio acto ilícito, que afecta negativamente a la utilidad del fallo del proceso declarativo, que no lo es tanto. En efecto, esto último pasa por alto que los artículos 127 y sobre todo 128.1.*a)* de la LP, por lo que importa, disponen un régimen de tutela cautelar especial que se proyecta sobre la configuración de los remedios provisionales que pueden acordarse y sobre sus respectivos presupuestos. Con carácter general, así lo pone en claro la remisión a la LEC como norma supletoria (art. 127 LP) y, en especial, la supervivencia, sin haber sufrido rasguño, de la ordenación de las medidas cautelares de la LP de 1986 a la unificación de los procesos civiles acometida en la LEC, lo que no se puede decir, por ejemplo, de la ordenación de las medidas cautelares establecida en el primer artículo 25 de la Ley de Competencia Desleal (disposición derogatoria única, apartado 2, núm. 11.º LEC), y su reiteración en lo esencial y desde luego en la materia que nos ocupa en la LP de 2015. Con carácter particular, así resulta de la circunstancia, ya señalada, de que la regulación de las medidas cautelares establecida en la LP de 1986 careciera de remisión a la entonces vigente ley procesal civil y regulara el fundamento de las medidas cautelares de cesación exactamente como lo hace hoy la LP de 2015.

Todo ello apunta sistemáticamente a la autonomía de este aspecto del régimen de las medidas de cesación cautelar en materia de infracción de patentes respecto del régimen general de la LEC, que de hecho se ve correspondida por los contenidos sustantivos. En efecto, el texto de los artículos 127 y sobre todo 128.1.*a)* de la LP, junto con las previsiones del artículo 129 de la LP sobre la caución, contiene todo el régimen de la fundamentación de la cesación cautelar, que se resume en que esa disposición judicial sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia que se pronuncie sobre la acción de cesación ejercitada con la demanda (lo que solo es procedente si la estimación de la demanda en este punto es verosímil y concurre por ello la oportuna apariencia de buen derecho) ante la comisión efectiva o inminente de la infracción de la patente (lo que presupone que la infracción amenaza la efectividad de la condena a cesar), y en el afianzamiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución si por una razón u otra la sentencia no es favorable al titular de la patente. Como se ve, de la fundamentación de las medidas cautelares tratan los pasajes que la LP dedica a concretar su función material, recogidos en el artículo 127 de la LP mediante la referencia a que las medidas cautelares se dirigen a «asegurar debidamente la eficacia de dichas acciones», y, a continuación y sobre todo, en el inciso primero del artículo 128.1 de la misma Ley, que precisa la referencia anterior al indicar que «se podrán adoptar como medidas cautelares [...] las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día se dicte», introduciendo la exigencia de salvaguarda de la «completa» efectivi-

dad de la sentencia (que no se halla en el art. 728.1 dela LEC), y al proyectar esa precisión, a renglón seguido, sobre «(l)a cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición».

Así las cosas, la cuestión que, en el ámbito ahora estudiado, queda planteada es si la explotación infractora durante la tramitación del juicio ordinario determina o no que la cesación cautelar sea necesaria, considerados los hechos del caso, para asegurar la utilidad completa de la sentencia que verosímilmente estime la acción de cesación. No lo es en cambio si la infracción cometida a lo largo del proceso declarativo modifica el estado de las cosas de un modo que (la modificación derivada de la infracción, y no la infracción) impida o limite la efectividad de la sentencia. Esta última exigencia, en efecto, no está formulada en la LP, que como queda dicho si no requería ser integrada al respecto por la LEC en 1986 ni tampoco en 2000, tampoco lo necesita a partir de 2015-2017.

3. La infracción de la patente es suficiente para impedir o limitar la completa efectividad de la sentencia que estime la acción de cesación...

Como subraya la doctrina judicial, la apreciación de las condiciones requeridas para conceder medidas cautelares (privación o limitación de la efectividad de la sentencia y necesidad de la cesación o prohibición provisional para asegurarla) ha de hacerse a la luz de las circunstancias relevantes del supuesto considerado. Pero si esto es cierto, tampoco lo es menos que entre esas circunstancias se cuenta la propia naturaleza del bien jurídico protegido que motiva y sobre el que versa el debate procesal en el juicio ordinario, como es, en este caso, el derecho de patente, como también se cuentan las que atañen al propio objeto y contenido de la tutela judicial sobre el fondo del asunto que se pretende mediante la demanda de infracción, como es la cesación o prohibición de la agresión del demandado al bien jurídico protegido.

La esencia de la protección conferida por la patente, cuyo respeto y guarda frente a la infracción requiere el auxilio judicial, consiste en la reserva de su explotación a favor de su titular durante el tiempo en que se encuentra en vigor o, lo que es lo mismo, en la exclusión de los terceros de su explotación (si no cuentan con la oportuna autorización de su titular, se benefician de una excepción a la regla general anterior o son licenciatarios de una licencia obligatoria). Si fracasa esta regla de exclusiva, fracasa el entero sistema de patentes no solo para salvaguardar los legítimos intereses del titular de la patente, sino también para alcanzar su objetivo institucional, el impulso de la innovación técnica como medio de promoción de la competencia. Todo ello (fines político-legislativos, funciones institucionales y disposiciones sustantivas y procesales) integra el *statu quo* cuya tutela judicial efectiva garantizan el artículo 24 de la Constitución y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta» o «CDFUE»), y cuyo respeto, además, exige la protección de la propiedad intelectual reconocida por el artículo 33 de la Constitución y el artículo 17.2 de la Carta, en este caso en la forma que concreta la Directiva 2004/48/CE. Por tanto, la eficacia práctica y utilidad de la sentencia que acoja en su día la acción de cesación solo se puede establecer y su grado de efectividad (pues, como queda dicho, en materia de patentes se trata de asegurar la «completa» efectividad de la sentencia) solo se puede medir por la adecuación de su fallo para preservar

el disfrute de la posición jurídica atribuida por la patente a su titular o, más precisamente y visto que la infracción poco tiene que ver con la «causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes» del apartado tercero del artículo 33 de la Constitución, para imponer (en interés del titular y del interés público que inspira el sistema de patentes) su respeto real a los terceros durante el tiempo que media entre la publicación de la mención de su concesión y la terminación de su duración, incluido el tiempo que dura un proceso de infracción que se hubiera de iniciar entretanto para defender la patente.

De ahí que las medidas cautelares de cesación sean necesarias para que la sentencia sea completamente efectiva a partir del momento en que se produce o es inminente la producción de una infracción que además tendrá continuidad durante la tramitación del juicio ordinario[36]. De otro modo, la condena a cesar no transforma la realidad de la que forma parte la infracción (cfr. párrafo segundo del apartado I de la Exposición de Motivos de la LEC), no consigue que el titular de la patente disfrute de la posición exclusiva *erga omnes* que le es conferida sobre la invención patentada durante todo el tiempo por el que le es conferida, no evita el despojamiento sin causa de un derecho patrimonial. Y es obvio que no lo puede hacer, si el demandado explota ilícitamente la patente mientras se tramita el proceso de infracción porque la cesación definitiva acordada en la sentencia solo vale hacia el futuro, no tiene carácter retroactivo, ni puede prolongar la vigencia de la patente durante el tiempo en que la invención que protege fue explotada por el condenado a cesar; en suma, la infracción durante este tiempo impide que la acción de cesación y la sentencia que la estima consiga salvaguardar el núcleo esencial del derecho que el ordenamiento reconoce al titular de la patente y el interés público que lo justifica. Como se ve, en fin y desde el solo punto de vista de la consistencia del derecho de patente como bien jurídico protegido y de la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva del legítimo interés de su titular a no ser privado de su derecho, la continuidad, inicio o reiteración de la actividad infractora durante la tramitación del proceso vacía el derecho de patente y vacía o, para ser más precisos, agua la eficacia a la acción de cesación, puesto que, en la medida en que el demandante hubo de soportar el uso rival e ilícito, en realidad solo reestablece la exclusiva que confiere la patente, que no es propiamente su función, y en cambio no preserva la integridad de la posición jurídica de su titular, porque admite un paréntesis en la duración de su protección que en forma alguna tolera la sustitución de la exclusiva por una difícil e incierta indemnización de daños y perjuicios. En otras palabras, la realización de la infracción tras haberse iniciado el proceso declarativo afecta al efecto esencial de la patente (la atribución de un derecho de exclusión que dura veinte años, y no menos en caso de infracción) y por ello a la virtualidad de su protección jurídica de un modo fatal[37]. En este sentido deben entenderse, creo, las referencias a la verificación o agravamiento del daño asociado a la continuidad, inicio o reiteración de la infracción mientras se tramita el juicio ordinario, que, como se ha indicado, son frecuentes en los pasajes dedicados a explicar la razón por la que la cesación que acuerde la sentencia carecerá de efectividad o

[36] Algunas de las ideas de este párrafo se encuentran ya en MASSAGUER (2020), nm. (683).

[37] Se encuentra, en relación con la protección jurídica de la función de las marcas, u apunte en este sentido en AAP Madrid, secc. 28.ª, de 15 de noviembre de 2018 (ECLI:ES:APM:2018:5893A.

la verá limitada y por la que en consecuencia debe acogerse la pretensión inhibitoria cautelar; así se hace en el auto de la sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de enero de 2015 ya citado, aunque usualmente esta referencia se emplea como axioma.

Dicho esto, no se debe pasar por alto que la insuficiencia de la sentencia que estima la acción de cesación para prestar de forma efectiva la tutela que el ordenamiento concede al titular de la patente ante su explotación ilícita no se debe a un defecto sustantivo en el diseño de su protección, ni a un defecto estructural de los remedios que son objeto de la acción de cesación. Tampoco es parte del plan del legislador que el titular de la patente deba soportar los usos infractores de la invención protegida durante el transcurso de un proceso declarativo dirigido a hacer respetar su exclusiva a cambio de una indemnización de daños y perjuicios. En efecto, esa insuficiencia tiene su fuente en la tramitación del proceso ordinario que, por motivos evidentes, no puede ser instantánea ni siquiera breve. Esto es, la sentencia que estima la acción de cesación en casos de explotación ilícita concurrente con la tramitación del proceso por infracción no ofrece la protección efectiva que el ordenamiento reconoce a su titular precisamente por el factor que encarna la causa del peligro en la mora procesal, a saber: el tiempo que inexorablemente requiere hacer justicia y, en particular, el que es necesario que transcurra para que se tutele judicialmente la posición jurídica del titular de la patente tal cual le ha sido atribuida por el ordenamiento y dejado en manos de jueces y tribunales (salvo previa tolerancia de la explotación infractora).

No se me oculta que este razonamiento liga con carácter general el fundamento de la cesación cautelar a la sola continuidad o a la inminente realización o reanudación de la actividad infractora o si se prefiere, asume con ese carácter que la necesidad de la orden de cesación cautelar está implícita en la infracción. Pero nada hay en ello que no suceda en otros ámbitos[38] y, sobre todo, que no se corresponda con el régimen de las medidas cautelares de cesación dirigidas contra actos denunciados como infractores, que no venga exigido por la Directiva 2004/48/CE, o que excluya la oportuna ponderación de las concretas circunstancias del caso para rechazar la petición de medidas cautelares de cesación donde revelen que la tutela judicial no sirve para salvaguardar la esencia del derecho de patente.

En primer término, el criterio que alienta la justificación de que, por las razones expuestas y como regla general, la infracción del derecho de patente es suficiente para fundar la necesidad de las medidas cautelares de cesación combina la irreversibilidad estructural y sustantiva de los efectos del acto ilícito combatido con la injerencia ilegítima en la posición y expectativas concurrenciales del titular de la patente infringida. Ambas, conviene advertir, son consecuencias en principio inherentes a la infracción. Como he dicho, la explotación infractora durante la tramitación del proceso declarativo socava la esencia de la patente, vacía el contenido sustantivo de su protección jurídica e impide que alcance su función individual e institucional, y lo hace, como también ha quedado dicho, de forma irreversible y, además, con indebida obstacu-

[38] Ningún problema ha habido, en efecto, para admitir un riesgo por la mora procesal *per se*, por ejemplo, en asuntos de impugnación y suspensión de acuerdos sociales, AAP Madrid, secc. 28.ª, de 2 de octubre de 2015 (ECLI:ES:APM:2015:884A): «en determinados supuestos el peligro por la mora procesal está implícito y pueda deducirse de la propia naturaleza de la conducta imputada al administrador».

lización de la posición de su titular. En este sentido, la infracción entraña una interferencia en las expectativas y oportunidades de negocio vinculadas a la posición exclusiva atribuida por la patente, puesto que solo la cesación definitiva acordada en el momento en que se establece la litispendencia preservaría la integridad de la posición exclusiva tutelada, mientras que la que se acuerda en el mejor de los casos bastantes meses después no lo hace. Como es sabido, la reversibilidad o irreversibilidad de los efectos de la conducta afectada por un vicio de invalidez es precisamente el criterio que funda la procedencia de la suspensión cautelar (de los actos de ejecución) de los acuerdos sociales impugnados por ser verosímilmente ilícitos[39]. Por su parte, la obstaculización de la legítima expectativa de explotar de la invención protegida sin estar expuesto a la competencia de terceros no consentida o no amparada legalmente es justamente la razón que ha fundado la concesión de medidas cautelares de cesación[40].

En segundo término, el artículo 9.1.*a)* de la Directiva 2004/48/CE y el artículo 50.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la Directiva implementa en el Derecho de la Unión, indican que la infracción, actual o inminente, de la patente que se hace valer en el proceso declarativo es, cuando menos en principio, factor suficiente para que jueces y tribunales acuerden, si así se solicita, su cesación provisional. Ninguno de ellos, en efecto, condiciona el reconocimiento de esta vía de defensa judicial, sin esperar a la sentencia, a circunstancia distinta de la verificación de la infracción (*vid. supra* [2]). En particular, el artículo 50.1 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a sus miembros simple y llanamente a autorizar a sus jueces y tribunales a acordar medidas provisionales rápidas y eficaces para evitar la infracción de los derechos de propiedad intelectual a los que se aplica. Solo donde se trate de medidas sin audiencia de parte pide el artículo 50.2 del Acuerdo que su adopción sea conveniente y que en ese juicio de conveniencia se tenga en cuenta la probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular de la patente u otro derecho de propiedad intelectual. Por su parte, la Directiva solo deja en manos de los Estados miembros la posibilidad de prever multas coercitivas para asegurar el cumplimiento de la medida cautelar de cesación [art. 9.1.*a)* de la Directiva 2004/48/CE] y solo somete la concesión de la tutela inhibitoria cautelar a que se respete el derecho a la defensa del demandado en el proceso cautelar, se vele por la proporcionalidad y preste el demandante las garantías necesarias para el caso de que su petición se revele injustificada, señalando eso sí que su concesión estará especialmente justificada donde se establezca que el retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular del derecho de patente [cdo. (22) de la Directiva 2004/48/CE]; pero esto último solo señala un escenario en que la inhibitoria cautelar estará «especialmente justificada», por lo que no excluye que el perjuicio irreparable que se menciona en este contexto sea la realización de la infracción durante la tramitación del proceso declarativo, como por lo demás sugiere la redacción del artículo 9.1.*a)* de la Directiva, que establece

[39] AAAP Madrid, secc. 28.ª, de 13 de febrero de 2015 (ECLI:ES:APM:2015:747A), Madrid, secc. 28.ª, de 7 de febrero de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:528A).

[40] En materia de competencia desleal a favor del titular de la autorización de comercialización sobre un medicamento objeto de un certificado complementario de protección, AAP Barcelona, secc. 15.ª, de 20 de enero de 2011 (ECLI:ES:APB:2011:1710A), y en un asunto de marcas a favor de su titular, AAP Madrid, secc. 28.ª, de 15 de noviembre de 2018, cit. *supra*.

una evidente conexión entre el remedio cautelar cesatorio que se ha de incorporar al ordenamiento interno («mandamiento judicial»), su fundamento fáctico («cualquier infracción inminente» y «la continuación de las infracciones alegadas») y su contenido material («prevenir cualquier infracción inminente» y «prohibir, con carácter provisional [...] la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho»). Desde otra perspectiva, este es el planteamiento que se ajusta de forma más genuina al mandato de que las medidas, procedimientos y recursos de defensa de los derechos de patente sean disuasorias del artículo 3.2 de la Directiva 2004/48/CE.

En fin, también es la solución que exige la jurisprudencia del TJUE. En efecto, su sentencia en el asunto C-688/17[41] establece de modo particularmente claro (puesto que todas las matizaciones que introduce solo recuerdan que el enjuiciamiento final debe hacerse a la luz de los hechos del caso y compete al juez nacional) esa conexión entre infracción de la patente y perjuicio irreparable que justifica especialmente la concesión de medidas cautelares de cesación; así es de ver en su apartado (63):

> «A este respecto, cuando los demandados comercializan sus productos a pesar de que se ha presentado una solicitud de patente o de que existe una patente que puede obstar para dicha comercialización —extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente— tal comportamiento puede considerarse, a primera vista, constitutivo de un indicio objetivo de la existencia de un riesgo, para el titular de dicha patente, de un perjuicio irreparable en caso de retraso en la adopción de las medidas solicitadas por él».

4. ... salvo que de las circunstancias del caso se siga otra cosa

En suma, la infracción de la patente durante la tramitación del proceso trae consigo la privación o limitación de la efectividad de la sentencia que acoja la pretensión cesatoria formulada en la demanda, precisamente por las razones que determinan la irreversibilidad del vaciamiento de la exclusiva concedida por la patente a su titular y la obstaculización de la posición competitiva del demandante. Pero esto es, como también he dicho, solo una regla general, *id quod plerumque accidit*, y no una máxima inexorable e irrefutable. De ahí la necesidad de no perder de vista las circunstancias del caso enjuiciado y atender a ellas para resolver si media o no necesidad de una orden de cesación cautelar o, lo que es lo mismo, para concluir que la petición de las medidas cautelares de cesación está fundada.

Ahora bien, el sentido de la atención que propongo es inverso al que afirma la nueva doctrina judicial; no se trata de establecer si en efecto el solicitante de medidas cautelares de cesación debe alegar y justificar que hay «algo más» que la infracción concurrente con el proceso declarativo para que puedan concederse las medidas cautelares de cesación, sino de considerar y verificar que no haya «algo menos» que la infracción para que deban denegarse.

En efecto, solo se produce un vaciamiento de la protección jurídica que confiere la patente y constituye su esencia como bien jurídico cautelable, que

[41] STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-688/17, *Bayer Pharma AG c. Richter Vegyészeti Gyár Nyrt y Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft*: ECLI:EU:C:2019:722.

es irreversible y obstaculiza el aprovechamiento de la posición de exclusiva concurrencial y expectativas ligadas a ella si la explotación infractora concurre con la que efectúa el titular de la patente. Así las cosas, la infracción cometida durante la tramitación del proceso ordinario no frustra la utilidad práctica de la sentencia sobre el fondo si el demandante no explota la invención patentada por sí o por medio de un licenciatario exclusivo, sea fabricando el producto patentado, poniendo en práctica el procedimiento patentado, efectuando el uso patentado o comercializando los productos directa o indirectamente protegidos por la patente de que se trate, salvo que la indemnización de daños y perjuicios que pueda obtenerse en este caso, por razones de hecho o de Derecho, sea inhábil para reintegrar el valor real de la utilización no autorizada de la invención patentada que entre tanto extrae el infractor. De hecho, este planteamiento encontró expresión positiva en el artículo 133 de la LP de 1986, ahora silenciado por el artículo 127 de la LP, que en su día y en el trance de considerar su aplicación en materia de marcas, donde se carecía de norma similar, jueces y tribunales relacionaron, a mi modo de ver, acertadamente con la falta del peligro en la mora procesal, como es de ver en los autos de la sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de noviembre de 2008[42] y de 23 de octubre de 2003[43] y que ahora en materia de patentes puede introducirse como factor relevante para calibrar la afectación de la efectividad de la sentencia sobre el fondo del asunto o la proporcionalidad de la cesación cautelar[44].

Desde otra perspectiva, y como invita a pesar lo que acabo de indicar, la infracción cometida por el demandado durante el curso del proceso ordinario tampoco compromete suficientemente la utilidad práctica de la sentencia que condene al demandado a cesar la explotación de la invención patentada si el titular de la patente la explota mediante la concesión de licencias no exclusivas sin haber asumido el compromiso de limitar el número de licencias concedidas (programa abierto de licencias). En este escenario, los hechos, cuando menos, revelan que el interés legítimo del titular de la patente que podría quedar afectado de manera negativa no sería impedir a los terceros el aprovechamiento de la invención objeto de la patente y así su explotación rival concurrente, sino percibir una remuneración por esa explotación; en estos casos, por tanto, se produce, por decisión al titular de la patente, un cambio *de facto* del contenido y finalidad de la esencia de la protección jurídica de la patente, puesto que la exclusiva en la explotación como ventaja competitiva queda reemplazada por la extracción de su valor económico, que no es incompatible con la continuidad, inicio o reiteración de la infracción y, sobre todo, de este modo se produce un cambio práctico en la naturaleza de los efectos de la infracción durante la tramitación del juicio de infracción, que en este caso pueden revertirse sin merma por medio de la oportuna indemnización de daños y perjuicios.

Aún más, incluso en los casos en los que el titular de la patente ejecuta la invención y explota comercialmente los resultados de su puesta en práctica no puede descartarse que, si los hechos confirman la hipótesis, la explotación efectuada durante la tramitación del proceso ordinario de infracción no vacíe la

[42] ECLI:ES:APB:2008:8957A.
[43] ECLI:ES:APB:2003:1068A.
[44] MASSAGUER (2020), nm. (692).

posición de exclusiva atribuida por la patente si no existe ni es razonable que exista competencia entre la explotación efectuada por demandante y demandado, vistos el objeto distinto de su respectiva actividad, el segmento diferente del mercado al que se dirigen, la inexistencia de fallos en la ejecución de la invención por el demandado que pongan en peligro su valor y el de los productos o servicios del titular de la patente o sus licenciatarios, etc.[45], lo que compete alegar y probar al demandado en el proceso cautelar.

VIII. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIÓN

La continuidad, comienzo o reiteración de la infracción de una patente durante la tramitación del correspondiente juicio declarativo frustra, por regla general, la tutela final sobre el fondo porque la sentencia que se dicte no puede en ningún caso preservar la posición de exclusiva que constituye la esencia del derecho de patente durante su vigencia. De este modo, los efectos de la infracción cometida durante la tramitación de un juicio ordinario de infracción en el que se haya ejercitado una acción de cesación se revelan irreversibles y la sentencia que lo acoja carente de la efectividad necesaria para asegurar la plenitud de la protección jurídica de la patente sea efectiva. En consecuencia, el riesgo de que la explotación infractora que motiva el proceso declarativo en el que se interesa su cesación se realice durante su sustanciación es, en principio, fundamento bastante para conceder medidas cautelares de cesación o, lo que es lo mismo, determina que su adopción sea necesaria para salvaguardar la utilidad de la acción de cesación sobre el fondo (art. 127 LP), siempre que, no hace falta decirlo, concurra la apariencia de buen derecho y se ofrezca la caución precisa y siempre que, por otra parte, el objeto y contenido de la medida de cesación provisional pedida se haya perfilado adecuadamente, según las características generales de toda medida cautelar y en particular resulte proporcionada.

Por el contrario, condicionar la concesión de medidas cautelares de cesación de la infracción de una patente a la presencia de «algo más» que la explotación ilícita de la patente, actual o inminente, es incompatible con la garantía constitucional de la tutela cautelar tal y como se ha configurado normativamente y en este sentido desatiende la interpretación teleológica que exige la ligazón de la tutela cautelar con la pronta respuesta judicial exigible a una justicia civil efectiva y con la asequibilidad de las medidas cautelares que instrumenten esa respuesta, y en fin es contraria al tratamiento de la tutela cautelar por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en especial al artículo 9.1 de la Directiva 2004/48/CE tal y como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en el asunto C-688/17[46].

Por ello, y en mi opinión, debe abandonarse sin dilación la relectura del presupuesto del sentido que tiene el *periculum in mora* efectuada en los autos de la sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de septiembre de

[45] En materia de marcas tiende a considerarse que sobre este posible alejamiento concurrencial prevalece el riesgo de afectación negativa de las funciones de la marca que es inherente a la infracción por riesgo de confusión (SAP Alicante, secc. 8.ª, de 8 de junio de 2018, cit. *supra*).

[46] *Vid*. *supra* (VII).

2021, de 5 de mayo de 2021, de 24 de enero de 2020 y de 25 de abril de 2019[47]. En su lugar, debe retomarse la anterior doctrina judicial[48] eso sí debidamente matizada.

En efecto, la infracción cometida durante la tramitación del proceso trae consigo la privación o limitación de la efectividad de la sentencia que acoja la pretensión cesatoria formulada en la demanda, precisamente por las razones que determinan la irreversibilidad del vaciamiento de la exclusiva concedida legalmente por la patente a su titular. Pero esto es, como también queda dicho, la regla general, *id quod plerumque accidit*, y no una máxima inexorable e irrefutable. Esto es, la aplicación de esta regla general no puede pasar por alto que, a pesar de la infracción durante la tramitación del juicio ordinario, en el caso considerado puede determinar «algo menos» que una irreversible privación del contenido esencial del derecho de patente, como sucede, dicho en términos genéricos, donde la explotación infractora no concurre con la que efectúa el titular de la patente por sí o por medio de un licenciatario exclusivo. Así, planteada la cuestión por el demandado o advertida por el juzgador a partir de los hechos puestos de manifiesto por cualquiera de las partes en la pieza de cautelares y de su justificación, jueces y tribunales deberían considerarla y resolver en consecuencia. La regla de la explotación infractora no admite, en suma, el formalismo y la vacuidad en la fundamentación de las medidas cautelares de cesación, pero no excluye tampoco que la afirmación de su procedencia resulte de la propia naturaleza del derecho de patente que se defiende y de las consecuencias inherentes a la infracción sobre la exclusiva que confiere. De este modo, donde no haya factores que eviten que la explotación infractora interfiera las expectativas que derivan de la patente y su aprovechamiento, el debate cautelar deberá girar fundamentalmente en torno a la apariencia de buen derecho y seguramente deberá tener una profundidad considerable, como de hecho tiene en la mayor parte de casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

BAYLOS, Hermenegildo (1993), *Tratado de Derecho industrial*, 2.ª ed., Civitas, Madrid.

BELLIDO, Rafael (2002), *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial*, Civitas, Madrid.

BERCOVITZ, Alberto (1992), «Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y derecho de la competencia», en AAVV, *Estudios de Derecho industrial. Libro Homenaje a Hermenegildo Baylos*, Grupo español de la AIPPI, Madrid, págs. 49 y sigs.

BOTANA, Manuel (2009), «Jurisdicción y normas procesales», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO, J. M., y BOTANA, M., *Manual de la propiedad* industrial, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, págs. 223 y sigs.

DEL BARRIO, Ángela (2015), «Medidas cautelares», en BERCOVITZ, A. (dir.), *La nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 573 y sigs.

GARCÍA-CHAMÓN, Enrique; SOLER PASCUAL, Luis Antonio, y FUENTES DEVESA, Rafael (2010), *Tratado de propiedad industrial*, El Derecho, Madrid.

MASSAGUER, José (2018) y (2020), *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 1.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, y 2.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.

[47] *Vid. supra* (VI).

[48] *Vid. supra* (V).

MONTAÑÁ, Miquel (2007), «Las medidas cautelares en los procedimientos judiciales en materia de patentes», en AAVV, *Estudios de Derecho judicial. Propiedad industrial II*, CGPJ, Madrid, págs. 165 y sigs.

PANTALEÓN, Fernando (1996), «La acción de cesación o de prohibición en la Ley de Competencia Desleal», en IGLESIAS, J. L. (dir.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, t. I, Civitas, Madrid, págs. 952 y sigs.

PÉREZ DAUDÍ, Vicente (2017), «Análisis crítico de las medidas cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes», *RJC*, núm. 1, págs. 51 y sigs.

PORTELLANO, Pedro (2003), *La defensa del derecho de patente*, Civitas, Madrid.

RÍOS, Yolanda (2021), «Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial», en GARCÍA MARRERO, J. (dir. y coord.), *Medidas cautelares y diligencias preliminares en el ámbito civil*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 487 y sigs.

ADI 42 (2022): 197-216

COLUSIÓN ALGORÍTMICA. LA NUEVA ERA DE LOS ACUERDOS Y PRÁCTICAS RESTRICTIVAS

ALGORITHMIC COLLUSION. THE NEW ERA OF RESTRICTIVE PRACTICES

PATRICIO POZO VINTIMILLA*
PABLO CARRASCO TORRONTEGUI**

RESUMEN

Las reuniones privadas de los ejecutivos de compañías para pactar precios y el futuro del mercado —llamadas *smoke-filled room agreements*— son cosa del pasado: los beneficios que reportan los algoritmos y de forma particular programas con inteligencia artificial a los operadores económicos son significativos, al permitirles supervisar de forma inmediata los precios, coordinar las actuaciones de todos sus miembros, reaccionar a las fluctuaciones del mercado o incluso tomar medidas de represalia en contra de un miembro rebelde que no respete el acuerdo.

El hecho de que un algoritmo tenga el potencial de celebrar un acuerdo colusorio con otros algoritmos plantea un nuevo escenario para el Derecho de la competencia, siendo necesario el replantear los fundamentos de esta rama jurídica y debatir cual debería ser el toolkit de una agencia de competencia moderna para afrontar los nuevos retos.

El presente artículo se compone de cuatro partes: la primera y segunda desarrollan una breve explicación técnica sobre los algoritmos y la inteligencia artificial; la tercera parte estudia a los acuerdos colusorios y los diversos escenarios de colusión algorítmica que se podrían configurar en la Unión Europea y Ecuador; y, la cuarta aborda los diversos remedios que la doctrina ha planteado para detectar y sancionar la colusión algorítmica.

Palabras claves: algoritmo, inteligencia artificial, colusión, *big data,* mercados digitales, derecho de la competencia.

ABSTRACT

Private meetings of company executives to agree on prices and the future of the market —so called smoke-filled room agreements— are a thing of the past: the benefits reported by al-

* Candidato a PhD in Law por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona - España. Profesor de Derecho de la Competencia por la Universidad Andina Simón Bolívar- Ecuador. Dirección de correo electrónico: *patricio.pozo@uasb.edu.ec*. ORCID: *https://orcid.org/0000-0001-7698-2889*.

** Doctorando en Derecho, Ciencia Política y Criminología por la Universidad de Valencia —España—. Docente de Derecho de la Universidad de las Américas —Ecuador—. Dirección de correo electrónico: *pablo.carrasco@udla.edu.ec*. ORCID: *https://orcid.org/0000-0002-8396-6681*.

Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de María Paz Soler (UPF - Barcelona), Montiano Monteagudo (UPF - Barcelona), y Felipe Palau Ramírez (UPV). Los hallazgos y comentarios del presente artículo son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no representan la visión o pronunciamiento de sus instituciones afiliadas.

Fecha de recepción: 31 de enero de 2022 // Fecha de aceptación: 16 de mayo de 2022.

gorithms and in particular artificial intelligence programs to economic operators are meaningful, allowing them to immediately monitor prices, coordinate the actions of all its members, react to market fluctuations or even take retaliatory measures against a rogue member who does not respect the agreement.

The fact that an algorithm has the potential to enter into a collusive agreement with other algorithms poses a new scenario for Competition Law, making it necessary to rethink the foundations of this branch of law, and to debate what should be the toolkit of a modern competition agency to face the new challenges.

This article is composed of four parts: the first and second parts develops a brief technical explanation of algorithms and artificial intelligence; the third part studies collusive agreements and the various algorithmic collusion scenarios that could be configured in the European Union and Ecuador; and the fourth part addresses the different remedies that the doctrine has proposed to detect and sanction algorithmic collusion.

Key Words: algorithm, artificial intelligence, collusion, big data, digital markets, competition law.

SUMARIO: I. ALGORITMOS Y ECONOMÍA DIGITAL.—II. ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE LA IA Y *DEEP LEARNING*.—1. Inteligencia Artificial.—2. *Deep Learning*.—III. COLUSIÓN ALGORÍTMICA.—1. Regulación de los acuerdos colusorios en la Unión Europea y Ecuador.—2. Algoritmos y riesgos de colusión.—3. Algoritmos utilizados para la recolección y monitoreo de información.—4. Algoritmos de precios.—5. Personalización basada en los datos del consumidor.—6. Escenarios de colusión algorítmica.—7. Mensajero digital *(Digital messenger)*.—8. *Hub and spoke*.—9. Colusión tácita algorítmica (*Predictable agent*).—10. Colusión autónoma (*Digital eye*).—IV. REMEDIOS Y POSIBLES HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LA COLUSIÓN ALGORÍTMICA.—1. *Toolkit* para la detección.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. ALGORITHMS AND DIGITAL ECONOMY.—II. INTRODUCTORY ASPECTS OF AI AND DEEP LEARNING.—1. Artificial Intelligence.—2. Deep Learning.—III. ALGORITHMIC COLLUSION.—1. Regulation of collusive agreements in the European Union and Ecuador.—2. Algorithms and risks of collusion.—3. Algorithms used for the collection and monitoring of information.—4. Pricing algorithms.—5. Personalization based on consumer data.—6. Algorithmic collusion scenarios.—7. Digital messenger.—8. Hub and spoke.—9. Predictable agent.—10. Digital eye.—IV. REMEDIES AND POSSIBLE TOOLS TO COMBAT ALGORITHMIC COLLUSION.—1. Toolkit for detection.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. ALGORITMOS Y ECONOMÍA DIGITAL

El término algoritmo[1] puede ser rastreado hasta la antigua Babilonia, y a lo largo del tiempo ha sido utilizado en la matemática, la estadística y la computación, pero el interés en su aplicación y potencial ha tomado mayor relevancia desde la mitad del siglo XX, con el aumento en el poder de procesamiento de las computadoras.

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones para realizar una tarea específica[2]. Los algoritmos realizan sus tareas con base a un *input* (entrada de datos), que, a través de una lista de órdenes procesada en un determinado orden, genera

[1] El origen del término «Algoritmo», se debe al polímata árabe Abu Abdallah Muḥammad ibn Mūsā al-Jwārizmī, conocido en español como Al-Juarismi, que en su tratado sobre el sistema numérico indio-árabe, traducido en el siglo XII con el nombre «*Algoritmi sobre los números de los indios*», por lo que «Algoritmi» fue la latinización del traductor del nombre Al-Juarismi. Cfr. AL-KHALILI, Jim. (2018). «El sabio que introdujo los números árabes a Occidente y nos salvó de tener que multiplicar CXXIII por XI», 5 de agosto, BBC, *https://www.bbc.com/mundo/noticias-44933192*. Acceso: 22 de mayo de 2021, 00h55. Las primeras tablillas que contienen algoritmos se encontraron en la antigua ciudad de Babilonia (cerca de la actual ciudad de Hilla, Irak), perteneciente a la época de la dinastía Hammurabi, alrededor de 1800-1600 A.C.

[2] OCDE (2017), pág. 8.

un *output* (resultado). No existe una definición unívoca sobre lo que es un algoritmo, sin embargo, las principales definiciones son las siguientes:

> *«(...) a sequence of simple and/or well-defined operations that should be performed in an exact order to carry out a certain task or class of tasks or to solve a certain problem or class of problems»*[3].
>
> *«Algorithms are structured decision-making processes that automate computational procedures to generate decisional outcomes on the basis of data inputs»*[4].

Un ejemplo práctico de las definiciones antes señaladas, son los motores de búsqueda de internet, que, como un primer paso requieren el ingreso de palabras claves (*inputs*), el sistema procede a buscar estas palabras claves en su base de datos (*dataset*) y finalmente obtiene un resultado (*ouput*) que es mostrado al usuario como una página con links de acceso y búsquedas relacionadas.

En esencia los algoritmos son parte integral de nuestras vidas diarias, por ejemplo, son usados en la compra de tiques aéreos, calcular la ruta más corta a nuestro trabajo, programar nuestra agenda diaria entre otros. Incluso, son tan omnipresentes que pueden llegar a rastrear, predecir o influir en la forma en cómo nos comportamos en casi todos los aspectos de la vida diaria[5,6].

Los operadores económicos[7] que hagan uso de herramientas o programas con Inteligencia Artificial (IA) podrán recolectar y procesar una gran y variada cantidad de información referente a los datos personales de los consumidores, y llegar a realizar pronósticos sobre su comportamiento[8], lo que les permitiría obtener una ventaja competitiva frente a otros operadores que aún no implementen esta tecnología, por lo que parecería inevitable una migración de los negocios tradicionales de las tiendas físicas (*brick and mortar*) a los negocios online (*e-commerce*), con una adopción cada vez mayor de los algoritmos para la gestión de los negocios[9,10].

Finalmente, con el propósito de entender las implicaciones de los algoritmos en el Derecho de Defensa de la Competencia, previamente se debe estudiar el funcionamiento de la IA, especialmente el subcampo del *Deep Learning* en cuanto a los desafíos futuros de un escenario donde los algoritmos de forma autónoma puedan llegar a coludir.

---

[3] Knuth (1997), págs. 5-10.

[4] Cormen, Leiserson, Rivest y Stein (2009), pág. 77.

[5] Hickman (2013). *Vid*. Louridas (2019), págs. 5-34.

[6] La importancia de un adecuado tratamiento del tema radica en que la proyección de crecimiento de la economía digital, para el año 2025 superaría el 24 por 100 de la economía global, lo que representa un valor cercano a los 23 billones de dólares de los Estados Unidos de América, y con el desarrollo del *Internet de las cosas*. *Vid*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2018). *Datos, Algoritmos y Políticas: La redefinición del Mundo Digital*. En la fuente original citada por la CEPAL el valor correspondiente a la economía digital asciende a 23 trillones dólares de los Estados Unidos de América, fuente: Huawei Technologies/Oxford Economics (2017).

[7] En el contexto del presente artículo, el alcance del término «operador económico» es el mismo que el de empresa o «*undertaking*» desarrollado en el derecho de la competencia de la Unión Europea. *Vid*. Bailey y Whish (2019), págs. 83-101. Cfr. Ortiz Blanco, *et al*. (2008), págs. 64-70. De igual forma el término «operador económico» es aplicable al término «agente económico» que se utiliza en algunos ordenamientos jurídicos de Latinoamérica como son Perú, México, etcétera.

[8] Duhigg (2012).

[9] Ezrachi y Stucke (2019), págs. 13-15. Bundeskartellamt & Autorité de la Concurrence (2019), págs. 4-8.

[10] Bundeskartellamt & Autorité de la Concurrence (2019), págs. 22, 23.

II. ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE LA IA Y *DEEP LEARNING*

1. Inteligencia Artificial

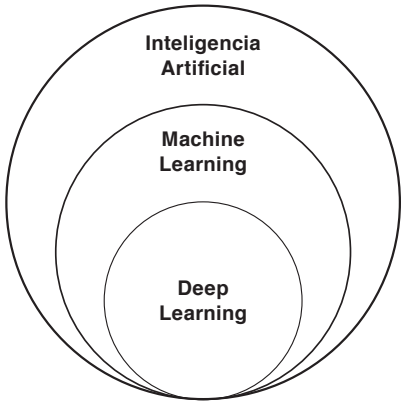
La IA es una rama de la ciencia de la computación que se enfoca en desarrollar sistemas informáticos orientados al desarrollo o resolución de tareas y actividades que normalmente requieren de la inteligencia humana[11]. El programa (software) es capaz de realizar tareas de dificultad significativa de una manera que se perciba como «inteligentes». Uno de los precursores de esta rama de la computación, John McCarthy en el año 1956, la definió como «la ciencia y la ingeniería para hacer máquinas inteligentes»[12].

El objetivo del estudio de la IA es generar sistemas computacionales que exhiban algún comportamiento que se asocie con la inteligencia, sin embargo, la IA no se enfoca en replicar el cerebro humano o copiar su comportamiento, dado que este es aún demasiado complejo para poder ser emulado en el actual estado de la tecnología[13], y, por otro lado, nuestro proceso de toma de decisiones puede presentar sesgos cognitivos[14] que deriven en errores de juzgamiento, aspecto que busca ser evitado.

El desarrollo de la IA en las últimas décadas ha permitido la creación de algoritmos más robustos, es decir, algoritmos que cuenta con una mayor capacidad de procesamiento o pueden resolver problemas más complejos, lo que dio lugar a los siguientes subcampos:

Gráfico 1

Relación entre los subcampos de la Inteligencia Artificial



Fuente: Oracle[15].
Elaboración: Pozo & Carrasco.

[11] Kelleher (2019), págs. 251.
[12] Swarup (2012), págs. 9-11.
[13] Cfr. Louridas (2020), págs. 181-184.
[14] Un sesgo cognitivo es un error sistemático (no aleatorio) en el pensamiento, en el sentido de que un juicio se desvía de lo que se consideraría deseable desde la perspectiva de las normas aceptadas o «correctas» en términos de lógica formal. Samson (ed.) (2018), pág. 98.
[15] Oracle, *¿Qué es la inteligencia artificial?*, *https://www.oracle.com/es/artificial-intelligence/what-is-ai/*. Acceso: 22 de mayo de 2021, 01h25.

El campo de la IA es sumamente amplio y para efectos del presente artículo nos limitaremos en explicar el *Deep Learning* el cual es uno de los subcampos del *Machine Learning* (ML) y que mayor interés ha suscitado en los últimos años, debido a las preocupaciones que pueden derivar por el uso de esta tecnología, en cuanto a la detección y combate de los acuerdos colusorios para las agencias de competencia.

2. *Deep Learning*

El aprendizaje profundo o *Deep Learning* es el estudio relacionado con la creación de una Red Neuronal Artificial (RNA), que se compone de diversas capas (*layers*) de neuronas, dispuestas de tal manera que las capas sucesivas representan conceptos más profundos, correspondientes a niveles de abstracción más altos[16]. El *Deep Learning*, es particularmente adecuado para contextos donde los datos son complejos y donde hay grandes dataset disponibles, siendo un modelo de IA idóneo para el tratamiento de problemas con *Big Data*[17,18].

La unidad básica de una RNA es la «neurona artificial» también llamada «nodo», que recibirá unos datos iniciales (*inputs*), los cuales serán procesados y generarán un resultado (*output)*, y se unirá a otras neuronas, para integrar las diversas capas de una red artificial.

En cada neurona artificial tendremos *n inputs,* que se denominaran con la variable *x*, a cada uno de los inputs (*x1, x2, x3... xn*) se le asignará un correspondiente peso (*w*), por lo que cada peso, *w1, w2, w3... wn,* se le multiplicará por los valores de entrada correspondiente[19]. El peso de cada *input* permite determinar con que grado de intensidad, esta variable afectará a la neurona, por ejemplo, si consideramos que el peso de la variable *x1* (aumentar precios) es mayor que el de *x2* (disminuir precios), al momento de sumar estos valores el resultado que generará la neurona artificial se verá afectado.

La entrada final que recibirá la neurona, será la suma de los productos de las variables antes descritas: *w1.x1+ w2.x2+ w3.x3+... wn.xn*, a la suma ponderada resultante, se le sumará un «*input*» adicional llamado sesgo o *bias* (*b*), que es una constante que permite que se tome una decisión, funcionando como un umbral para decidir si la neurona se activa y se propagará por la RNA, o si permanece inactiva[20].

El valor del *bias* puede ser modificado, lo que aumenta la flexibilidad del modelo para aprender. Esto dependerá del tipo y complejidad del problema que se busque resolver.

---

[16] Louridas (2020), pág. 248.

[17] El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos define al *Big Data* en los siguientes términos «*Big Data* consiste en extensos conjuntos de datos, principalmente en las características de volumen, variedad, velocidad y / o variabilidad, que requieren una arquitectura escalable para un almacenamiento, manipulación y análisis eficientes». Chang y Grady (2019), pág. 6.

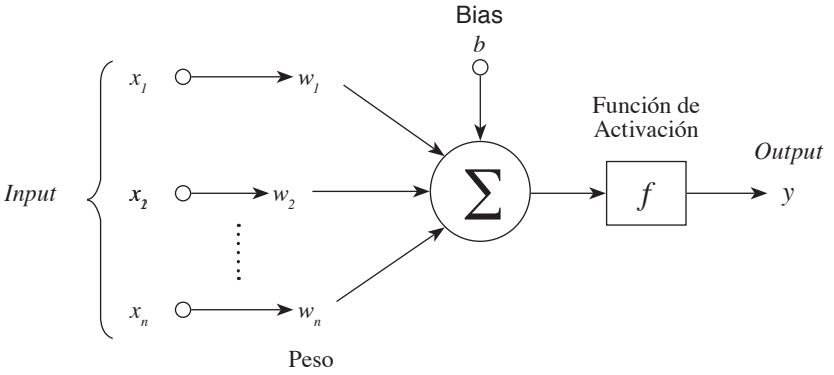
[18] Kelleher (2019), págs. 1-4.

[19] Louridas (2020), págs. 182-192; Han, Ko Woon, Sangyun y Young Chul (2018), págs. 83-87.

[20] Gurney (2004), *An introduction to neural networks*, págs. 29-31.

GRÁFICO 1

Modelo de funcionamiento de una neurona artificial (Perceptron)[21]



Fuente: Panos LOURIDAS pág. 202.
Elaboración: Pozo & Carrasco.

En donde:

x = Dato entrada o *input*
w = Peso o *weight*
b = Sesgo o *bias*
$f(.)$ = Función de activación
y = Resultado u *output*

En una neurona artificial, emulamos la función de «sinapsis» de las neuronas bilógicas, en su papel excitador (activa) o inhibidor (inactiva), a través de pesos que aplicamos a las entradas y el bias. Los pesos y bias son los parámetros de la neurona porque influyen en su comportamiento y sus valores son asignados por el programador. Al igual que una neurona biológica depende de la recepción de estímulos, la salida de una neurona artificial depende de los datos de entrada que recibe[22].

El potencial de una neurona artificial incrementa considerablemente y puede resolver problemas más complejos o de abstracción más «profunda», si se une a otras neuronas y forma una red artificial interconectada de procesamiento.

La RNA aprende mediante una jerarquía de conceptos, procediendo a niveles de abstracción cada vez más altos, es por este aspecto que hablamos de «aprendizaje profundo». La arquitectura de la red presenta niveles o capas sucesivas, con un número determinado de dichas neuronas en cada una de ellas, en cada nivel se representan conceptos más complejos[23].

Debemos considerar que si efectuamos un cambio en los pesos en las conexiones de las neuronas esto tendrá un efecto sobre la entrada global, lo que influirá en que la neurona se active o no, y por consiguiente en su resultado y su conexión a la neurona de la siguiente capa.

---

[21] El perceptrón es el modelo básico de una neurona artificial que permite al algoritmo generar un criterio para seleccionar un subgrupo a partir de un grupo de componentes más grande, fue creado en 1957 por Rosenblatt. *Vid.* Frank ROSENBLATT (1957),.7

[22] HAN, KO WOON, SANGYUN y YOUNG CHUL (2018), págs. 83-87.

[23] GURNEY (2004), *An introduction to neural networks*, págs. 13-31.

El funcionamiento técnico antes expuesto revela un aspecto importante que no puede ser inobservado, y se refiere a la capacidad de la RNA a adaptarse a diversos escenarios sea mediante la ayuda de un programador o de forma autónoma. Por lo que dicha tecnología tendría la capacidad de tomar decisiones en el mercado, como por ejemplo fijar precios, establecer cantidades de producción o distribución, entre otras.

Debido a la amplitud y complejidad del funcionamiento de las RNA, solo dejaremos esbozado su funcionamiento básico, sin profundizar en otros aspectos técnicos que superan el alcance del presente artículo[24].

III. COLUSIÓN ALGORÍTMICA

1. Regulación de los acuerdos colusorios en la Unión Europea y Ecuador

Con el propósito de explicar los retos e implicaciones del uso de los algoritmos en los acuerdos colusorios, previamente se requiere de una explicación concisa sobre la naturaleza jurídica y requisitos de esta conducta anticompetitiva en los regímenes jurídicos de la Unión Europea[25] y Ecuador[26], que son los sistemas jurídicos en los cuales el artículo se orienta.

En el Derecho de Defensa de la Competencia (o Derecho *antitrust*), se entiende por prácticas colusorias aquellos acuerdos entre operadores económicos —explícitos como convenios, decisiones, recomendaciones colectivas, o de funcionamiento tácito como prácticas concertadas o conscientemente paralelas— que por propia su naturaleza (conducta de objeto) o por sus efectos (conducta de efecto), restringen o falsean la competencia en todo o en una parte del mercado afectado (nacional o, en el caso de la UE, susceptibles de afectar al tráfico intracomunitario).

La doctrina ha definido a los acuerdos colusorios, en los siguientes términos:

> «Las actuaciones más perjudiciales para la libre competencia son aquellas conductas o prácticas mediante las cuales varias empresas se ponen de acuerdo o actúan coordinadamente para no competir o para restringir en algún modo

[24] Para una revisión más profunda sobre las funciones de activación, corrección de pesos, descenso de la gradiente, backpropagation, paradoja de *black box*, *inter alia*, recomendamos revisar: Gurney (2004), *An introduction to neural networks*, págs. 32-37, 82-88; Fernandes de Mello y Moacir Antonelli (2018), págs. 52-55; Louridas (2020), págs. 181-228.

[25] En el régimen de competencia de la Unión Europea, los acuerdos colusorios se encuentran prohibidos en el artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que en su parte pertinente señala: «1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior [...]». Sobre el tratamiento de los acuerdos colusorios, *vid*. *STPI (Actual TGUE) de 26 de octubre de 2000, Bayer AG vs. Commission of the European Communities,* caso T-41/96, ECLI:EU:T:2000:242, apartados 69, 173. STGUE de 8 de julio de 2008, *AC-Treuhand AG vs. Commission of the European Communities,* caso T-99/04, ECLI:EU:T:2008:256, apartados 117, 119, 120-127.

[26] En Ecuador, los acuerdos colusorios están regulados en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado. Respecto de las semejanzas entre ambos sistemas jurídicos, y el recurrir al Derecho comparado para fundamentar sus resoluciones, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, autoridad de control de la competencia en Ecuador, se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la pertinencia de invocar el Derecho de Defensa de la Competencia de la Unión Europea, *vid*. Resolución SCPM-INICAPMA-PR-006-2020 de 7 de septiembre de 2020, Resolución SCPM-INICAPMAPR-007-2020 de 7 de septiembre de 2020, y Resolución SCPM-INICAPMAPR-013-2020 de 4 de diciembre de 2020.

> la competencia entre ellas. A este conjunto de conductas se las conoce como "colusorias"»[27].

Un acuerdo puede ser explícito o tácito[28], siendo sus elementos característicos los siguientes:

Colusión explícita: son los acuerdos anticompetitivos que se conforman y mantienen con un acuerdo explícito entre los operadores económicos, ya sea escrito o verbal. La obtención de un resultado colusorio explícito se logra interactuando directamente entre los operadores para acordar un nivel óptimo de precio o producción.

Colusión tácita: se refiere a la coordinación entre operadores económicos, que, sin llegar a un acuerdo propiamente dicho, pueden establecer una cooperación *de facto* entre sus miembros mediante una interdependencia mutua[29]. Los agentes deciden qué estrategia aplicarán, lo que en teoría de juegos se conoce como estrategia dominante, tomando en consideración la estrategia del resto de agentes[30], es decir, en este tipo de situaciones cada uno de los operadores de un grupo es consciente de que las consecuencias de su decisión dependen de las acciones que tomen los demás.

Por su parte, autores como Kaplow señalan que la distinción entre colusión expresa y tácita es borrosa, dado que el concepto de «acuerdo» es bastante amplio y puede incluir a ambas[31], por lo que resulta complicado el establecer un estándar de prueba definitivo entre ambas categorías.

La colusión tácita ha sido reconocida como el «Talón de Aquiles» del régimen de defensa de la competencia[32], dado que el resultado de la colusión tácita y explícita es el mismo, pero en la colusión tácita no hay ningún acuerdo *per se*, lo que dificulta en gran medida la carga de la prueba para las agencias de competencia. En estos casos, la teoría del daño deberá basarse en otros factores económicos —*plus factors*—[33], como son las barreras estructurales y estratégicas que se presentan en un mercado, para sustentar el paralelismo entre operadores.

Sin embargo, se debe considerar que la colusión tácita funcionará y será sustentable en el tiempo, si el mercado es lo suficientemente transparente, para que los pocos participantes puedan conocer las actuaciones de sus competidores, a fin de coordinar las acciones de sus miembros y detectar que operador que se aleje del acuerdo debe ser disciplinado[34].

---

[27] Fernández, Fuentes y Signes (2013), págs. 105, 106.

[28] Bailey y Whish (2019), págs. 570-578.

[29] *Vid*. STJUE. *Suiker Unie y otros vs*. *Comisión*. Casos conjunto 40 al 48, 50, 54 al 56, 111, 113 y 114-73, ECLI:EU:C:1975:174, para. 26. Comisión. *Interbrew and Alken-Maes*, caso IV/37.614/F3 PO (2003) OJ L200/1, para. 221.

[30] Bailey y Whish (2019), págs. 573-578.

[31] Kaplow (2013), pág. 8.

[32] «*The dilemma at hand has been considered the Achilles' heel of the antitrust enforcement both in the US and the EU due to the inherent intricacies so as to the standard of proof to tackle such parallel behaviours either offline and online (...)*». Colombo (2018), pág. 14.

[33] Los «*Plus factors*» son las acciones y resultados económicos que permiten deducir una conducta paralela por parte de empresas oligopólicas, que son inconsistentes con una conducta unilateral. Simplificando lo antes señalado los «*Plus factors*» representan evidencia económica circunstancial para probar una colusión tácita. Cfr. Kovacic, *et. al*. (2011), págs. 405-409.

[34] Harrington señala que los carteles tienen que superar cuatro retos para ser exitosos: 1. Coordinación entre sus miembros. 2. Estabilidad interna. 3. Estabilidad externa. 4. Capacidad de evadir la detección y penalización de las agencias de control. Harrington (2021), págs. 83-101.

Además, los miembros del acuerdo no deben tener incentivos para traicionar o inobservar las condiciones del pacto, y esto será garantizado si los miembros cuentan con la capacidad de anular los beneficios que obtendría el operador económico al traicionarlos[35].

La distinción entre un caso de colusión tácita y explícita se podrá volver más complicada para las agencias de competencia frente a escenarios de colusión algorítmica, al ampliar la zona gris que existe entre estas dos categorías y permitir a los operadores económicos la implementación de una política común y el seguimiento del comportamiento de otras empresas sin necesidad de interacción humana, sino de forma automática. En definitiva, los algoritmos permitirían a los operadores el reemplazar la colusión explícita por la coordinación tácita[36].

2. Algoritmos y riesgos de colusión

En Ecuador y la Unión Europea, el termino colusión implica la existencia de un acuerdo para restringir injustificadamente el mercado, en el que debe probarse la existencia de una «intención conjunta» o «concurrencia de voluntades», que en definitiva consiste como el entendimiento mutuo entre competidores[37] directos o indirectos.

En este sentido, el uso cada vez mayor de algoritmos e IA por parte de los operadores económicos para establecer precios o monitorear las condiciones del mercado, ha generado una serie de preocupaciones si en el mediano o largo plazo, esta tecnología podría llegar a resultados colusorios en el mercado sin que exista intervención humana, supervisión o incluso conocimiento[38]. A continuación, se expondrá las principales preocupaciones derivadas del uso de algoritmos y como estos podrían favorecer la configuración de escenarios colusorios.

3. Algoritmos utilizados para la recolección y monitoreo de información

A medida que aumenta el volumen de los datos, la capacidad de buscar de manera eficiente y rápida, una gran cantidad de información y obtener predicciones acertadas sobre la dinámica del mercado revestirá de mayor importancia para las empresas.

En este punto, se destaca la dicotomía de la transparencia de la información, dado que, por una parte, puede favorecer a los consumidores, al tener la capacidad de comparar los precios, experiencias o condiciones en el mercado, lo que generaría decisiones de compra informadas, disminuyendo la asimetría de información, así como un aumento de la presión competitiva en los operadores por superar a sus competidores[39].

Y por otra, el aumento de la transparencia mediante el uso de algoritmos y el acceso al *dataset* de competidores y/o consumidores, aumenta la probabilidad

[35] Cfr. Bailey y Whish (2019), págs. 571-574.
[36] Cfr. OECD (2017), págs. 25, 26.
[37] Harrington (2021), págs. 1, 2.
[38] Calvano, Calzolari, Denicolò, Harrington y Pastorello (2020), pág. 1040. Mehra (2016), págs. 1359-1366.
[39] Competition & Markets Authority (2018), pág. 47.

de coordinación, al conocer como los competidores responderán a las acciones de los demás[40]. Este parámetro genera el riesgo de que una potencial colusión sea más estable, incluso en escenarios en los cuales, las condiciones del mercado no eran suficientes para generar la colusión en primer lugar[41].

Las aplicaciones de un algoritmo de monitoreo abordan desde la recopilación de información sobre las decisiones comerciales de los competidores, la verificación de datos para detectar posibles desviaciones del acuerdo, o el programar represalias de forma «automática» para el operador que no implemente las medidas pactadas en el acuerdo colusorio[42].

4. Algoritmos de precios

Los algoritmos de precios son un tipo de algoritmo que usa un precio como *input* y a través de un procedimiento computacional en el que se puede considerar múltiples variables, se determina como *output,* el precio del producto que será fijado[43]. En este escenario, una RNA funcionaría bien al considerar las múltiples variables que deben interrelacionarse o que se encuentran correlacionadas, para fijar el precio a ser fijado y/o pactado.

Los algoritmos de precios también se pueden utilizar con el fin de establecer precios dinámicos, es decir, el algoritmo responde a las fluctuaciones del mercado al considerar el costo, la capacidad o la situación de la oferta y/o demanda de un operador económico y sus competidores. Su uso no es novedoso, la compañía American Airlines en el año 1968, implementó este tipo de algoritmo para fijar el precio de los tiquetes de vuelo de forma automatizada, lo que permite la obtención de un mayor rédito para la compañía[44].

Estudios recientes han generado evidencia indirecta de que es posible la colusión algorítmica, el escenario analizado fueron los mercados minoristas (*retailers*) de gasolina en Alemania. El experimento arrojó que al delegar a los algoritmos la fijación de los precios, esto resultó en un aumento del 20 al 30 por 100 en el margen de beneficio de los precios de las estaciones sobre el costo[45]. Si bien se requiere un mayor número de investigaciones y discusiones sobre el tema, experimentos similares demuestran que la colusión algorítmica no es un escenario propio de la ciencia ficción.

5. Personalización basada en los datos del consumidor

El término «algoritmo de personalización» puede referirse a la práctica empresarial enfocada en recopilar y usar información de los consumidores que permite identificar patrones de comportamiento y características personales, lo que puede conllevar que un operador pueda establecer diferentes precios para

[40] Gal (2017), pág. 8; Robles Martín-Laborda (2018), págs. 19, 20.

[41] Bundeskartellamt y Autorité de la Concurrence (2016), págs. 19.

[42] Harrington (2018), pág. 336; Calvano, Calzolari, Denicolò, Harrington y Pastorello (2020), págs. 1041, 1042.

[43] Competition y Markets Authority (2018), págs. 32-42.

[44] Bundeskartellamt & Autorité de la Concurrence (2016), págs. 4-6.

[45] Assad, Calvano, Calzolari, Clark *et al*. (2021), págs. 11-19. Calvano, Calzolari, Denicolò, Harrington y Pastorello (2020), pág. 1041.

diferentes consumidores (ya sea de forma individual o grupal), con la finalidad de aprovechar el excedente del consumidor[46].

La personalización es la piedra angular de los dispositivos algorítmicos contemporáneos. Los bienes o servicios que adquirimos, las noticias que leemos, la música que escuchamos y muchas otras actividades de la vida cotidiana dependen cada vez más de las sugerencias algorítmicas, supuestamente adaptadas a nuestros intereses o preferencias personales[47]. Estos algoritmos también llamados mayordomos digitales (*Digital butler*) pueden reducir significativamente los costos de búsqueda y transacción, ayudar a los consumidores a superar los sesgos (cognitivos) y tomar decisiones más racionales, al momento de realizar sus compras, objetivos deseados en un sistema de libre competencia[48].

6. Escenarios de colusión algorítmica

A continuación, se explicará brevemente los diferentes escenarios[49] de colusión algorítmica que han sido reconocidos por la doctrina[50] y las diversas implicaciones que cada uno presenta para el futuro del Derecho de la Competencia y el bienestar de los consumidores.

7. Mensajero digital (*Digital messenger*)

Esta modalidad es considerada como la más «sencilla» de todas, puesto que el algoritmo es solo un medio sofisticado que utilizan los miembros del acuerdo para comunicarse entre ellos, sin embargo, el acuerdo *per se* es acordado por los propios operadores económicos, por lo que la definición y jurisprudencia «tradicional» de acuerdo colusorio sería perfectamente aplicable a esta categoría[51].

Esta modalidad de colusión algorítmica ya es utilizada por los operadores económicos, el caso *Topkins*[52] planteado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) en contra del señor David Topkins y sus coconspiradores, reveló como los operadores adoptaron un algoritmo para recolectar información de los precios publicados por sus competidores en la plataforma de Amazon, a fin de conocer las fluctuaciones en los precios de posters o carteles de pared, permitiéndoles el algoritmo el coordinar de forma casi inmediata sobre qué precios y condiciones deberían ofertar en la plataforma.

En el año 2015, el señor Topkins llegó a un acuerdo de cooperación con el DOJ prestando toda la cooperación para investigar y sancionar a sus coconspi-

---

[46] Office of Fair Trade (2013), págs. 27-33.

[47] Cfr. Kotras (2020), págs. 3-6.

[48] Gal y Elkin-Koren (2017), págs. 318-325.

[49] Por su parte, la OCDE ha establecido las siguientes categorías: *monitoring algorithms, parallel algorithms, signaling algorithms* y *self learning algorithms*, clasificación similar a la desarrollada por los autores Ezrachi y Stucke. OECD (2017), págs. 24-32. Ezrachi y Stucke (2017). págs. 1781-1795.

[50] *Ibid*. 35-37. Colombo (2018), págs. 11-23; Schwalbe (2018), págs. 6-11; Van Uytsel (2018), págs. 157-159.

[51] Fey (2020), págs. 12-17.

[52] Department of Justice, «Former E-Commerce Executive Charged with Price Fixing in the Antitrust Division's First Online Marketplace Prosecution», *https://www.justice.gov/opa/pr/former-e-commerce-executive-charged-price-fixing-antitrust-divisions-first-online-marketplace*.

radores por violar la sección primera de la Ley Sherman, imponiéndole la Corte del Distrito Norte de California una multa de USD 20,000[53].

El caso evidencia que el uso de algoritmos permite una coordinación de forma automática, lo que reemplazaría el escenario clásico de reuniones secretas entre altos ejecutivos para pactar acuerdos colusorios y la necesidad tener comunicaciones de forma periódica[54].

La definición y alcance tradicional establecida en la jurisprudencia respecto de los acuerdos colusorios es perfectamente aplicable a este escenario, sea como acuerdo propiamente dicho o práctica concertada, dado que el algoritmo es un mero intermediario, por lo que no genera un mayor debate jurídico sobre la necesidad de implementar reformas normativas.

8. *Hub and spoke*

En el Derecho de la competencia un acuerdo «*Hub and Spoke*»[55], se refiere a los acuerdos horizontales a nivel de proveedor o minorista (*spokes*), que son implementados a nivel vertical por un agente económico que presenta una conexión o relación con los minoristas, y que sirve como un centro o lugar común (*hub*) de comunicación, por ejemplo, la relación que tiene un fabricante con sus distribuidores. El *Hub* facilita la coordinación para el falseamiento de la competencia entre los *spokes*, sin llegar a tener un contacto directo entre competidores directos[56].

El escenario de colusión algorítmica de precios se configuraría cuando los minoristas que operan *online* (*spokes*), pueden llegar a implementar de forma supuestamente inadvertida el mismo algoritmo de precios que ha creado el *hub*, y a través de esta tecnología se configuraría la fijación de precios[57].

El algoritmo de precios creador por el *Hub* tendría la función de recolectar la información de cada proveedor y, con base en este cúmulo de información, determina el precio óptimo para cada producto de los proveedores, dando como resultado que los precios se estabilicen y las ganancias de todos aumenten[58].

Para establecer la infracción anticompetitiva no basta con señalar la existencia de un flujo de información desde el *hub* a los *spokes*, las partes deberían ser conscientes de los probables resultados de este flujo de información. Esto se evidencia con mayor claridad cuando los agentes aceptan el compartir un mismo algoritmo de precios dinámico[59].

La utilización de algoritmos para un esquema *Hub and Spoke*, puede lograr que el acuerdo se mantenga en el tiempo, dado que sus integrantes conocen que

---

[53] *United States vs. Topkins*, CR-15-00201 WHO (N.D. Cal. Apr. 30, 2015), Plea Agreement. *https://www.justice.gov/atr/case-document/file/628891/download*.

[54] Ezrachi y Stucke (2019), págs. 27-33. Otro precedente similar en el Reino Unido, la Competition and Markets Authority (CMA) sancionó un cártel en el que operadores acordaron no rebajar los precios de los posters vendidos a través de la plataforma de Amazon. *Vid*. CMA. Decision of 12 de agosto de 2018, case 50223, § 5.47.

[55] OECD, *Hub-and-spoke arrangements in competition, https://www.oecd.org/daf/competition/hub-and-spoke-arrangements.htm*.

[56] *Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements Text with EEA relevance*. OJ C 11, 14 de enero de 2011, apdo. 55.

[57] Colombo (2018), pág. 13.

[58] Van Uytsel (2018), pág. 158; Ezrachi y Stucke (2019), págs. 46-50.

[59] Case 1188/1/1/11, *Tesco vs. Office of Fair Trade* (2012) CAT 31, § 57, 58. OCDE (2017), págs. 27-29.

el algoritmo ha sido programado para maximizar las ganancias de todos sus miembros, y se encargará de fijar los precios con base en los datos del propio mercado, por lo que aspectos como la desconfianza o sesgos cognitivos se verán reducidos por la intervención de algoritmos[60].

Este tipo de colusión algorítmica presenta un reto, respecto al grado en el cual los algoritmos de precios pueden ser utilizados para coludir, y cuando el intercambio de información es necesario para poder operar en un entorno digital.

Sobre la ilicitud de un esquema *Hub & Spoke*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso *Eturas*[61]*, a raíz* de una petición de decisión prejudicial, se pronunció sobre cómo debían considerarse las prácticas concertadas en el mercado de plataformas de venta *online*.

El caso se originó por una remisión preliminar del Tribunal Supremo Administrativo de Lituania, referente a un procedimiento de anulación contra una decisión de la autoridad de competencia lituana, en el que se impuso multas a la compañía Eturas y a 30 agencias de viajes. Los hechos del caso daban cuenta que el administrador del sistema de reservas de viajes en línea (denominado E-TURAS) envió un aviso a través del sistema de mensajería interno, declarando la implementación de una restricción técnica que afectaría las tarifas de descuento ofrecidas por los agentes de viajes que usan el sistema.

Frente a este escenario, el TJUE manifestó que los operadores económicos deben determinar de forma independiente la política que pretende adoptar en el mercado, y conforme el precedente del caso *AC-Treuhand*[62] los «modos pasivos de participación», como son actuar en calidad de cómplice o facilitador, también están incluidos en el artículo 101 del TFUE.

Una cuestión esencial que abordó el TJUE fue el determinar los elementos que deben considerarse para establecer cuando los operadores que participaron en el sistema de reservas online formarían parte de una práctica concertada.

Al respecto el TJUE establece la existencia de dos escenarios: 1. Que pueda presumirse que ciertos operadores conocían del contenido de la notificación del sistema y la aceptaron tácitamente siempre que se logre establecer la correspondiente conducta (colusoria) y su causalidad y, por tanto, serían responsables desde el momento de la recepción del mensaje. 2. No sea posible establecer que los operadores tuvieron conocimiento, frente a lo cual, no se pueda llegar a presumir que participaron de una práctica concertada, basados únicamente en la aplicación de una restricción técnica[63].

No obstante, la presunción de participación de los operadores en una práctica concertada podría refutarse distanciándose públicamente de esa práctica o denunciándola a las autoridades administrativas. En este sentido, el TJUE estableció que conforme las circunstancias del caso, los operadores también podrían haber desvirtuado su participación en el acuerdo anticompetitivo,

---

[60] Ezrachi y Stucke (2019), págs. 52-55. *Vid*. Carrasco Torrontegui y Pozo Vintimilla (2018), págs. 2-6.

[61] STJUE de 21 de enero de 2016, «*Eturas» UAB y otros contra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybа*, caso C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42.

[62] STJUE de 22 de octubre de 2015, *AC-Treuhand AG vs. European Commission,* caso C-194/14 P, ECLI:EU:C:2015:717, apartado 28.

[63] Ezrachi (2021), págs. 198, 199.

si aplicaron sistemáticamente un descuento superior al umbral fijado por el administrador[64].

El caso *Eturas* resulta relevante, si consideramos un escenario de colusión algorítmica, en el cual, los operadores no han configurado a sus algoritmos para coludir, pero finalmente deriva en una fijación de precios perjudicial para los consumidores y/o competidores y, por otro lado, el determinar el momento en que deberían apartarse o detener la ejecución del algoritmo, para no ser sancionados.

9. Colusión tácita algorítmica (*Predictable agent*)

Como se expuso anteriormente, la colusión tácita presenta una problemática compleja para las autoridades de competencia, pero si a este escenario añadimos el uso de algoritmos de precios, esta conducta anticompetitiva representa un grave problema para cualquier agencia de regulación que observe una afectación actual o potencial al mercado.

Si cada agente económico implementa de manera independiente un algoritmo de precios que monitoriza y ajusta constantemente los precios con base a la información del mercado, y reacciona de forma oportuna a sus fluctuaciones, esto podría conducir a una colusión tácita *de facto*, particularmente en mercados oligopolísticos propensos a la coordinación.

La adopción de algoritmos permitirá monitorizar los precios y reaccionar de forma oportuna a cualquier desviación de un operador rebelde, pero adicional a esta serie de beneficios para el jefe o líder del acuerdo, un algoritmo lo suficientemente robusto podría generar una analítica predictiva mediante el estudio de patrones históricos de precios (regresión lineal) o decisiones comerciales tomadas por los participantes en el mercado. El potencial de esta herramienta se observa cuando permite a sus usuarios el realizar predicciones sobre cómo se comportará el mercado en los próximos días, semanas o meses, y conforme a esa información, establecer un precio colusorio que favorezca a sus miembros. El volumen, valor, y variedad con el que se procese esta data, será clave para la fiabilidad del modelo predictivo.

10. Colusión autónoma (*Digital eye*)

El cuarto escenario de colusión algorítmica es una incógnita para estudiosos y agencias de competencia, dado que aún no es posible determinar los efectos —positivos y negativos— que esta tecnología podría generar, al no existir hasta la fecha un caso en el que los algoritmos —de forma autónoma— hayan coludido, siendo indispensable el considerar los avances y capacidades que la IA desarrolle en los próximos años, para entender cómo se perfilaría este tipo de conducta anticompetitiva.

La colusión autónoma bien podría ser sacada de una película de ciencia ficción, puesto que un algoritmo de precios con capacidad para aprender mediante prueba y error, al analizar los datos en el mercado, puede concluir que

[64] *Id.*

la estrategia supuestamente óptima consiste en aumentar la transparencia en el mercado y establecer un acuerdo colusorio con otros algoritmos, al permitirles maximizar sus ganancias. El algoritmo de forma autónoma llegaría así a la conclusión lógica de que el mejor escenario es coludir en el mercado[65].

No es posible pronosticar como las herramientas de *Machine Learning* o *Deep Learning* evolucionarán en el mediano o largo plazo, o si será realmente útil, frente a un escenario complejo con múltiples variables como son los mercados reales. Sin embargo, el formular regulaciones o límites a las conductas anticompetitivas derivadas de la colusión algorítmica resultan, incluso en este estadio que algunos calificarían de primario, más que oportuno, pues en caso contrario la IA podría llegar a superar cualquier actuación que busque implementar una agencia de competencia.

IV. REMEDIOS Y POSIBLES HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LA COLUSIÓN ALGORÍTMICA

Frente a los escenarios de colusión algorítmica planteados surge como cuestión inmediata, qué remedios serían efectivos para contrarrestar la colusión algorítmica. La respuesta a estas preguntas es compleja al tener que abordar un conjunto de factores, y que dependerá en gran del tipo de conducta anticompetitiva que nos enfrentemos, las condiciones del mercado en la cual opera, e incluso distinguir el grado de robustez de la IA.

1. *Toolkit* para la detección

A continuación, se expondrá a breves rasgos las posibles herramientas o estrategias[66] para evitar, detectar y/o sancionar la colusión algorítmica, sin tratar de agotar las múltiples formas en las que se puede detectar y sancionar este tipo de práctica colusoria[67].

1.1. *Compliance by design*. Si un algoritmo de precios llegase de forma autónoma a un acuerdo colusorio, el agente económico en teoría no podría ser sancionado por dicha actuación, al respecto la Comisaria la Unión Europea para la competencia, Margrethe Vestager, señaló que los agentes tienen la obligación de programar sus algoritmos con el objetivo de cumplir con las leyes de protección de datos y defensa de la competencia en la Unión Europea, lo que puede denominarse «cumplimiento desde el diseño» (*compliance by design*)[68]. Los creadores del algoritmo deberán establecer una serie de límites a las funciones del algoritmo, por lo que desde su creación el algoritmo no podría derivar en un esquema colusorio.

---

[65] Schwalbe (2018), págs. 19-21; Van Uytsel (2018), pág. 159.

[66] OCDE (2017), págs. 46-50. Ezrachi y Stucke (2019), págs. 218-232; Beneke y Mackenrodt (2020), págs. 13-20. *Vid*. CHEE (2018), «EU Considers Using Algorithms to Detect Anti-Competitive Acts», Reuters. *https://www.reuters.com/article/us-eu-antitrust-algorithm/eu-considers-using-algorithms-to-detect-anti-competitive-acts-idUSKBN1I5198*. Acceso: 24 de mayo de 2021, 21h50.

[67] Un adecuado tratamiento de las herramientas (toolkit) para la detección y combate de la colusión algorítmica se encuentra en: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Autoritat Catalana de la Competència (2020), págs. 6-9.

[68] Bundeskartellamt (2017), 18th Conference on Competition, 16 March, «Algorithms and competition», Berlin, *https://bit.ly/3xPvuh3*.

1.2. *Vigilantes del algoritmo*. Los creadores del algoritmo deben garantizar desde su diseño que el programa no llegue a un acuerdo colusorio, pero sin importar todas las medidas de contención, si el algoritmo llegase a este acuerdo anticompetitivo, sus creadores deberán apagarlo y dejar de utilizarlo[69]. Si bien este mecanismo sería eficaz, las pérdidas económicas que generaría esta actuación para el creador o licenciatario generarían una serie de desincentivos que impediría su aplicación.

1.3. *Restricciones a la recopilación de información personal*. Para que un algoritmo que utilice *big data* y *big analytics* funcione de forma correcta y genere predicciones acertadas, se requiere un gran y variado volumen de información, si existen restricciones a la recolección y tratamiento de la información personal de los consumidores o variables claves del mercado, el modelo predictivo sería defectuoso, aspecto que profundizaremos en futuros artículos[70].

1.4. *Incremento del monto de las multas*. Los operadores económicos que planeen incurrir en una conducta anticompetitiva evaluarán los costes y beneficios de esta acción, y sobre todo considerarán los efectos de la multa en las finanzas de la compañía. Un algoritmo robusto evaluaría el perjuicio que representaría el ser sujeto a una multa, y ponderar su viabilidad como estratégica óptima. Por lo que, resulta necesario debatir si la colusión algorítmica debe ser sancionada de una forma más severa en cuanto a su monto.

1.5. *Auditoría a los algoritmos: el conocido como Sandbox testing*. Someter a los algoritmos a un *software* a fin de verificar si pueden generar un potencial daño para la libre competencia[71]. El problema con esta herramienta se encuentra en su elevada complejidad y costo, al resultar difícil el replicar un escenario real de mercado con todas sus variables y fluctuaciones[72]. Este escenario puede ser aún más difícil de implementar por parte de agencias de competencia en jurisdicciones que no tengan altos presupuestos.

La eficacia y pertinencia de estas herramientas dependerá de una evaluación individualizada dependiente de los diversos factores que se apliquen al caso, siendo necesaria una mayor investigación para comprobar su validez y congruencia con las características que presenta actualmente la IA.

V. CONCLUSIONES

La creación de algoritmos que utilicen IA y de forma particular el *Deep Learning*, dotará a los operadores económicos de un mecanismo efectivo para coludir con la consecuente reducción del bienestar de los consumidores y eficiencia del mercado.

La colusión mediante el uso de algoritmos implica un gran desafío para las autoridades de competencia quienes deberán replantear sus herramientas para detectar y sancionar las diferentes categorías de colusión.

La doctrina ha planteado cuatro escenarios de colusión algorítmica: en consideración del estadio del desarrollo de la IA, especialmente el uso de RNA, la

[69] Ezrachi y Stucke (2017), págs. 1803, 1804.

[70] Una propuesta similar es recabada en Van Uytsel (2018), pág. 178.

[71] Bundeskartellamt y Autorité de la Concurrence (2016), pág. 72; Van Uytsel (2018), págs. 175-178.

[72] Beneke y Mackenrodt (2020), págs. 19, 20.

colusión mediante los escenarios de Mensajero digital o *Hub and Spoke* actualmente podrían ser utilizados por operadores económicos en su beneficio. En lo que concierne a la colusión tácita algorítmica y colusión autónoma, corresponde evaluar y estar atento al desarrollo de la IA, en tanto son escenarios posibles en un futuro cercano.

Para enfrentar la colusión algorítmica se plantean como herramientas para su detección y sanción, por ejemplo, la incorporación de limitaciones de conductas colusorias desde el desarrollo del código fuente del algoritmo; el cese y desistimiento del propio agente cuando observa que el algoritmo se está comportando de forma anticompetitiva; el auditar mediante un *sandbox* si el algoritmo a futuro tiene el potencial de coludir; o establecer mayores sanciones que superen los beneficios de la conducta. Las herramientas no son excluyentes entre sí y pueden ser utilizadas en conjunto, dependiendo del tipo de colusión algorítmica que se analice.

Finalmente, hemos de advertir que particularmente el Derecho de la competencia se encuentra en pleno desarrollo y evolución; lo que hace unos años parecía un escenario de ciencia ficción, hoy se perfila como un riesgo latente que invita a pensar e inventar nuevas estrategias para la detección y sanción de la colusión algorítmica.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Assad, Stephanie; Calvano, Emilio; Calzolari, Giacomo; Clark, Robert; Denicolò, Vincenzo; Ershov, Daniel; Johnson, Justin; Pastorello, Sergio; Rhodes, Andrew; Xu, Lei, y Wildenbeest, Matthijs (2021), «Autonomous algorithmic collusion: Economic research and policy implications», *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 37 (N.° 3).

Bailey, David, y Whish, Richard (2019), *Competition Law,* University Press, Oxford.

Beneke, Francisco, y Mackenrodt, Mark-Oliver (2021), «Remedies for Algorithmic Tacit Collusion», *Journal of Antitrust Enforcement*. *https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnaa040.*

Bundeskartellamt and Autorité de la Concurrence (2019), *Algorithms and Competition*. Bundeskartellamt 18th Conference on Competition, no. November. *https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/algorithms-and-competition.pdf.*

Calvano, Emilio; Calzolari, Giacomo; Denicolò, Vincenzo; Harrington, J. E., y Pastorello, Sergio (2020), «Protecting consumers from collusive prices due to AI», *Science*, vol. 370, November 27, 2020, Issue 6520.

Carrasco Torrontegui, Pablo, y Pozo Vintimilla, Patricio (2018), «Una nueva mirada al Derecho de la Competencia: Behavioral Antitrust y sus implicaciones», *Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución*, No. 23, Wolters Kluwer-España, .

Chang, Wo, and Grady, Nancy (2019), «NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 1», Definitions, Special Publication (NIST SP), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, [online], *https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-1r2*.

Colombo, Niccolò (2018), «Virtual Competition: Human Liability Vis-À-Vis Artificial Intelligence's Anticompetitive Behaviours», *European Competition and Regulatory Law Review,* 2 (1): 11-23. *https://doi.org/10.21552/core/2018/1/5*.

Competition & Markets Authority (2018), *Pricing algorithms. Economic working paper on the use of algorithms to facilitate collusion and personalised pricing*. The National Archives.

CORMEN, H. Thomas; LEISERSON, E. Charles; RIVEST, L. Ronald and STEIN, Clifford (2009), *Introduction to Algorithms,* 3rd ed., MIT Press.

DUHIGG (2012), «How Companies Learn Your Secrets», *The New York Times Magazine,* February 12, *https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html*. Acceso: 21 de mayo de 2021, 21h20.

EZRACHI, Ariel (2021), *EU Competition Law. An analytical guide to the leading cases*, Seventh Edition, Hart Publishing, Oxford.

EZRACHI, Ariel, y MAURICE, E. Stucke (2017), «Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition», *University of Illinois Law Review* (5): 1775-1810. *https://doi.org/10.2139/ssrn.2591874*.

EZRACHI, Ariel, y STUCKE, Maurice (2019), *Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*, Harvard University Press, Cambridge.

FERNANDES DE MELLO, Rodrigo, and MOACIR, Antonelli Ponti (2018), «A Brief Review on Machine Learning», *https://doi.org/10.1007/978-3-319-94989-5_1*.

FERNÁNDEZ TORRES, Isabel; FUENTES NAHARRO, Mónica, y SIGNES DE MESA, Juan Ignacio (2013), *Derecho de la Competencia*, Civitas, Pamplona.

FEY, Ina (2020), «The Application of Current Antitrust Law to Explicit Collusion by Autonomously Acting Pricing Algorithms», *SSRN Electronic Journal*, 1-42, *https://doi.org/10.2139/ssrn.3526100*.

GAL, Michal (2017), *Algorithmic-facilitated Coordination*. OECD Background Paper, Roundtable on Algorithms and Collusion, DAF/COMP/WD (2017)26.

GAL, Michal, and ELKIN-KOREN, Niva (2017), «Algorithmic Consumers», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 30, Number 2.

GURNEY, Kevin (2004), *An introduction to neural networks*, UCL Press.

HAN, Su-Hyun; KO WOON, Kim; SANG YUN, Kim, and YOUNG CHUL, Youn (2020), «Artificial Neural Network: Understanding the Basic Concepts without Mathematics», *Dementia and Neurocognitive Disorders,* 17 (3): 83. *https://doi.org/10.12779/dnd.2018.17.3.83*.

HARRINGTON, Jr. Joseph (2018), «Developing competition law for collusion by autonomous artificial agents», *Journal of Competition Law and Economics*, 14(3), 331-363.

— (2021), «The practical requirements of a successful cartel», *Research Handbook on Cartels* (book chapter), Peter WHELAN (ed.) (*forthcoming*), Edward Elgar Publishing.

HICKMAN (2013), «How Algorithms Rule the World», The Guardian, *https://www.theguardian.com/science/2013/jul/01/how-algorithms-rule-world-nsa*. Acceso: 21 de mayo de 2021, 20h33.

KAPLOW, Louis (2013), *Competition Policy and Price Fixing,* Princeton University Press.

KELLEHER, John (2019), *Deep Learning*, MIT Essential Knowledge Series.

KOTRAS, Baptiste (2020), «Mass Personalization: Predictive Marketing Algorithms and the Reshaping of Consumer Knowledge», *Big Data and Society*, 7 (2). *https://doi.org/10.1177/2053951720951581*.

KOVACIC, William; MARSHALL, Robert; MARX, Leslie, y WHITE, Halbert (2011), «Plus Factors and Agreement in Antitrust Law», 110 *MICH. L. REV.* 393, *https://repository.law.umich.edu/mlr/vol110/iss3/1*.

KNUTH, Donald (1997), *The Art of Computer Programming,* Volume 1, Fundamental Algorithms, 3rd ed, Addison-Wesley Professional.

LOURIDAS, Panos (2020), *Algorithms*, The MIT Press, Cambridge.

MEHRA, Salil (2016), «Antitrust and the Robo-Seller: Competition in the Time of Algorithms», *Minnesota Law Review,* 204. *https://scholarship.law.umn.edu/mlr/204*.

OECD (2017), *Algorithms and Collusion. www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm*.

Office of Fair Trade (2013), *Personalised pricing. Increasing transparency to improve trust*, *https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/markets-work/personalised-pricing/oft1489.pdf*.

Ortiz Blanco, Luis; Maíllo González-Orús, Jerónimo; Ibáñez Colomo, Pablo, y Lamadrid de Pablo, Alfonso (2008), *Manual de Derecho de la Competencia,* Madrid, Tecnos.

Robles Martín-Laborda, Antonio (2018), «Cuando el cartelista es un robot: colusión en mercados digitales mediante algoritmos de precios», *Actas de Derecho Industrial,* 38: 77-103, *https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3170631*.

Rosenblatt, Frank (1957), «The Perceptron: A Perceiving and Recognizing Automaton», *Report 85-460-1, Cornell Aeronautical Laboratory*.

Samson, Allain (ed.) (2018), *The Behavioral Economics Guide 2017* (*with an introduction by Cass Sunstein*).

Schwalbe, Ulrich (2018), «Algorithms, Machine Learning, and Collusion», *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 14, Issue 4. *https://doi.org/10.1093/joclec/nhz004*.

Swarup, P. Prakhar (2012), «Artificial Intelligence», *International Journal of Computing and Corporate Research*, vol. 2, No. 4, *http://www.ijccr.com/july2012/4.pdf*.

Van Uytsel, Steven (2018), «Artificial Intelligence and Collusion: A Literature Overview. Perspectives in Law», *Business and Innovation,* Springer Singapore, *https://doi.org/10.1007/978-981-13-2874-9_7*.

ADI 42 (2022): 217-240

O DIREITO DE PRIORIDADE E OS CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO DA IDENTIDADE DO(S) REQUERENTE(S) DE UMA PATENTE EUROPEIA, NACIONAL OU VIA PCT ALICERÇADA NUM PRIMEIRO PEDIDO

THE PRIORITY RIGHT AND THE CRITERIA FOR DETERMINING THE IDENTITY OF THJE APPLICANT(S) OF A EUROPEAN PATENT, A NATIONAL PATENT, OU THROUGT PCT BASED ON A FIRST FILLING

João Paulo Remédio Marques*

RESUMO

De acordo com ao art. 87.º, n.º 1, da CPE, o direito de prioridade pode ser reivindicado pelo requerente ou pelos seus sucessores. É reconhecida alguma flexibilidade na admissão da transmissão do direito à patente entre os requentes. A necessidade de determinar essa transmissão surge igualmente nas transmissões societárias relacionadas com um pedido inicial depositado nos E.U.A. seguido de pedidos (para o mesmo invento) ao abrigo, por exemplo, do PCT. A posterior aquisição da prioridade e, logo, o direito de prioridade junto da OEP tem gerado problemas graves e o risco de perda dessa prioridade, tal como foi constatado no caso *CRISPR/Cas9*. Faz-se necessário determinar a identidade dos requerentes, designadamente nas hipóteses em que o primitivo requerente autoriza um representante a atuar em nome dele, ou quando ocorre um litígio entre os titulares da prioridade quanto ao *local* e ao *momento* do depósito de novos pedidos de patente. Nestas eventualidades, torna-se indispensável determinar sob que condições os requerentes subsequentes podem ser considerados os «mesmos requerentes» face ao pedido inicial provido da prioridade. A jurisprudência da Câmara de Recurso da CPE tirada na Decisão T 0844/18, de 16/01/2020, respeitante à Patente Europeia 2771468 (*CRISPR/Cas9*) respondeu a algumas destas interrogações. No quadro da CPE (e da CUP) o requisito da identidade ou da continuidade subjetiva dos requerentes esconde algumas lacunas, designadamente: (1) a determinação da *lei material aplicável à relação entre os eventuais contitulares do direito à patente* assim mencionados no pedido inicial de patente e à relação havida entre estes e um eventual representante; (2) a determinação da *lei aplicável à titularidade do direito à patente*, a fim de apurar se o(s) requerente(s) pode aproveitar a prioridade estabelecida no primeiro pedido apresentado perante a administração competente de um ouro Estado; e a (3) a

* Professor da Faculdade de Direito de Coimbra. Membro do Instituto Jurídico desta Faculdade. Titular de Direito da Propriedade Industrial e Direito Processual Civil. Acreditado para Catedrático. Dirección de correo electrónico: *remedio@fd.uc.pt*.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 25 de abril de 2022.

determinação da *lei aplicável à transmissão do direito à patente após a primeira apresentação do pedido* (e da prioridade que lhe é associada). O presente estudo pretende iluminar algumas destas controvérsias.

Palavras chave: direito de patente, identidade dos requerentes, direito de prioridade, CPE, lei aplicável, liberdade contratual.

ABSTRACT

Pursuant to art. 87(1) European Patent Convention (EPC), a right of priority can be claimed by the applicant and/or by his successors in title. Flexibility is granted by allowing succession in title between the applicants of the priority application and the subsequent application. The need for determining succession in title also arises in corporate transactions and in connection with initial US filings and subsequent applications, e.g. subsequent applications under the PCT. The subsequent assignment of the initial application, and with it the priority right under the European Patent Office's practice, has led to significant problems and yields a high risk of a loss of rights, as illustrated in the *CRISPR/Cas9* case. It may be necessary to determine the identity of the applicants, for example in cases in which the original applicant authorizes a representative to act on his behalf or when there is disagreement between the holders of a priority application as to whether and where a subsequent application should be filed. In such cases it must be considered under which conditions the applicants of the subsequent application are to be considered the 'same applicants' as in the priority application. The EPO Board of Appeal's decision T 0844/18, of January 18, 2020, relating to *CRISPR/Cas9* patent EP 2771468 has given answers to some of these issues. Within the CPE (and the CUP) the requirement of an identity or subjective continuity of applicants mentioned in the initial application hides several normative gaps, namely: (1) the determination of the law applicable to the relationship between the eventual co-holders of the right to the patent mentioned in the initial patent application and the relationship between them and a possible representative; (2) the determination of the applicable law to the ownership of the right to the patent, in order to determine whether the applicant(s) can take advantage of the priority established in the first application presented before the competent administration of another State; and (3) the determination of the applicable law to the transfer of the right to the patent after the first filing of the application (and the priority associated with it). The present study aims to clarify some of these controversies.

Key words: patent right, priority, identity of applicants for priority, identity between the applicants, same applicants, CPE, applicable law, contractual freedom.

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO.—1. O problema.—2. O *caso Crispr Patent* (Priority) e a (perda da) Prioridade Unionista junto da OEP.—2.1. Caracterização sumária do direito de prioridade; importância prática e a verificação de alguns requisitos e breve referência à lei material aplicável.—2.2. O caso submetido à apreciação da Câmara de Recurso (Decisão T 0844/18).—3. Análise da questão: a regra para os «mesmos requerentes»; a determinação do regime aplicável á titularidade do Direito á patente *versus* a determinação da coincidência ou continuidade subjetiva do(s) requerente(s) da patente.—3.1. A competência das Divisões de Oposição e das Câmaras de Recurso da OEP para sindicar a continuidade ou constância subjetiva dos requerentes e os problemas pressuponentes que essa análise convoca.—3.2. A mudança de identidade do representante do(s) requerente(s) da patente europeia.—3.3. Contitularidade do direito à patente e exercício unilateral ou conjunto da prioridade unionista com a apresentação de pedido subsequente; relação jurídica «interna» (entre contitulares e/ou representantes) e «externa» entre estes e a autoridade administrativa competente.—4. O problema da lei material na determinação da *continuidade* ou *identidade* subjetiva do(s) requerente (s) que invoca(m) direito de prioridade, face à (quase) ausência de normas de conflitos contidas na própria CPE; algumas hipóteses.—II. CONCLUSÕES; AS LACUNAS, A AUTONOMIA CONTRATUAL DAS PARTES E O NOVO TUP.—III. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—2. *Crispr patent (priority)* case and the (loss of) priority within the EPC.—2.1. Brief characterization of the right of priority; practical importance and verification of some requirements and brief reference to the applicable law.—2.2. The case submitted to the Board of Appeal (Decision T 0844/18).—3. Case analysis; the «same applicants» rule: the determination of the ownership of patent rights versus the coincidence or the subjective continuity of the applicant(s) of the patent right.—3.1. The jurisdiction of the Opposition Divisions and the Boards of Appeal of the EPC to determine the continuity or subjective constancy of the applicants and the presupposing problems that this analysis raises.—3.2. Changing the identity of the representative of the applicant(s) of the European

patent.—3.3. Co-ownership of the right to the patent and unilateral or joint exercise of the priority with the submission of a subsequent application; «internal» (between co-holders and/or representatives) and «external» legal relationship between them and the competent administrative body.—4. The problem of the applicable law in determining the continuity or subjective identity of the applicant(s) who invoke (s) a right of priority, given the (almost) absence of conflict of law rules contained in the EPC; some hypotheses.—II. CONCLUSIONS; THE GAPS, CONTRACTUAL FREEDOM AND THE NEW UPC.—III. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUÇÃO

Como é sabido, a *data da prioridade* é o momento com base no qual é aferido o conteúdo do estado da técnica relevante, a fim de discernir se uma *invenção* satisfaz, ou não, o requisito da *novidade* relativamente a um pedido anterior ou posterior. Cura-se assim —com esta prioridade— do direito de reclamar a data de depósito de um primeiro pedido (*pedido prioritário*) para efetuar um pedido subsequente apresentado no *prazo de 12 meses* junto de outra autoridade administrativa competente (nacional, OEP ou na OMPI, junto da sua Secretaria Internacional, ao abrigo do PCT[1]). O direito de prioridade desfruta de uma crucial importância para o inventor ou o seu *sucessor*, tendo em mira o exercício dos direitos e faculdades jurídicas resultantes da patenteabilidade de uma invenção ou decorrentes do próprio pedido de patente. O direito de prioridade fornece, na verdade, ao inventor a oportunidade de desenvolver ainda mais o invento para que pediu proteção num determinado Estado contratante da CUP sem correr o risco de, por um lado, destruir o estado da técnica formado pelo (seu) pedido anterior ou, por outro lado, de terceiros apresentarem pedidos mais antigos em outros países[2].

Esta crucial data coincide com o pedido de proteção (o lapso temporal de 24 horas durante o qual o pedido teve lugar no fuso horário do instituto competente onde esse pedido foi depositado: art. 54.º, n.º 2, da CPE), exceto se for reivindicada uma prioridade anterior decorrente de um pedido junto da OEP (arts. 7.º, 1 a 3, e 89.º, ambos da CPE), ou em outro país contratante da CUP. O n.º 3 do art. 55.º do CPI português *consolida temporalmente* —de uma forma mais aperfeiçoada do que a prevista no CPI anterior— a *data da prioridade* (designadamente para efeitos de *estabilizar* o estado da técnica) de maneira a impedir que esta possa variar ao longo do procedimento administrativo de patenteabilidade[3]. E é evidente que uma patente europeia cujo requerente não tinha direito de prioridade no momento do pedido posterior não pode reivindi-

[1] Como é sabido, uma das vantagens de apresentação do pedido de patente via PCT é a seguinte: o requerente dispõe de *30 meses*, após a *data da prioridade* (ou o primeiro depósito) para prosseguir para a fase nacional de patenteabilidade, país a país (art. 22.º do PCT), sem prejuízo de, querendo, poderem prosseguir mais cedo para a *fase nacional*. Vale dizer: aquele prazo de *30 meses* é substancialmente maior do que o prazo de *12 meses* concedido sob a regra da prioridade. Sobre esta e outras vantagens, cfr. Remédio Marques (2021), págs. 560-563.

[2] Remédio Marques (2021), págs. 332-333; Haedicke e König (2016), págs. 613 y segs.

[3] Deixa, desta maneira, de haver prioridade diferentes suscetíveis de se formarem durante este procedimento que tem lugar no INPI português. No âmbito da CPE isso não ocorria. Uma vez que a *data do pedido* é definida no art. 12.º do CPI, a *data da prioridades* conta, em regra, *como a data do pedido* (art. 12.º, n.º 12). O pedido anterior deve ter sido depositado, como referimos, nos 12 meses anteriores e deve respeitar *à mesma invenção* ou ser provido do mesmo objeto (art. 87.º, 1, 2, CPE). Não pode ser adicionada *matéria nova* -, de resto ao arrimo da nova redação do art. 72.º, n.º 3, do CPI. Além disso, aquela deverá ser a primeira divulgação da invenção num pedido de patente - circunstância que somente pode ser desconsiderada se esse pedido anterior tiver sido retirado, abandonado ou recusado sem ter sido submetido a exame (e publicação) antes da divulgação posterior.

car a prioridade formada pelo pedido anterior, para o qual não há possibilidade de impugnação[4].

1. O problema

Face ao sumariamente exposto, a questão da *determinação da prioridade* pode, em regra, implicar o exame do conteúdo de pedidos de patente efetuados durante e após o decurso desse lapso temporal de *12 meses*. Em ambos os casos cumpre perquirir o seguinte: terá havido uma divulgação bastante suscetível de habilitar o perito na especialidade a executar a invenção cuja proteção é reclamada? Terá esse perito, que acedeu à descrição, sido colocado na situação de a poder executar sem o exercício de atividade inventiva própria?

As questões da *prioridade* e da *novidade* dos inventos estão quase sempre correlacionadas. Por exemplo, um pedido de proteção dirigido a uma *proteína* envolvida no crescimento de tecidos obtida por meio de *manipulação genética* não atribui prioridade para sindicar a novidade (ou a falta dela) a um pedido posterior dirigido ao método de manipulação genética, se esse primeiro pedido não divulgar o *método de engenharia genética*. Dizer isto é, porém, dizer muito pouco, já que este regime jurídico está atualmente consolidado, de forma pacífica, nos Estados contratantes da CUP e da CPE. Note-se, porém e desde já, que a CPE organizou e dispôs de *forma autónoma* do *seu* regime do direito de prioridade, o qual funciona de uma maneira diferente do previsto no art. 4.º da CUP[5]. A adoção desta solução tornou-se inevitável, posto que a OEP não está vinculada pela referida Convenção, não sendo sua parte contratante[6].

Mais importante, inusitada e controvertida tem vindo a revelar-se uma outra questão, qual seja a de *determinar o regime jurídico da prioridade subjetiva do pedido anterior* para efeitos do procedimento administrativo de patenteabilidade junto da OEP. A pergunta decisiva para que se visa encontrar uma resposta satisfatória é a seguinte: quando é que um pedido de patente é considerado *o primeiro pedido* para efeitos do nascimento de um *direito de prioridade*? De acordo com o artigo 87.º, n.º 1, da CPE, um direito de prioridade pode ser reivindicado pelo requerente e / ou pelos seus sucessores por qualquer título (*inter vivos* ou *mortis causa*). A referida «*Aquele que apresentou regularmente*» desta CPE —e o similar teor da tradução em língua portuguesa da expressão que

[4] Druschel e Kommer (2022), pág. 353. Uma vez que, nos EUA, o inventor tem que ser o requerente antes da alteração da lei de patentes ocorrida em 2013 (*Leahy-Smith America Invents Act*, a qual revogou o regime do *first to invent* em benefício da solução *first to file*), faltará, não raras vezes, a identidade dos requerentes anteriores e subsequentes (especialmente no caso de invenções de funcionários reivindicadas pelo empregador), o que inevitavelmente leva à questão de saber se o requerente posterior que seja diferente do requerente anterior no momento do pedido posterior detinha o direito de prioridade para requerer uma patente europeia, com base no pedido anterior na pessoa do requerente anterior. Problema que, para as patentes europeias que reivindicam uma prioridade dos EUA, ainda se manterá por mais *dez anos* (acrescido do «prazo de vida» do eventual *certificado complementar de proteção* que tenha sido concedido ao *medicamento de referência* autorizado e protegido pela *patente de base*).

[5] O que não impede afirmar que a CPE constitui *lex specialis* relativamente à CUP, nos termos do art. 19.º desta Convenção.

[6] Cfr. o acórdão da Câmara de Recurso, Decisão J 0015/80, de 11/06/1980 (*Priority/earlier deposit of industrial design*), em cujo sumário se lê o seguinte:

«I. The provisions of Articles 87 to 89 and Rule 38 EPC together form a complete, self-contained code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application.

II. The European Patent Office is not directly bound by Article 4 of the Paris Convention, since the European Patent Organisation is not a party to that Convention».

consta da versão, também em língua portuguesa, do artigo 4.º-A, n.º 1, da CUP («*Aquele que tiver apresentado...*»)— não dista significativamente do teor da versão original (e oficial) em língua francesa do mesmo artigo 4.º-A, n.º 1, da citada Convenção: «*Celui qui...*»; mas já pode distar ligeiramente da versão em língua inglesa («*Any person...*»).

2. O caso Crispr Patent (Priority) e a (perda da) prioridade unionista junto da OEP

A reivindicação da *prioridade unionista* é, em geral, tratada com relativa flexibilidade e bonomia. Na verdade, permite-se a *sucessão* no direito de requerer o pedido de patente entre os requerentes do pedido prioritário e o pedido subsequente[7]. Pese embora na maioria dos casos o requerente do primeiro pedido de patente e o requerente do pedido subsequente noutro Estado (ou junto da OEP ou da OMPI) sejam a mesma pessoa (por exemplo, o inventor), nem sempre assim ocorrerá. A *descontinuidade subjetiva* entre o primitivo requerente e o(s) subsequente(s) requerente(s) pode verificar-se no contexto das invenções laborais, das invenções livres obtidas por vários grupos de investigadores ou instituições de pesquisa e desenvolvimento; outrossim, pode surpreender-se no contexto, por exemplo, de aquisições e reestruturações de sociedades comerciais ou grupos societários[8,9].

2.1. *Caracterização sumária do direito de prioridade; importância prática e a verificação de alguns requisitos e breve referência à lei matéria aplicável*

O direito de prioridade é um *direito subjetivo*. É atribuído a uma pessoa que, originariamente coincide com pessoa que apresentou regularmente o primeiro pedido de proteção do invento[10]. No entanto, o titular deste direito —que constitui um direito subjetivo suscetível de ser transmitido— também pode ser

[7] Entre muitos, cfr. Pahlow (2017), pág. 394; Harguth (2019), pág. 1134. A necessidade de determinar a sucessão no direito de solicitar o pedido de patente (*scilicet*, o direito *à* patente) também surge por ocasião de transmissão de partes sociais em sociedades comerciais ou decorrentes de fusões ou cisões, sempre que o pedido de patente tenha sido efetuado num outro Estado contratante da CUP ou tenha origem num pedido via PCT.

[8] Boelens (2019), pág. 550.

[9] A questão assume contornos quase homéricos se se pensar que a prioridade de importantes invenções —cuja proteção seja lograda junto da OEP— pode ser «perdida» ou tornar-se *inoponível*, se e quando o nome de algum (ou de alguns) inventor(es) ou requerentes do pedido de patente que alicerça a prioridade não é mencionado no pedido de patente europeia. Não tendo ocorrido transmissão (*inter vivos* ou *mortis causa*) do direito *à* patente, pode ser necessário determinar a *identidade dos requerentes* da concessão do direito *de* patente, designadamente nos casos em que o requerente original autoriza um *representante* a agir em seu nome, ou quando há *desacordo entre os contitulares* do direito à patente (e, logo, contitulares de um direito de prioridade) sobre se e onde devem apresentar um pedido subsequente suscetível de beneficiar da data da prioridade de um pedido anterior. Nestas eventualidades, deve-se determinar em que condições os requerentes do pedido subsequente podem ser considerados os «*mesmos requerentes*» mencionados no pedido (anterior) que alicerça prioridade. Além disso, é necessário apurar *quem* é competente para decidir se a identidade é mantida e *qual lei é aplicável*. Não se esqueça, ademais, que a transmissão do direito de prioridade deve, portanto, ter ocorrido antes do pedido posterior.

[10] Neste sentido, o direito de prioridade não surge por ocasião do ato de inventar, mas através do depósito de um pedido prévio de patente (para uma invenção). Por outro lado, o direito de prioridade não se refere ao direito em termos de conteúdo do pedido de patente, mas sim reivindicando a prioridade de um pedido anterior de uma invenção ao depositar um pedido posterior para a mesma invenção, Druschel e Kommer (2022), pág. 354.

o sucessor (*inter vivos* ou *mortis causa*) do requerente do primeiro pedido. Se o inventor e o primeiro requerente da patente forem as mesmas pessoas, o direito de prioridade não decorre do direito do inventor, mas apenas porque o inventor assume a posição do primeiro requerente da patente. Assim, o direito de o inventor poder proteger a sua invenção e o direito de prioridade são direitos distintos. O direito *à* patente não se confunde com o *direito de prioridade*[11]. O nascimento do direito de prioridade alicerça-se no *primeiro depósito do pedido de patente*[12,13]. A grande vantagem do exercício deste direito de prioridade está na circunstância de harmonia com a qual os peritos na especialidade não tomam em conta o estado da técnica divulgado antes da(s) data(s) do(s) pedido(s) subsequente(s) junto de outras autoridades públicas estaduais ou supranacionais *e após* a data do pedido original. Por outro lado, o exercício deste direito de prioridade prevalece sobre o de outros requerentes de idênticas invenções submetidas em momento posterior[14].

A *data da prioridade* e o direito subjetivo dela decorrente também pode ser importante para, em *ação de infração* da patente, estabelecer a data à face da qual os peritos na especialidade determinam os *meios técnicos equivalentes* alegadamente utilizados pelo infrator em relação à invenção cujo pedido de patente beneficie dessa prioridade. Isto tende a equilibrar os interesses envolvidos, pois se a equivalência técnica for uma «equivalência evolutiva», o titular da patente poderá usar os meios técnicos equivalentes (mais vastos) coincidentes com a *data do(s) pedido(s) subsequente(s)* de patente ou com a *data da infração* assim dedutíveis pelos peritos na especialidade. Dito de outra maneira: essa data é relevante para delimitar o *âmbito (tecnológico) de proteção* do direito de patente, no sentido de que o âmbito de proteção só deve estender-se às soluções técnicas que, na perspectiva do perito na especialidade, resolvem o mesmo problema técnico, da mesma maneira e com o mesmo efeito ou resultado, ou seja às soluções tecnicamente equivalentes àquelas que foram *adequadamente descritas* e *publicadas* no pedido de patente; apreciação que deve reportar-se à *data da prioridade* e não à *data da violação*[15]. Essa data também parece ser decisiva para o intérprete / juiz efetuar as *valorações ético-jurídica* acerca da patenteabilidade de alguns inventos de matérias biológicas, designadamente animais ou partes de animais geneticamente manipulados[16]. Veja-se, ainda, *inter alios*, este outro relevo da data da prioridade: na eventualidade de serem depositados dois pedidos, com a mesma data de prioridade, por dois inventores distintos: um perante a OMPI e o outro perante a OEP, solicitando a protecção em Por-

---

[11] HARGUTH (2019), pág. 1135.

[12] A necessidade de determinar a sucessão no direito de solicitar o pedido de patente (*scilicet*, o direito *à* patente) também surge por ocasião de transmissão de partes sociais em sociedades comerciais ou decorrentes de fusões ou cisões, sempre que o pedido de patente tenha sido efetuado num outro Estado contratante da CUP ou tenha origem num pedido via PCT

[13] Isto significa que o pedido subsequente é tratado como se tivesse sido feito no momento do primeiro pedido. Há uma mudança na antiguidade relativamente ao estado da técnica em que o exame de novidade e atividade inventiva se irão alicerçar.

[14] Nos termos do artigo 60.º, n.º 2, da CPE, a data da apresentação pedido subsequente feito pelo mesmo requerente (ou um seu transmissário, por exemplo) prevalece-se da *prioridade mais antiga* do que a formada pelos pedidos de terceiros apresentados após a submissão do pedido de patente em relação ao qual seja invocada a prioridade.

[15] REMÉDIO MARQUES (2007), vol. I., pág. 825.

[16] Cfr. a Decisão T 305/03, de 6/07/2004 (*Transgenic animals/HARVARD*), §§ 8.2., 9.5., 9.6., 10.9. deste acórdão. Cfr. REMÉDIO MARQUES (2007), vol. I., pág. 437.

tugal (e/ou em outros países), se os dois pedidos indicarem o nosso país como Estado onde a protecção é requerida, nos termos do artigo 12.°, n.º 3, do atual CPI português (*idem*, artigo 11.°, n.º 3, do CPI 95 e do CPI de 2003), o conflito é resolvido da seguinte forma: não será promovido o procedimento administrativo relativamente a qualquer um destes pedidos enquanto os interessados não resolverem, previamente, a questão da prioridade, seja por acordo, seja no tribunal judicial ou arbitral competente[17]. De igual sorte, o *controlo do requisito da atividade inventiva* importa assim também a construção de uma *fictio iuris* (a do perito na especialidade) que, à data do pedido (ou à *data da prioridade*), teria considerado a solução técnica reivindicada como evidente ou como não evidente à luz do estado da técnica que lhe seria legítimo conhecer[18], no sentido de ser surpreendida, ou não, uma *razoável expectativa de êxito* (*reasonable expectation of sucess*) em lograr o invento para que se pede proteção.

Os efeitos jurídicos deste denominado *direito de prioridade* somente ocorrem se foram observados determinados *requisitos formais*[19].

A prioridade também oferece ao inventor a opção de adiar a decisão de fazer o pedido pendente em outros países em até *12 meses*. Em todos os países em que ocorre um registo subsequente, aplica-se a data da prioridade (antiguidade reportada ao primeiro pedido validamente depositado) e, portanto, *o estado da técnica na data de prioridade*. Em razão do direito de prioridade, o depositante também goza da opção de apresentar pedidos de concessão noutro país, mesmo que tenha no entretanto divulgado, nesse outro país, a solução técnica para que venha a pedir proteção durante esse lapso temporal. Muitas vezes acontece que o titular da patente, confiando na eficácia do direito de prioridade decorrente de um primeiro pedido, fabrica e comercializa o objeto do invento noutro(s) Estados(s): se a prioridade não «se mantiver», a novidade desse invento acha-se assim destruída pela divulgação anterior efetuada pelo próprio requerente ou por terceiros. Por último, mas não menos importante, devido ao *princípio da territorialidade* dos direitos e patente, os inventores ou seus sucessores (*inter vivos* ou *mortis causa*) são obrigados proteger o invento com efeitos para todos os Estados nos quais visam explorar economicamente a invenção de uma forma exclusiva[20].

---

[17] Remédio Marques (2007), vol. I, pág. 573, nota 1243; para mais desenvolvimentos acerca dos critérios judicativos na definição a anterioridade da prioridade, cfr. Sousa e Silva (2021), pág. 107.

[18] Remédio Marques (2007), vol. I, pág. 671.

[19] Em particular, nos termos do artigo 88.º, n.º 1, da CPE, o requerente deve declarar que deseja reivindicar a prioridade do pedido anterior, observando certas formalidades ao abrigo do Regulamento de Execução da CPE. Na verdade, de harmonia com a Regra n.º 52, n.º 2, deste Regulamento de Execução, a declaração de prioridade deve ser submetida quando o pedido de patente europeia é depositado. No entanto, ele ainda pode ser enviado dentro de *16 meses a partir da primeira data de prioridade reivindicada*; e também deve ser apresentada uma cópia do pedido anterior (Regra n.º 53 do referido Regulamento de Execução). Por razões puramente práticas, o direito de prioridade é o que torna, não raro, efetiva a exploração internacional do invento. De acordo com o *princípio do registo* (*Anmelderprinzips*) a patente é concedida ao primeiro que logre o registo da concessão dessa patente. Os pedidos de patente são muitas vezes apresentados sob a pressão do tempo, antes mesmo de o requerente avaliar com segurança a importância económica da invenção, a sua utilidade técnica, bem como antes de estar provido de capacidade financeira para fabricar o objeto dessa invenção e o explorar comercialmente. O requerente dispõe, assim, de um prazo de *12 meses*, retrotraído à data da prioridade, ou seja do primeiro pedido validamente efetuado («*regularmente efetuado*», reza o artigo 87.º, n.º 1, da CPE), durante o qual pode prosseguir atividades de desenvolvimento e exploração da invenção sem correr o risco de terceiros apresentarem pedidos de patente (para a mesma invenção) noutros países; e sem correr o risco de o estado da técnica ter tido uma evolução (nesse lapso de 12 meses) – cfr. Haedicke e König (2016), pág. 614.

[20] Uma vez que estas atividades implicam elevados esforços financeiros e pressupõem múltiplos procedimentos administrativos, o inventor ou o requerente da patente tem interesse em não ser obrigado a formular

O primeiro pedido no qual a prioridade se alicerça não tem necessariamente de ser um pedido de patente, podendo fundar-se num pedido de *modelo de utilidade*, de *certificado de patente* ou num *pedido provisório de patente dos EUA*[21]. O direito de prioridade —*scilicet*, o direito de reivindicar prioridade— é, como referimos, *transmissível*. Posto que é um direito subjetivo *independente*, também pode ser transmitido *sem alterar a titularidade do primeiro pedido*[22]. A transmissão deste direito também pode ser restrita a determinados Estados, com exclusão de outros, onde o primitivo depositante pretenda nesse prazo de 12 meses apresentar idênticos pedidos de patente. O titular do primeiro pedido e o depositante subsequente noutro Estado, com autorização do primeiro prioritária, não necessitam ser a mesma pessoa[23]. É hoje duvidoso que a *validade formal* da transmissão do direito de prioridade tenha que obedecer aos requisitos formais previstos no artigo 72.º da CPE[24], já que esta norma —enquanto norma de aplicação direta e imediata a situações transfronteiriças e enquanto *lex specialis*— respeita à *transmissão do pedido de patente* e o artigo 117.º da CPE aceita o princípio da *livre apreciação da prova*, não impondo uma espécie de prova tarifada para a transmissão do direito de prioridade[25]. Na verdade, ainda

---

simultaneamente múltiplos pedidos de patente junto de todas as entidades públicas competentes dos Estados onde deseja obter essa proteção.

[21] Donde, um pedido de topografia de produto semicondutor ou de desenho ou modelo não autorizam o depósito noutro Estado de um posterior pedido de patente suscetível de beneficiar da prioridade.

[22] Mas nem sempre este direito de prioridade pode ser autonomamente transmitido relativamente à transmissão do direito *à* patente (ou o direito de requerer a concessão de uma patente: o *direito ao direito de propriedade industrial*). À luz do conteúdo normativo de alguns ordenamentos jurídicos nacionais vislumbra-se a incindibilidade destas transmissões. Esta solução existe na França: um pedido de patente (depositado pela primeira vez na França) e o direito de prioridade dele decorrente só podem ser transferidos conjuntamente (art. L-614-13, do *Code de la propriété intellectuelle*, nos termos do qual «*... La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre*»); o mesmo sendo defendido, por um Autor, nos Países Baixos – cfr. Boelens (2019), pág. 552, referindo-se ao manual de propriedade intelectual de Theodorus V. C. J. A. Van Engelen (2018), pág. 186.

[23] Além disso, o requerente subsequente da patente noutro Estado não tem de ser cidadão de um Estado contratante da CPE ou de um Estado membro da CUP.

[24] No entanto, é essa tradição jurisprudencial das Câmaras de Recurso da OEP, ao que parece desde a Decisão T 0062/05, de14/11/2006 (*Polycarbonate resin compositions/ GE Plastics Japan K.K.*), §§ 3.8. e 3.9., continuada pela Decisão T 0215/14, de 22/11/2018 (*Teva/Hexal,Actavis,Pharmathen; Ibandronate sodium*); *idem*, Decisão T 0517/14, de 19/06/2015 (*Ibandronate sodium, Form T/TEVA*), aqui onde a Câmara Técnica recusou a aplicação da lei dos EUA e da lei de Israel (país onde havia sido celebrado o contrato de trabalho do qual resultou o invento). De todo o modo, este órgão jurisdicional da OEP entendeu ser desnecessária a junção de um documento escrito e assinado que titule a transferência bastando-se com a verificação de uma transferência desse direito de prioridade «implícita», contanto que seja clara a existência desse acordo e o respetivo conteúdo inseridos num outro contrato (escrito e assinado pelas partes).

[25] Além disso, sempre se pode dizer que esta norma do artigo 72.º não esgota todas as situações e dispensa regras de conflitos de leis ou outras regras de aplicação uniforme. Na verdade, pode entender-se que o artigo 72.º incorpora o *sistema germânico* de transferência da titularidade (nos direitos sobre coisas objeto de direito de propriedade), respeitantes a pedidos de patentes europeias, aqui onde o acordo que contem a obrigação de transferir (*Verpflichtungsgeschäft*, qual negócio jurídico de obrigação) e o acordo que efetua a transferência (*Verfügungsgeschäft*, qual negócio de disposição) são distintos um do outro, de tal modo que o artigo 72.º somente se refere a este último. Assim, a OEP pode efetuar o registo da transmissão do pedido de patente europeia após verificar se o acordo que efetua a transferência atende aos requisitos da CPE, desconsiderando a regularidade, validade ou eficácia da obrigação subjacente – o que, neste caso se aproxima dos sistema de transferência de direitos reais da solução portuguesa (entre outras) do sistema do *título* e do *princípio da consensualidade*, regime segundo o qual a constituição e a transmissão do direito real opera pelo mero efeito do acordo das partes produzindo os contratos *quoad effecttum*, efeitos obrigacionais e reais. Essa validade ou eficácia da obrigação de transferência é assim regulada pelos direitos nacionais (art. 74.º da CPE). É evidente que se a validade da transmissão do direito *à* patente (com ous sem a transmissão do direito de prioridade) é controvertida após o registo dessa transmissão junto da OEP, Somente um sistema de título alicerçado na consensualidade parece ser compatível com o artigo 72.º da CPE. Seja como for, em casos como este a OEP deverá *determinar a lei nacio-*

há dúvida sobre a convocação do direito nacional materialmente aplicável (que direito material?) normalmente coincidente com a lei que respeita ao contrato pelo qual opera a transferência desse direito de prioridade[26]. A prática da OEP e das suas Câmaras de Recurso restringe severamente a transmissão do direito de prioridade. Tal transferência deve ocorrer durante o ano de prioridade ou antes da apresentação de patente europeia, por conseguinte *antes do depósito do pedido de patente europeia*[27]; caso contrário essa reivindicação da prioridade será considerada *ineficaz*.

---

nal aplicável a fim de no conteúdo desta lei discernir se a obrigação de transmissão (e/ou a efetiva transferência) do direito à patente são válidas ou eficazes. Porem, atenta esta orientação, digamos mais abstrata, a OEP não suspende, em regra, o procedimento de patenteabilidade enquanto estiver pendente ação em tribunal de algum Estado na qual se aprecia e julga a validade ou eficácia de uma transmissão *inter vivos* ou *mortis causa* do direito *à* patente - cfr. Beck (2017), pág. 941. Ocorrendo um litígio acerca da qualidade de sucessor *mortis causa* do requerente da patente europeia, será aplicável a lei das sucessões designada pela regra de conflitos do foro (ou o Regulamento (UE) n.º 650/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e execução das decisões, e à aceitação e execução dos atos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um Certificado Sucessório Europeu), mas a OEP também não suspende o procedimento de patenteabilidade.

[26] Harguth (2019), págs. 1135-1136. A dúvida é se deve ser convocada a lei material (respeitante a propriedade industrial) do Estado do pedido subsequente que invoca a prioridade; ou o estatuto de direito de propriedade industrial vigente no Estado em que foi efetuado o pedido inicial; ou, enfim, o estatuto contratual (*lex contractus*) que tenha determinado a relação jurídica entre cedente e o adquirente do direito de prioridade. A Câmara de Recurso da OEP, na sua decisão T 205/14, de 18/06/2015 (*Ibandronate sodium, Form QQ/TEVA*), privilegiou a aplicação da *lex contractus*, pois, se por um lado, a convocação da lei nacional do Estado em que o requerente da patente se pretende valer da prioridade implica, não raro, uma fragmentação quase incontrolável da lei aplicável, por outro, a aplicação da lei material do Estado do primeiro pedido descura o interesse da segurança jurídica, pois no momento desse primeiro depósito, ou seja, quando surge o direito de prioridade, muitas vezes ainda não é claro para quais países irão ser efetuados novos pedidos (relativos à mesma invenção), não seria possível determinar, com razoável segurança, a lei aplicável ao direito de prioridade. Uma orientação parece certa: a *lei nacional segundo a qual o pedido prévio foi feito é* que decide sobre a validade do direito de prioridade - Druschel e Kommer (2022), pág. 355; mas as Câmaras de Recurso da OEP já admitiram a validade de transmissões implícitas, tácitas ou cuja prova não exija qualquer documento (Decisão T 160/13, de 23/04/2015, §1.1; Decisão T 0205/14, de 18/06/2015, § 3). Curando-se de uma invenção que tenha nascido de um *vínculo laboral*, esta Câmara de Recurso aplicou, *por analogia*, o disposto no artigo 60.º, n.º 1, da CPE, a qual constitui uma norma de conflitos que privilegia o sistema com o qual a relação laboral tem relação mais estreita («*o direito do Estado em cujo território o trabalhador exerce a sua actividade principal*»). Porém, este acórdão não afastou, perante circunstâncias concretas diferentes, a aplicação de outras leis materiais. Aliás, na Alemanha, o BGH, no seu acórdão de 16/04/2013, no caso *Fahrzeugscheibe* (*GRUR*, 2013, pág. 712 segs.) – aqui onde estava especificamente em causa a *validade formal* da transmissão do direito de prioridade – entendeu que a conexão mais estreita desembocava na aplicação da lei material do Estado onde havia sido apresentado o primeiro pedido. Vale dizer: o BHG aplicou o elemento de conexão inscrito no artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento *Roma I*, relativo à lei aplicável às *obrigações contratuais* (Regulamento (CE) n.º 593/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008), determinando-se pelo regime jurídico material em vigor no ordenamento material em cujo território o crédito (*id est*, o direito de prioridade) fora cedido. Daqui resultou a aplicação da lei alemã, da qual decorre que a validade da *cessão de créditos* não reclama a presença de qualquer forma especial (§§ 413 e 398, ambos do BGB), sendo suficiente o consenso das partes suscetível de ser provado por qualquer meio probatório. Evidentemente que a transferência deverá ter ocorrido dentro do referido prazo de 12 meses com base nesse contrato. Ademais, nos casos de pedidos provisórios efetuados nos EUA e aí objeto de transmissão entre o trabalhador e o empregador, o BGH aplicou a lei material deste país (incluindo os critérios de interpretação do contrato de trabalho), a fim de determinar a existência e a validade da transferência do direito de prioridade e manter, na Alemanha, a data da prioridade lograda com base nesse *pedido provisório* estadunidense.

[27] Cfr. o acórdão do BPatG, de 28/10/2010, 11 W (pat) 14/09, *BeckRS*, 2011, 07318. Algumas vozes já se insurgiram contra este rigorismo, sugerindo que o *termo do procedimento de exame* deverá ser o termo final possível para efetuar a transmissão do direito de prioridade – assim, Haedicke e König (2016), pág. 613 e segs., os quais sustentam que a redação da norma que prevê o prazo de 12 meses (art. 87.º, n.º 1, da CPE) representa apenas um prazo preclusivo para o depósito do pedido posterior, não se referindo à questão de quando o requerente subsequente deve ser titular do direito de prioridade. Em particular, para os Autores, a redação desta norma não prevê qualquer restrição de tempo sobre a transferibilidade do direito de prioridade e não exige que o direito de prioridade seja mantido no depósito do pedido subsequente. Da mesma forma, para estes Autores, nada de diferente pode ser inferido da consideração isolada das palavras «pedido de patente europeia para a

A consequência jurídica da falta de prova da transmissão do direito de prioridade no «intervalo» temporal dessa prioridade é a *ineficácia da reivindicação da prioridade*. O que significa que as divulgações efetuadas nesse lapso temporal de prioridade, mesmo as que foram feitas de boa fé, podem impedir a concessão da patente, atento o estado da técnica cuja evolução não se cristalizou na data da prioridade. Por outras palavras: se a transmissão do direito de prioridade não ocorrer dentro desse prazo, a patente pode ser nula ou não ser concedida devido à falta de reivindicação efetiva de prioridade.

Uma característica indefetível de um direito de prioridade é a de que ele *nasce* com o depósito de um pedido de patente, mas —achando-se a partir desse momento numa situação de *quiescência*— é *exercido* ou a sua *eficácia* é desencadeada por meio do depósito de outro pedido de patente (em regra para a mesma invenção), geralmente efetuado noutro país[28,29]. O direito de prioridade só pode ser reivindicado uma vez para *a mesma invenção* (com base num pedido). Situação jurídica, esta, que beneficia a *totalidade do invento*, que não apenas as *reivindicações*[30]. Isto decorre do disposto no artigo 87.º, n.º 4, da CPE, que corresponde ao artigo 4.º-C, n.º 4, da CUP. Se o subsequente requerente adita elemento novos, estes últimos não beneficiam da prioridade reconhecida ao primeiro pedido (e ao estado da técnica aí cristalizado). Esta orientação não afeta o direito de obter a prioridade relacionado com um pedido anterior que divulga várias invenções ou com um objeto divisível da invenção se o requerente o reivindicar em diferentes pedidos de patente. Assim, a entidade administrativa com competência para avaliar a novidade do pedido subsequente de patente deve verificar a correspondência das reivindicações constantes dos dois pedidos (o original e o pedido que pretenda usar a prioridade conferida por aquele) ou das alternativas ou modos de realização do invento mencionadas nessas reivindicações.

Se é verdade que não é exigido que as singulares revindicações (ou alternativas) sejam idênticas às mencionadas no pedido original conferente da alegada prioridade, o certo é que os documentos apresentados no pedido original devem divulgar de uma forma específica ou precisa as regras técnicas constantes do pedido posterior para o qual é reivindicada a prioridade (art. 88.º, n.º 4, da CPE). Porém, o objeto do invento reivindicado para que pede proteção ou, o que é o

---

mesma invenção». Nesta perspetiva, tal formulação significaria simplesmente que, *sic et simpliciter*, deve ser apresentado um pedido subsequente para a mesma invenção – e, portanto, não para uma invenção diferente. Esta norma não se refere à questão de saber se o requerente subsequente já deve ser o titular do direito de prioridade no momento do depósito do subsequente pedido de patente. Neste enfoque, ao abrigo de uma interpretação sistemática, torna-se claro que apenas são mencionados os dois requisitos para a reivindicação efetiva de uma prioridade, a saber (1) referência à mesma invenção e (2) observância do intervalo de 12 meses para depósito do pedido de patente – pág. 616.

[28] Exceto na hipótese do n.º 5 do artigo 87.º da CPE, o primeiro pedido que estabeleça a prioridade deve ser devidamente apresentado num Estado contratante da CUP ou um membro da Organização Mundial do Comércio (OMC). De acordo com a jurisprudência da Grande-Câmara de Recurso da OEP, o requerente de um pedido de patente europeia, embora não gozasse do direito de reivindicar a prioridade referida a um primeiro pedido num país que, na data relevante, era membro da Organização Mundial do Comércio e do Acordo TRIPs, mas não era membro do CUP, passou a poder fazê-lo na sequência da alteração da CPE, em 2000 (com início de vigência em finais de 2007), a qual modificou a redação do seu artigo 87.º, n.º 1. Cfr., para o direito anterior, as Decisões G 02/02, de 26/04/2004 (*Priorities from India/ASTRAZENECA*) e G 03/03, da mesma data.

[29] Por razões de segurança jurídica e transparência não deve ser admitida a divergência entre os titulares do direito de prioridade ao abrigo do artigo 87.º da CPE e os que declaram prioridade ao abrigo do artigo 88.º da mesma Convenção. Não pode ser suprimida ou sanada a falta de autorização quando a prioridade é reivindicada pelo requerente - Grabinski, en Benkard e Grabinski (2019), artigo 87, anotação à margem n.º 4.

[30] Azéma e Galloux (2017), pág. 322.

mesmo, todos os elementos técnicos constantes das reivindicações (ou das alternativas ou variantes apresentadas[31]) devem, à luz dos conhecimentos gerais detidos pelo concreto perito na especialidade, derivar (ou serem deduzidas) de uma *forma direta e inequívoca* dos documentos divulgados no pedido original[32,33], com uma correspondência semântica acentuada. Que o mesmo é dizer que o direito de prioridade somente abrange os elementos técnicos do pedido de patente que constarem no pedido (ou nos pedidos) cuja prioridade seja reivindicada[34]. De igual sorte, deveremos distinguir esta situação daquela outra na qual se reivindicam várias prioridades emergentes de vários pedidos anteriores para um pedido de patente europeia[35].

A *regularidade do primeiro pedido* é determinada de acordo com a lei do país desse primeiro pedido ou em tratados ou convenções internacionais se o procedimento de patenteabilidade puder ser iniciado em algum órgão supranacional. O exame para determinar a (in)observância desses requisitos é, evidentemente, realizado pela OEP ou pelo tribunal nacional que tem que apreciar alguma questão relacionada com a prioridade. De acordo com o artigo 87.º, n.º 3, é suficiente a observância dos requisitos formais inerentes ao pedido de proteção, os quais permitem determinar a data do primeiro pedido, de acordo com a legislação aplicável ao primeiro registo, sendo irrelevantes quaisquer outros requisitos formais no procedimento de patenteabilidade nacional[36].

---

[31] Isto significa que o estado da técnica não integra apenas os elementos que hajam sido especificamente reivindicados pelo primeiro (ou originário) requerente (*prior claiming approach*), mas também todos os elementos e regras técnicas que tenham sido divulgados no anterior ou originário pedido de patente (*whole contente approach*) incluídos nas reivindicações, na descrição, nos desenhos e nos documentos que tenham sido eventualmente citados nesse primeiro pedido. Esta orientação é fundamenta-se em razões de índole prática e de coerência com as restantes soluções oferecidas pelos ordenamentos europeus de direito de patente - desde logo o facto de o *prior claim* implicar o conhecimento das reivindicações «definitivas» apresentadas pelo primeiro requerente. Cfr. Remédio Marques (2007), vol. I, págs. 572-573, nota 1242.

[32] Decisão de uniformização da Grande-Câmara de Recurso da OEP, G 02/98, de 31/05/2001 (*Requirement for claiming priority of the «same invention»*).

[33] O pedido subsequente que reivindique a prioridade não pode ser admitido (ou a patente deve ser posteriormente revogada) se o se objeto (*id est*, o objeto técnico e as regras técnicas que prevê ou pressupõe) se estender para além do conteúdo do pedido original de patente relativamente ao qual a prioridade é reivindicada. Trata-se, portanto, de um regime jurídico idêntico ao previsto no artigo 123.º, n.º 2, da CPE (modificações do pedido de patente ou da patente europeia), similar ao do artigo 24.º, n.º 1, do atual CPI português. Se possível, a identidade linguística e a divulgação aceitável devem ser praticamente «palavra por palavra» - Landry, en Haedicke, M., e Timmann, H. (2014), § 5, anotação à margem n.º 307, pág. 390.

[34] Pode suceder que a *diferentes reivindicações* (ou diversas alternativas técnicas incluídas *numa e mesma reivindicação* (em regra reivindicação independente) sejam reconhecidas *diferentes prioridades*. As revindicações às quais não tenha sido inicialmente reconhecida qualquer prioridade podem ser, se for caso disso, alteradas, contanto que o texto original seja divulgado (nos pedidos posteriores) e reproduza integralmente essas reivindicações.

[35] De resto, quando o direito de prioridade é exercido, ele origina um ou vários direitos de propriedade industrial inteiramente novos, por força do *princípio da territorialidade* dos direitos de propriedade industrial, decorrente do primeiro pedido de patente efetuado dentro dos 12 meses que precederam o(s) pedido(s) subsequente(s).

[36] Se, porém, de acordo com a lei vigente no país do primeiro depósito, o reconhecimento da data do depósito (e, logo, da *data da prioridade*) depender do pagamento de uma taxa, a prioridade somente deve ser reconhecida se esse pagamento tiver sido efetuado. Enfim, o direito de prioridade pode ser *livremente transmitido* pelo(s) primitivo(s) e assim sucessivamente. Donde, o requerente do pedido original pode ser pessoa diferente do requerente do pedido de patente europeia (ou, por exemplo, de patente portuguesa que reivindique aquela prioridade) e, não obstante estes últimos estão salvos de reivindicar a prioridade conferida pelo pedido original.

2.2. *O caso submetido à apreciação da Câmara de Recurso (Decisão T 0844/18)*

A decisão da Câmara de Recurso da OEP no caso T 0844/18, de 16/01/2020 (*Crispr patent (priority)*), relativa à patente EP 2771468, respeitante à tecnologia *CRISPR/Cas9*, apreciou e julgou algumas destas questões[37]. Na verdade, neste recente e dramático caso consubstanciado na EP2771468 (intitulada «*Engineering of systems, methods and optimized guide compositions for sequence manipulation*»), o nome do cientista Luciano Marrafin, trabalhador dependente do requerente da patente junto da OEP, que fora designado como coinventor no pedido de patente apresentado junto do Instituto de Patentes e Marcas dos E.U.A., surge omisso no pedido de patente europeia. O requerente desta patente europeia (o *Broad Institute*) sustentou que esta expressão significa que *um, alguns ou todos indiscriminadamente* podem formular o pedido de patente europeia e aí reivindicarem a prioridade do pedido efetuado nos EUA. A Câmara de Recurso da OEP, mantendo a decisão da Divisão de Oposição, entendeu o contrário, na citada Decisão T 0844/18, de 20/01/2020. Este órgão jurisdicional decidiu que a prioridade (unionista) é uma *situação jurídica indivisível*, insuscetível de ser dividida em várias e autónomas prioridades[38]. O *estado da técnica* assumiu exponencial relevância neste caso, porquanto a Câmara Técnica de Recurso não reconheceu a prioridade de uma pluralidade de pedidos provisórios de patente depositados nos EUA, alguns dos quais nomearam *mais requerentes do que o pedido PCT* apresentado em data subsequente (mas dentro do referido periodo de 12 meses), do qual derivou a referida EP 2771468. Dado que *o requerente omitido* não havia transferido os seus direitos em alguns desses pedidos provisórios dos EUA aos requerentes do pedido PCT subsequente, este órgão jurisdicional de recurso da OEP considerou inválida a reivindicação de prioridade apresentada pelos requerentes remanescentes[39]. Além disso, este órgão jurisdicional decidiu que *a lei material que determina a titularidade do direito de reivindicar a prioridade*[40] é a CUP, e não o ordenamento de um qualquer dos Estados Contratantes interessados - pois, ao convocar o regime jurídico desta Convenção, a Câmara de Recurso da OEP pôde assim proceder à

[37] Ainda antes da prolação da decisão desta Câmara de Recurso da OEP, cfr. Schnettler (2019), anotação à margem n.º 340.

[38] A OEP tinha, aliás, já vindo a interpretar a expressão «*aquele que apresentou regularmente...*» (art. 87.º, n.º 1, CPE) no sentido de exigir que *todos os requerentes* do pedido da patente que alicerça a prioridade (o primeiro pedido) devessem ser nomeados como tal no pedido de patente europeia. Cfr. a decisão T 0788/05, de 8/05/2007, da Câmara Técnica de Recurso (*TERUMO KABUSHIKI KAISHA/Boston Scientific Scimed, Inc.*); *idem*, a Decisão T 0005/05, de 9/11/2005 (*Farbstoffmischungen/DYSTAR*); *ibid*, a Decisão T 1201/14, de 9/02/2017 (*Transfer of right of priority*).

[39] De todo o modo, esta Câmara de Recurso entendeu —bem ou mal, já o veremos— que desfruta de poderes jurisdicionais para apreciar e julgar a validade de uma prioridade, nos termos do artigo 87.º, n.º 1, da CPE. Mas, e sobretudo, confirmou a regra de *natureza formal*, que poderemos designar por «*all applicants rule*», segundo a qual as pessoas mencionadas no pedido original ou anterior que alicerça a prioridade devem ser *as mesmas* do pedido de patente europeia, exceto se tiver ocorrido *em momento anterior* uma transmissão do direito à patente (do único titular ou do quinhão de algum dos contitulares), que no pedido de patente europeia seja devidamente invocada e justificada. Em Portugal, esta doutrina também deve valer – cfr. Sousa e Silva (2021), pág. 112 afirmando que «... atenta a incerteza quanto a este ponto, será sempre mais seguro documentar as transferências e autorizações antes da invocação da prioridade».

[40] O que é matéria diversa, quer da questão da *titularidade do direito de requerer a patente*, quer do problema da *identificação e imputação da qualidade de inventor* numa determinada *pessoa humana* – isto já para não falar dos programas de computador providos de inteligência artificial «profunda» (*deep learning*) suscetíveis de gerarem inventos); Teschemacher (2007), págs. 536 e segs.

interpretação do 87.º da CPC à luz da *Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratad*os e, consequentemente, realizar uma análise dos fins e objetivos daquela outra Convenção.

3. Análise da questão: a regra para os «mesmos requerentes»; a determinação do regime aplicável à titularidade do direito à patente *versus* a determinação da coincidência ou continuidade subjetiva do(s) requerente(s) da patente

Nas alegações que deram origem à Decisão T 0844/2018, os recorrentes argumentaram que é a lei nacional do local de depósito do pedido de prioridade que determina quem se qualifica como «*aquele que apresentou...*», ou «aquele que tiver apresentado ...» o pedido de prioridade, na aceção do artigo 87.º, n.º 1, da CPE, bem como o artigo 4.º-A, n.º 1, da CUP. Para os recorrentes, o referido artigo 87.º, n.º 1, exige referência e a consulta da lei material nacional; neste caso a lei dos E.U.A., a fim de determinar não apenas a questão da *apresentação regular do pedido de patente*, como também a da *transmissão do direito à patente* e, ainda, a questão da *identidade e continuidade subjetiva dos requerentes*[41,42]. À luz do direito estadunidense, *a prioridade beneficia os inventores que contribuíram para a obtenção do invento divulgado no pedido* (provisório, ou não), mesmo que o seu nome não tenha aí sido mencionado[43]. Esta jurisprudência da OEP conformou a prática aí anteriormente estabelecida, de harmonia com a qual é exigido que todas as pessoas que preencheram devidamente o pedido de patente que alicerça a prioridade (ou todos os seus sucessores) também podem constar e ser nominadas no pedido de patente europeia. Se o primeiro pedido

[41] Em suma, neste enfoque, uma vez estabelecido que um pedido foi devidamente apresentado, a questão «*quem*» o apresentou e, portanto, *quem pode aproveitar o direito de prioridade* para a apresentação de pedidos subsequentes para proteger o invento deveria ser respondida à luz do direito material dos EUA - *id est*, a *lei material do ordenamento em cujo território foi apresentado o primeiro pedido de patente* no qual se alicerça a prioridade unionista. A adoção de uma orientação diferente geraria a seguinte consequência: a validade de uma prioridade dependeria dos formalismos procedimentais impostos pela lei do país onde o pedido subsequente fosse apresentado, mesmo que essa lei brotasse de uma Convenção internacional como a CPE ou a CUP. Pelo contrário, a OEP deveria aceitar o sistema de nomeação dos requerentes do pedido de patente no país onde foi apresentado o pedido que gera a prioridade. Se o país onde o pedido que gera essa prioridade foi apresentado verificar a regularidade a regularidade de acordo com as normas materiais e processuais desse ordenamento jurídico, dai resultaria que a OEP não poderia por em causa essa regularidade. Que o mesmo é dizer que, neste acórdão, a Câmara de Recurso da OEP rejeitou a ideia segundo a qual, uma vez que a CUP deixou em aberto a densificação da expressão «*aquele que tiver apresentado*», a sua densificação e preenchimento deverá ser realizada pelo ordenamento jurídico do Estado contratante em que o primeiro depósito desse pedido de patente tenha sido realizado. Ora, atendendo às regras materiais aplicáveis nos EUA, uma válida reivindicação de prioridade está somente dependente da circunstância de um pedido anterior (efetuado fora dos EUA) e o pedido efetuado neste país ostentarem *um inventor em comum*, não se fazendo necessário que constem *todos os coinventores* do pedido de patente estadunidense aí depositado e que reivindique uma prioridade.

[42] *Manual of Patent Examination Procedure*/Diretrizes para Exame no Instituto de Patentes e Marcas dos EUA: 213.02 *Formal Requirements Relating to Foreign Priority Application*, acessível no seguinte endereço eletrónico: *https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s213.html#ch200_d1ff72_1b289_213*. Ao invés do estabelecido no regime jurídico da CPE, o status de requerente da patente não depende do facto de se ser mencionado no pedido de patente efetuado nos E.U.A.

[43] Aliás, compulsados os factos que conduziram a este acórdão da Câmara de Recurso, de janeiro de 2020, o pedido de patente subsequente ao pedido provisório (ambos feitos nos EUE) foi apresentado por todas as pessoas que, de acordo com a lei deste país, submeteram o(s) pedido(s) de Prioridade em relação à invenção que foi reivindicada no pedido subsequente. De modo, na perspetiva dos depositantes deste pedido junto da OEP, estas pessoas eram «*aquele que apresentou...*», nos termos do artigo 87.º, n.º 1, da CPE. É um entendimento diverso conduziria a um *tratamento discriminatório* entre os requerentes com sede ou domicílio nos EUA e os que têm sede ou residência nos Estados Contratantes da CPE.

tiver sido apresentado conjuntamente por dois ou mais requerentes, o direito de prioridade pertence a eles em conjunto, de *forma indivisível*[44].

A prioridade unionista não pode assim ser invocada se houver vários requerentes no pedido em que se funda a prioridade e apenas um ou vários desses requerentes invocarem essa prioridade (que cristalizara o estado da técnica) num pedido posterior. Faz-se necessário assim uma *continuidade subjetiva* entre os requerentes do pedido inicial de patente e os requerentes do pedido subsequente junto da OEP[45]. Se é verdade que este entendimento nos parece ser excessivamente formal, esta solução surge-nos agora plenamente aceita e adquirida na jurisprudência da OEP[46].

3.1. *A competência das Divisões de Oposição e das Câmaras de Recurso da OEP para sindicar a continuidade ou constância subjetiva dos requerentes e os problemas pressuponentes que essa análise convoca*

As Divisões de Exame as Divisões de Oposição e as Câmaras de Recurso da OEP desfrutam, de harmonia com esta jurisprudência, de competência funcional para analisar a *identidade e continuidade (subjetiva) dos requerentes* que reivindicam uma data da prioridade à qual se reconduz o exame da novidade do

---

[44] A orientação desta jurisprudência é a seguinte: se *A* e *B* apresentarem, em conjunto (conquanto através de representante comum), o primeiro pedido de patente, a interpretação da expressão «*qualquer pessoa*» não permite que *A*, sozinho (ou através de representante que apenas atue em nome deste último e no seu interesse), apresente pedido de patente noutro país, pedindo a proteção para a mesma invenção, com base no direito de prioridade emergente daquele primeiro pedido. O subsequente pedido de patente deverá conter a menção de *B*. Se é verdade que esta descontinuidade subjetiva pode resultar da celebração de um acordo entre *A* e *B*, poderão conceber-se situações («mais sinistras») em que *A* poderá pretender privar *B* do direito à concessão da patente noutro país. Usando este tipo de argumentação, cfr. o § 49 desta Decisão T 0844/18. Na perspetiva desta Câmara de Recurso da OEP, o objeto e a finalidade da CUP não podem constituir a base para favorecer uma ou algumas pessoas em detrimento de todas as outras pessoas que originalmente integravam o grupo de pessoas que apresentaram um primeiro pedido de patente. Tão pouco podem servir de base para isentar essa pessoa ou pessoas do cumprimento de quaisquer requisitos formais. Na verdade, essa pessoa ou pessoas são definidas por meio da ação que originalmente executaram, ou seja, a apresentação de um primeiro pedido (conjunto e assim *indivisível*) de patente. Neste sentido, se um conjunto de pessoas decide efetuar o depósito do pedido de patente, então tudo se passa como se tivessem anuído atuar como uma unidade para esse fim, o que implica que a expressão «*aquele que apresentou regularmente ...*» se refere a esse grupo *como tal*.

[45] É irrelevante que se trate da *mesma invenção* objeto de depósito anterior, aí onde não existe total coincidência dos nomes dos requerentes (qual *dimensão objetiva tecnológica do invento*). Pelo contrário, a OEP exige que *os requerentes sejam os mesmos* (qual *identidade da dimensão subjetiva*). Há, todavia, uma diferença quase impercetível que a Câmara de Recurso notou: em rigor, o artigo 4.º-A, n.ºs 1 e 2, da CUP, e o artigo 87.º, n.ºs 1 e 2, da CPE não se referem ao «*inventor*», ao criador intelectual, ou ao «*requerente*» de um pedido de patente; tais normas referem-se, isso sim, a uma *pessoa que praticou um ato*, qual seja o de depositar um pedido de patente — independentemente da *questão fundo* no que tange a saber *que é titular* do direito *à* patente (do *direito ao direito industrial*). Circunstância, aquela, que é imediatamente determinável na data desse depósito, por mor do qual se consegue facilmente identificar a pessoa ou as pessoas que o realizaram. É assim irrelevante a questão de saber se essas pessoas são os *inventores* do *quid* que foi objeto das reivindicações ou se têm realmente o direito à patente, não devendo ser examinadas ao abrigo da CUP. Até porque *a própria CUP integra o direito material dos Estados seus contratantes*, sendo assim dispensada, para este efeito do artigo 87.º, n.º 1, da CPE, a análise de quaisquer outras regras materiais internas do ordenamento desse Estado. Na verdade, para esta jurisprudência, se for detetada esta *descontinuidade*, não há fundamento razoável para favorecer ou alguns dos requerentes em detrimento de outros requerentes cujo nome constava do pedido de patente que alicerça a prioridade. De igual modo, escasseiam motivos para dispensar estes requerentes cujo nome tenha sido omitido no pedido posterior da observância deste requisito formal. Aliás, esta exigência não tem sido objeto de controvérsia durante mais de 100 anos, razão pela qual os utilizadores do sistema internacional de patentes e dos procedimentos administrativos de patenteabilidade deparam-se, portanto, com uma prática estabelecida, cuja aplicação continuada pode ser vista como um aspeto da *segurança jurídica* e da *previsibilidade* dos direitos de propriedade industrial daí suscetíveis de serem gerados.

[46] Bremi (2021), pág. 152; Haedicke (2021), pág. 856.

invento. Todavia estes órgãos declinam apreciar a (con)titularidade do direito *à* patente cujo prioridade é invocada no pedido submetido na OEP, designadamente se quem efetua o pedido de patente na qualidade de representante está devidamente autorizado pelo representado a luz da lei materialmente aplicável[47], ou se quem se apresenta a solicitar a patente adquiriu válida e eficazmente (*inter vivos* ou *mortis causa*) esse direito *à* patente (europeia). Seja como for, a sindicação desta *identidade subjetiva de requerentes* da patente europeia por parte da OEP não dispensa, por vezes, os referidos órgãos deste Instituto da identificação e verificação do *conteúdo da lei material aplicável* (ou o conteúdo do eventual acordo respeitante à escolha de lei celebrado entre os inventores/requerentes), a fim de determinarem a (in)observância dessa *identidade* ou *continuidade subjetivas*[48]. Isto a fim de ser verificado se a *identidade* dos requerentes é, ou não, mantida. Vale isto, afinal, por dizer, que será difícil que a aparente constatação da verificação meramente «formal» do requisito «*aquele que apresentou regularmente*...» (art. 87.º, n.º 1, CPE) por parte destes órgãos da OEP não pode deixar de implicar uma espécie de questão ou *referência pressuponente* (Baptista Machado) dirigida a identificar e a extrair um conteúdo ou critério judicativo da lei material aplicável, designadamente: (1) à concessão ou ao exercício de poderes representativos por parte daquele que se apresenta a depositar o pedido de patente europeia e invocar uma prioridade resultante de um pedido anterior (2) se as alterações das estruturas societárias dos requerentes do pedido de patente relativamente ao qual nasce o direito de prioridade estão de acordo com o conteúdo regulativo da lei material aplicável a tais alterações (*v. gr.,* fusões, cisões, aquisição de partes sociais com efeitos transnacionais ou que ocorrem entre sociedades sediadas em vários países); (3) se houve acordo entre os contitulares do direito à patente à luz da lei material aplicável acerca do depósito do pedido de patente europeia por alguns dos titulares do direito à patente; (4) se houve transmissão do direito de requerer a patente europeia antes do seu depósito a luz da lei material aplicável e se essa transferência foi lícita, etc.[49].

[47] Porém, estes órgãos da OEP podem verificar, ao que parece, se, sendo o pedido de patente efetuado por um representante, os representados em nome (e no interesse) de quem aquele atua são *os mesmos*.

[48] Por exemplo, poderá ser necessário verificar se a pessoa que se arroga, em nome próprio ou em representação, ao direito de prioridade está a exercer, devida e regularmente, os *poderes representativos* ou se as alterações na *relação interna* entre os (con)titulares do direito à patente implicam, ou não, uma mudança na identidade da pessoa que se arroga nessa prioridade - Haedicke (2021), pág. 857.

[49] Não se acha esclarecida a questão de saber quais são os requisitos de cuja verificação decorre uma válida transmissão do direito de prioridade (ou um seu válido exercício: *v. gr*. por parte de um alegado representante). A ausência de normas claras acerca destes requisitos é tanto mais problemática quanto nem a CPE nem a CUP preveem normas de conflitos, pelas quais se poderá identificar a lei aplicável à transmissão do direito de prioridade, não sendo líquido qual seja o ordenamento jurídico nacional mobilizável tendo em mira avaliar se, em concreto, ocorreu uma válida transmissão desse direito. Esta questão é muito importante, dado que o problema da transmissão (*inter vivos* ou *mortis causa*) surge em contextos transfronteiriços, concitando a potencial aplicação de leis materiais de vários ordenamentos jurídicos, cujo conteúdo nem sempre é coincidente. Por exemplo, na determinação da lei aplicável a essa transmissão pode ser convocada a lei do país onde a proteção é solicitada (*lex loci protectionis*); outrossim, pode conceber-se a convocação da lei do país onde o pedido de patente foi originariamente apresentado (local onde o invento fora presuntivamente logrado: *lex originis*, a qual exibe a seguinte desvantagem: no momento em que o requerente reivindica o direito de prioridade, muitas vezes ainda não será conhecido para quais países o requerente irá eventualmente solicitar proteção, o que parece pouco prático e previsível, tendo em conta a existência de um amplo acervo de previsões normativas nacionais); ou, ainda, mobilizar o direito material designado pelas partes no documento que titula a transmissão do direito de prioridade (*lex contractus*), ou a lei do país onde o beneficiário da transmissão tem a sede ou está domiciliado (*lex domicilii*). A aplicação desta lei pode, no entanto, encorajar práticas censuráveis de abuso de escolha de lei material (*law shopping*), permitindo que as partes elejam a aplicação de um ordenamento jurídico desprovido de regras formais relativas à transmissão do direito de prioridade. E não é de afastar liminarmente *o concurso de várias leis* para regular aspetos parcelares de um contrato de transmissão com múltiplos deveres de prestar.

3.2. *A mudança da identidade do representante do(s) requerente(s) da patente europeia*

Nesta hipótese ainda ocorrerá a *identidade subjetiva* reclamada pelo artigo 87.º, n.º 1, da CPE se mudar a identidade do representante dos titulares do direito. Se o conjunto de inventores ou de titulares do direito à patente não estiver devidamente representado no *pedido subsequente* alegadamente alicerçado na prioridade anterior, deve entender-se que esse conjunto de pessoas não pode validamente exercitar o direito de prioridade, já que não se trata da mesma pessoa («*aquele que apresentou regularmente*...», como refere o n.º 1 deste art. 87.º). Assim se vê que estes órgãos da OEP devem verificar se o grupo de inventores ou titulares do direito à patente se acha devidamente representado no momento do pedido de patente posterior. A avaliação formal da manutenção da *constância ou continuidade subjetivas* não pode descurar a determinação dos *poderes representativos* do alegado representante[50].

3.3. *Contitularidade do direito à patente e exercício unilateral ou conjunto da prioridade unionista com a apresentação de pedido subsequente; relação jurídica «interna» (entre contitulares e/ou representantes) e «externa» entre estes e a autoridade administrativa competente*

De igual sorte, se houver dissenso entre os titulares do direito à patente acerca da forma de exercício desta prioridade unionista (*v. gr.* prazo para a exercer dentro dos 12 meses permitidos; países onde o pedido possa ser posteriormente apresentado, etc.), far-se-á necessário discernir o conteúdo da lei (nacional) materialmente aplicável a fim de surpreender soluções para o dissídio.

Concebe-se, portanto, uma *situação jurídica externa formada* entre o requerente da patente europeia e a OEP, na qual a CPE exige a identidade (ou *continuidade subjetiva*) do requerente que invoca um direito de prioridade. Todavia, não pode deixar de também aí se surpreendida uma *relação jurídica interna* formada pela presença de vários (co)titulares do direito à patente alicerçada num direito de prioridade ou representantes destes (com)titulares, cujas vicissitudes deverão ser sindicadas por estes órgãos da OEP à luz de *uma determinada lei material* (conquanto designada pelas próprias partes)[51]. A aferição da regularidade daquela situação jurídica «externa» enformadora da *continuidade ou cons-*

[50] Nestes termos, caso o requerente atue por intermédio de um representante, seja ele um dos inventores conjuntos ou um terceiro, a OEP poder ter que analisar os poderes representativos (a sua validade e vinculação) de que o alegado representante se arroga. Se os poderes representativos se fundam num acordo dos inventores ou dos titulares do direito à patente (*v. gr.* se estes últimos nomearem um representante), faz-se mister que os referidos órgãos da OEP sindiquem o conteúdo desse acordo à luz da *lei materialmente aplicável*. Se as partes celebraram um acordo que estipula um determinado sentido ou conteúdo quanto ao exercício do direito à patente esta estipulação não pode deixar de ser analisada pela OEP, para o que esta deverá convocar e analisar os termos do direito material aplicável ao exercício do direito à patente (europeia) fundada em prioridade. E até pode acontecer que esteja garantida essa *continuidade e identidade subjetivas* à luz da lei material aplicável, ainda quando não haja consentimento de todos os contitulares para solicitar a correspondente patente europeia alicerçada em prioridade. Estes órgãos da OEP não podem deixar de verificar estas circunstâncias.

[51] Não está em causa a aferição da *regularidade do mandato do representante* do requerente ou parte enquanto mandatário judicial junto da OEP: nesta eventualidade, há um conjunto de normas unificadas de aplicação imediata previstas na Regra 142, n.º 1, do Regulamento de Execução da CPE.

tância subjetivas do requerente de uma patente europeia[52] destinada a garantir o direito de prioridade —e a não destruir a novidade do invento e o estado da técnica cristalizada nessa data da prioridade— não prescinde, em algumas eventualidades, da *sindicação da legitimidade substantiva do(s) requerente* respeitante à invocação do direito de prioridade, quer nas situações de transmissão do direito à patente (sobretudo antes da apresentação do pedido posterior), quer nos casos de outorga de poderes representativos para submeter o pedido posterior de patente. Deve, porém, dizer-se que o OEP não sindica a atribuição do *direito à patente que alicerça a prioridade* (à luz da lei material competente)[53]; ele apenas se arroga, nos termos do artigo 60.º da CPE, na competência funcional para sindicar a atribuição (subjetiva) do direito *à* patente europeia, designando a lei material com base na qual essa apreciação é feita. Isto nada tem a ver com a aferição da *continuidade subjetiva* para efeitos de determinação ou afirmação do *direto de prioridade* alicerçado em primeiro depósito anterior efetuado noutros países ou via PCT.

4. O problema da lei material na determinação da *continuidade* ou *identidade subjetiva* do(s) requerente (s) que invoca(m) direito de prioridade, face á (quase) ausência de normas de conflitos contidas na própria CPE; algumas hipóteses

A CPE (art. 87.º) e a CUP (art. 4.º-A) não preveem *normas de conflitos acerca da transmissão do direito à patente* e, logo, do eventual *direito de prioridade*. Sendo assim, em muitos casos —que não no que foi objeto da referida e mais recente Decisão T 0844/2020— a apreciação da validade dessa transferência será determinada *pela lei nacional declarada competente* ou pelo conteúdo de alguma *estipulação das partes* para esse desiderato. É razoável admitir que, na falta de previsão expressa das partes quanto à designação da *lei aplicável à transferência do direito de prioridade* (*lex contractus*)[54], possa ser convocada a *lei material do Estado onde o primeiro pedido de patente foi apresentado*, pois é esse que poderá estabelecer a *data da prioridade*[55]. E no que tange às regras

[52] O mesmo se podendo dizer de todo aquele que pretender apresentar um pedido de patente em entidade administrativa nacional ao abrigo do artigo 4.º-C), n.º 1, da CUP alicerçado em pedido anterior efetuado perante outra entidade administrativa nacional, na OEP ou junto da OMPI, *há menos de 12 meses*.

[53] Daqui decorre que a OEP não analisa se a pessoa que apresentou o pedido da patente desfruta do direito de o fazer. As *eventuais violações das obrigações previstas na lei do país do primeiro pedido de patente que se relacionam com o direito de aí depositar um pedido* e que não afetam a conformidade de uma data de depósito não se relacionam ou não interferem com o reconhecimento do direito de prioridade junto da OEP. Por conseguinte, para a OEP é irrelevante para a afirmação da regularidade da reivindicação do direito de prioridade se o requerente é realmente *o inventor* face às reivindicações que constam do pedido de patente europeia, mesmo que isso devesse ser levado em consideração nos termos da legislação nacional aplicável - cfr. a citada Decisão T 0844/18, § 87.

[54] Note-se que o art. 3.º do Regulamento (CE) n.º 593/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Regulamento *Roma I*) manda aplicar a lei escolhida pelas partes.

[55] Aparentemente neste sentido, em Portugal, Moura Vicente (2019), pág. 289. Na jurisprudência alemã esta orientação tem sido seguida: cfr. o acórdão do Supremo Tribunal Federal (BGH), *GRUR*, 2013, págs. 712 e sigs. (*Fahrzeugscheibe, mwN*), anotação à margem n.º 12; o acórdão do Tribunal Federal de patentes (BPatG), de 24/01/2017 (Pregabalin), *BeckRS* 113852, acessível no seguinte endereço eletrónico: *https://beck-online.beck.de/Dokument?VPath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2017%2Fcont%2Fbeckrs.2017.113852.htm&readable=Parallelfundstellen&IsSearchRequest=True&HLWords=on&JumpType=SingleHitJump&JumpWords=BeckRS%2B113852%2B%25e2%2580%2593%2BPregabalin*; Grabinski (2019), artigo 87, anotação à margem n.º 5 («Die materiellen Vorschriften zur Übertragung des Prioritätsrechts sind den nach internationalem Privatrecht maßgeblichen nationalen Normen zu entnehmen, im Zweifel dem Recht des Schutzrechtsstaa-

materiais aplicáveis à *titularidade do direito à patente*, especificamente *no caso de representação voluntária* ou *poderes para vincular um ente coletivo*? A este respeito deve observar-se que é inservível o referido Regulamento *Roma I*, já que o seu artigo 1.º, n.º 2, alínea *g)*, exclui do *âmbito de aplicação material* deste regulamento a *atuação em nome de outrem* ou a vinculação de um ente coletivo decorrente dos atos de um seu representante - tanto, por conseguinte, de pessoas singulares quanto de pessoas coletivas[56].

Em Portugal, o artigo 39.º do CC determina a lei aplicável à *representação voluntária*, embora em Portugal esteja em vigora a Convenção de Haia sobre a lei aplicável aos contratos de mediação e à representação, de 14 de março de 1978[57]. E no que respeita à *titularidade do direito à patente nas invenções laborais*? A este respeito, parece-nos que a apreciação da *titularidade do direito à patente nas invenções laborais* (e, portanto, da regularidade de um pedido de patente que reivindique uma prioridade unionista) deve ser efetuada à luz das *regras materiais do Estado em que o trabalhador exerce a sua atividade principa*l ou, subsidiariamente a lei do *Estado em cujo território se localiza o estabelecimento da entidade patronal* —orientação que resulta, desde logo, do

---

tes der ersten Anmeldung»), havendo dúvida acerca da aplicabilidade, adicionalmente, do requisito formal do artigo 72.º da CPE. O BGH, no acórdão de 4/09/2018 (*Drahtloses Kommunikationsnetz*), navegou no mesmo trilho, embora tenha aplicado a *lex contractus* à obrigação de transferir o direito de prioridade, incluindo a lei que regula o contrato de trabalho onde tenha sido prevista a atividade inventiva («Das Vertragsstatut richtet sich aber wiederum regelmäßig nach dem Arbeitsstatut, wenn die Übertragung in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer Diensterfindung durch den Arbeitgeber steht») – cfr. GRUR (2019), pág. 271, anotação à margem n.º 68. Na verdade, a aplicação da lei do país onde o primeiro depósito foi realizado vai ao arrimo dos interesses legítimos de terceiros na *previsibilidade* da lei aplicável à transferência do direito de prioridade e evita as consideráveis dificuldades na determinação da lei aplicável referida à *lex contractus*, sempre que o cedente e o destinatário não tenham feito uma escolha de lei; cfr. em sentido diferente, BREMI (2017), pág. 113. Veja-se, tb., BECK (2017), pág. 942 segs. (o qual chama justamente a atenção para, no quadro de uma análise direito internacional privado, se distinguir a *obrigação de transferir* o direito de prioridade e a *efetivação dessa transferência*, defendendo a aplicação da *lex loci protectionis* a esta última; lei que, para o Autor, também determina a quem é concedido e a quem tem direito à patente, orientação que estende ao direito de prioridade invocável perante as autoridades administrativas desse país (*locus protectionis*), pois só assim se evita a falta de previsibilidade e a insegurança resultante dos dois outros critérios alicerçados na *lex originis* e na *lex contractus*: BECK (2017), págs. 948-949.

[56] *Id est*, «a questão de saber se um agente pode vincular, em relação terceiros, a pessoa por conta da qual pretende agir, ou se um órgão de uma sociedade ou de outra entidade dotada ou não de personalidade jurídica pode vincular essa sociedade ou entidade perante terceiros»).

[57] O artigo 39.º do CC distingue a representação não profissional da *representação profissional* que seja do conhecimento da outra parte; neste último caso, aplica-se a *lei do domicílio profissional do representante* o qual, nos termos do artigo 83º do referido Código, é o lugar onde se situa o centro da sua actividade profissional (art. 39.º, n.º 3); se o representante não exercer a sua actividade profissionalmente ou se o fizer mas o terceiro não tem conhecimento do facto, aplica-se a lei onde são exercidos os poderes (art. 39.º, n.º 1), exceto se o representante exercer os poderes em país diferente do indicado pelo representado e o terceiro saiba do facto: nesta eventualidade aplica-se a lei da residência habitual do representado (art. 39º, n.º 2). Sobre isto, entre nós, MOTA (2013), pág. 5. Dado, porém, que Portugal aderiu, em 1992, à Convenção da Haia sobre a lei aplicável aos contratos de mediação e à representação, de 14 de março de 1978, a qual tem aplicação universal, o referido artigo 39.º do CC desfruta de uma aplicação muito residual. Esta Convenção refere-se à lei aplicável nas *relações externas* (entre o representado e o terceiro, determinando a existência e extensão dos poderes do representante, no sentido de saber como tais poderes lhe permitem vincular, e de que modo, o representado ao terceiro) e *nas relações internas* (entre o representante e o terceiro, no sentido ode determinar a lei aplicável à responsabilidade pessoal do representante perante o terceiro ou a sua responsabilidade por ter atuado sem poderes). Nas relações externas, a lei aplicável à relação entre o representado e o terceiro será aquela que for escolhida pelas partes, através de um acordo entre o representado e o terceiro, ou por declaração escrita de um e aceite expressamente pelo outro (autonomia contratual). Na falta desta estipulação, aplica-se a lei do Estado em que o representante tinha o estabelecimento profissional no momento em que agiu (art. 11.º); existindo um vínculo laboral entre as partes, e não tendo o trabalhador estabelecimento profissional próprio, presume-se, nos termos do art. 12.º, que ele tem estabelecimento profissional no país do estabelecimento profissional do representado a que se encontra vinculado.

disposto no art. 60.º, 1, da CPE— [58]. Se assim não for entendido, a atual orientação da Câmara Técnica de Recurso da OEP tirada no referido caso *Crispr patent (priority)* implica, em casos deste tipo, a *perda da prioridade* e a consequente *perda do direito à patente* junto da OEP, o qual também funciona —lembre-se— como *repartição recetora* de pedidos Euro-PCT, encarregada da pesquisa internacional e do exame preliminar para efeitos do pedido via PCT. Já no que concerne à *lei aplicável à relação entre os vários contitulares do direito à patente* (e do direito de prioridade) e à *sua relação com um eventual representante* [59], de igual a CPE não nos fornece quaisquer *normas de* conflitos [60,61].

As questões são, porém, e infelizmente, mais complexas, pois ainda caberá identificar a lei material que deve ser aplicada na ausência de estipulação contratual no caso de uma patente europeia em vigor em vários ou em todos os Estados Contratantes da CPE [62]. É certo que os conflitos decorrentes da relação entre vários contitulares do direito de prioridade são geralmente resolvidos de acordo com a *lex loci protectionis*. Porém, para as patentes europeias «validadas» em vários países, não existe apenas uma única proteção *lex loci protectionis* suscetível de, em exclusivo, ser mobilizada. Ademais, a regra segundo a qual a lei aplicável deve ser determinada de acordo com o princípio da *conexão mais estreita* pode revelar-se inútil se não puder ser identificado um *local comum de negócios dos contitulares do direito à patente* (europeia). Nesse caso, poderá ser aplicável o local de trabalho da maioria dos titulares de parte [63]. Poderá, no entanto, obtemperar-se a esta solução a circunstância de a aplicação da *lei do*

[58] Cfr. Remédio Marques (2021), pág. 334. Tb. já neste sentido, o Parecer Jurídico subscrito por Lord Neuberger, junto da Câmara Técnica de Recurso, que reexaminou a decisão da Divisão de Oposição - cujas conclusões estão acessíveis no seguinte endereço eletrónico: *https://register.epo.org/application?documentId=E162T9GB9975DSU&number=EP13818570&lng=en&npl=true*. Para além deste Parecer, também se pronunciaram, neste sentido, na qualidade de peritos, Leonard Hoffman, Joseph Straus, Ursula Kinkeldey e Tobias Bremi. Do lado dos opoentes desta patente, pronunciaram-se Klaus-Jürgen Melullis, David Kappos e Rudolf Teschemacher.

[59] Estas controvérsias podem ser suscitadas no quadro de projetos de investigação transfronteiriços entre universidades, centros de pesquisa e respetivos investigadores suscetíveis de resultarem em invenções patenteáveis em vários Estados.

[60] O intérprete deverá identificar não apenas a lei aplicável às relações entre os vários contitulares e, se for caso disso, a lei aplicável às relações contratuais entre eles estabelecidas, as quais podem revelar-se extremamente complexas (*v. gr*. contratos de prestação de serviços que prevejam atividade inventiva e transferência de tecnologia associados a cláusulas de confidencialidade, comunicação de saber fazer ou outros segredos comerciais, etc.).

[61] Neste último tipo de casos, se fosse a lei portuguesa a aplicável, as relações entre os diferentes contitulares do direito à patente, ainda quando esta repouse numa prioridade devem ser reguladas pelas regras previstas no artigos 1406.º segs. do CC português - exceto o direito de requerer a patente, o qual pode ser exercido por *qualquer um dos autores da invenção*, não carecendo da anuência *de todos ou da maioria* dos consortes do direito *à* patente. Seja como for, na falta de acordo sobre o uso (do objeto) da invenção - na hipótese de ser convocada a lei material portuguesa para solucionar esta questão - cada um dos contitulares do direito *à* patente pode utilizar o seu objeto (*v. gr*. produzir, oferecer, introduzir no mercado) nos estritos limites do n.º 1 do artigo 1406.º do mesmo Código. Sem, porém, divulgar a invenção, salvo se a maioria dos coinventores nisso anuir; tb. crítico quanto à solução legal (portuguesa) que referimos no texto, Melullis (2019), en Benkard, G. § 60, anotação à margem n.º 18. Além disso, pode ser equacionado o pagamento de uma *compensação* aos restantes coinventores calculada à luz do montante razoavelmente exigível, caso se tratasse de uma licença (voluntária) de exploração (cfr., neste sentido, acórdão do OLG de Düsseldorf, *GRUR Prax*., 2014, pág. 415 (*Haberl*), Hauck (2014), pág. 430 segs. Parece também claro que, a todo o momento, cada um dos coinventores poderá exigir a *divisão da coisa* (*imaterial comum*) e, por conseguinte, o *termo da situação de indivisão* (art. 1412.º, n.º 1, do CC português), aqui onde também será importante saber se esta divisão ocorreu *antes* ou *após* a apresentação do pedido de patente europeia fundada em prioridade anterior que havia designados todos os contitulares como requerentes dessa primeva patente.

[62] Henke *et alii* (2009), pág. 822.

[63] *Ibid*., pág. 823, pág. 826.

país em que o pedido de prioridade foi apresentado poder cumprir mais eficazmente os requisitos de previsibilidade e *segurança jurídica* para os requerentes e terceiros[64]. Aliás, no caso que foi objeto da referida e recente pronúncia no acórdão da Câmara de Recurso da OEP, de 20/01/2020 (Decisão T 0844/18), o pedido (provisório) que fixara a alegada data da prioridade fora depositado nos E.U.A.[65]. Ora, como referimos, face à regras materiais aplicáveis nos E.U.A., uma válida reivindicação de prioridade está somente dependente da circunstância de um pedido anterior (efetuado fora dos E.U.A.) e o pedido efetuada neste país ostentarem *um inventor em comum*, não se fazendo necessário que constem *todos os coinventores* do pedido de patente estadunidense aí depositado e que reivindique uma prioridade[66].

II. CONCLUSÕES; AS LACUNAS, A AUTONOMIA CONTRATUAL DAS PARTES E O NOVO TUP

O direito de prioridade e o direito à patente são direitos subjetivos diferentes e ambos *podem ser objeto de transmissão* para um ou vários Estados Contratantes da CUP ou da CPE. É enorme a importância do direito de prioridade: a novidade do invento e o acervo de divulgações anteriores potencialmente destrutivas da novidade do invento retrotrai-se à data daquele pedido, impedindo que o requerente subsequente da patente para a mesma invenção seja confrontado com a perda da novidade do invento por mor da divulgação posteriores ao primeiro, mas *anteriores* aos pedidos subsequentes efetuados no prazo de *12 meses*. Se a *transmissão* do direito *à* patente e da *prioridade* (de 12 meses) assim nascida antes da apresentação de um *subsequente pedido* de patente perante outro Estado ou organização internacional competente —*maxime*, a OEP— não gera problemas aos requerentes, os quais devem justificar essa aquisição derivada (*inter vivos* ou *mortis causa*), ao invés, a apresentação de pedido de patente europeia que reivindique uma prioridade anterior em nome de *pessoas diferentes* das mencionadas no pedido inicial em que prioridade é alicerçada —sobretudo *quando algum dos requerentes do pedido primitivo não constante do pedido de patente europeia*— tem gerado, paradoxalmente, a desconsideração dessa prioridade e a *destruição da novidade* do invento cristalizada no pedido inicial. As mesmas dúvidas emergem quanto às *regras de conflitos* consideradas adequadas quando o titular do direito *à* patente resultante de um primeiro pedido e da *prioridade* que lhe é inerente *autoriza outrem* a formular junto da OEP um pedido de patente europeia para o mesmo invento; outrossim, quando se verifica um *desacordo entre os vários contitulares do direito à patente* que fundou a prioridade com a apresentação de um primeiro pedido de proteção relativamente à apresentação de pedido posterior de proteção do mesmo invento na OEP.

---

[64] HAEDICKE (2021), pág. 859.

[65] Pedido, este, que pode ser objeto de reivindicação de prioridade na OEP, por força da Comunicação do Presidente desta OEP, de 6/01/1996, in *Official Journal of the European Patent Office*, 1996, pág. 81.

[66] Na realidade, o direito material dos E.U.A. estatui requisitos menos rigorosos que a OEP quanto ao *exercício do direito de prioridade*. Isso ocorre porque nos E.U.A. se entende que a prioridade é aplicável às invenções. Assim, uma reivindicação de prioridade é válida nos EUA se o pedido de patente e o pedido de reivindicação de prioridade tiverem apenas *um inventor em comum*. Portanto, quando um *pedido provisório* de patente é apresentado nos E.U.A. em nome de *um inventor*, este não precisa ceder os seus direitos ao requerente do pedido de PCT antes da data do depósito da PCT.

A Decisão T 0844/18, de 16/01/2020 não se confrontou com a dilucidação da transmissão do direito *à* patente, do direito de prioridade e da respetiva lei material aplicável, para efeitos da verificação do requisito da referida *identidade ou continuidade subjetivas*. Esta decisão apreciou, isso sim, a mais «prosaica» e banal (e, também, dramática) questão da mera menção, *sem mais*, no pedido de patente europeia do nome de um dos requerentes do pedido estadunidense, no qual os requerentes daquela patente europeia desejavam alicerçar o *direito de prioridade*. A expressão «*aquele que apresentou regularmente...*» constante do artigo 87.º, n.º 1, da CPE (ou a expressão similar do art. 4.º-A/1 da CUP) impõe, pelo menos *formalmente*, nas relações «externas» entre o depositante e a OEP, uma *identidade absoluta entre os nomes mencionados no pedido de patente que conferiu a prioridade aos requerentes e os nomes mencionados no pedido posterior submetido à OEP dentro desse periodo de 12 meses*. Subjacente a esta orientação também parece surpreender-se um sibilino receio: se a apresentação de um pedido que reivindique uma prioridade pode ser qualificado como um *ato de exploração de um direito cotitulado por várias pessoa* —podendo, portanto, ser exercido individualmente por cada um dos contitulares—, esta orientação poderá permitir que cada requerente conjunto, sozinho ou em combinações diferentes com os outros co requerentes, peça proteção para uma invenção que reivindique a prioridade do primeiro pedido. Ora, este proceder pode conduzir a uma *multiplicação de pedido de patente* (e de procedimentos administrativos) com conteúdo é idêntico e, portanto, originar uma situação de *duplo patenteamento*. O que no enfoque desta jurisprudência, é ineficaz e, sobretudo, *indesejável* do ponto de vista de dos valores de *ordem pública* observados na OEP, devendo ser evitado ou prevenido. Todavia, no seio da CPE (e da CUP) a exigência desta *identidade ou continuidade subjetiva de requerentes mencionados no pedido inicial* esconde várias lacunas normativas, quais sejam: (1) a determinação da *lei material aplicável à relação entre os eventuais contitulares do direito à patente* assim mencionados no pedido inicial de patente e à relação havida entre estes e um eventual representante; (2) a determinação da *lei aplicável à titularidade do direito à patente*, a fim de apurar se o(s) requerente(s) pode aproveitar a prioridade estabelecida no primeiro pedido apresentado perante a administração competente de um ouro Estado; e a (3) a determinação da *lei aplicável à transmissão do direito à patente após a primeira apresentação do pedido* (e da prioridade que lhe é associada).

À exceção dos artigos 60.º e 74.º, a CPE não contem normas de conflitos ou *regras unitárias de direito internacional privado* independentemente dos elementos de conexão preexistentes. A *determinação da identidade da pessoa do requerente* e da sua *continuidade subjetiva*, para efeitos de afirmação do *direito de prioridade*, é direta e imediatamente estabelecida pela CUP, a qual constitui direito integrado nos ordenamentos dos seus Estados Contratantes. Daqui decorre a regra da *identidade e constância da totalidade dos primitivos requerentes* da patente que confere prioridade face a um pedido (para a mesma invenção) apresentado na OEP. Mesmo que tenha ocorrido *outorga de poderes representativos* por parte dos primitivos requerentes, *transmissão do direito à patente* (ou do respetivo quinhão ou parte) por banda de alguns dos inventores, ou *alterações nas estruturas societárias dos primitivos requerentes*, a OEP não pode deixar de desfrutar de poderes para sindicar essas alterações. O objetivo pode ser idêntico: aferir a *identidade e continuidade subjetivas* dos primitivos requerentes que posteriormente

reivindicam uma prioridade junto da OEP (ou dos órgãos competentes nacionais de outros Estados Contratantes). Nestas últimas eventualidades, a OEP deverá verificar estas vicissitudes à luz da lei material julgada em concreto aplicável (*lex causae*), seja no quadro de um mecanismo de escolha de leis, seja por virtude da previsão contratual dos interessados (*lex contractus*).

Em geral —e à parte os circunstancialismos fácticos do caso que suscitou a prolação da Decisão T 0844/18—, a apreciação da *regularidade do primeiro pedido de patente* faz-se, em regra, à luz da lei do país onde o mesmo foi apresentado (*lex originis*), embora a *lei do lugar onde a proteção seja requerida* (*id est*, o Estado contratante para cujo território se pretende obter submetendo um pedido de patente europeia) também seja de aplicação ponderosa. Tão logo que o *Tribunal Unificado de Patentes* (TUP) inicie o seu funcionamento este enfrentará muitos destes problemas já enfrentados pela OEP. Este TUP desfruta, aliás, de competência para apreciar e julgar a invalidade de direitos de patente. E, ao invés da OEP, o TUP ficará sujeito à convocação de regras explícitas de conflito de leis resultantes do Direito da UE —no caso, os Regulamentos (CE) n.º 593/2008 (*Roma I*) e Regulamento (CE) n.º 864/2008 (*Roma II*)— ou do direito interno dos seus Estados membros, incluindo as suas normas sobre conflitos de leis. Será interessante ver como o TUP irá apreciar todas estas questões e como a jurisprudência e os critérios judicativos dos órgãos jurisdicionais da OEP poderão influenciar nova ordem de jurisdição internacional em matéria de direito de patente.

Seja como for, será conveniente e aconselhável que os interessados —designadamente as pessoas ou entidades que realizem atividades de investigação e desenvolvimento (*v. gr.*, universidades e laboratórios públicos, empresas privadas, investigadores isolados)—, sobretudo se tiverem a sede ou domicílio em diferentes Estados (posto que se trata de *situações jurídicas plurilocalizadas*), se premunam de cláusulas de designação da lei material aplicável em todos as aspetos de regime jurídico não abrangidas por regras de aplicação direta e imediata previstas na CPE ou na CUP ou de regras unificadas de direito internacional privado previstas no direito da União Europeia. Em homenagem aos interesses da *segurança jurídica* e da *previsibilidade* dos contraentes relativamente a pedidos posteriores ou a subsequentes retransmissões do direito de prioridade, tratando-se de um contrato cujo objeto seja precisamente a transmissão do direito de prioridade, este deve mencionar o conteúdo do pedido original de patente (país, data e número do pedido de patente), devendo ser assinado por *todas* as partes (*scilicet*, todos os inventores ou transmissários destes) *antes* da apresentação de um pedido subsequente, bem como salientar que o seu objeto é a *transmissão dessa prioridade* separada da transmissão do direito de requerer a concessão da patente (direito *à* patente), estipulando, no mais, os países para os quais é transmitido o direito de prioridade e, se for caso disso, a lei aplicável a essa transmissão[67].

[67] Em particular, nas situações em que as partes desejem eleger um ordenamento jurídico que não contenha *requisitos materiais ou formais rigorosos* de cuja verificação dependa a validade substancial ou formal dessa transmissão - cfr. BOELENS (2019), pág. 559. Uma atitude prudente, pese embora dificilmente enquadrável nos atuais critérios de recurso de uniformização no seio da OEP, seria buscar uma *orientação jurisprudencial uniformizada* junto da Grande-Câmara de Recurso da OEP, ao abrigo do preceituado no artigo 112.º da CPE, já que se está perante uma «*questão de direito de importância fundamental*», cujas consequências se projetam muito para além do caso concreto, de acordo com os critérios recursos estabelecidos na decisão G 001/12, de 30/04/2014 (*Water filtration using immersed membranes/Zenon Technology Partnership*).

Vale isto por dizer que, não obstante algumas orientações já sugeridas pela doutrina e atenta a impossibilidade prática de se formar consenso no sentido de alterar e clarificar a CPE relativamente aos pontos atrás abordados, esta Grande-Câmara de Recurso é o areópago adequado para, na ausência de estipulação das partes, esclarecer algumas destas questões de *direito internacional privado*. Infelizmente, a mencionada Decisão T 0844/18 afastou esta via, pois considerou que a concreta questão podia ser apreciada e julgada sem a presença de dúvida razoável quanto ao resultado judicativo: trata-se de uma (específica) matéria (a da identidade ou continuidade subjetivas do requerente da prioridade) em relação à qual, quer as Divisões de Oposição, quer as Câmaras de Recurso da OEP têm, sem exceção, adotado uma jurisprudência uniforme do preceituado no artigo 87.º, n.º 1, da CPE desde o início do sistema de concessão de patentes europeia[68]. De todo o modo, em casos com os contornos fácticos dos decididos no acórdão T 0844/18, um erro no formalismo inerente à correta menção dos requerentes de uma patente que reivindique uma prioridade não deve levar à recusa ou à posterior revogação da patente. Também neste domínio, os *princípios da cooperação* (dever de consulta e de prevenção das partes[69]) *e da gestão processual* podem (ou devem) levar o órgão administrativo competente a dirigir o *convite ao aperfeiçoamento do pedido* ou a *esclarecer* por que motivo ou requerente (ou alguns dos requerentes) do primeiro pedido não consta(m) do pedido posteriormente efetuado para o qual se reivindica uma prioridade[70]; ou, inclusivamente, tais princípios devem conduzir o órgão jurisdicional competente (*v. gr.,* Câmara de Recurso da OEP; Tribunal da Propriedade Intelectual) à *anulação* da decisão recorrida que os não tenha observado. Nunca se esqueça que a OEP «tem em consideração os princípios gerais aceites nos Estados Contratantes» (art. 125.º da CPE)[71].

III. BIBLIOGRAFIA

Azéma, Jacques, e Galloux, Jean-Christophe (2017), *Droit de la propriété industrielle*, 8.ª ed., Dalloz, Paris.

Beck, Michaël (2017), «Conflicts of Laws in Proceedings Before the European Patent Office», *IIC*, págs. 925-952.

Boelens, Jeroen M. (2019), «Parisian perils - About the transfer of priority rights», *GRUR Int*., págs. 550-559.

Bremi, Tobias (2021), «Übertragung und Ausübung des Prioritätsrechts», *GRUR*, págs. 150-153.

Bremi, Tobias (2017), «When in Rome do as the Romans do? Die Klarstellung der Beschwerdekammern des EPA zur Übertragung von Prioritätsrechten in T205/14 und deren Befolgung in der neueren europäischen nationalen Rechtsprechung», *sic!*, n.º 3, pág. 109 e segs.

[68] Cfr. os §§ 121 e 122 desta Decisão T 0844/18.

[69] O qual, à luz do Processo Civil (art. 6.º da LEC portuguesa), do Código de Processo Administrativo (arts. 7.º-A e 8.º, n.º 1, do Código do Processo nos Tribunais Administrativos e Fiscais) e do Procedimento Administrativo português (arts. 11.º e 60.º, n.º 1, 82.º, n.º 1, todos do Código do Procedimento Administrativo) consiste no *dever de alertar as partes* quanto ao risco ou consequência do não afastamento de determinada irregularidade processual.

[70] No caso apreciado e julgado nesta Decisão T 0844/2018 parece que não ocorreu qualquer falta de advertência pelo facto de um dos requerentes do pedido prioritário ter sido excluído do pedido subsequente efetuado na OEP, mas antes uma escolha deliberada e desejada dos recorrentes (e requerentes da patente europeia).

[71] Para mais desenvolvimentos sobre estes princípios e a necessidade de, por vezes, aplicar por analogia algum regime jurídico nacional nos procedimentos de patenteabilidade que têm lugar na OEP, cfr. Beck (2017), págs. 926 segs.

DRUSCHEL, Johannes, e KOMMER, Jérôme (2022), «Die formelle Priorität europäischer Patente - Zu den Fallstricken bei der Inanspruchnahme zehn Jahre nach dem AIA», *GRUR*, págs. 353-360.

GRABINSKI, Klaus (2019), en BENKARD, G., e GRABINSKI, K., *Europäisches Patentübereinkommen*, 3.ª ed., München, C. H. Beck.

HAEDICKE, Maximilian, e KÖNIG (2016), Gregor, «Der Zeitpunkt der Übertragung eines Prioritätsrechts», *GRUR Int*., págs. 613-620.

HAEDICKE, Maximilian (2021), «Identity of Applicants for Priority Rights and the EPO's CRISPR-Cas/Broad Institute Decision T 0844/18 - Scope of the EPO's 'Formal Review' to Establish Identity of the Holder of the Priority Right», *GRUR Int*., págs. 855-860.

HARGUTH, Alexander (2019), «Risiken bei der Übertragung von Prioritätsrechten. Zugleich Besprechung von BGH -"Drahtloses Kommunikationsnetz"», *GRUR,* págs. 1134-1138.

HAUCK, Rony (2014), «Ausgleichsanspruch des mitberechtigten Patentinhabers», *GRUR Prax*., págs. 430-432 e segs.

HENKE, Volkmar, e MCGUIRE, Mary-Rose *et alii* (2009) «Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des geistigen Eigentums auf deren Verwertung», *GRUR Int*., págs. 818-825.

LANDRY, Felix (2014), en HAEDICKE, M., e TIMMANN, H., *Patent Law, A Handbook on European and German Patent Law*, Oxford, Baden-Baden, C. H. Beck, Hart, Nomos, München.

MELULLIS, Klaus-Jürgen (2019), en BENKARD, G., *Europäisches Patentübereinkommen*, 3.ª ed., C. H. Beck, München.

MOTA, Helena (2013), «Algumas notas sobre a lei aplicável à representação voluntária no contrato internacional. Uma perspectiva comparada luso-espanhola?», *Revista Eletrónica de Direito*, n.º 1, pásg. 1 segs., acessível no seguinte endereço eletrónico: https://repositorio-*aberto.up.pt/bitstream/10216/82951/2/101943.pdf*.

MOURA VICENTE, Dário (2019), *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2.ª ed., Almedina, Coimbra.

PAHLOW, Louis (2017), «Die Übertragung des Prioritätsrechts nach artigo 87 ff. EPÜ», *GRUR Int*., págs. 393-399.

REMÉDIO MARQUES, João Paulo (2007), *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, *Direito de Autor e Direito de Patentes. Modelo de Utilidade. Desenhos ou Modelos*, Almedina, Coimbra.

REMÉDIO MARQUES, João Paulo (2021), en COUTO GONÇALVES, L. (coord.), *Código da Propriedade Industrial notado*, Almedina, Coimbra, págs. 169-573, págs. 639-689.

SCHNETTLER, Christoph (2019), *Die Patentierung des Genome-Editing-Verfahrens CRISPR/Cas9,* Wolters Kluwer.

SOUSA E SILVA, Nuno (2021), en COUTO GONÇALVES, L. (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, págs. 102-148.

TESCHEMACHER, Rudolf (2007), «Wann ist eine Anmeldung eine erste Anmeldung im Sinne des Prioritätsrechts? Anmerkungen zu zwei Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA», *Mitt*. (2007), pág. 536 e segs.

VAN ENGELEN, Theodorus V. C. J. A. (2018), *IE-Goederenrecht*, Utrecht, Uitgeverij Boek 9 B.V. = ed. de 2020.

VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo (2012), *Manuale di diritto industriale*, 7.ª ed., Giuffrè, Milano.

ADI 42 (2022): 241-266

EL CONCEPTO DE ARTISTA INTÉRPRETE O EJECUTANTE DEL ARTÍCULO 105 TRLPI

THE CONCEPT OF ARTIST- PERFORMER OF ARTICLE 105 TRLPI

CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA*

A mi (nuestro) querido Ramón Casas,
a quien, hasta las viñas y almendros
de su recorrido habitual,
echan de menos.

RESUMEN

El presente artículo trata de concretar el concepto de artista intérprete o ejecutante del artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual cuya redacción, pese a no haber sufrido modificación desde la incorporación de este derecho exclusivo a nuestro ordenamiento jurídico, está actualmente siendo el punto central del debate ante nuestros tribunales. En él se tratan los dos elementos básicos de su definición, por un lado, los requisitos legales que debe reunir el sujeto y, por otro, los de su objeto de protección. A diferencia de lo que sucede en relación con el derecho de autor, no existe en nuestro país jurisprudencia consolidada sobre estas cuestiones. Tres acontecimientos, la promulgación de la Directiva 790/2019 sobre Derechos de autor en el Mercado Único Digital Europeo que, de nuevo, vuelve a incidir en el régimen de los artistas intérpretes o ejecutantes, equiparándolos a los autores en relación con las medidas contractuales que pretenden garantizar en cada Estado la percepción de una remuneración adecuada y proporcionada por la explotación de sus interpretaciones y ejecuciones; la entrada en vigor, el 28 de abril de 2020, del Tratado de Beijing, sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, y, finalmente, la resolución de la sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de noviembre de 2020, justifican que retomemos el análisis de estos dos aspectos.

Palabras clave: propiedad intelectual, derechos conexos, derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes.

ABSTRACT

This article attempts to specify the concept of performer in article 105 of the Consolidated Text of the Law on Intellectual Property, the wording of which, despite not having been modified

* Prof. Titular de la Universitat de València. LL.M. München. Coord. Grupo de I+D de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universitat de València (GI+dPI). Este trabajo se inició en el marco del Proyecto de Investigación DER2015-70285-R (MINECO/FEDER) «Contratos y Licencias de Derechos de autor», del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, del ministerio de Economía y Competitividad. Dirección de correo electrónico: *Concepcion.Saiz@uv.es*.

Fecha de recepción: 21 de abril de 2022 // Fecha de aceptación: 22 de mayo de 2022.

since the incorporation of this exclusive right into our legal system, is currently at the heart of the debate before our courts. It deals with the two basic elements of its definition, on the one hand, the legal requirements to be met by the subject and, on the other hand, those of its object of protection. The following three events, the enactment of Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital single market which, once again, has an impact on the regime of performers, putting them on a par with authors in relation to the contractual measures that aim to guarantee in each State the perception of an adequate and proportionate remuneration for the exploitation of their performances; the entry into force on 28 April 2020 of the Beijing Treaty on audiovisual performances, and, finally, the decision of the 28th Section of the Madrid Provincial Court of 6 November 2020, justify that we return to the analysis of these two aspects.

Keywords: intellectual property, neighbouring rights, related right of performers.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL ARTISTA, INTÉRPRETE O EJECUTANTE.—III. ÁMBITO SUBJETIVO DE PROTECCIÓN: EL TITULAR DEL DERECHO.—1. Distinto alcance subjetivo entre los Tratados Internacionales y el artículo 105 TRLPI.—2. Requisitos para ser titular del derecho.—2.1. Que la interpretación o ejecución venga referida a una obra.—2.2. Ejecución de actividades no basadas en obras.—2.2.1. Espectáculos deportivos y asimilables.—2.2.2. Interpretación y ejecución de resultados generados por sistemas autónomos de inteligencia artificial y de obras no originales.—2.3. Que la interpretación o ejecución sea realizada por una persona física.—IV. OBJETO: LA ACTUACIÓN.—1. Delimitación.—2. No estamos ante una obra de ingenio del Libro Primero.—3. ¿Cada interpretación de una misma obra por el mismo autor, un nuevo objeto de protección?—4. Requisitos.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. BASIS FOR THE LEGAL PROTECTION OF ARTISTS AND PERFORMERS.—III. SUBJECTIVE SCOPE OF PROTECTION: THE RIGHT OWNER.—1. Different subjective scope between the international Treaties and article 105.—2. Eligibility requirements.—2.1. *Performance must be related to a work*.—2.2. *Performances not based on works*.—2.2.1. Sporting events and similar.—2.2.2. Interpretation or performance of results generated by AI systems.—2.3. *Performers as a natural person*.—IV. SUBJECT MATTER: THE PERFORMANCE.—1. Delimitation.—2. We are not dealing with a copyright work.—3. Each performance of the same work by the same author, a new object of protection?—4. Eligibility requirements.—V. CONCLUSIONS.—VI BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Los artistas intérpretes o ejecutantes son titulares de un derecho de propiedad intelectual que les permite, entre otras cosas, percibir de los usuarios una remuneración equitativa por la puesta a disposición del público y comunicación pública del fonograma o grabación audiovisual que contenga su actuación. Estos derechos (arts. 108, 3, 4 y 5 TRLPI) se hacen efectivos a través de las pertinentes entidades de gestión colectiva, las cuales efectúan su reparto a partir del concepto legal de artista intérprete o ejecutante contenido en el artículo 105 TRLPI. Se trata este de un precepto que no ha sufrido modificación alguna desde que se incorporara a nuestro ordenamiento jurídico en 1987[1] y, sin embargo, son varios los instrumentos internacionales que obligan a extender su interpretación. Pese a tratarse de un concepto autónomo del Derecho de la Unión[2], ni las Directivas que lo mencionan contienen una

[1] Más allá de su nueva numeración y la inclusión de una rúbrica.

[2] Así lo ha puesto de manifiesto Ramón Casas en el *Blog* (su Blog) de ALADDA (*http://aladda.es/quienes-artista-actor-el-caso-cifras-y-letras-sap-de-madrid-sec-28a-de-6-11-2020/#_ftn16*), apdo. 11, remitiéndose a las palabras del propio TJUE (caso *RAAP*, STJUE de 8 de septiembre de 2020, asunto C-265/19; ECLI:EU:C:2020:677), quien declara que la falta de remisión de la Directiva 2006/115 a las legislaciones nacionales para determinar el alcance de los términos «artistas intérpretes o ejecutantes "estos se deben interpretar de manera uniforme en toda la Unión"» (46-48).

definición del mismo, ni el TJUE ha tenido, por ahora, ocasión de pronunciarse al respecto. En el ámbito nacional, la falta jurisprudencia consolidada en este sentido justifica el análisis de la cuestión. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (secc. 28.ª) de 6 de noviembre de 2020[3], cuya cuestión principal se centra en la interpretación de estos términos, si bien circunscrito a los actores y, en concreto, dentro del ámbito televisivo, pone de manifiesto la actual necesidad de analizar este tema.

Partiendo del fundamento último de su protección mediante este derecho exclusivo, se realizará una comparación del ajuste de su definición al contenido en los Tratados Internacionales en vigor sobre la materia. Esto nos llevará a valorar hasta qué punto nuestro ordenamiento jurídico exige que la actuación del artista venga referida a una obra protegida para, a continuación, analizar si la actividad que determina el nacimiento de este derecho debe, además, cumplir con ulteriores requisitos.

II. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL ARTISTA, INTÉRPRETE O EJECUTANTE

La ubicación del derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes, junto con otros, en el Libro Segundo del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), deja clara su naturaleza como un derecho afín, conexo o vecino al derecho de autor. Todos estos derechos tienen en común necesitar la existencia de una obra para la suya propia, de ahí su calificación con elementos de cercanía o dependencia implícita. Todos son decisivos para la existencia misma de las obras, unos por asumir los costes en términos de esfuerzo, no solo patrimonial, de su «fabricación» —productores de fonogramas, audiovisuales, entidades de radiodifusión, bases de datos, etc.—[4]; otros, los artistas intérpretes o ejecutantes, por la prestación de carácter artístico e intelectual que despliegan para darle forma. El componente creativo que caracteriza la prestación protegida de estos últimos, en la que implican los principales aspectos de su personalidad: su imagen y/o su voz, puestas al servicio de una obra de ingenio preexistente[5], justifica, entre otras razones[6], y sin que pueda establecerse una absoluta asimilación[7], que el contenido de su derecho esté más cerca del estatuto jurídico del autor e incluya facultades de índole moral[8].

---

[3] A fecha de 19 de abril de 2022 el TS aún no se ha pronunciado sobre la admisión del recurso de casación que la parte apelada interpuso contra la misma.

[4] En la misma *Guía de la Convención de Roma y el Convenio de Fonogramas*, OMPI (1982), se explica que ni el talento de un ingeniero de sonido, ni de los realizadores de radio y televisión, «pueden impedir que la confección de un disco, o la realización de una emisión, sea en resumidas cuentas una actividad esencialmente industrial, mientras que las prestaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes son de naturaleza artística, e incluso llevan consigo una parte de creatividad intelectual». También se reconoce dicho carácter en los considerandos 5 y 6 de la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo (*DOUE* L 2006-82664).

[5] Saiz García (2002), pág. 98.

[6] Afirma Sánchez Aristi (2017A), pág. 1534, que «ocupan el segundo nivel en la cadena de valor de los productos y servicios aparejados con derechos de propiedad intelectual, siendo su papel imprescindible para que puedan generarse a su vez nuevos objetos protegidos por otros derechos de propiedad intelectual».

[7] Bercovitz Rodríguez-Cano (2009), pág. 212; Pérez de Castro (2015), pág. 245, en contra, Rogel Vide (2003) pág. 422; Martín Villarejo (2017), pág. 454, quienes sí defienden dicha asimilación; y Sánchez Aristi (2017A), quien se opone rotundamente, incluso negando carácter creativo a su labor, pág. 1536.

[8] Martín Salamanca (2000), pág. 123; Martín Villarejo (2017), pág. 478 y sigs., y Casas Vallés (2021), nr. 15.

Sin perjuicio de que luego sea abordada con mayor profundidad la cuestión de la necesaria originalidad de la interpretación o ejecución artística para su protección, igual que para el derecho de autor (art. 10 TRLPI), ahora solo es preciso afirmar que el derecho exclusivo nace a favor del artista que, efectivamente, ha realizado una interpretación o ejecución considerada por la ley idónea para ser objeto del mismo. En consecuencia, dado que el derecho de paternidad y de integridad que integran el haz de facultades que componen este derecho se han configurado con carácter irrenunciable e imprescriptible y que ello hace de este derecho, en su conjunto, un derecho «intransmisible»[9], nos atrevemos a decir que, al igual que en el derecho de autor, en este también puede aplicarse el principio de autoría según el cual el titular originario del derecho es quien realiza la interpretación o ejecución. Parafraseando el artículo 1 TRLPI, el derecho conexo del artista nace por el solo hecho de la interpretación o ejecución, sin que sea necesario el cumplimiento de ningún otro requisito —*v. gr.*, fijación, inscripción—. Estamos, pues, en presencia de otro binomio inescindible: hay interpretación o ejecución protegida porque hay artista que la ha realizado y, a la inversa, hay artista protegido porque hay interpretación o ejecución. Se trata, pues, de dos elementos de un derecho cuya existencia depende recíprocamente la una de la otra, aunque su objeto sea diferente al del Libro Primero.

Por último, una precisión terminológica, cual es que el concepto de artista del artículo 105 TRLPI es mucho más estrecho que el empleado en el artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley Estatuto de los Trabajadores[10] cuyas relaciones laborales se consideran de carácter especial y se sujetan a una normativa específica[11].

III. ÁMBITO SUBJETIVO DE PROTECCIÓN: EL TITULAR DEL DERECHO

1. Distinto alcance subjetivo entre los Tratados Internacionales y el artículo 105 TRLPI

El artículo 105 TRLPI, siguiendo la definición del Convenio de Roma, considera artista intérprete o ejecutante a toda aquella persona «que represente,

[9] La interpretación literal que realiza la doctrina mayoritaria de la remisión expresa y parcial que hace el artículo 132 TRLPI al Libro Primero, excluye la aplicación de las reglas contractuales del mismo a los derechos del libro segundo, *vid*. Sánchez Aristi (2017A), pág. 1535. En sentido contrario, De Román Pérez (2010), pág. 203 y sigs. argumenta la existencia técnica de una laguna legal que permitiría la aplicación supletoria de las normas de este Libro pese a la incompleta remisión del artículo 132 TRLPI.

[10] RD Leg. 2/2015, de 23 octubre.

[11] En concreto, al Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector (*BOE* de 23 de marzo). En los párrafos II y III de su artículo 1 advierten claramente las diferencias. Literalmente, el último dispone «Se entenderán incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma, entre otras, las personas que desarrollan actividades artísticas, sean dramáticas, de doblaje, coreográfica, de variedades, musicales, canto, baile, de figuración, de especialistas; de dirección artística, de cine, de orquesta, de adaptación musical, de escena, de realización, de coreografía, de obra audiovisual; artista de circo, artista de marionetas, magia, guionistas, y, en todo caso, cualquier otra persona cuya actividad sea reconocida como la de un artista, intérprete o ejecutante por los convenios colectivos que sean de aplicación en las artes escénicas, la actividad audiovisual y la musical».

cante, lea, recite, interprete o ejecute[12] en cualquier forma una obra»[13]. Además, en dicho precepto quedan equiparados a ellos el director de escena y el de orquesta[14]. Algunos autores, a los que me sumo, consideran errónea dicha equiparación, correspondiéndoles, más conforme a su actividad, la protección que brinda el derecho regulado en el Libro Primero[15]. Sin perjuicio de esta última apreciación, lo cierto es que, de la definición de artista de nuestro artículo 105 TRLPI, nos interesa destacar en este apartado su distinto alcance subjetivo en relación al contemplado por los distintos Convenios Internacionales vigentes en la materia.

Antes de que entrara en vigor en España el Tratado OMPI *sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas* (TOIEF)[16], el concepto de artista intérprete o ejecutante contenido en nuestro artículo 105 TRLPI abarcaba no solo a los artistas intérpretes o ejecutantes de interpretaciones o ejecuciones exclusivamente sonoras, quedaran estas fijadas en un fonograma o no, sino también audiovisuales. La protección internacional de estas últimas ha llegado con la entrada en vigor del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales de 2012 (en adelante TBIEA)[17], el 28 de abril de 2020[18]. Esto significa que, al menos en este aspecto, no es necesaria en nuestro ordenamiento una ampliación del ámbito subjetivo de este derecho, toda vez que aquel ya protegía a los artistas de interpretaciones o ejecuciones tanto sonoras como visuales, hubieran quedado fijadas[19] o no en algún tipo de soporte[20].

---

[12] En el informe del Relator General de la Convención de Roma (CR) se aclara que el término «ejecutar» se emplea en sentido genérico y comprende, también, la recitación y representación, *Actas de la Conferencia diplomática sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, Roma 10-26 octubre 1961*, en adelante: *Actas de la Conferencia de Roma*, pág. 43 y *Guía de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas,* OMPI (1982) 27. Entre nuestros autores, parece que hay consenso en considerar que se trata de una misma categoría jurídica con dos especialidades: los intérpretes para las obras literarias y los ejecutantes, para las musicales, *vid*. Ossorio Serrano (1995), pág. 343; Rivero Hernández (2004), pág. 87.

[13] La definición es muy similar a la utilizada por la Convención de Roma, cuyo artículo 3 dispone que se entenderá por «artista intérprete o ejecutante», todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística.

[14] Según el Informe del Relator General de la Conferencia Diplomática de Roma de 1961, se incluye en el concepto aquel artista «cuya única contribución a la interpretación o ejecución es la interpretación de la obra ejecutada por otros y conforme a la dirección de aquel, esto es, el director de orquesta, *Actas de la Conferencia de Roma*, pág. 42.

[15] Bercovitz Rodríguez-Cano (2007), pág. 170; Ragel Sánchez (2003), págs. 97 y sigs.; Rivero Hernández (2004), pág. 110; Soler Benito (2016), pág. 67; Bondía Román (2007), pág. 1996.

[16] *Tratado OMPI sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas*, de 20 de diciembre de 1996.

[17] Adoptado el 24 de junio de 2012, disponible en *https://wipolex.wipo.int/es/treaties/textdetails/12213*.

[18] El artículo 5 TBIEA se refiere a este extremo en su primer inciso: «1. Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, e incluso después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará, en lo que atañe a *sus interpretaciones o ejecuciones en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales, el derecho a...*».

[19] Recordemos que, a diferencia de lo que pasa en el sistema de *Civil Law*, en algunos países de *Common Law*, como Estados Unidos, la consideración de una obra como tal se hace depender de su fijación en un soporte tangible: «Original works of authorship *fixed in any tangible medium of expression*, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device», § 102 Copyright Act (la cursiva es mía).

[20] Señala Sánchez Aristi (2017), págs. 1551y 1552 que, en estos casos, el objeto del derecho exclusivo es distinto, pues, en caso de que la actuación no quede fijada, el objeto será la actuación, mientras que, si hay fijación, junto a la actuación surge un segundo bien inmaterial: la fijación de la actuación.

2. Requisitos para ser titular del derecho

2.1. *Que la interpretación o ejecución venga referida a una obra*

El artículo 105 TRLPI no señala ningún requisito para ser titular de este derecho, si bien su propia definición señala que *la interpretación o ejecución del artista debe venir referida a una obra de ingenio,* independientemente de que esté protegida todavía o se halle en dominio público[21]. A ello se han de añadir las expresiones del folclore, pues, los respectivos artículos 2.*a)* del TOIEF y el TBIEA, partiendo de la definición del artículo 3 CR, las suman a los posibles objetos de la interpretación o ejecución. No obstante, no todas las expresiones del folclore reúnen la condición de obra de ingenio[22]. Por ello conviene concretar que, también en el caso del folclore, es necesario que lo ejecutado o interpretado por el artista sea subsumible en el concepto de obra como se describe más adelante.

Lógicamente, no todas las obras son susceptibles de ser interpretadas o ejecutadas[23]. Dentro de las primeras, en todo caso, se encuentran las coreografías, las pantomimas así como los *sketches* o escenas breves[24] originales. El hecho de que la definición de artista venga referida a una obra supone, en segundo lugar, dejar fuera de la misma a aquellos sujetos que «no interpretan o ejecutan una obra de ingenio, por ejemplo, los artistas de variedades que actúan en los circos o en los *music halls* (equilibristas, trapecistas, acróbatas, payasos, etc.)[25] y de los deportistas»[26]. No obstante, en este caso, el Convenio de Roma deja en manos de los Estados determinar cuáles son los casos concretos de la extensión de tal protección a quienes no interpretan una obra (art. 9 CR)[27], sin perjuicio de la protección que puedan recibir por el Libro Primero aquellos que son, al mismo tiempo, autores o compositores de la música que interpretan o ejecutan, es decir, las improvisaciones[28].

En nuestra doctrina, parece haber consenso en incluir en este concepto a los artistas de variedades, de circo, marionetas[29], con tal de que su actividad inter-

---

[21] Así se señala expresamente en la *Guía de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas*, OMPI (1982), pág. 16.

[22] Como se puede comprobar contrastando la Ley 18/2013, de 12 de noviembre para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural y la DA 9.ª de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y lo fallado por la Sala 1.ª del TS en la Sentencia de 16 de febrero de 2021, ECLI:ES:TS:2021:497. Además, sobre este extremo, Espín Alba (2010), pág. 48; Pérez de Castro (2015), pág. 246. También, nos recordaba nuestro querido Ramón CASAS, en el *Blog* (su Blog) de ALADDA (*http://aladda.es/quien-es-artista-actor-el-caso-cifras-y-letras-sap-de-madrid-sec-28a-de-6-11-2020/#_ftn16*), que, en los trabajos previos a la incorporación de la Directiva 2001/29/CE (DSI) «hubo propuestas para añadir al artículo 105 TRLPI las expresiones del folclore» para aprovechar la reforma y adaptarlo al artículo 2 del TOIEFF». En uno de los documentos no oficiales que por entonces circulaban, trascribe Casas, se añade, respecto a las expresiones del folclore que «podría discutirse si son o no obras, aunque de autores ignorados y en el dominio público. Pero, para evitar dudas, se considera conveniente incluir una referencia expresa al folclore. Al propio tiempo, se aprovecha para dividir el artículo en dos apartados, a fin de subrayar la particular situación de los directores de escena y de orquesta».

[23] Piénsese en una obra plástica, por ejemplo. Más desarrollada esta cuestión puede verse en Rivero Hernández (2004), págs. 88 y sigs.

[24] *Guía de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas*, OMPI (1982), pág. 26.

[25] Artículo 9 Convención de Roma (en adelante CR), deja libertad a los Estados para extender la protección del Tratado a los artistas que no ejecuten obras literarias o artísticas.

[26] Masouyé (1982), pág. 27.

[27] *Ibid*., pág. 26.

[28] Declaración concertada al artículo 2 TBIEA.

[29] Artículo 139 de las normas de reparto de AISGE incluye la «manipulación de muñecos» como un supuesto de actuación artística no convencional.

pretativa se refiera a una obra preexistente y a los autores de reparto, aunque su importancia sea menor; y excluir aquellos otros en cuya interpretación, pese a referirse a una obra, se limitan a «leer» sin actividad interpretativa o creativa[30] como, por ejemplo, extras y figurantes. Pero esta última cuestión forma parte del segundo de los elementos integrantes de esta definición legal. Lo importante es que el objeto interpretado sea una obra de ingenio o una expresión del folclore, pues no podemos olvidar la relación de dependencia entre uno y otros derechos. La cuestión es si el concepto de artista intérprete o ejecutante engloba, además, actuaciones conectadas a algo que no sea una obra original, aunque esté en dominio público o se trate de una manifestación del folclore.

2.2. *Ejecución de actividades no basadas en obras*

2.2.1. Espectáculos deportivos y asimilables

La definición del artículo 105 TRLPI no acoge la ejecución de actuaciones no basadas en obras. Esto sucede en una demostración deportiva o «artística» dentro de un espectáculo que *per se* no se protege como obra de ingenio como, por ejemplo, los partidos de fútbol[31] o las corridas de toros.

En relación con estas últimas, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 16 de febrero de 2021[32] desestimó la pretensión de un torero sobre la consideración de obra objeto de propiedad intelectual a una faena taurina. El argumento utilizado coincide, en parte, con el que el TJUE utilizó para negársela a los partidos de fútbol en el asunto *Football Dataco & others*[33], por considerar que «las reglas del juego no dejan espacio a la libertad creativa». El proceso se inicia contra la resolución del registrador del Registro de la Propiedad Intelectual de Extremadura denegando la inscripción como obra protegida por derecho de autor a una faena taurina, titulada: «faena de dos orejas con petición de rabo de toro "curioso" núm. 94, de peso 539 kg, nacido en febrero de 2010 ganadería de Garcigrande de feria de San Juan de Badajoz, día 22 de junio de 2014» y que, en la memoria de solicitud, se había descrito como «mano izquierda al natural cambiándose de mano por la espalda sin moverse. Luego liga pase cambiando por la espalda y da pase por la derecha. El toro sale suelto y el torero va hacia él dando pase por alto por la derecha». Aunque la cuestión principal de este caso no versa sobre el concepto de artista, sino de autor y el concepto de obra, la relevancia del mismo a estos efectos en innegable.

El Juzgado de lo Mercantil de Badajoz[34] consideró que no se trataba de una obra «pues habla de ejecución del torero»; que carecía de originalidad «pues parte de cánones previos y un repertorio de lances y suertes en los que el torero

[30] Ragel Sánchez (2004), pág. 62; Rivero Hernández (2004), pág. 89. Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 26 septiembre 2018 (AC/2019/64)

[31] El TJUE fundamenta su falta de originalidad en que las reglas del juego determinan la falta de espacio a la libertad creativa (98), aunque reconoce que, por su carácter único, podrían ser protegidos en las legislaciones nacionales por otro tipo de protección (100), STJUE (Gran Sala), de 4 octubre 2011, en los Asuntos acumulados C-403 y 429, «Football Association Premier League Ltd.», ECLI:EU:C:2011:631. En España, STS de 25 de junio de 2013, *KutxaBank, S.A. vs. Grupo Santa Mónica Sports,* S.L. (ROJ: STS 3872/2013, ECLI: ES:TS:2013:3872.

[32] ECLI: ES:TS:2021:497

[33] C-604/10, EU:C:2012:115, nrs. 96 y sigs.

[34] SJM núm. 1 de Badajoz, de 10 abril de 2017.

imprime su personalidad, pero sobre algo ya establecido» y, porque, por lo visto, no puede ser calificada de creación humana, «al menos exclusivamente, pues interviene en gran medida el animal, dependiendo el resultado de las características y condiciones de este». Además, «tampoco procede exclusivamente del ingenio humano, sino sobre todo y fundamentalmente, de la habilidad del torero». La Audiencia Provincial de Badajoz[35] desestimó el recurso interpuesto por el torero contra esta, incidiendo, además, en las consecuencias que el reconocimiento de la protección de una actividad física, «aun buscando una determinada estética», acarrearía, pues coartaría la labor de un torero para hacer la faena que tenga por conveniente en momentos tan dramáticos como lo es el lance taurino, durante el cual es imposible andar «pensando si lo que va hacer está amparado por la propiedad intelectual». El TS, siendo ponente el excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo, desestima el recurso de casación interpuesto contra la anterior sentencia, apoyándose, además de en el argumento ya indicado, en la falta de suficiente identificación con precisión y objetividad que debe acompañar a toda obra de ingenio[36].

Aunque los requisitos de protección de las obras de ingenio no constituyen el tema central de este trabajo, lo cierto es que, como vemos, determinan indirectamente el concepto de artista intérprete o ejecutante, pues, el artículo 105 TRLPI exige que su interpretación o ejecución tenga como objeto una obra[37]. Cómo deba interpretarse este último término corresponde al TJUE, pues es un concepto autónomo del Derecho de la UE, debiendo los Estados miembros sujetarse a la misma. Y así lo ha hecho nuestro TS en relación con la faena taurina, negándole el carácter de obra, no tanto por falta de originalidad cuanto por falta del requisito de la determinación precisa y objetiva del resultado que se quiere proteger. Tal vez sirva esta sentencia para avalar la tesis de que la mención de las expresiones del folclore que deben entenderse incluidas en el artículo 105 TRLPI debe limitarse a aquellas que reúnan este último requisito.

Además, en relación con los acontecimientos deportivos el TJUE recuerda que, pese a que el Derecho de la UE no los protege por ningún otro concepto en el ámbito de la propiedad intelectual[38], su carácter único y original puede convertirlos en objetos de protección comparables al de las obras de ingenio si así lo consideran los Estados miembros mediante la correspondiente norma interna[39]. No es este el caso del Derecho español.

En consecuencia, al no ser la faena taurina una obra, pues lo que se ejecuta es «una serie de suertes y lances predeterminados», ni gozar de una protección similar en nuestro ordenamiento, no puede considerarse, según el artículo 105 TRLPI, que haya interpretación protegible. En el ámbito de los deportes y espectáculos deportivos, en los que predomina la demostración de habilidades eminentemente físicas y técnicas, y al igual que en la lidia, de un lado, tampoco hay

---

[35] SAP de 22 enero de 2018, ECLI:ES:APBA:2018:50.

[36] STJUE de 13 enero 2018, Levola Hengelo, C-310/17, ECLI:TJUE:C:218:899.

[37] *V. gr*. el criterio de originalidad objetiva, sinónimo de novedad o «irrepetibilidad», sobre el que construye el concepto de obra; la imposible calificación de obra de un espectáculo en el que intervenga algún animal o, en definitiva, cualquier componente de espontaneidad; etcétera.

[38] *Vid*. el Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los desafíos para los organizadores de acontecimientos deportivos en el entorno digital [2020/2073(INL)] de 23 de abril de 2021, nrs. 23 y 24.

[39] C-604/10, EU:C:2012:115, nrs. 100-103.

obra[40], sino solo reglas de espectáculo y/o competición y, de otro, no existe margen de libertad expresiva suficiente para considerar que en su ejecución el agente pueda dejar huella de su personalidad[41]. Con todo, ciertos espectáculos deportivos sí participan generalmente de componentes artísticos suficientes como para considerarlos coreografías, como puede suceder con la natación sincronizada o en los ejercicios de gimnasia rítmica[42]. Además, todos estos casos tienen en común, a diferencia de lo que sucede en la lidia (o en cualquier evento deportivo o de cualquier otra índole[43], en el que intervienen factores impredecibles que haya que sortear y resolver con técnica y habilidad), la ausencia de elementos de incertidumbre que puedan impedir su repetición[44], su dominio y su control. Son precisamente estos elementos y circunstancias los que impiden definir con precisión y objetividad el resultado protegible y, por tanto, hablar de «obra».

Aunque la Convención de Roma permite la protección de interpretaciones no referidas a obras, los Estados deben precisar qué requisitos exigirán para ello. Ni la ley española[45] ni la normativa de reparto de las pertinentes entidades de gestión hacen uso de tal facultad. El concepto de artista intérprete o ejecutante empleado por las normas de reparto de la Entidad Artistas Intérpretes Entidad de Gestión (en adelante AISGE)[46], así como todo su sistema de reparto, están referidos a la interpretación o ejecución de una «obra». Si leemos la definición de los «tipos de producción» a los que presta atención, veremos cómo se refiere a ellos como «formatos artísticos». El artículo 77 NRAISGE menciona, entre ellos, el cine, las series de TV, el teatro, los documentales, los dibujos animados y, por último, una categoría residual denominada «misceláneas» en la que se consideran la danza, magazines, etc. Ciertamente, se trata de una enumeración no exhaustiva. Sin embargo, lo cierto es que recoge obras audiovisuales típicamente creativas[47], pues, por ejemplo, no se refiere a todas las obras televisivas (no habla de informativos, programas de entrevistas, etc.), lo que, sumado a la fundamentación general del sistema de reparto en el concepto de obra, parece inclinar la balanza a favor de restringirlo a la interpretación y ejecución de una obra, esté esta acabada o no.

---

[40] Bercovitz Rodríguez-Cano (2017), pág. 179, incluye entre ellas los toros.

[41] Aunque los expertos son capaces de conseguir ejecutar ejercicios cada vez más difíciles para obtener mejor puntuación. Por ejemplo, en el deporte olímpico de salto de trampolín, se combina la condición física y la agilidad con potencia, elegancia y precisión. Cualquiera diría que en 10 m de longitud y aproximadamente 1,43 segundos de duración, apenas queda margen para innovar, sin embargo, en diez años, se ha aumentado el grado de dificultad en un punto y de un salto con un grado de dificultad de 3,8 consistente en dos mortales y medio hacia atrás, con dos tirabuzones y medio, se ha llegado a un grado de dificultad de 4,8 consistente en cuatro mortales y medio hacia atrás en posición carpada, *vid. https://www.technologyreview.es/s/6677/el-salto-de-trampolin-mas-dificil-que-se-podria-hacer-sin-romper-las-leyes-de-la-fisica*.

[42] Dreier y Schulze (2018), pág. 1374, cita los concursos de baile y de patinaje artístico; Bercovitz, citando a Greco y Vercellone, los espectáculos de doma.

[43] Concursos de TV, tertulias, etcétera.

[44] Aunque somos conscientes de que la «repetibilidad» no es un requisito general de protección de las obras de ingenio, *vid*. Martín Villarejo (2009), pág. 632, refiriéndose a las improvisaciones como el jazz, humorísticas, etc.

[45] Sí lo reconoce expresamente la definición de artista intérprete o ejecutante del artículo L 212-1 CPI francés: A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, *un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes* (la cursiva es mía).

[46] Disponibles en *http://www.aisge.es/media/multimedia/ficheros/647.pdf*. En concreto, el artículo 5 NRAISGE.

[47] *Vid*., sobre este aspecto Saiz García (2002).

Esto ni significa que todas las interpretaciones que pertenezcan a cualquiera de los «tipos de producción» enunciados sean originales y, por tanto, protegibles por un derecho del Libro Segundo ni que alguno de los formatos que no vengan en ella expresados no puedan recibir dicha consideración. De hecho, el propio artículo 5 NRAISGE, en su apartado segundo establece, por un lado, que «si la protección de la actuación resulta dudosa, la Comisión de Reparto será competente para examinar y resolver si concurren los requisitos» y, en su apartado tercero que, cuando dicha decisión afecte «a una modalidad genérica de explotación de actuaciones artísticas que sea susceptible de convertirse en criterio general», la decisión tendrá que aprobarse o ratificarse por el Consejo de Administración. Por tanto, a efectos prácticos, cuando el interesado discrepe con dicha decisión, no tendrá más remedio que iniciar el procedimiento correspondiente. No obstante, como esta cuestión pivota sobre el carácter o requisitos de la actuación, se tratará en el epígrafe relativo a los requisitos del objeto de este derecho exclusivo[48].

2.2.2. Interpretación y ejecución de resultados generados por sistemas autónomos de inteligencia artificial y de obras no originales

En este apartado convendría hacer mención de una situación que puede cambiar el panorama subjetivo de este derecho. Nos referimos a la, en nuestra opinión, indubitable consideración de artista intérprete o ejecutante del artículo 105 TRLPI de quien interpreta o ejecuta un resultado obtenido por un sistema de inteligencia artificial absolutamente autónomo, cuya protección por derecho de autor no resulta posible, al menos según nuestra actual normativa de propiedad intelectual[49].

Para empezar, el artículo 105 TRLPI no dice que la protección de una interpretación solo sea posible si viene referida a una obra original[50]. De hecho, como hemos visto, los Tratados Internacionales vigentes obligan a incluir la interpretación o ejecución de obras ya en dominio público y expresiones del folclore. Defender lo contrario, supondría dejar fuera de la protección de este derecho conexo a aquellos artistas intérpretes o ejecutantes que actúan sobre resultados generados por sistemas de inteligencia artificial autónomos[51] o interpretaciones de obras que sean plagio total o parcial de otras anteriores, cuando el problema aquí no sería de existencia o no de ejecución o interpretación, sino de ilicitud de la explotación de la obra[52].

Por otro lado, prescindir de este requisito absolutamente y dejar todo el peso en el concreto carácter de la interpretación, además de desatender la propia naturaleza de este derecho como derecho «conexo» al derecho de autor, abre la puerta a la casuística y, con ello, a la inseguridad jurídica capaz de poner en peligro la eficacia de todo el sistema de gestión de sus derechos.

---

[48] Epígrafe 3.4.

[49] Sobre esta cuestión, entre otros, *vid*. SAIZ GARCÍA (2019); NAVAS NAVARRO (2019), pág. 62.

[50] Así lo hace la SAP de Madrid de 6 de noviembre 2020 objeto de comentario en otro epígrafe

[51] Por ejemplo, al margen de la discusión sobre si estas canciones podrían atribuirse a un autor por tener participación humana relevante, Google ha sacado un disco, «Lost Tapes of the 27 Group», gracias a su algoritmo Magenta que ha estado (dirigido) año y medio aprendiendo de la música de Kurt Cobain, Jimmi Hendrix, Amy Winehouse y Jim Morrison, *https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-04-08/ia-google-crea-canciones-nirvana-jimi-hendrix_3026236/*.

[52] Téngase en cuenta que cualquier acuerdo o solución al que llegaran las partes, legitimaría automáticamente la interpretación, encajando esta, antes y después, en el concepto del artículo 105 TRLPI.

Con todo, es posible encontrar una solución útil si referimos la actuación al concepto de obra, no tanto desde el requisito de originalidad como elemento central de su protección —pues, como se ha visto, tampoco es esencial en la medida que permite considerar artistas en el sentido del artículo 105 a quienes interpretan obras en dominio público y manifestaciones del folclore— como desde el mismo concepto de «obra» según lo interpreta el TJUE en el caso *Levola Hengelo*[53]. Recordemos que el TJUE inadmitió la posibilidad de considerar el sabor de un queso como obra literaria, artística o científica del artículo 2.1 del Convenio de Berna y contemplado en la Directiva 2001/29. Según el tribunal, «el concepto obra implica, necesariamente, una expresión del objeto de protección (del derecho de autor) que la identifique con suficiente precisión y objetividad, aun cuando esta expresión no sea necesariamente permanente». Inclinando el peso de la balanza hacia este segundo elemento, se consigue, por un lado, explicar que la actuación pueda referirse a obras protegidas o de dominio público y, por otro, a cualquier otro resultado que pudiera objetivamente encajar en el concepto de obra, independientemente de su carácter original.

En consecuencia, el término «obra» utilizado en el artículo 105 TRLPI no coincide íntegramente con el concepto de obra del artículo 10 TRLPI, sino con el de obra literaria, artística o científica perfecta y objetivamente identificada, aunque esa cualidad no sea necesariamente permanente, independientemente de su carácter original, actual, pretérito o, en el caso, de las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial generativa, incierto.

2.3. *Que la interpretación o ejecución sea realizada por una persona física*

Como se desprende de los artículos 105 y sigs. TRLPI, solo pueden ser artistas las personas físicas[54]. Ni es necesario haber alcanzado la mayoría de edad, ni tener pleno ejercicio de la capacidad jurídica. Sin embargo, el carácter intelectual exigido al objeto de su interpretación solo puede tener procedencia humana en un sistema como el nuestro, en el que la atribución de facultades morales a los artistas se dirige a proteger al creador de la actuación en tanto que manifestación de su personalidad. Por ello, actuaciones realizadas exclusivamente por animales, agentes naturales, máquinas, etc., no generan el nacimiento de este derecho conexo, sin perjuicio de que, sirviéndose de ellos, pueda algún autor representar alguna obra susceptible de protección por el Libro Primero, como, por ejemplo, una obra coreográfica representada por animales.

Al igual que sucede en relación a las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial completamente autónomos, quedan fuera de la posible protección de derecho conexo las actuaciones generadas por aquellos. En todo caso, la posibilidad de que una máquina, robot, holograma, etc., interprete o ejecute una obra gracias a la programación de sistemas de inteligencia artificial (como, por ejemplo, la técnica del *deepfake*[55]), desvía el debate, en este ámbito, hacia la distinción entre obras generadas con ayuda de sistemas de IA y obras generadas

[53] SJUE (Gran Sala) de 13 noviembre de 2018, asunto C-310/17, ECLI:EU:C:2018/899, nr. 40.

[54] Saiz García (2000); Sánchez Aristi (2017B), pág. 1558; Rogel Vide (2008), pág. 128; Soler Benito (2016), pág. 190; Morán Ruiz (2018); Ramalho (2017).

[55] Tecnología basada en la inteligencia artificial que permite colocar el rostro de una persona en el cuerpo de otra y generar imágenes en movimiento.

por estos de manera completamente autónoma, siendo en estos últimos casos predicable las mismas conclusiones a las que se llega en relación a las obras del Libro Primero y a la valoración de la conveniencia o no de protegerlos mediante la creación de un nuevo derecho exclusivo[56]. La ventaja en estos casos es que si son «robots» (hologramas, Lola Flores[57], etc.) el vehículo de comunicación elegido por el autor de la obra representada[58], no tendrá este que obtener los pertinentes derechos de explotación[59], aunque, en el caso de ejecuciones IA completamente autónomas, no será titular de un derecho conexo de los artículos 105 y sigs. TRLPI sobre las mismas[60].

Tampoco será posible aplicar *mutatis mutandis* al derecho conexo del artista intérprete o ejecutante las reglas de atribución de la obra en colaboración y la obra colectiva (arts. 7 y 8 TRLPI). En primer lugar, porque la protección que se otorga al artista sobre su interpretación es, por naturaleza, individual e indivisible[61], como lo es la voz y la imagen, y no puede compartirse su titularidad. En segundo lugar, porque la actividad que justifica la regla de atribución de la titularidad sobre la obra colectiva a favor de quien la dirige y coordina, salvo pacto en contrario, en el caso de las interpretaciones o ejecuciones de obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o cualesquiera otras de naturaleza escénica, es la que desempeña el director de orquesta o el director de escena. Como veremos con algo más de detalle, el legislador ha preferido protegerles a través de este mismo derecho conexo y, en consecuencia, queda vetada la posibilidad de saltar al Libro Primero por aquella vía.

IV. OBJETO: LA ACTUACIÓN

1. Delimitación

Como también sucede en el caso del derecho de autor, el titular originario de la protección se define a partir de su objeto y este último, por la actividad que determina el nacimiento del derecho exclusivo. En el caso de los artistas, el objeto de este derecho exclusivo lo constituye su actuación o, en caso de haber sido esta fijada en algún soporte, la actuación y la fijación de la actuación, ambos (arts. 106 y 107 TRLPI)[62].

2. No estamos ante una obra de ingenio del Libro Primero

Pese al carácter intelectual de las interpretaciones o ejecuciones protegidas, no estamos ante una obra de ingenio del Libro Primero. Ya tuvimos ocasión

---

[56] Saiz García (2019); Navas Navarro (2019), pág. 62.

[57] *https://www.youtube.com/watch?vs.=Yewm6TfLZ3Q*, Para conseguir la voz, el rostro y los gestos de la artista han sido necesarias horas y horas de material audiovisual, más de 5.000 imágenes y un minucioso proceso de composición y postproducción, en el que Cruzcampo ha contado con las hijas de la artista. Lolita y Rosario Flores han asesorado y participado para darle forma hasta llegar al resultado hiperrealista del spot «Con Mucho Acento».

[58] *https://youtu.be/pAjzZ1-PSHg*.

[59] Sin perjuicio de los eventuales derechos de la personalidad que sean necesarios.

[60] *https://www.elpoblenoudebenitatxell.com/es/noticia/1396-los-escolares-convertiran-a-robots-en-actores-; https://youtu.be/pAjzZ1-PSHg*.

[61] Salvo en la peregrina situación en que varios actores se repartan distintos elementos de una sola interpretación, por ejemplo, que uno toque con una mano los acordes de la guitarra y otro el ritmo.

[62] Sánchez Aristi (2017B), pág. 1546.

de escribir extensamente sobre el objeto de protección del derecho de autor y distinguir, dentro de las actividades que pueden conducir a una obra de ingenio protegible[63], las típicamente creativas de las que no lo son[64]. Las primeras tienen la virtud potencial de atribuir a su agente un derecho de autor, pese a no alcanzar *per se* una unidad ontológica individual suficiente para ser protegidas independientemente, por ejemplo, en el marco de una obra en colaboración. Las segundas, no. Estas necesitan sumar algo más para poder atribuir a su agente un derecho sobre el resultado obtenido, una interferencia externa que les de forma (arts. 10 y 11 TRLPI)[65] o que las combine con otros elementos según el criterio personal del autor (art. 12 TRLP), sin que la disposición de los elementos venga técnica, funcional o lógicamente impuesta[66]. Tanto en uno como en otro caso, el carácter intelectual de una obra presupone al autor margen de libertad creativa suficiente para expresar una idea y una elección formal entre todas las posibilidades expresivas teórica e inicialmente existentes. Esto no significa que las actividades del primer tipo —las típica o naturalmente creativas— conduzcan inexorablemente a una obra protegida por el Libro Primero, pero, tampoco, que las segundas —las no típicamente creativas— no puedan conducir a ella. Simplemente, estas últimas no otorgan *per se* a su agente ninguna posibilidad de ser titular de un derecho exclusivo, ni siquiera fundiéndose con la aportación de otros agentes que intervengan con aportaciones de carácter creativo (obras en colaboración)[67]. No obstante, su vertebración con otras actividades o elementos protegibles *per se* o no, puede dar lugar a una obra de ingenio susceptible de protección[68]. En este último caso, el titular del derecho de autor sobre el resultado final será quien se ocupe de esta vertebración de los elementos individuales, tengan estos o no carácter creativo[69] y, en todo caso, según un criterio personal. Estamos hablando de la persona que tiene la iniciativa y coordina la realización, selección y/o combinación del resto de elementos, creativos o no, para su consecución. Cuestión distinta es que nuestra ley, en estos casos, atribuya, «a falta de pacto»[70] en este sentido, a la persona, natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre la titularidad de los derechos sobre la obra resultante a través de la presunción del artículo 8 II TRLPI.

Extrapolando estas ideas a la labor del artista, fácilmente se advierte que su actividad se encuadra dentro de las primeras, las que son natural o típicamente

[63] En relación con el concepto de obra, véase la reciente Sentencia del TJUE de 13 de noviembre de 2018, Asunto C-310/17, *Levola Hengelo BV vs. Smilde Foods BV* (ECLI:EU:C:2018:899), en la que se dice, aparte de que el concepto de obra debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión y que la originalidad debe entenderse en sentido subjetivo, es decir, que la obra debe ser una creación propia de su autor, que *el sabor de un alimento* no cumple con el requisito de identificabilidad suficiente que debe regir la protección de las obras de ingenio toda vez que su precisión depende de también de factores subjetivos. La protección solo puede otorgarse a expresiones del objeto de protección que las identifiquen con suficiente precisión y objetividad, aun cuando esta expresión no sea necesariamente permanente (núm. 36-40)

[64] Saiz García (2000).

[65] Por ejemplo, un simple corte de pelo, la poda de un jardín, son actividades puramente técnicas. O se utilizan con la finalidad de realizar una obra de ingenio como puede ser un dibujo (el rostro de un hijo, una escultura, etc.) o por sí mismas no son idóneas para desembocar en un resultado protegible por el derecho de autor.

[66] STJUE de 1 de marzo de 2012, *Football Dataco and Others*, C-604/10, EU:C:2012:115, nr. 39, entre otras.

[67] Casas Vallés (1997), págs. 127 y 142.

[68] Saiz García (2000), epígrafe «Colección».

[69] Sin perjuicio de la protección individual de las aportaciones que por sí mismas sean protegibles individualmente, Saiz García (2000), epígrafe «Obra colectiva».

[70] Y no «de prueba» como establece su homónimo francés, del que se ha importado a nuestro ordenamiento jurídico el régimen jurídico de la obra colectiva.

creativas[71]. Sin embargo, su resultado no se protege individualmente por falta de entidad suficiente para ser *per se* protegido como obra (art. 10 TRLPI), antes bien, depende ontológicamente de ella[72]. Como la actividad del director de una obra cinematográfica, tampoco la interpretación de un actor conduce generalmente *per se* —salvo que sea una improvisación con resultado unitario como, por ejemplo, un monólogo— a una unidad de protección que pueda existir y ser protegida individualmente (obra)[73].

La actividad del artista es, además, una actividad naturalmente subordinada, lo que limita el margen de libertad creativa que requiere la condición de autor. En primer lugar, su actividad se ve constreñida por la propia obra que representa y las posibles indicaciones que su autor haya establecido para su representación[74]. En segundo lugar, y a falta de indicaciones escénicas precisas del autor[75], por la manera que, generalmente, ha tenido de interpretarla un director, ya sea de escena ya sea de orquesta, bajo cuyas órdenes e instrucciones aquel interpreta o ejecuta[76]. Por esta razón, el objeto del derecho del artista no es la representación de la obra en su conjunto, sino su actividad interpretativa en sí misma, haya sido fijada en algún tipo de soporte o no. Su actividad se podría identificar con la de las aportaciones individuales de la obra colectiva que poseen carácter creativo —las que lo posean— sin alcanzar *per se* protección independiente, cuya titularidad originaria se atribuye a la persona responsable de su integración en el conjunto de la obra resultante. También la titularidad del artista intérprete y ejecutante sobre su aportación queda jurídicamente absorbida por la del director, quien la utiliza como un ingrediente más para dar forma al conjunto final[77]. Directores de escena y directores de orquesta despliegan, en mi opinión, una actividad propia del Libro Primero, si bien, el resultado es una obra derivada (art. 11 TRLPI), pues la suya no es sino «interpretación» de una obra, existiera previamente o se cree en el mismo instante.

Es cierto que tal esquema ha sido reconocido exclusivamente para alguna de estas categorías creativas, *v. gr.,* el director de la obra audiovisual, por el artículo 87 TRLPI, toda vez que la obra audiovisual se considera un género creativo diferente al soporte literario y musical que habitualmente la acompaña. Sin embargo, no lo ha sido el director de escena ni el director de orquesta, cuya protección se ha preferido en el Libro Segundo[78], supone-

---

[71] En palabras de BERCOVITZ (2007), se trata de actividades cuya originalidad radica en la ejecución, pág. 171.

[72] Epígrafe II.2.2.

[73] Discutible, en todo caso, es que, por ejemplo, tratándose de una obra dramática y actuando el actor/es sin director de escena, este no realice un fiel seguimiento de las *didascalias* o indicaciones escénicas que puede realizar el autor en la propia obra o, simplemente, que no las haga, *vid*. SOLER BENITO (2016), págs. 162 y sigs. Sin perjuicio del derecho de integridad del autor, tales actuaciones podrían ser concebidas como obras derivadas de la primera y, por tanto, considerarse obras del artículo 11 TRLPI.

[74] Por esto siempre se ha dicho que, en todo caso, su condición de autor sería como la del autor de una obra derivada, *vid*. nota 63.

[75] Las didascalias pueden ser extremadamente precisas, hasta el punto de no dejar apenas margen creativo a la escenificación. SOLER BENITO (2016), pág. 163, cita como paradigma de autor especialmente meticuloso a Samuel Becket, quien daba instrucciones tan precisas que exigían un respeto absoluto por parte de los directores que quisieran escenificar sus obras. En estos casos, el director de escena (o quien haga del mismo) no merecerá la protección ni del libro Primero ni del Libro Segundo, RAGEL SÁNCHEZ (2003), pág. 97.

[76] Que su margen de libertad creativa se vea limitado no significa que carezca del mismo.

[77] SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 28 abril 2008, «La Torna».

[78] El debate a este respecto no es nuevo, *vid*. CABANILLAS SÁNCHEZ (1997), pág. 1546; RIVERO HERNÁNDEZ (2004), pág. 90; *vid*. SOLER BENITO (2016), págs. 208-210.

mos que como consecuencia de la falta de reconocimiento legal[79] de la obra escénica como un género creativo diferente de las obras literarias a las que dan vida.

En todo caso, la ubicación de los artistas intérpretes o ejecutantes en el Libro Segundo se debe a su consideración, desde el primer momento, de intermediarios necesarios de los autores para comunicar sus obras a la sociedad[80]. Su aportación se concibe como derivada de la que corresponde al autor propiamente, pues, sin la creación de este último jamás existiría su interpretación[81]. Las obras que interpretan o ejecutan existían antes, existen durante y existirán después de la misma[82]. Y, aunque su aportación sea esencial, no crean la obra que interpretan. Ellos no hacen más que ayudar a su comunicación, y la posible transformación que con su actuación se imprime a la obra no es suficiente, como ya se ha explicado, para hacer nacer un derecho de autor sobre una obra derivada[83]. No obstante, algunos autores que defienden una noción subjetiva del requisito de originalidad, no vetan la posibilidad de considerar algunas interpretaciones o ejecuciones obras derivadas[84], opinión que solo podemos compartir cuando existe improvisación y obra[85], como, por ejemplo, pasa habitualmente en el mimo[86], pero también puede pasar con los arreglos musicales y todas las posibilidades que brinda el artículo 11 TRLPI. Se trata de una línea, en ocasiones, muy fina, pero que, en definitiva, separa la condición de artista de la de autor.

3. ¿Cada interpretación de una misma obra por el mismo actor, un nuevo objeto de protección?

Una vez esclarecido que el objeto de protección es la actuación en sí misma considerada y no la obra, conviene recordar que existen posiciones enfrentadas sobre la existencia unitaria o plural de objetos protegidos cuando un mismo actor realiza repetidas representaciones o ejecuciones de una misma obra. Algu-

[79] No así por la doctrina, Rivero Hernández (2004), págs. 124-126; Bondía Román (2007), págs. 2014 y 2015; Soler Benito (2016), págs. 147 y sigs; Bercovitz (2017), pág. 179.

[80] *Guía de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas*, OMPI (1982), pág. 14.

[81] Habrá ocasiones en que el margen de libertad existente entre el personaje plasmado en la obra literaria preexistente y la interpretación del artista sea tan amplio que el actor, bajo órdenes (o no) del director, pueda plasmar su impronta, *vid*. Martín Villarejo (2017), pág. 133. Sin embargo, su protección siempre tendrá lugar por el régimen jurídico específico del Libro Segundo (tanto del artista cuanto del director de escena). Se lamenta de ello Rams Albesa (2004), pág. 144, quien, al respecto, señala que es una cuestión que deberían revisarse «a la luz de las posibilidades técnicas actuales de creación, de los soportes de comunicación pública y, cómo no, y casi principalmente, de las distintas posibilidades de comercialización de los distintos bienes inmateriales resultantes de las acciones creativas individuales y de las concurrentes».

[82] Saiz García (2002), pág. 99.

[83] En completa coherencia con su entendimiento de la originalidad en sentido objetivo, Bercovitz Rodríguez-Cano (1997), pág. 163; Cabanillas Sánchez (2007), pág. 1525.

[84] Rivero Hernández (2004), pág. 111.

[85] Por ejemplo, la puesta en escena de un monólogo. Por el contrario, cuando se trata de improvisación de alguna escena en una obra audiovisual, salvo que tenga tal relevancia como para poder considerar al artista coautor del guion, no habrá resultado protegible. Parece que la improvisación ha sido una de las técnicas usadas por los hermanos Russo en *Endgame* o *en Infinity War*, con el fin de adaptarse mejor al metraje y conseguir interpretaciones más creíbles. Tom Holland comentaba en una entrevista que la última escena de Tony Stark (Iron Man) en Avengers: Endgame, no tenía guion predeterminado y fue en gran medida improvisada. Tenemos aquí caso de estudio, pues la solución dependerá, como es habitual, de las circunstancias del caso concreto, *https://hipertextual.com/2019/06/esa-escena-final-tony-stark-avengers-endgame-fue-totalmente-improvisada*.

[86] Rams Albesa (2004), pág. 138, quien recuerda que la omnipresencia del autor-intérprete del mimo ha llevado a la homonimia entre el sujeto y el objeto en el género.

nos autores[87] las consideran un único objeto de protección; otros[88], sin embargo, consideran cada una de las interpretaciones un objeto de protección diferente. Sin que la indagación de esta cuestión sea un objetivo necesario de este trabajo, destacamos que uno de los principales problemas que plantea la primera de las posiciones, sería que la primera interpretación del artista determinaría el plazo de protección del mismo, aunque interpretara la obra durante toda su vida[89]. De la segunda, la posible cesión de sus derechos sin vulnerar el del productor del fonograma o de la grabación audiovisual, siempre y cuando la fijación sonora y/o visual se realice de diversas interpretaciones de la misma obra, pues, solo en este caso, se podría hablar de «primera fijación»[90]. Mientras que este último problema puede resolverse recurriendo a una buena reglamentación contractual entre productor y artista e, incluso, acudiendo al principio general de buena fe[91], el del plazo de protección encuentra difícil solución. Estamos de acuerdo en que, por ejemplo, en teatro, no hay una función idéntica. Lo mismo sucederá en cada ejecución musical de una misma obra con el mismo director de orquesta. Sin embargo, el género artístico y el cambio de factores como la dirección de la actuación, puede facilitar esa similitud entre unas actuaciones y otras y así, tal vez, poder hablar de una misma representación o varias.

4. Requisitos

La protección específica que la ley otorga a las interpretaciones y ejecuciones no se hace depender expresamente de ningún requisito. La ley solo dice

[87] Sánchez Aristi (2007B), págs. 1426 y sigs.

[88] Bercovitz (2007), «Comentario al artículo 115 TLRPI», pág. 1538 «no son copias, sino fonogramas distintos las primeras fijaciones de los mismos sonidos y, concretamente, de las mismas interpretaciones o ejecuciones, incluso realizadas por los mismos artistas. La grabación en directo de la interpretación o ejecución de un artista, previamente grabada lícitamente por un productor de fonogramas, sin la autorización necesaria, constituye una violación del derecho de reproducción propio del artista, del que puede ser titular el propio artista o el productor de fonogramas (normalmente sobre la base de un contrato de exclusiva con el artista), pero no una violación del derecho de reproducción propio del productor de fonogramas; por la sencilla razón de que no se trata de una copia de fonogramas»; De Román Pérez (2010), pág. 193 y sigs. Desde la perspectiva del derecho a la propia imagen, la lesión del derecho del artista se produciría solo en el caso de que la grabación se utilizara con fines distintos de informar, valor protegido prioritariamente y que legitima la excepción a este derecho fundamental. El artículo 7.6 LOPJHIPI, dispone que: «Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley [...]: núm. 6, la utilización del nombre, la voz o de la imagen de una persona con fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga». La excepción del artículo 8.1a de la misma ley se justifica en el interés general a la libertad de información y no legitima la utilización no consentida de la imagen de personajes públicos, para fines publicitarios, ni comerciales en los que se reproduzca su figura, voz, etc., siendo esta la que dé a aquellos valor comercial, De Verda Beamonte (2007), pág. 264.

[89] El mejor ejemplo en el flamenco lo pone De Román Pérez (2010), pág. 198, es el de Bernarda de Utrera, ochenta y dos años cantando. Una actuación que esta señora hubiera interpretado de niña o joven (suponiendo que la obra interpretada está en dominio público) podría ser grabada y explotada por quien quisiera sin pedir autorización y sin remunerar al artista o sus causahabientes. En el ámbito musical, me lo mostraba Santiago Orós, amigo y registrador de la Propiedad Intelectual de Cataluña, enviándome este vídeo con la comparación de las grabaciones de Glen Gould de 1985 y 1991 de las «Goldberg Variations Aria», *https://www.youtube.com/watch?vs.=lmrr3BMyqq0*.

[90] Interesante es, a estos efectos, la justificación de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes contenida en la Guía WIPO de la Convención de Roma, pág. 12, XV. En ella se explica como «el artista, por el mero hecho de presentarse ante el micrófono, autoriza la grabación de su interpretación o ejecución. Se trata de una prestación de servicios, cuyas condiciones se hallan, por lo general, estipuladas en un contrato de trabajo [...]. En los primeros tiempos de la fonografía, esa autorización tenía por objeto la fijación en un cilindro; y como el intérprete o ejecutante tenía que repetir su interpretación o ejecución para cada cilindro, era remunerado por cada ejemplar. Seguidamente, el progreso permitió hacer la reproducción en pluralidad de ejemplares, lo que obligaba al artista a autorizar no solo la fijación, sino también la reproducción».

[91] De Román Pérez (2010), pág. 194.

que son artistas a estos efectos quienes interpreten o ejecuten «una obra»[92], aunque ya haya transcurrido el plazo de protección o, hemos añadido aquí, no sea original. También se ha dicho que el artículo 9 CR permite ampliar la protección nacional a los artistas que no interpreten o ejecuten una obra, como sucede con los artistas de variedades y de circo si así lo prevén sus leyes. Por el contrario, el precepto no exige expresamente que la interpretación o ejecución deba ser original[93]. Ahora bien, remitiéndonos al fundamento de su protección y a los comentaristas de la Convención de Roma[94], parece que así debiera ser, no pudiendo considerar como tal «al simple comparsa (en teatro o en cinematógrafo), o a quien desempeña una función de orden esencialmente técnico (por ejemplo, los tramoyistas), dado que su intervención en el espectáculo está desprovista de carácter personal y es, por su naturaleza, completamente marginal o secundaria»[95].

Lo esencial es que su actividad sea artística. Tal carácter serviría tanto para excluir artistas que, pese a recaer su actividad sobre una obra, no aportan actividad artística alguna[96], pero también para incluir en la definición aquellos que sí la realizan, pese a no recaer su actuación sobre una obra. Precisamente por esto último, encontramos tan interesante como peligrosa la distinción que realiza Martín Villarejo[97] en relación a los «actores», como colectivo integrante de los artistas intérpretes del artículo 105 TRLPI. Al lado de los actores que interpretan una obra preexistente, dice el autor, «existen otros que imaginan cómo van a manifestar al exterior su papel, lo componen en su mente, y luego lo representan, aunque este papel (o personaje) *no forme parte de una obra de ingenio preexistente*»[98]. Aunque la distinción no es exactamente extrapolable a las ejecuciones musicales por venir siempre referidas a obras de tal naturaleza, según los expertos en dicho ámbito sí que puede aplicarse a estos artistas la necesidad de imprimir su huella personal en la ejecución de la obra a efectos de discriminar la mera ejecución de la actuación que da lugar al nacimiento de este derecho. Nos cuentan que la partitura musical no es exhaustiva, siendo más precisa, por cuanto respecta a la ejecución, en las «partituras de orquesta» que en las de música ligera, en las que la actividad interpretativa goza de un margen de libertad creativa mayor[99]. El tipo de instrumento también puede limitar la

[92] La CR en su artículo 3a se define el sujeto de este derecho de manera similar y también referido a quien represente o ejecute una «obra literaria o artística». En el Informe del Relator General de la Convención se remite expresamente este concepto a la definición de obra de la Convención de Berna, pág. 42.

[93] De hecho, el artículo 105 incluye en el concepto a la persona que, entre otras actividades, «lea» una obra.

[94] *Guía de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas*, OMPI (1982), Se trata de una guía a ambas convenciones encargada por la OMPI a petición de los Estados miembros del Comité Intergubernamental de la Convención de Roma que, pese a no tener valor de interpretación auténtica, su autoridad queda fuera de toda duda. Su elaboración tiene por finalidad explicar el origen, objetivo, naturaleza y alcance de las disposiciones de esta Convención, de modo que las administraciones y legislaciones de los diferentes países comprendan mejor los derechos conexos y facilitarles así la adaptación de sus legislaciones a lo pactado en el mismo.

[95] *Guía de la Convención de Roma y del Convenio Fonogramas,* OMPI (1982), pág. 27, y Martín Villarejo (2017), pág. 67, aunque, como se indicó al inicio del estudio, sí entren dentro del ámbito de aplicación del Estatuto del artista en la legislación laboral.

[96] *V. gr*., un mero locutor de radio que se limita a leer un guion, el presentador de un informativo que reproduce textualmente con su voz el *teleprompter;* el profesor que graba una píldora audiovisual para un curso de especialización; el cocinero que ejecuta su receta en el programa de televisión, etcétera.

[97] Martín Villarejo (2017), pág. 150.

[98] La cursiva es nuestra.

[99] Ferrándiz Avendaño (2010), pág. 15.

ejecución, sin embargo, este tipo de obras, generalmente, deja al artista un amplio margen de libertad creativa[100].

Volviendo a los intérpretes no musicales, el artículo 5 NRAISGE[101] establece que la actuación artística protegida es aquella «consistente en representar, declamar, recitar o interpretar en cualquier forma una obra, siempre que esta actividad haya sido fijada en un soporte o explotada y mediante la cual el artista, a través de su expresión personal, con sus gestos, voz, tonos, silencios, realice una aportación personalísima que dote a la actuación artística de una impronta personal, haciéndola distinta de cualquier otra». Esta definición exige implícitamente que la actuación sea original[102].

La cuestión no es baladí, toda vez que, de la existencia de una actuación protegible, nace el derecho exclusivo y, entre sus facultades, el derecho a percibir una remuneración equitativa de gestión colectiva obligatoria[103]. En consecuencia, saber si se protegen todas las actuaciones o solo aquellas que sean originales se convierte en el punto central del funcionamiento del sistema de protección de estos derechos. La doctrina no es unívoca en este sentido. Quienes defienden la protección de todas las actuaciones con independencia de su originalidad, encuentran su principal argumento en el propio entendimiento del requisito de la originalidad del artículo 10 TRLPI en un sentido objetivo (novedad). Esto, lógicamente, dificulta su aplicación a las actuaciones y lleva a concluir que su protección no está supeditada a cumplir dicho requisito[104]. Quienes, por el contrario, se inclinan por exigir a la actuación originalidad, entienden esta en sentido subjetivo[105]. Eugen Ulmer ya hablaba de que la interpretación, para ser objeto de protección, debía tener una nota personal sin que pudiera exigirse al artista ninguna madurez artística[106]. En todo caso, y como el mismo concepto

---

[100] «[El] artista tiene una amplia elección, dependiendo de su talento, y esto hace que su interpretación sea tanto una "composición" original como un "arreglo" o "adaptación" de la partitura en sí misma», citando al juez Hand en el caso *Capitol Records vs. Mercury Records Corporation,* 221 F.2d 657 y sigs. (2d Cir. 1955) Ferrándiz Avendaño (2010), pág. 15. Ferrándiz, además, teniendo en cuenta los argumentos de Baylos Corroza (1978) pág. 509, en relación con las obras musicales «la partitura solo ofrece una clara precisión semántica en parte de uno de los tres elementos a que antes nos referíamos [...] la tonalidad, la designación escrita de la calidad del sonido y, sobre todo, la del ritmo es únicamente orientadora y no es capaz de agotar las posibilidades de actualización», concluye que el artista musical disfruta de un vasto escenario de elementos interpretativos que dependen exclusivamente de su decisión personal. Según se combinen, su interpretación podrá ser inconfundible (pág. 16).

[101] Disponibles en *http://www.aisge.es/media/multimedia/ficheros/647.pdf.*

[102] De hecho, el párrafo siguiente del artículo 5 establece que: «En aquellos casos en que la protección de la actuación artística resulte dudosa, la Comisión de Reparto será competente para examinar y resolver si concurren los requisitos descritos en el apartado anterior».

[103] Artículo 7.2 de los Estatutos de AISGE establece, a título enunciativo, la compensación por copia privada, el derecho de comunicación pública de las actuaciones artísticas fijadas, incluida la puesta a disposición y el derecho de remuneración por alquiler de fonogramas y originales y copias de obras audiovisuales.

[104] Por todos, Sánchez Aristi (2017B), págs. 1546 y sigs.; Ferrándiz Avendaño (2010), pág. 14. También, parece ser esta la opinión de Ragel Sánchez (2004), págs. 67 y 68, si bien a la conclusión que llega es la contraria, solo proteger aquellas que superen ese umbral de originalidad, *vid*. pág. 73, «hay que llegar a la conclusión de que la aportación no creativa del intérprete carece de protección tanto del Libro Primero como del Libro Segundo del TRLPI».

[105] Martín Salamanca (2000), pág. 119; Martín Villarejo (2017), pág. 75, dice que la originalidad está presente en la mayoría de casos, puesto que el artista lleva a cabo una actividad creativa «que aporta elementos intransferibles de su propia personalidad, dotando a su personaje o a su ejecución musical matices y caracteres propios —su impronta personal— que hace a su interpretación distinta de cualquier otro».

[106] Ulmer (1957), pág. 524, aunque su posición no ha sido unánime en la doctrina alemana. Comentaristas como v. Fromm-Nordemann, «UrhR §73», marg. 2 discrepan respecto de este requisito. Sentencias como la del BGH de 14 de diciembre de 1980 ECLI:AT:AUSL000:1980 (*GRUR* 1981, pág. 419), o la del FG Rheiland-Pfalz, de 2 de abril de 2008 (Az. 3K 2240/04), en la que se discierne la condición de artista de

de obra, el de la interpretación protegible debe ser un concepto que no puede depender de apreciaciones subjetivas o estéticas, toda vez que cualquier interpretación original, independientemente de su calidad artística, debe poder ser objeto de protección[107].

En todo caso, y dado que el umbral de originalidad exigido por el TJUE no es demasiado exigente[108], tanto unos como otros autores llegan prácticamente a la misma conclusión, tal vez, con algún pequeño matiz: todos los artistas que «interpretan» o «ejecutan» una obra producen un resultado que es objeto de protección por el Libro Segundo. Pero el derecho no nace porque la ley no exija expresamente originalidad, antes bien, porque es la actividad concretamente desplegada en la actuación en cuestión la que debe revestir carácter creativo (original). Como hemos señalado, la actividad del artista intérprete o ejecutante no desemboca en un resultado del Libro Primero. Es cierto que se puede «envasar», fijándola en algún tipo de soporte, constituyendo así un nuevo objeto de protección, pero en sí misma no llega a ser un resultado, sino que es simplemente cauce para el mismo. La actividad reconocida en el artículo 105 TRLPI se presume creativa, considerando que todos los artistas intérpretes o ejecutantes actúan con una «intención artística»: buscando el tono de la escena, la intención del personaje; qué piensa en su interior; conectando el papel física y emocionalmente con un espacio y tiempo anteriores, etc.[109]. Podemos llamarlo originalidad, podemos llamarlo «interpretar o ejecutar» en el sentido del artículo 105 TRLPI, pero, en todo caso, es el ingrediente que nos ayudará a identificar las actuaciones jurídicamente relevantes y las que no, a efectos de determinar el objeto de este derecho exclusivo[110]. Por esta razón, quedan fuera del derecho

---

un locutor de noticias y de uno publicitario en la radio respectivamente, parecen dar la razón al primero. En el primer caso, por falta de carácter artístico en la interpretación, se niega la protección a la simple narración del texto por parte del presentador de noticias. En el segundo, la mera lectura de textos publicitarios solo es original si la actuación del locutor le imprime un toque teatral o artístico, por mínimo que este sea. En España, y teniendo en cuenta que el concepto de artista a efectos de determinar el ámbito subjetivo de aplicación de la relación laboral del artista en espectáculos públicos es diferente a la del artículo 105 TRLPI, se ha negado dicha condición, entre otros: a la redactora-presentadora de un programa informativo, STSJ de Madrid (secc. 6.ª), de 3 de diciembre de 2012, ECLI:ES:TSJM:2002:9063, en el FJ 2.º de la sentencia se dice que «la circunstancia de que el locutor o presentador deba reunir ciertas dotes relativas a voz, expresión, buena imagen o similares, es algo que queda comprendido en su quehacer profesional de comunicador y no le convierte en artista»; a la redactora de noticias que luego las presenta en un programa de radio, STSJ de Galicia (secc. 1.ª), de 28 de marzo de 2014, ECLI:ES:TSJGAL:2014:2116; a un meteorólogo presentador dentro de los servicios informativos de un programa de TV, y por analogía, a «cualquier conferenciante que ofrece el resultado de sus estudios en un auditorio público» (FJ 2.º) STSJ CAT (secc. 1.ª) 5736/2000, ECLI:ES:TSJCAT:2000:573; a una monitora de gimnasia de un programa de TV «por no ser la gimnasia una actividad artística», STSJ Madrid (secc. 3.ª) de 15 de diciembre de 2016, ECLI:ES:TSJM:2016:13591; al presentador-director de un programa religioso, STS de Madrid de 3 diciembre de 2012 (secc. 6.ª), ECLI:ES:TSJM:2012:15513; al locutor y presentador de los espacios de publicidad de un programa TV por no interpretar ninguna obra artística, STSJ de la Coruña (secc. 1.ª), de 24 mayo de 2016, ECLI:ES:TSJGAL:2016:4449.

[107] Fernández Albor Baltar (1996), pág. 17. Por este motivo, no puedo compartir la opinión de De Román Pérez (2010) pág. 191, quien hace depender la condición de «interpretación» relevante de la valoración de la misma por la sociedad como arte, pues, también las malas interpretaciones o ejecuciones, pero, en definitiva, interpretaciones, deben dar lugar al nacimiento de este derecho.

[108] Especialmente a partir de la Sentencia de 16 de julio de 2009, «Infopaq», asunto C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, en el que se señala que podría apreciarse este requisito en tan solo 11 palabras.

[109] Premier Actors (2018), «Los cinco pasos para preparar cualquier escena», 26 de septiembre, *http://www.premiereactors.com/5-pasos-preparar-cualquier-escena/*.

[110] Cfr. Sánchez Aristi (2017), pág. 1555. De Román Pérez (2010) pág. 192 no la exige en el sentido del artículo 10 TRLPI, pues como el primer autor, defienden un criterio objetivo (habla de novedad) pero la da por supuesta en sentido subjetivo, pues reconoce que cualquier interpretación (relevante) consigue ser original por la implicación personal de su agente. Sí la exigen Rogel Vide y Serrano Gómez (2008) pág. 146; Martín Villarejo (2017). También parece partir de dicha opinión Ragel Sánchez (2003), pág. 97.

conexo todas aquellas intervenciones que carezcan de tal intención artística, como la simple lectura en voz alta de un guión; la locución de un chiste, de unos argumentos, la realización de una receta de cocina en un programa de TV, etc., por muy originales que estos sean. Podrá haber obra, pero faltará interpretación.

Algo similar sucede, pensando en la originalidad requerida por el Libro Primero, en relación a los coautores de la obra audiovisual listados en el artículo 87 TRLPI[111]. El precepto menciona roles de autores que recibirán la consideración de coautores de la obra audiovisual, pero, en realidad, solo lo serán si participan con carácter creativo en misma[112], debiendo probar lo contrario quien lo discuta[113]. Extrapolando este razonamiento al ámbito de los artistas intérpretes o ejecutantes, podríamos decir que el legislador no ha establecido expresamente ningún requisito de protección porque parte de la idea de que la actividad del artista protegido es natural o típicamente creativa[114]. De ahí que el concepto legal de artista y el requisito de la originalidad de la actuación se requieran recíprocamente. Solo hay interpretación o ejecución relevante (u original) cuando el artista la ha interpretado o ejecutado con carácter personalísimo, la ha hecho propia, es decir, cuando hay «actuación». Ahora bien, como vamos a ver, además, así deberá ser percibida por el público al que va destinada[115] aunque se trate de un público inexperto.

Para la valoración de este aspecto, las entidades de gestión crean su propio sistema, estableciendo criterios generales y objetivos en función del tipo de obra de que se trate[116], siendo, en el caso concreto, una comisión de socios, profesionales del ramo, la que decide la categoría del artista en función del número o porcentaje de secuencias, minutos y frases, etc.[117], si habrá o no lugar a reparto de derechos de remuneración a su favor y cuál será la suya. Hay que señalar, en todo caso, que la longitud o duración de la intervención no es relevante a efectos de ser titular de una actuación protegida. Se protegen actuaciones cuya presencia en pantalla es, por ejemplo, inferior al 5 por 100, bastando tener una frase en la interpretación de la obra correspondiente[118].

En este orden de cosas, lo cierto es que el ejercicio del derecho exclusivo del artista, más allá del voluntario o contractual, depende de la calificación y envergadura que le otorgue la entidad de gestión para efectuar el reparto de

[111] No se trata la enumeración de coautores del artículo 87 TRLPI de una cuestión pacífica, *vid*. CASAS VALLÉS (1995), págs. 140 y 141; PÉREZ DE CASTRO (2004) pág. 54.

[112] Ciertamente, el hecho de aparecer mencionados en la lista de coautores obliga a quien sostenga lo contrario a probar la falta de carácter creativo de la actividad con la que intervino en una obra audiovisual concreta, SAIZ GARCÍA (2002), págs. 71 y 72.

[113] La Sentencia de la *Cour de Cassation*, de 29 de marzo de 1989 (*RIDA* julio de 1989, pág. 262), caso *Rutman*, negó la condición de autor de la obra audiovisual a un realizador, por ser su aportación de carácter meramente técnico. En España, no obstante, el carácter cerrado de la lista del artículo 87 TRLPI dificulta la solución francesa.

[114] Sobre este tema *vid.,* por todos, MARTÍN VILLAREJO (2017), págs. 133 y sigs.

[115] Dice MARTÍN VILLAREJO (2017), pág. 144, que la intención del legislador no es proteger a todo aquel que realice cualquier tipo de prestación habitual en el sector artístico y, nos recuerda que, pese al reconocimiento como artistas en el ámbito laboral de diversos grupos profesionales, el artículo 105 TRLPI no comprende ni a toreros, presentadores, artistas de variedades, malabaristas, etc. por no realizar ninguno de ellos una creación original.

[116] No están contempladas todos los posibles tipos de obras. En el caso de AISGE, por ejemplo, el artículo 94 de sus normas de reparto solo contempla: cine, series televisivas, danza, teatro, misceláneas, documentales y dibujos animados.

[117] *Vid*. artículos 98 y sigs. de las normas de reparto de AISGE.

[118] Artículo 103 Normas de Reparto de AISGE.

los derechos de gestión colectiva obligatoria. De ahí que el establecimiento de unos criterios objetivos para dicha calificación sea de especial trascendencia. Es cierto que la subsunción de una actuación en dichos criterios, implica, de facto, presumir su originalidad con el consiguiente reconocimiento de los derechos de simple remuneración. Sin embargo, podrá probarse que ello no ha sido así.

Esto es lo que sucedió en el caso del concurso televisivo «Cifras y Letras», en el que uno de los «expertos» que intervenían en el mismo, junto con otra experta, el locutor y los concursantes, demandó a AISGE por negarle la liquidación de los derechos de remuneración por comunicación pública del artículo 108.5 TRLPI al considerar que el experto no había realizado ninguna interpretación que diera lugar al nacimiento del derecho. El Juzgado de lo Mercantil de Madrid, en Sentencia de 26 de septiembre de 2018[119], dio la razón íntegramente al demandante, basando su decisión en la comprobación de que la productora le había contratado «como artista» y no exclusivamente como experto en letras, materia esta de la que hablaba en el programa. El juez consideró, tras el pertinente análisis probatorio, que la actividad que tenía que realizar el demandante en dicho programa consistía en representar un papel, sujeto a un guión y a las indicaciones del director y que, «conocedoras las partes de que dicha intervención generaría derechos de autor, se establece en el contrato la cesión de los mismos a la productora». Además de esta, la sentencia tuvo en cuenta otras dos cuestiones. Una, que al demandante se le habían liquidado derechos previamente por la representación de un papel muy similar (si bien disfrazado) en otro concurso y, dos, que a la otra experta del programa, la experta en cifras, sí le habían liquidado los derechos de remuneración, cuestión esta última que, como se demuestra en apelación, no sucedió.

La entidad de gestión interpuso recurso contra aquella y la Audiencia Provincial de Madrid resolvió en Sentencia de 6 de noviembre de 2020, estimándolo. Por cuanto aquí interesa, la sentencia destaca que la existencia de un guión, como ocurre en la casi totalidad de programas televisivos, «no convierte en artistas a todos los que intervienen en el mismo», sino que debe concurrir algún elemento específico que autorice un tratamiento diferente al resto de intervinientes en el concurso (7). El hecho de tener que memorizarlo, ensayarlo, responder a un determinado perfil y a unas determinadas características y cualidades, tampoco son aspectos diferenciadores (16). Además, destaca la necesidad de probar que el concurso en cuestión, en este caso, «Cifras y Letras», es una obra del artículo 10.1 TRLPI, toda vez que no todos los programas televisivos son originales (11). Reconoce, también, que más allá de la consideración o no del programa como obra audiovisual original, en su seno puede haber «manifestaciones artísticas puntuales, como es el caso de que un interviniente que encarna un determinado personaje de ficción, canta o recita un poema» (12). Este último aspecto, en el caso concreto, lleva al tribunal, aunque ya hemos indicado que en este extremo nos separamos de la opinión del tribunal, a exigir la necesidad de probar que el guión tenga un grado de originalidad suficiente para ser considerado obra susceptible de interpretación. Ahora bien, y creemos que es lo más importante, además del anterior requisito, exige que la interpretación albergue

[119] SJM Madrid, de 26 septiembre 2018 (AC/2019/64, ECLI:ES:APM:2020:12989) «Cifras y letras». Una minuciosa y exquisita narración de la misma de la pluma de Ramón Casas, puede leerse en el ya citado Blog de ALADDA.

«un aspecto creativo visible, que el intérprete imprima su "impronta personal" [...] mediante la aplicación de recursos expresivos personalísimos» (17) y que *la interpretación debe ser apreciada como tal por el destinatario al que va dirigida*, cosa que no sucede en el caso enjuiciado, porque es el propio locutor «el que se muestra a sí mismo como un experto en letras y el que actúa de forma natural, como si los diálogos realizados fueran manifestaciones propias espontáneas y no obra de un guion. Esta exteriorización sí quedó perfectamente plasmada en el otro concurso infantil por el que el apelado sí recibió la remuneración que aquí se reclamaba, en el que realizaba un papel similar al del concurso «Cifras y Letras», si bien caracterizado como un profesor del siglo XVI, de la época de Cervantes. La sentencia dice que «en ese caso, la interpretación artística quedaba perfectamente exteriorizada a los ojos del público destinatario a través de esa caracterización histórica».

Finalmente, en relación al contrato que celebró el locutor con la productora, la Audiencia se apoya en un principio general de derecho contractual según el cual la naturaleza de un contrato no se determina por la denominación que le otorgan las partes, sino por las obligaciones realmente convenidas. Así, advierte la irrelevancia de que en el mismo se exprese que se le contrata como actor, incluso, que contenga una cláusula de cesión de derechos previendo una remuneración adicional[120], pues, en definitiva, «lo relevante es la labor material efectuada» y, en este caso, la figura del «experto en letras» (del locutor) no se mostraba en este programa como un personaje de ficción, sino más bien, como un perfil personal propio.

En definitiva, para la Audiencia, el actor, para serlo y ser titular de los derechos que la LPI le confiere, debe realizar una actuación que reúna tres requisitos: 1) contener su impronta personal, haciéndola distinta de cualquier otra; 2) venir referida a una obra de ingenio original, y 3) que el público pueda percibirla como tal, lo que no sucede cuando el actor se muestra a sí mismo, actuando de forma natural, como si se tratara de un comportamiento espontáneo. No obstante, habrá que esperar, si es que al final se admite el recurso de casación, a la opinión del alto tribunal para confirmar si son correctos estos argumentos.

V. CONCLUSIONES

A la vista de lo expuesto, podemos concluir, en primer lugar, que la redacción del artículo 105 TRLPI debería ajustarse a los Tratados Internacionales extendiéndose a las manifestaciones del folclore, como exige el artículo 9 de la Convención de Roma. Además, se constata la diferencia entre el término «obra» del artículo 105 TRLPI y el artículo 10 TRLPI, debiéndose entender la exigencia de que la actuación venga referida a una obra, no tanto en el sentido de que esta sea original como que la misma esté perfecta y objetivamente identificada, independientemente de su carácter original actual, pretérito o, en el caso de los resultados generados por sistemas e inteligencia artificial autónomos, incierto. Adicionalmente, se exige que la interpretación o ejecución del artista sea original, entendido este aspecto en sentido subjetivo. Lo son todas aquellas interpre-

[120] En relación a este extremo, señala que se trata de una cláusula de salvaguarda ante posibles reclamaciones que puedan efectuarse sobre el particular.

taciones en las que hay un elemento intencional mediante el cual el artista deje huella de su personalidad. Quedarán fuera del artículo 105 TRLPI, por falta de este último requisito, aquellas actuaciones en las que el artista se haya limitado a verbalizar, gestualizar, ejecutar sin intención artística alguna, etc., una obra. Por último, y jurisprudencialmente más novedoso, la actuación deberá poder ser percibida como tal por el público al que va destinada.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Baylos Corroza, Hermenegildo (1978), *Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica*. Disciplina de la Competencia Desleal, Civitas, Madrid.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (2007) «Comentario al artículo 10 LPI», 3.ª ed., pág. 150-189.

— (2009), *Manual de Propiedad Intelectual,* 4.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.

— (2017), «Artículo 10 LPI», en Bercovitz, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* 4.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 159-197.

Bondía Román, Fernando (2007), «Las artes escénicas y su configuración jurídica», *RCDI* 703, págs. 1985-2015.

Dreier, Thomas, y Schultze, Gernot (2018), *Urheberrecht*, 6.ª ed., C. H. Beck, München.

Cabanillas Sánchez, Antonio (1997), «Artículo 105 LPI», en Bercovitz, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* 2.ª ed., Tecnos, Madrid.

Cámara Águila, M.ª Pilar (2013), «Artículo 6 bis», en Bercovitz, R. (coord.), *Comentarios al Convenio de Berna*, Tecnos, Madrid.

— (2007), «Artículo 113 LPI», en Bercovitz, R. (coord.), en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3.ª ed., Tecnos, Madrid.

Casas Vallés, Ramón (1995), «Artículo 87 LPI», en Albaladejo, M., y Díaz Alabart, S. (dirs.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales*, t. V. v. 4B, Edersa, Madrid.

— (2021), ¿Quién es «artista» (actor)? El caso «Cifras y Letras»: SAP de Madrid, secc. 28.º, de 6 de noviembre de 2020, Blog de ALADDA de 21 de enero de 2021, *http://aladda.es/quien-es-artista-actor-el-caso-cifras-y-letras-sap-de-madrid-sec-28a-de-6-11-2020/*.

De Román Pérez, Raquel (2008), «Una visión particular de los derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes», *RGLJ* 2, págs. 233-258.

— (2010), «La protección del cantaor y el bailaor: derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Los productores de fonogramas», en Castilla, M. (coord.), *El Flamenco y los derechos de autor*, Reus, Madrid, págs. 185-237.

De Verda Beamonte, José Ramón (2007), «Las intromisiones en los derechos al honor, intimidad y propia imagen autorizadas por la ley», en De Verda Beamonte, J. R. (coord.), *Veinticinco años de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad personal y familiar y a la propia imagen*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 255-276.

Fernández Albor Baltar, Ángel (1996), «Los derechos afines a los derechos de autor en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual», *Actas de Derecho Industrial y Derechos de autor*, t. 17.

Ferrándiz Avendaño, Pablo (2010), «Protección del artista frente a la imitación de su voz», *La Ley,* 14168/2010.

FIA, *Los derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes. Situación actual 2013*, *http://www.fia-actors.com/uploads/ES-Moral-Rights-Spread%20version%20S.pdf*.

FICSOR, Mihaly. (2003), *Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos administrados por la OMPI*, OMPI, Ginebra.
GONZÁLEZ GOZALO, Alfonso (2001), *La propiedad intelectual sobre la obra audiovisual,* Comares, Granada.
GONZÁLEZ LÓPEZ, Marisela (1993), *El derecho moral del autor en la Ley española de Propiedad Intelectual*, Marcial Pons, Madrid.
ESPÍN ALBA, Isabel (2010), «Flamenco, Folclore y dominio público», en CASTILLA, Margarita (coord.), *El Flamenco y los derechos de autor*, págs. 39-75.
MARTÍN SALAMANCA, Sara (2000), «Artistas, cesionarios y "otros derechos"», *Pe.i.* 5, págs. 89-123.
MARTÍN VILLAREJO, Abel (2003), «El derecho moral de los artistas intérpretes o ejecutantes», en ROGEL, Carlos (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Aisge-Reus, Madrid, págs. 189-230.
— (2009), «Título I: Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, artículos 105 a 113 TRLPI», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* 2.ª ed., Civitas, Madrid, págs. 615-700.
— (2014), «Singularidades subjetivas en relación con los artistas. Las interpretaciones bajo pseudónima. Derecho español, cubano y comparado», SERRANO GÓMEZ, E. (coord.), en *Obras inéditas, anónimas, seudónimas, póstumas y huérfanas*, Aisge/ Reus, Madrid, págs. 137-201.
— (2017), *El régimen jurídico de las interpretaciones audiovisuales*, Tesis doctoral.
MASOUYÉ, Claude (1982), *Guía de la Convención de Roma y del Convenio de fonogramas,* OMPI.
MORÁN RUIZ, Mercedes (2018), ¿Creadores en riesgo de extinción?, V Certamen de Premios DENAE.
NAVAS NAVARRO, Susana (2002), «La obra audiovisual derivada», en *Anuario de Propiedad Intelectual*, págs. 277-327.
— (2019), «Cocreación artística entre humanos y sistemas de inteligencia artificial», en NAVAS NAVARRO, S. (dir.), *Nuevos desafíos para el Derecho de autor. Robótica, Inteligencia artificial*, Tecnología, Reus, Madrid.
OSSORIO SERRANO, José Miguel (1995), «Artículo 101», en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Edersa, Madrid, pág. 343.
PÉREZ DE CASTRO, Nazareth (2000), «Los derechos morales sobre las interpretaciones audiovisuales», en *Forum Internacional sobre interpretaciones audiovisuales*, Madrid, 4 al 7 de octubre 1999, págs. 69-84.
— (2004), «Las obras cinematográficas como obras en colaboración», en ROGEL, C. (coord.), *Interpretación y Autoría*, Reus, Madrid, págs. 45-59.
— (2015), «Los derechos de propiedad intelectual de los artistas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual,* Tirant lo Blanch, Valencia.
RAGEL SÁNCHEZ, Luis Felipe (2003), *El contrato de representación teatral*, Reus, Madrid.
— (2004), «Interpretación, derechos de autor y derechos conexos», en ROGEL, C. (coord.), *Interpretación y Autoría*, Reus, Madrid, págs. 61-82.
RAMALHO, Alicia (2017), «A proposed model for the legal status of creations by artificial intelligence systemscreations», en *Managing Risk in the Digital Society*, 13th International Conference on Internet, Law and Politics, Barcelona, CosmoCaixa, 29 y 30 de junio de 2017, Huygens, Barcelona.
RAMS ALBESA, Joaquín (2003), «La génesis de los derechos morales de los creadores», en ROGEL, C. (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Reus, Madrid.
— (2010), «Mimo, interpretación mimética y autoría», en *Siete estudios sobre el Derecho de autor y la Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, págs. 271-288. También publicado en (2004), «Mimo, interpretación mimética y autoría, en ROGEL, C. (coord.), *Interpretación y autoría*, Reus, págs. 127-146.

RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco (2004), «Interpretación y obra derivada», en ROGEL, Carlos (coord.), *Interpretación y Autoría*, Reus, Madrid, págs. 83-126.

ROGEL VIDE, Carlos (2008), «Los sujetos del derecho de autor», en *Manual de Derecho de autor*, Reus, Madrid.

— (2009A), «Modificaciones de las obras cinematográficas en la televisión y derechos de los creadores», en *Estudios completos de Propiedad Intelectual*, vol. 3, Reus, Madrid, págs. 31-48.

— (2009B), «Derechos morales de los actores, derechos de los autores y derechos de la personalidad», en *Estudios completos de Propiedad Intelectual*, vol. 3, Reus, Madrid, págs. 83-96.

ROGEL VIDE, Carlos, y SERRANO GÓMEZ, Eduardo (2008), *Manual de Derecho de autor,* Reus, Madrid.

SAIZ GARCÍA, Concepción (2000), *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia.

— (2002), *Obras audiovisuales y derechos de autor*, Aranzadi, Madrid.

— (2019), «Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por derecho de autor», *inDret Privado* 2, disponible en *http://www.indret.com/pdf/1446.pdf*.

SÁNCHEZ ARISTI, Rafael (2017A), «Comentario al Título I, Libro Segundo, LPI», en BERCOVITZ, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* 4.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 1533-1545.

— (2017B), «Comentario al artículo 105 LPI», en BERCOVITZ, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* 4.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 1545-1575.

SOLER BENITO, Cristina (2016), *Artes escénicas y derechos de autor*, Reus, Madrid.

ULMER, Eugen (1957), *Der Rechtsschutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendegesellschaften in internationaler und rechtsvergleichender Sicht*, C. H. Beck'Sche, München-Berlin.

II. DOCTRINA BREVE

ADI 42 (2022): 269-284

THE WAYBACK MACHINE: ORIGEN, RETOS Y UTILIZACIÓN COMO FUENTE DE PRUEBA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

THE WAYBACK MACHINE: ORIGIN, CHALLENGES AND USE AS SOURCE OF EVIDENCE IN INDUSTRIAL PROPERTY MATTERS

MARTA CANTOS PARDO*

RESUMEN

Wayback Machine es un archivo digital de páginas web que permite acceder al contenido de las distintas versiones de una página web a lo largo del tiempo, a pesar de que ya no estén disponibles en la web. Teniendo en cuenta la omnipresencia de internet en la realidad actual, este archivo puede constituirse como una fuente de prueba recurrente en nuestros tribunales, especialmente en materia de propiedad industrial, los cuales ya han empezado a admitirla, siguiendo los pasos de otras jurisdicciones.

Palabras clave: *waybak machine,* fuente de prueba, medio de prueba, prueba electrónica, página web, propiedad industrial.

ABSTRACT

The Wayback Machine is a digital archive of web pages that allows access to the content of different versions of a web page over time, although they are no longer available on the internet. Considering the omnipresence of the internet in today's reality, this archive can become a recurring source of evidence in our courts especially in matters of industrial property. Thus, Spanish courts have already begun to admit it, following in the footsteps of other jurisdictions.

Keywords: wayback machine, source of evidence, means of evidence, digital evidence, web page, industrial property.

SUMARIO: I. DE BIBLIOTECA DE PÁGINAS WEB A FUENTE DE PRUEBA.—II. FUNCIONAMIENTO, LIMITACIONES Y RETOS.—1. Funcionamiento fácil e intuitivo para el usuario frente al complejo funcionamiento de su *software*.—2. Limitaciones técnicas y jurídicas que son retos de futuro.—III. AD-

* Personal investigador en formación de la Universitat de València. Dirección de correo electrónico: *marta.cantos@uv.es*.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2022.

MISIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y EXTRAJURISDICCIONALES.—1. Admisión por los tribunales de otras jurisdicciones.—2. Admisión por parte de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes.—3. Utilización por parte de diversos órganos administrativos.—4. Utilización en los procedimientos de resolución de conflictos extrajurisdiccionales.—5. El caso de los tribunales españoles.—IV. APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. FROM LIBRARY OF WEB PAGES TO SOURCE OF EVIDENCE.—II. OPERATION, LIMITATIONS AND CHALLENGES.—1. Easy and intuitive operation for the user compared to the complex operation of its software.—2. Technical and legal limitations that are challenges for the future.—III. ADMISSION BY THE COURTS, ADMINISTRATIVE ORGANS AND EXTRAJURISDICTIONAL BODIES.—1. Admission by the courts of other jurisdictions.—2. Admission by the Board of Appeals of the European Patent Office.—3. Use by different administrative bodies.—4. Use in extrajurisdictional proceedings.—5. The case of Spanish courts.—IV. APPLICATION IN THE FIELD OF INDUSTRIAL PROPERTY.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. DE BIBLIOTECA DE PÁGINAS WEB A FUENTE DE PRUEBA

«*Wayback Machine*»[1] —en adelante: «WBM»—, bautizada en castellano como la máquina del tiempo, es un archivo digital de páginas web que recoge las distintas versiones de una página web disponibles a lo largo del tiempo. A través de su rastreador especializado realiza copias de forma periódica y automática de un gran número de páginas web existentes en internet, lo que permite que sus usuarios puedan acceder a las diferentes versiones de un mismo sitio web. De esta forma es posible acceder, consultar y navegar por páginas web que han sido eliminadas, así como acceder a versiones que ya no son accesibles para los internautas porque han sido modificadas.

WBM pertenece a una entidad estadounidense sin ánimo de lucro denominada «Internet Archive». Uno de sus creadores, Brewster Kahle, ingeniero informático estadounidense, a mediados de la década de los noventa se percató de la importancia de la información que se publicaba en internet y del valor que tendría una «biblioteca digital de páginas web» que conservase su contenido y sortease su carácter cambiante[2]. Y ello dada la elevada volatilidad de las páginas web, cuyos contenidos se editan con gran frecuencia, insertándose unos sobre otros, de forma que en muchas ocasiones desaparecen los precedentes. Así, WBM permite consultar la información y los contenidos que estaban publicados en una página web en una fecha y hora concretas y obtener una prueba exacta de lo anterior.

Con el paso del tiempo el archivo de *Internet Archive* se amplió para otro tipo de medios «efímeros», como noticias de televisión, filmes publicitarios, etcétera[3]. Hasta la actualidad en que se establece como un «archivo general», que no tiene en cuenta fronteras ni hace discriminación de materias, persiguiendo registrar todo lo que existe en internet[4] —a pesar de que esto es técnicamente imposible—. Por ello, define su misión esencial como la de «ofrecer acceso universal a todo el conocimiento»[5]. De esta manera, WBM se constituye como una

[1] Disponible en: *http://www.archive.org/web/web.php* (consultado el 3 de mayo de 2021).

[2] MAYAGOITIA y GONZÁLEZ-AGUILAR (2017), pág. 158.

[3] Actualmente registra las siguientes categorías de archivos: páginas web, libros y textos, grabaciones de audio, imágenes en movimiento (destacando el cine y la televisión), fotografías, y programas de *software*.

[4] BOWYER (2020), pág. 2.

[5] *Vid. https://archive.org/about/* (consultado el 25 de marzo de 2022).

herramienta de gran utilidad para historiadores[6], diseñadores web[7], periodistas[8], investigadores[9], analistas[10], etcétera.

Como se ha expuesto, WBM no fue creado con el objeto de ser utilizado como prueba electrónica o digital[11], sin embargo, cada vez son más quienes recurren a esta para acreditar sus alegaciones ante los tribunales. Así, recibe múltiples solicitudes de aquellos que están interesados en utilizar su archivo como fuente de prueba ante los órganos jurisdiccionales. Para dar respuesta a estas peticiones, *Internet Archive* ofrece el servicio de emitir declaraciones juradas que certifican las copias obtenidas de WBM , proporcionando, también, la posibilidad de que la certificación sea realizada por notario[12].

Como apunte teórico preliminar, debemos tener en cuenta la diferenciación que se hace desde el derecho procesal entre fuentes y medios de prueba[13]. En el entorno digital la fuente de la prueba radica en la información contenida o transmitida por medios electrónicos, lo que a efectos de este estudio sería el archivo digital de WBM; mientras que el medio de prueba se corresponde con la forma a través de la cual esa información accede al proceso y que se corresponde con las previstas en la ley (art. 299 LEC)[14]. En nuestro caso, los medios de prueba a través de los que podría acceder esta fuente de prueba al proceso podrían ser, entre otros, los instrumentos tecnológicos del artículo 299.2 LEC —por ejemplo, un CD que contenga los archivos descargados deWBM—, o como prueba documental —por ejemplo, si se presentan las certificaciones que proporciona la página web o acta notarial—.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos considerar que WBM se erige como una de fuente de prueba con enorme potencial, especialmente dado el

---

[6] Desde la década de los noventa una de las principales fuentes de información histórica —política, económica, social, cultural, etc.— es internet. Milligan (2020), págs. 5 y 6.

[7] Por ejemplo, un grupo de investigadores sobre el desarrollo de los diseños de sitios web, utilizan Wayback Machine como fuente para realizar su trabajo: Schmidt, Mosiienko, Faber, Herzog y Wolff (2020), págs. 392-397.

[8] Un paradigmático caso fue el derribo de un avión de pasajeros que cayó en el Donetsk (Ucrania) en el contexto del conflicto surgido en Ucrania en 2014, cuya autoría se atribuyeron en las redes sociales rusas los líderes separistas cuando creían que se había derribado un avión de combate, publicación que eliminaron de internet al descubrirse que en realidad se trataba de un avión de pasajeros. Lepore (2015).

[9] Los expertos afirman que: «El imparable proceso de digitalización ha convertido a internet en el principal archivo del mundo, ofreciendo al investigador una gran cantidad de fuentes primarias, de diversas épocas históricas y de diferentes partes del mundo». Martos Contreras (2019), pág. 57. Asimismo, se han realizado estudios sobre la eficacia de *Wayback Machine* para mantener accesible bibliografía citada en trabajos académicos a través de hipervínculos. Sampath Kumar y Prithviraj (2015), págs. 71-81.

[10] Por ejemplo, *Wayback Machine* también se ha utilizado como fuente para analizar la difusión de noticias falsas a través de internet con motivo de la crisis de la covid-19. Knuutila, Herasimenka, Au, Bright, Nielsen y Howard (2020), pág. 2.

[11] De Prada Rodríguez define prueba digital o electrónica «como cualquier evidencia que pueda ser desplegada en el proceso, que se encuentre recogida o contenida en un medio electrónico, que requiera de tecnología para su funcionamiento y, por último, que solo por medio de un instrumento electrónico, sea de posible acceso». De Prada Rodríguez (2016), pág. 344.

[12] Lo que se desarrolla en la Política de *Internet Archive* para responder a solicitudes de documentos u otros registros para su utilización en procedimientos legales. Disponible en: *https://archive.org/legal/* (consultado el 25 de marzo de 2022).

[13] Por un lado, las fuentes de prueba son «elementos que existen en la realidad, y que son aptos para producir convicción sobre datos de hecho. Existen como fuentes de prueba aunque no se pongan en relación con el proceso, ni ideal, ni prácticamente». Por otro lado, los medios de prueba son «la actividad procesal de las partes y del tribunal para incorporar al proceso las fuentes de prueba y obtener de las mismas los correspondientes resultados». Ortells Ramos (2020), pág. 283. En este sentido, «cualquier fuente de prueba solo puede ser introducida en el proceso civil mediante uno de los medios de prueba que la propia norma reconoce». Gómez Colomer (2021), pág. 297.

[14] Delgado Martín (2017), págs. 1 y 2.

actual entorno digital en que internet juega un papel cada vez más protagonista y son muchos los supuestos en los que un hecho jurídicamente relevante tiene lugar precisamente en internet o deja huella en este medio[15]. Por ello, la prueba electrónica o digital es fundamental dentro del proceso para acreditar los hechos alegados por las partes.

La utilización en el proceso de estas nuevas fuentes de prueba electrónica, como sería el caso de WBM, así como la introducción de otros muchos elementos de carácter electrónico, telemático o digital, están produciendo una verdadera transformación del proceso judicial y la justicia en general[16,17], y he aquí uno de los retos de mayor envergadura a los que deberá enfrentarse ineludiblemente nuestro ordenamiento jurídico en los próximos años.

II. FUNCIONAMIENTO, LIMITACIONES Y RETOS

1. Funcionamiento fácil e intuitivo para el usuario frente al complejo funcionamiento de su *software*

WBM está diseñada de forma que su utilización resulta muy sencilla e intuitiva para los usuarios. Se accede al interfaz de WBM y se introduce la URL de la página web que se desea consultar. Si el archivo digital cuenta con registros archivados para la URL seleccionada, aparecerá una pantalla con todos los años en los que WBM tiene registros de esa web y por cada año podrá accederse a un calendario anual en el que sobre las fechas en las que existen registros aparecen unos círculos en diferentes colores según la calidad de la copia disponible. El visitante elige una de las fechas y, después, de entre las copias realizadas ese día a distintas horas, elige la hora concreta a la que quiere acceder, lo que le remite a esa versión en particular y le permite navegar casi como si se hubiera «trasladado en el tiempo» a ese momento. Además, su utilización es gratuita por lo que no se exige el pago de ninguna tasa para acceder a sus registros, lo que ha sido considerado por los tribunales como garantía de su imparcialidad.

Por lo que respecta a su funcionamiento interno, WBM utiliza un *software*, denominado Heritrix[18], para la realización de sus registros, el cual se encuentra muy desarrollado, aunque cuenta con algunas limitaciones.

Primeramente, debemos apuntar que las copias que su rastreador realiza de las páginas web se aproximan a lo que coloquialmente se conoce como «capturas de pantalla», las cuales quedan archivadas junto con la fecha y hora de su registro[19]. Sin embargo, no son una simple instantánea, pues cuando un usuario accede a una página web archivada por WBM se activan los vídeos, el sonido, etc., por lo que el *software* no realiza meras fotografías estáticas. Así, el rastreador va realizando copias de las páginas web, utilizando como criterio de se-

---

[15] Arrabal Platero (2019), págs. 45-46.

[16] Belhadj Ben Gómez (2019), pág. 1.

[17] Debe quedar apuntado que, como viene advirtiendo la doctrina, el siguiente estadio vendrá de la mano de la inteligencia artificial y la robotización de la justicia. Susskind (2020), pág. 293. Barona Vilar califica metafóricamente esta situación como la «metamorfosis de la justicia» que podría llevarnos a una «Smart justice» que constituirá una revolución sin precedentes en este ámbito. Barona Vilar (2021), págs. 344-421 y 550-686.

[18] Bowyer (2020), pág. 5.

[19] *Ibid.,* pág. 8.

lección el número de visitas de las páginas web, por lo que cuanto más popular sea una web, más registros encontraremos en WBM[20].

Igualmente, debemos tener en cuenta que el rastreador realiza copias no solo de la primera interfaz de la web, sino también de las pantallas a las que se puede acceder desde la primera URL, es decir, sigue los *hyperlinks* de esa página web que te remiten a otras páginas. De esta manera, se archivan de forma ordenada y clasificada las diferentes copias, lo que permite que cuando los usuarios accedan a la página web archivada puedan navegar por esas copias guardadas, yendo de unos registros a otros, como si de una navegación inmediata y actual se tratara[21]. Esto, como se explicará, cuenta con limitaciones, ya que no siempre están disponibles todos los apartados de la página web que se ha buscado, porque el *software* no puede registrar absolutamente todo lo que se publica en internet.

WBM trabaja junto a Alexa Internet, Inc., perteneciente a *Amazon.com,* que posee un índice tridimensional que permite la navegación por sitios web durante múltiples periodos de tiempo, así como con uno de los rastreadores web más potentes y la infraestructura necesaria para procesar y proporcionar cantidades masivas de datos[22].

Además, WBM nos permite agregar copias de una página web según su versión vigente en ese momento, utilizando una función denominada «Guardar página ahora»[23]. Esta función de guardar podría utilizarse malintencionadamente para preconstituir prueba de cara a la preparación de una estrategia procesal. Sin embargo, esta actuación contraria a la buena fe procesal en realidad tendría un alcance limitado, pues no permite modificar las copias ya registradas por WBM, sino que solo te permite guardar una copia según la versión que existe en el momento en que se utiliza la función de guardar. El problema podría darse si se trata de una página web respecto de la que el archivo cuenta con pocos registros y están muy espaciados temporalmente.

Asimismo, el hecho de que WBM cuente con registros de una página web puede ser conveniente y útil en muchos casos, *v. gr.,* si la página es borrada de forma accidental, desaparecen contenidos que quieres recuperar, sufres un ataque informático, etcétera.

2. Limitaciones técnicas y jurídicas que son retos de futuro

Como resulta razonable, WBM no puede incluir todas las páginas web existentes desde su creación y en todas sus versiones, pues utiliza un rastreador automático que puede que en un momento concreto no encontrase una particular página web y no realizase copia de esta. Esto se debe a que WBM cuenta con una serie de limitaciones técnicas, las cuales afectan a su capacidad probatoria[24].

[20] Bender (2010), pág. 4. Quarles III y Crudo (2014), pág. 16.

[21] Bowyer (2020), pág. 5.

[22] Andersen (2013), pág. 254.

[23] Además, existen otras formas de realizar copias en WBM, entre otras, instalando un complemento en *Chrome* u obteniendo una cuenta *Archive-It* que permite ejecutar proyectos de rastreo para colocar sus resultados en WBM y archivar sitios web completos. Para saber más información, consulte: *https://help.archive.org/hc/en-us/articles/360001513491-Save-Pages-in-the-Wayback-Machine* (consultado el 3 de mayo de 2021).

[24] Otra cuestión que podría afectar a su capacidad probatoria es cómo acredita WBM la seguridad de su archivo y qué ocurriría si sufriese un ataque informático que modificase sus registros.

Por un lado, el *software* tiene limitada la profundidad de copia, es decir, la profundidad a la que el rastreador copiará cada página. Como se ha explicado, el *software* al acceder a una página web identificará todas las URL presentes en la misma, así, seguirá esos enlaces y capturará esas páginas, secuencialmente, en esas webs identificará nuevas URL y seguirá esos enlaces y, así, sucesivamente hasta que se alcance el límite de profundidad establecido o el rastreo se detenga por algún motivo[25]. Es por ello que los usuarios de WBM pueden «navegar» por las páginas que busquen, accediendo en sus pestañas; pero llegarán a un punto en que no existirán más registros y no se les permitirá seguir navegando entre sus copias.

Además del límite de profundidad, debemos tener en cuenta que WBM tampoco realiza copias de aquellas webs que no sean de libre acceso y que para acceder a su contenido requieran de usuario y contraseña. Esta lógica limitación se desprende del hecho de que el *software* solo accede a la información pública. Otro límite se da cuando los contenidos están bloqueados por *robots.txt*[26] o contienen funciones interactivas que requieren de interacción con el sitio web anfitrión, como las plataformas *Flash* y formularios escritos en *JavaScript* y aplicaciones web progresivas[27], entre otros motivos. También, es posible que no exista registro porque los propietarios de ese sitio web hubieran solicitado su exclusión[28].

Estas limitaciones técnicas pueden condicionar las posibilidades probatorias de WBM, ya que no puede emplearse en todo caso. Por ejemplo, puede darse la situación de que precisamente el dato que necesitamos consultar y que queremos acreditar ante un tribunal no esté disponible, pero que la página web sí esté registrada en una fecha anterior concreta y en otra posterior. En este sentido, el registro de una versión de una página web en WBM nos revela la efectiva existencia y contenidos de un sitio web en un momento en concreto, pero su «no registro» no implica que no existiese, sino simplemente que en ese momento en concreto el *software* automático de WBM no realizó copia de la misma. Igualmente, WBM no refleja la fecha en que por primera vez un contenido fue accesible en internet, sino la fecha en que por primera vez el *software* de WBM lo registró. De esta forma, que un determinado contenido conste publicado en un registro de WBM en una fecha particular no implica que solo fuera disponible al público a partir de ese momento, pues pudo estarlo con anterioridad[29].

Sin embargo, una de las cuestiones más significativas que podemos plantearnos se refiere a su posible injerencia en derechos de propiedad intelectual, los cuales pudieran verse vulnerados al encontrarse archivados en su archivo digital. En este sentido, podría generarse un debate como el surgido en relación con los *cachés*. Al respecto, la jurisprudencia se ha manifestado a favor de la licitud del *caching* realizado por Google, entendiendo que la realización de las memorias *caché* se lleva a cabo con fines de difusión y puesta a disposición del

---

[25] Información disponible en la página web oficial de *Internet Archive*, *https://archive.org/details/widecrawl&tab=about* (consultado el 24 de febrero de 2021).

[26] En el blog de *Internet Archive* consta una entrada de abril de 2017 en la que afirma ignorar en algunos casos los archivos *robots.txt*, lo que le ha permitido realizar copias en sitios web militares o vinculados al gobierno de Estados Unidos que estaban protegidos. GRAHAM (2017), sin número de página.

[27] Por este motivo, por ejemplo, WBM no puede registrar los comentarios de YouTube.

[28] BENDER (2010), pág. 4.

[29] QUARLES III y CRUDO (2014), pág. 16.

público —que en realidad es lo que pretende el titular de una obra que la hace pública a través de internet—, y ello siempre que se respete la integridad de la obra y la facultad de puesta a disposición y comunicación del titular de la obra[30]. Este mismo argumento podría aplicarse con sus reservas y matizaciones al registro de WBM, debido a que este archivo digital no hace propios contenidos que no hayan sido previamente expuestos públicamente en internet, pues todo lo que registra el *software* ha sido previamente público en la red[31].

Por su parte, para evitar conflictos de esta categoría, WBM se reserva el derecho de eliminar o deshabilitar el acceso a contenido que aparentemente puede infringir los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual. Además, en la *Wayback Machine's Copyright Policy* se recoge la posibilidad de contactar con WBM a los efectos de solicitar la eliminación de contenido, si se considera que a través del material disponible en WBM han sido violados derechos de propiedad intelectual propios[32]. Otro interrogante que puede plantearse en el futuro se refiere a su posible vulneración de otros derechos, como es el caso del derecho al olvido, que podría jugar un papel muy relevante al respecto.

III. ADMISIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y EXTRAJURISDICCIONALES

1. Admisión por los tribunales de otras jurisdicciones

Una jurisdicción en la que este medio de prueba cuenta con cierto recorrido es la estadounidense, en la que el uso de WBM se admite bajo determinadas condiciones para acreditar la existencia de un contenido en una página web.

No obstante, la respuesta de estos tribunales no ha sido homogénea y su admisión no ha sido unánime. Así, en 2004 el *U.S. District Court for the Northern District of Illinois* sí admitió esta prueba sobre un conflicto de infracción de marca, teniendo en consideración para la valoración de la prueba la declaración jurada de la directora administrativa de *Internet Archive*[33]. Por el contrario, otros tribunales consideraron que el testimonio de un miembro de *Internet Archive* no era suficiente para autentificar las páginas web archivadas por el *software*[34].

---

[30] Serrano Fernández (2019), págs. 79-90.

[31] Mayagoitia y González-Aguilar (2017), pág. 163.

[32] Información disponible en la página web oficial de *Internet Archive*, *https://help.archive.org/hc/en-us/articles/360004716091-Wayback-Machine-General-Information* (consultado el 29 de marzo de 2022).

[33] Este caso fue el *Telewizja Polska USA, Inc. vs. Echostar Satellite Corp*. En él se discutía la infracción de una marca tras la expiración de un contrato. Así, una de las partes presentó los «pantallazos» obtenidos de WBM y la directora administrativa de *Internet Archive*, Molly Davis, declaró para explicar cómo funcionan sus rastreadores automáticamente que realizan copias verdaderas y precisas de los registros de la concreta página web en la hora indicada. Por ello, el tribunal consideró que la cuestión quedaba fuera del ámbito de la *hearsay rule* y concluyó que con la declaración de Molly Davis se habían cumplido con los requisitos de la *Federal Rule of Evidence 901*, la cual «requiere solo una demostración prima facie de autenticidad y deja que el jurado decida la autenticidad verdadera y el valor probatorio de la evidencia». Eltgrowth (2009), págs. 203-204. Otro asunto más reciente es el caso *United States of America vs. Fabio Gasperini*, 2017, en el que el *US Court of Appeals for the Second Circuit* confirmó la sentencia por la que se condenaba a Fabio Gasperini a un año de prisión por un delito menor informático, considerando válida la prueba extraída de WBM, que se acompañó de testimonio del gerente de la oficina de WBM, para explicar el funcionamiento del archivo digital. Disponible en: *https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca2/17-2479/17-2479-2018-07-02.pdf?ts=1530541807* (consultado el 22 de marzo de 2022).

[34] En el caso *Novak vs. Tucows, Inc* se presentaron como prueba «pantallazos» obtenidos de WBM y el tribunal consideró la prueba como *hearsay evidence*, lo que equivaldría en otras jurisdicciones a un «testigo o prueba de referencia». Eltgrowth (2009), págs. 208-209; Quarles III y Crudo (2014), págs. 17-18.

Por otro lado, el Tribunal General (de la Unión Europea) también ha admitido este tipo de prueba. Entre otras, encontramos la Sentencia del Tribunal General (Sala Décima), de 20 de octubre de 2021, *JMS Soports vs. EUIPO, Inter-Vion*, (ECLI:EU:T:2021:718), que confirma la actuación de la Sala de Recurso (de la EUIPO), la cual, basándose en WBM, junto con otras pruebas, había considerado que el dibujo o modelo había sido divulgado previamente.

También, encontramos otras jurisdicciones que vienen admitiendo WBM como fuente de prueba. Así, ya en 2006 encontramos en Francia una sentencia que aceptó este medio de prueba[35]. Otro ejemplo son los tribunales japoneses, en los que se admitió la prueba obtenida de WBM en asuntos marcarios o de competencia desleal[36].

2. Admisión por parte de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes

La Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes concede validez a WBM como medio de prueba para acreditar si se cumple el requisito de novedad exigible a una patente que, en términos del artículo 54 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, supone que la invención no esté comprendida en el estado actual de la técnica. En este sentido, es fundamental conocer si cierta información ha sido previamente divulgada —en internet—, porque había estado accesible al público en una fecha concreta anterior. Así, y como bien apunta Botana Agra, el requisito de novedad es absoluto o universal[37], por lo que WBM puede resultar de enorme utilidad si tenemos en cuenta que su registro es universal y no realiza discriminaciones territoriales.

Resulta muy esclarecedor lo expuesto por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en su resolución T 286/10, apartados 4.1, 4.2 y 4.3, en la que la Cámara describió el archivo digital WBM y consideró que el archivo de un documento por WBM en una fecha determinada, por lo general, era prueba suficiente para justificar la presunción de que ese documento había sido accesible al público y puesto a disposición del público. Así, la Cámara considera que el archivo presenta garantías suficientes para hacerse beneficiario de una presunción de ser una fuente de información fiable y de confianza, estando a cargo de la parte contraria aportar, en función del caso, los elementos que permitan arrojar dudas acerca de esta presunción de fiabilidad y por ello destruir esta presunción[38].

---

[35] Manara (2006), pág. 2240.

[36] Tada (2018), pág. 689.

[37] Botana Agra (2017), pág. 119.

[38] Este mismo razonamiento ha sido seguido por múltiples resoluciones de la Cámara, entre otras, T 1040/14, de 24 de abril de 2017 (apartado 10), T 1711/11, de 9 de noviembre de 2016 (apartado 2.2) y T 2309/11, de 24 de abril de 2017 (apartado 6). Lo que también se referencia en el documento sobre Jurisprudencia de las Salas de Recurso, 8.ª edición, 2016, apartado IC3.2.3 *c)* «*Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Eighth Edition, July 2016*», págs. 84-85, 681 y 689. Disponible en: *http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5148B6F13CBE8990C1258017004A9EF6/$File/case_law_of_the_boards_of_appeal_2016_en.pdf*.

3. Utilización por parte de diversos órganos administrativos

En Estados Unidos también se utiliza en el ámbito administrativo. Así, por ejemplo, *The United States Patent and Trademark Office* se vale de los registros de WBM para la tramitación de patentes, los cuales incluso son utilizados por los examinadores para determinar el *prior art* respecto de una invención[39].

Asimismo, otras administraciones, tanto europeas como naciones, como la EUIPO[40] o la AEPD[41], también utilizan WBM en sus procedimientos a los efectos de considerar lo que ha estado publicado en internet en una página web.

4. Utilización en los procedimientos de resolución de conflictos extrajurisdiccionales

Igualmente, conviene reseñar su admisión por parte del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en su condición de proveedor de servicios para la resolución de controversias sobre nombres de dominio. Ya desde hace unos veinte años, este Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI venía empleando WBM. Así, son muchos los ejemplos que encontramos, como el caso *MetaMachine, Inc. vs. eDonkey Records & MP3-Zone*, núm. D2003-0420, de 14 de octubre de 2003.

5. El caso de los tribunales españoles

Los tribunales españoles habían realizado alguna referencia tangencial a WBM[42]; sin embargo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5.ª, núm. 450/2019, de 31 de mayo de 2019 (ECLI:ES:APZ:2019:1107), fue la primera que entró a analizarla con cierto detalle, considerándola como una fuente de prueba válida, pues provenía de un tercero fiable.

El caso que se resuelve en la mentada resolución se basa en una controversia sobre una patente española respecto de la que, entre otras cuestiones, se cuestiona el cumplimiento del requisito de novedad. Más concretamente, la demandante, PIHER SENSORS & CONTROLS, S.A., demanda a ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, S.A., porque, entre otros motivos, considera que la patente española ES 25455304 B2[43] de la que era titular ARAGONESA

---

[39] Quarles III y Crudo (2014), pág. 18.

[40] EUIPO, «The wayback Machine and the disclosure of sesings on internet», *Alicante News, Up to information on IP and EUIPO-related matters*, págs. 13-14.

[41] AEPD. Resolución, de 24 de agosto de 2021 (JUR/2021/272612).

[42] La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15.ª, núm. 156/2018, de 12 de marzo de 2018 (ECLI:ES:APB:2018:1329) es un ejemplo de esos pronunciamientos jurisprudenciales que de forma indirecta se han referido a WBM. En este caso, la Audiencia Provincial de Barcelona, ante el no cuestionamiento de la autenticidad de la información extraída de WBM por la contraparte, afirmaba que: «El anexo seis de la pericial de la demandante contiene el acta notarial de presencia que recoge todo el procedimiento seguido para recuperar el documento mediante el uso de la herramienta *Wayback Machine,* que permite verificar cómo era un documento o un sitio web en una fecha determinada. A falta de impugnación en el acto de la audiencia previa, hemos de dar por cierto la fecha y el contenido del documento». Otro ejemplo es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 17.ª, núm. 45/2019, de 24 de enero de 2019 (ECLI:ES:APB:2018:1329), que resolvió un caso sobre derecho a la propia imagen en el que el perito judicial también se valió de WBM para elaborar su informe.

[43] La patente se refiere a «un mando de control de pausas externas destinado preferentemente a circuitos electrónicos y su objeto fundamental es desarrollar un mando que permita realizar el control de pausas externas, al potenciómetro, logrando un alto par, sin generar deterioros en el potenciómetro».

DE COMPONENTES PASIVOS, S.A., es nula. Así, alega que el producto patentado no cumple con el requisito de la novedad, ya que previamente PIHER SENSORS & CONTROLS, S.A. había comercializado y puesto a disposición del público un producto («DCM-PT 15») coincidente en sus características con el patentado, lo que se había hecho público a través de su página web de forma previa a la solicitud de la patente cuestionada.

El requisito de novedad es un requisito *sine qua non* para la obtención de una patente. Por lo que, por aplicación del artículo 6 de la Ley de Patentes, la divulgación de la patente a través de su publicación en una página web impediría que se cumpliera con el requisito de novedad. Por ello la demandante pretende probar que durante un tiempo concreto anterior en su página web estuvo publicado su producto («DCM-PT 15») que era coincidente —con cuatro de sus reivindicaciones— con la patente respecto de la que alegaban su nulidad. Con este propósito, PIHER SENSORS & CONTROLS, S.A., presentó capturas de pantalla de la web que había extraído a través de WBM de las fechas anteriores a la fecha de solicitud de la patente en las que aparecía el producto «DCM-PT 15», lo que acompañó de una declaración jurada emitida por el administrador de *The Internet Archive*, certificando la autenticidad de las correspondientes páginas webs aportadas junto con sus fechas. También, aportó acta notarial que daba fe de que las referidas páginas web habían sido consultadas a través de WBM por Notario. Por tanto, de la sentencia se desprende que esta información extraída de WBM se aportó por medio de documental.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza desestimó la pretensión de la actora, pues consideraba que esta prueba adolecía de falta de fiabilidad. No obstante, en segunda instancia la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Quinta) sí aceptó esta prueba y consideró que había quedado acreditada la falta de novedad, teniendo en cuenta también el resto de prueba aportada por las partes, especialmente los informes periciales.

Particularmente, la Audiencia Provincial de Zaragoza fundamentó la validez de WBM en diversas razones. En primer lugar, consideró que encontraba amparo en el artículo 299.2 LEC, que se refiere a los denominados «medios de reproducción del sonido o la imagen e instrumentos de archivo». En nuestra opinión, y siguiendo el marco teórico expuesto, en realidad sería más correcto remitirse al artículo 299.1 LEC, pues según se desprende de la sentencia las capturas de pantalla y el acta notarial se aportaron como documentos y no en CD, *pendrive* o similar, por lo que, entendemos que la fuente de prueba sería el archivo digital y el medio de prueba, la documental.

Asimismo, la Audiencia Provincial considera que es válido acudir a terceros fiables que realizan copias temporales en formato *caché*[44] de los contenidos de otros sitios web, como Google, Yahoo u otros buscadores. De forma similar, WBM ofrece el acceso de forma permanente —a diferencia de los *cachés* que son temporales— a contenidos borrados o modificados de los que ha realizado copia. Igualmente, sostiene que WBM puede ser considerado un tercero imparcial, ya que carece de vínculo con las partes, no tiene ningún interés en el con-

[44] Un *caché* se define como un «almacenamiento temporal de acceso rápido. En un navegador, consiste en almacenar la página leída en el disco duro, de modo que la siguiente vez que se desee ver la misma página, se puede leer del disco en vez de tener que volverla a traer desde su ubicación en Internet. Como resultado, se visualiza con mucha mayor rapidez». De Andrés Blasco (2005), sin número de página.

flicto (lo que se acentúa por su gratuidad) y funciona de forma automática, por lo que está exento de manipulaciones. También, remite a la admisión de estos medios de prueba por la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, citando un extracto de su resolución T 286/10. Finalmente, pone de relieve que se había aportado declaración jurada del administrador de *Internet Archive* y acta notarial acreditando su contenido, lo que garantiza que la copia aportada se corresponde con lo almacenado en el registro de WBM, habiéndose obtenido por medio de un procedimiento libre de manipulaciones.

Por todo ello, la Audiencia Provincial concluye que «considera que las referidas páginas se corresponden con las publicadas en Internet en las fechas que se indican» y considera acreditada la falta de novedad cuestionada en el pleito.

Resulta llamativo que tras esta sentencia, y teniendo en cuenta el potencial de este archivo digital, ni la jurisprudencia[45], ni la doctrina española —con algunas excepciones[46]—, se hayan hecho eco de esta resolución que, a pesar de que no es la primera que utiliza esta fuente de prueba, sí es pionera en lo que al análisis y admisión explícita de esta prueba se refiere. Así, lo conveniente sería que se establecieran unos estándares jurisprudenciales claros para evitar que unos tribunales admitan esta prueba y otros la inadmitan, perjudicando el derecho de defensa de las partes y generando inseguridad jurídica en el proceso. En nuestra opinión, no sería necesario requerir a la parte proponente la aportación de acta notarial, pues el certificado jurado emitido por WBM podría ser suficiente, máxime cuando el propio juez puede acceder y consultar WBM.

IV. APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

WBM es un archivo general, que no discrimina territorial ni materialmente, pues su *software* actúa de forma automática utilizando otro tipo de criterios para realizar sus registros, como la popularidad de las páginas web que rastrea. La aplicación y relevancia que puede llegar a tener en el ámbito jurídico es enorme, afectando a todas las ramas del Derecho: civil —por ejemplo, respecto de vulneraciones del derecho al honor—, laboral —por ejemplo, y junto a otras pruebas, para acreditar la existencia de una relación laboral, porque se haya publicado durante un periodo temporal la imagen y datos de una persona como miembro del «equipo», a los efectos de demostrar que se trataba un falso autónomo— tributario[47], derecho publicitario, competencia desleal, etcétera.

Más particularmente, WBM puede tener un gran potencial en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual[48]. A continuación, se refieren algunos ejemplos en materia de propiedad industrial a título meramente ejemplificati-

[45] Posteriormente, se han seguido dictando en España resoluciones que entre los informes periciales examinan información obtenida de WBM. No obstante, sin entrar a estudiarlo como la referenciada Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5.ª, núm. 450/2019, de 31 de mayo de 2019 (ECLI:ES:APZ:2019:1107). Ejemplo de ello es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, sección 3.ª, núm. 669/2020, de 12 de noviembre 2020 (ECLI:ES:APZ:2019:1107).

[46] García Vidal es de los pocos autores españoles que sí lo ha tratado en un artículo. García Vidal (2019), sin número de página.

[47] La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1.ª, núm. 2382, de 16 de junio de 2020 (ECLI:ES:TSJCAT:2020:2613), que afirma que la inspección tributaria utilizó WBM para comprobar el contenido de una web en un momento pasado.

[48] Pearce y Charlton (2009), sin número de página.

vo, pero en ningún caso exhaustivo de las posibilidades con que cuenta esta fuente de prueba.

La información extraída de WBM puede ser empleada para acreditar la falta de novedad, requisito exigible en múltiples modalidades de la propiedad industrial, patentes, modelos de utilidad, títulos de obtenciones vegetales, diseños industriales[49], etc. —y ello sin desconocer que la novedad en cada una de las anteriores instituciones tiene una concepción particular—. Sin embargo, la importancia de internet en la actualidad permite que WBM pueda ser fuente de prueba de multitud de circunstancias, como que un producto estuvo publicado en un catálogo *online* de temporadas pasadas en un momento temporal anterior concreto, que un producto estaba a la venta a través de internet, que se anunciaba por medio de *banners* de publicidad o que había sido accesible al público en internet de cualquier otra forma[50].

Estas mismas circunstancias pueden resultar claves en procedimientos administrativos[51], para lo que WBM puede ser de gran interés. Muestra de ello es que, entre las Directrices para examinadores de diseños comunitarios registrados de la EUIPO, se establece que cuando la información sobre la fecha de divulgación en internet se extraiga de WBM se considerará fiable; aunque no en todos los casos constituirá prueba suficiente, por lo que requerirá de evidencias adicionales[52]. Así, en la esfera administrativa puede ser empleado tanto por examinadores y miembros de las oficinas de registro como por los propios interesados.

Su utilidad también puede ser de gran relevancia en los conflictos de infracción de derechos de propiedad industrial, especialmente para acreditar que en el pasado se estaban cometiendo actos de infracción y en qué circunstancias. Como afirma García Vidal, es obvio que para que prosperen las acciones de infracción, que recogen la LP, LM, LDI y LOV es necesario que el tribunal declare la existencia de actos infractores, que deben quedar plenamente identificados[53]. En este sentido, WBM puede resultar fundamental para acreditar la comisión de los actos de infracción en un momento temporal anterior y sus condiciones —por ejemplo, para probar que en una fecha previa se estaba produciendo la oferta para la venta de productos que incorporaban ilícitamente signos idénticos a los de una marca registrada respecto de productos idénticos para los que está registrada—. También, podría emplearse para acreditar que, tras el requerimiento de cese remitido por titular del derecho, el infractor ha continuado en fechas posteriores vulnerando el derecho —*v. gr.,* vendiendo el producto de forma *online*—, y ello

[49] Sempere Massa (2021), pág. 640.

[50] Bercovitz Rodríguez-Cano se refiere, cuando estudia el comercio electrónico, a las páginas web como «escaparates» o páginas publicitarias o de promoción de ventas de productos o servicios. Resulta curioso que este autor utilice el término «escaparate» pues se pone de manifiesto que actualmente es la forma más eficaz de hacer accesible al público un producto. Bercovitz Rodríguez-Cano (2021), pág. 140.

[51] Otro ejemplo de su uso en la vía administrativa es su utilización como prueba aportada por las partes en un procedimiento sancionador de la Agencia Española de Protección de Datos, en el que se cuestionaba si la política de privacidad y de cookies contravenían las disposiciones legales. AEPD Resolución, de 24 de agosto de 2021 (JUR/2021/272612).

[52] En este sentido: *Decision of 20/12/2016, R 1850/2015/3, - Doors, § 31; Decision of 20/12/2016, R 1852/2015-3, - Doors, § 24; Decision of 20/12/2016, R 1849/2015-3, § 24; Decision of 02/07/2015, R 25/2014-3, - Soft Drink Bottle, § 29*. EUIPO. «The wayback Machine and the disclosure of sesings on internet», *Alicante News, Up to information on IP and EUIPO-related matters*, págs. 13-14.

[53] García Vidal (2020), pág. 252.

en los supuestos de responsabilidad subjetiva a los efectos de computar los daños y perjuicios causados[54].

Igualmente, la información extraída de este archivo digital puede ser clave para la elaboración de informes periciales en este tipo de controversias, pues como bien afirma Massaguer Fuentes «la prueba pericial cuenta con una especial importancia en los litigios por infracción de derechos de propiedad industrial, e incluso es crucial en los relativos a la infracción de patentes»[55]. Como es precisamente en el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5.ª), de 31 de mayo de 2019 (ECL:ES:APZ:2019:1107), en la que el informe pericial, que tenía en cuenta los documentos obtenidos de WBM, fue una prueba esencial para el juzgador.

En el futuro si estos informes periciales son realizados por sistemas de inteligencia artificial o se utilizan algoritmos para determinar el estado de la técnica[56], WBM, debido especialmente a su elevado volumen de datos, podrá ser un «nutritivo alimento» de esos algoritmos, que requieren de elevados volúmenes de datos para su adecuado funcionamiento.

V. CONCLUSIONES

WBM se erige como un archivo digital con muchísimas aplicaciones, dado el actual protagonismo de internet en la sociedad de hoy en día, en la que de forma directa o indirecta casi todo tiene un reflejo digital y en la que gran parte de nuestro patrimonio social y cultural está contenido en este medio. Además de su utilización como fuente de prueba, que no escapa a ningún orden jurisdiccional, también cuenta con un enorme recorrido en la vía administrativa, por ejemplo, actualmente se utiliza como herramienta por parte de los examinadores de las Oficinas encargadas del registro de los derechos de propiedad industrial.

A pesar de que WBM es un archivo digital que se encuentra disponible desde hace más de dos décadas, ni la jurisprudencia española ni la doctrina se habían hecho eco de su existencia hasta la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5.ª), de 31 de mayo de 2019 (ECL:ES:APZ:2019:1107).

Así, aunque cuenta con limitaciones técnicas, como el límite de profundidad, son muchas las ventajas que WBM comporta y que, además, vienen acompañadas de sólidas garantías que el archivo ofrece —funcionamiento automático del *software*, pertenencia a una entidad sin ánimo de lucro, etc.—, las cuales han sido muy bien valoradas por los órganos jurisdiccionales españoles y extranjeros. A lo que se adiciona el servicio de certificación con declaración jurada que esta entidad ofrece y que facilita su admisión por parte de los tribunales, pues acredita la imparcialidad y fiabilidad de su registro. Todo lo anterior nos permite predecir que, si se da a conocer, pronto será una fuente de prueba recurrente en nuestros tribunales, por lo que sería conveniente se estableciese una doctrina jurisprudencial sólida sobre sus requisitos de

[54] García Vidal (2020), pág. 238.

[55] Massaguer Fuentes (2020), pág. 310.

[56] La doctrina viene apuntando precisamente la intrínseca relación entre la prueba científica y los sistemas algorítmicos. Barona Vilar (2020), págs. 595-601.

admisión. En nuestra opinión, la aportación como prueba documental del certificado con la declaración jurada sobre el contenido y la fecha de publicación de una página web podría ser suficiente, sin ser necesaria la aportación de acta notarial al respecto.

En definitiva, estas nuevas fuentes de prueba, como la «máquina del tiempo» y otras que puedan surgir en el futuro, especialmente ante la irrupción de la inteligencia artificial, pueden mejorar la eficacia y efectividad de la tutela judicial y de los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial. No obstante, su utilización generalizada se constituirá en un verdadero beneficio si se establece un marco adecuado que nos permita aprovechar sus ventajas sin menoscabo de otros derechos.

VI. BIBLIOGRAFÍA

ANDERSEN, Holly (2013), «A Website Owner's Practice Guide to the Wayback Machine», *J. on Telecomm. & High Tech. L.* 11, págs. 251-278.

ARRABAL PLATERO, Paloma (2019), *La prueba tecnológica: aportación, práctica y valoración,* Tirant lo Blanch, Valencia.

BARONA VILAR, Silvia (2021), *Algoritmización del derecho y de la justicia. De la inteligencia artificial a la Smart justice*, Tirant lo Blanch, Valencia.

BELHADJ BEN GÓMEZ, Celia (2019), «Prueba digital. Reproducción de la palabra, sonido e imagen. Instrumentos de archivo», *Revista Aranzadi Doctrinal* 5, págs. 1-13.

BENDER, Agustín (2010), «La validez en juicio de la prueba producida utilizando la máquina del tiempo de Internet», *AR: Revista de Derecho Informático* 139, págs. 1-6.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (2021), *Apuntes de derecho mercantil,* 22.ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.

BOTANA AGRA, Manuel (2017), «Invenciones patentables», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel, y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.ª ed., Marcial Pons, Madrid, págs. 113-143.

BOWYER, Surya (2020), «The Wayback Machine: notes on a re-enchantment», *Archival Science*, págs. 1-15.

DE ANDRÉS BLASCO, Javier (2005), «Glosario», en AAVV, GARCÍA MEXÍA, P. (coord.), *Principios de Derecho de Internet,* Tirant lo Blanch, Valencia.

DE PRADA RODRÍGUEZ, Mercedes (2016), «La prueba digital: una realidad en el proceso civil», en AAVV, JIMENO BULNES, M., y PÉREZ GIL, J. (coords.), *Nuevos Horizontes del Derecho Procesal. Libro-homenaje al Prof. Ernesto Pedraz Penalva*, Bosch Procesal, Madrid, págs. 341-355.

DELGADO MARTÍN, Joaquín (2017), «La prueba digital. Concepto, clases, aportación al proceso y valoración», *Diario La Ley,* núm. 6, Sección Ciberderecho, Editorial Wolters Kluwer, 11 de abril de 2017.

ELTGROWTH, Deborah (2009), «Best evidence and the Wayback Machine: toward a workable authentication standard for archived Internet evidence», *Fordham L. Rev.*, vol. 78, págs. 181-215.

GARCÍA VIDAL, Ángel (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia.

— (2019), «Estado de la técnica: ¿Cómo acreditar la fecha en que un documento estaba en Internet? Puede acudirse a WayBack Machine». Disponible en *https://www.ga-p.com/publicaciones/estado-de-la-tecnica-como-acreditar-la-fecha-en-que-un-documento-estaba-en-internet-puede-acudirse-a-wayback-machine/* (consultado el 29 de marzo de 2022).

GRAHAM, Mark (2017), «Robots.txt meant for search engines don't work well for web archives», *Internet Archive Blogs*. Disponible en: *https://blog.archive.*

org/2017/04/17/robots-txt-meant-for-search-engines-dont-work-well-for-web-archives/ (consultado el 24 de marzo de 2022).

GÓMEZ COLOMER, Juan Luis (2021), «Los medios de prueba en concreto (III)», en AAVV, GÓMEZ COLOMER, Juan Luis, y BARONA VILAR, Silvia (coords.), *Proceso Civil, Derecho Procesal II*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 287-305.

GUICHOT, Emilio (2019), «El reconocimiento y desarrollo del derecho al olvido en el Derecho europeo y español», *Revista de Administración Pública* 209, págs. 45-92.

KNUUTILA, Aleksi; HERASIMENKA, Aliaksandr; AU, Hubert; BRIGHT, Jonathan, y HOWARD, Philip (2020), «Covid-Related Misinformation on YouTube», *COMPROP Data Memo 2020* 6, págs. 1-7.

MANARA, Cédric (2006), «Preuve de faits illicites sur internet: utilisons les archives avec prudence, (note sous Paris, 27 avril 2006)», *Dalloz* 32.

MARTOS CONTRERAS, Emilia (2019), «Fuentes digitales: un acercamiento a los archivos históricos y sus posibilidades», en AAVV, RAMÍREZ PAREDES, K. G. (coord.), *Recursos educativos para el aula del siglo XXI,* Adaya Press, Eindhoven, págs. 49-57.

MASSAGUER FUENTES, José (2020), *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Madrid.

MAYAGOITIA, Ana, y GONZÁLEZ-AGUILAR, Juan Manuel (2017), «Internet Archive: la conservación de lo efímero», *Documentación de las Ciencias de la Información* 40, págs. 157-166.

MILLIGAN, Ian (2020), «You shouldn't Need to be a Web Historian to Use Web Archives», WARCnet Papers, disponible en: *https://cc.au.dk/fileadmin/user_upload/WARCnet/Milligan_You_shouldn_t_Need_to_be__2_.pdf* (consultado el 20 de marzo de 2022).

LEPORE, J. (2015), «The Cobweb. Can the Internet be archived?», *The New Yorker*, disponible en *https://www.newyorker.com/magazine/2015/01/26/cobweb*.

ORTELLS RAMOS, Manuel (2020), «Capítulo 14», en AAVV, ORTELLS RAMOS, Manuel, (dir.), *Derecho Procesal Civil*, 19.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, págs. 277-305.

PEARCE, Davis, y CHARLTON, Bruce (2009), «Plagiarism of online material may be proven using the Internet Archive Wayback Machine (archive.org)», disponible en: *https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030698770900526X* (Consultado el 20 de marzo de 2022).

QUARLES III, James, y CRUDO, Richard (2014), «[Way] Back to the Future: Using the Wayback Machine in Patent Litigation», *Landslide* 6, págs. 16-20.

SAMPATH KUMAR y PRITHVIRAJ (2015), «Bringing life to dead: Role of Wayback Machine in retrieving vanished URLs», *Journal of Information Science* 41, págs. 71-81.

SANCHÍS CRESPO, Carolina (1999), *La prueba por soportes informáticos*, Tirant lo Blanch, Valencia.

— (2000), «La prueba por soportes informáticos en la LECiv 1/2000», *Actualidad informática Aranzadi* 36, págs. 1-9.

SCHMIDT, Thomas; MOSIIENKO, Anastasia; FABER, Raffaela; HERZOG, Juliana, y WOLFF, Christian (2020), «Utilizing HTML-analysis and computer vision on a corpus of website screenshots to investigate design developments on the web», *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* 57: 392-397.

SEMPERE MASSA, Iván (2021), «La prueba de divulgación de diseños en internet», en AAVV, ORTEGA BURGOS, E. (dir.), *Propiedad Industrial 2021*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 629-647.

SERRANO FERNÁNDEZ, María (2019), *El impacto de la sociedad de la información en la Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia.

SUSSKIND, Richard (2020), *Tribunales online y la Justicia del futuro*, Wolters Kluwer, Madrid.

TADA, Nozomi (2018), «Japón», en AAVV, BUENO DE MATA, F. (coord.), y BUJOSA VADELL, L. M. (dir.), *La prueba en el proceso. Perspectivas nacionales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 685-691.

ADI 42 (2022): 285-300

INICIATIVAS LEGALES Y NUEVOS ACUERDOS TRANSFORMATIVOS: PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA FACILITAR EL ACCESO ABIERTO A LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

LAW PROVISIONS AND TRANSFORMATIVE AGREEMENTS: PROBLEMS AND LEGAL SOLUTIONS TO FOSTER OPEN ACCESS TO SCIENTIFIC PUBLISHING

ASUNCIÓN ESTEVE PARDO*

RESUMEN

El principal problema que plantea el desarrollo del acceso abierto no son las restricciones que impone el derecho de autor sino el interés del editor de revistas comerciales en obtener beneficios por publicar artículos. El acceso abierto solo logrará implantarse plenamente si comporta un modelo de negocio que resulta atractivo al editor. Las iniciativas legislativas adoptadas para fomentar el acceso abierto en España y en otros países europeos no han resultado eficaces. Los nuevos acuerdos transformativos entre universidades y editoriales de revistas científicas introducen un nuevo modelo de negocio para los editores que puede acelerar el desarrollo del acceso abierto en todo el mundo, si satisface los intereses de todas las partes implicadas en el acceso abierto.

Palabras clave: acceso libre, derecho de autor, publicaciones científicas, licencias «*creative commons*», embargos.

ABSTRACT

Copyright restrictions are not the main barrier to develop open access to scientific publishing. It is the commercial interest of publishers in making profit from their journals, what prevents the rapid transition towards open access. Commercial publishers will only provide full open access journals if they generate revenues for them. The law provisions adopted in Spain and other European countries to foster open access to scientific publishing did not increase their share of open access publications. The new transformative agreements between universities and publishers introduce a new business model for publishers that may enhance the path to open access worldwide, if they also satisfy the interests of all stakeholders.

* Profesora Agregada de Derecho Civil, Universidad de Barcelona. Dirección de correo electrónico: *aesteve@ub.edu*. Este trabajo resulta de una estancia de investigación realizada por la autora en el *Intellectual Property Research Institute* de la Universidad Queen Mary (Londres), financiada con una ayuda para «Estancias de Profesores e Investigadores Seniors» del Programa de Movilidad 2021 del Ministerio de Universidades (ref. PRX21/00346).

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 29 de abril de 2022.

Keywords: open access, copyright, scientific publishing, creative commons licenses, embargoes.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. DEFINICIÓN DE ACCESO ABIERTO.—III. MODALIDADES DE ACCESO ABIERTO.—1. El acceso abierto «dorado» y el problema de los costes de publicación.—2. El acceso abierto «verde» en repositorios y el problema legal de los embargos.—IV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA FACILITAR EL ACCESO ABIERTO.—V. LOS ACUERDOS TRANSFORMATIVOS: LAS LICENCIAS POR «LEER Y PUBLICAR» EN REVISTAS CIENTÍFICAS.—1. Análisis de los acuerdos transformativos.—VI. CONCLUSIONES.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. DEFINITION OF OPEN ACCESS.—III. OPEN ACCESS ROUTES.—1. Gold open access and the article-processing charges costs.—2. Green open access in repositories and the problem of embargo periods.—IV. LAW PROVISIONS TO FOSTER OPEN ACCESS.—V. TRANSFORMATIVE AGREEMENTS: THE «READ AND PUBLISH AGREEMENTS» FOR SCIENTIFIC PUBLISHING.—1. Scope of transformative agreements.—VI. CONCLUSION.—VII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Desde su inicio, el movimiento del acceso abierto ha percibido al derecho de autor como un obstáculo para la libre difusión de artículos con contenido científico. Sin embargo, como se verá a continuación, es importante diferenciar el derecho de autor, que se extiende sobre los actos de explotación del artículo, de la inversión que efectúa el editor de revistas comerciales y que, actualmente, resulta ser el principal problema para lograr implementar el acceso abierto a las publicaciones científicas.

El desarrollo del acceso abierto solo puede lograrse plenamente si se logra un equilibrio, legal o consensuado, entre los diferentes intereses de los sujetos implicados en la creación, publicación y divulgación de las publicaciones científicas. Dichos sujetos son: los *financiadores,* que costean la investigación de la que resultan artículos publicables y desean su máxima difusión; los *autores,* que crean los artículos y son los titulares originarios de los derechos de autor; las *universidades y centros de investigación*, que facilitan a los autores los medios para desarrollar su investigación y pagan las suscripciones a las revistas científicas; y los *editores de revistas científicas*, que invierten en la publicación de artículos científicos y cuyo principal interés es obtener beneficios económicos.

Desde la perspectiva de estos diferentes intereses en juego, este artículo analiza los problemas que plantea, actualmente, el desarrollo del acceso abierto a las publicaciones científicas y la solución jurídica que resulta más apropiada para impulsarlo. Para ello, define el acceso abierto y los problemas legales y económicos que presentan las diferentes modalidades de acceso abierto que se dan en la actualidad. A continuación, expone las distintas iniciativas legislativas adoptadas en algunos países europeos para reconocer a los autores científicos el derecho a publicar en acceso abierto y analiza hasta qué punto dichas iniciativas han contribuido a su desarrollo. Finalmente, el artículo analiza los nuevos «acuerdos transformativos» o «*read and publish agreements*», que universidades y centros de investigación de todo el mundo están celebrando con los principales grupos editoriales de revistas científicas y que la Conferencia de

Rectores de las Universidades (CRUE) está impulsando en España, ya que pueden convertirse en el instrumento legal más apropiado para lograr la definitiva implantación del acceso abierto.

II. DEFINICIÓN DE ACCESO ABIERTO

Peter Suber, filósofo y uno de los principales ideólogos del acceso abierto, describe en su libro *Open Access* la literatura en acceso abierto como «*digital, online, libre de precio y libre de la mayoría de las restricciones del derecho de autor*»[1]. Señala este autor que el acceso abierto a las publicaciones resulta «gratis», al eliminarse el precio que impone *la barrera al acceso*, y «libre» porque suprime la mayoría de los *permisos por leer y utilizar los artículos* que exige el derecho de autor[2]. Esta distinción entre el acceso gratuito a artículos y la supresión —casi total— de las restricciones que impone el derecho de autor, es clave para entender qué es el acceso abierto y el papel que juega el derecho de autor frente a los diferentes intereses económicos implicados en las publicaciones científicas.

El hecho de que una revista ofrezca sus publicaciones de forma gratuita —por ejemplo, desde su propia web—, no supone que el editor facilite la revista en acceso abierto, ya que la descarga gratuita de un artículo no implica que los usuarios puedan reproducirlo y difundirlo libremente. Es decir, el acceso gratuito a una revista no conlleva que sus artículos estén libres de las restricciones que impone el derecho de autor. Esto último solo tiene lugar si el editor publica los artículos con licencias libres, tipo *Creative Commons*. Las licencias libres son concedidas por el autor para autorizar al público las copias de su artículo, su distribución, comunicación pública o transformación, en la medida y con la extensión que el autor establezca en la licencia. Mediante este tipo de licencias libres, cuyo modelo más popular y conocido son las licencias *Creative Commons*, el autor facilita sus artículos en el mercado a través de un cauce (aparentemente) contractual, sobre la base de que no es necesario que se reserve todos los derechos de explotación, sino que basta con que se reserve solo algunas prerrogativas, y en último extremo únicamente el derecho moral de reconocimiento de su condición de autor[3].

Por tanto, el acceso libre a las publicaciones científicas puede definirse como el acceso *gratuito* a contenidos publicados por editoriales de libros y revistas científicas, que además se encuentran *libres* de la mayoría de las restricciones que impone el derecho de autor respecto a su copia, reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, en virtud de la licencia libre concedida por su autor.

Obviamente, si el autor quiere publicar en acceso abierto un artículo en una revista científica, el editor de la revista deberá estar de acuerdo con la licencia libre que concede el autor y en sus términos. O lo que es lo mismo, cualquier autor puede difundir libremente sus obras en acceso abierto desde su propia web o desde un repositorio institucional bajo una licencia *Creative Commons*, en la que establece los actos de explotación que autoriza efectuar al público en general. Pero si el autor quiere publicar su artículo en acceso abierto *desde*

[1] Suber (2012), pág. 2.
[2] *Ibid.*, págs. 2-3.
[3] Sánchez Aristi (2007), pág. 4.

una revista, el editor deberá estar de acuerdo con la licencia libre, puesto que él costea la edición de la revista y es quien publica el artículo. Por tanto, el acceso abierto a artículos desde una revista comporta la previa celebración de un contrato entre el editor de la revista y el autor del artículo, mediante el cual el autor cede al editor en exclusiva sus derechos de autor para publicar el artículo en acceso abierto, bajo una licencia libre, tipo *Creative Commons*.

Desde esta perspectiva se advierte cómo la cuestión clave para lograr el desarrollo del acceso abierto a artículos en revistas científicas reside en la voluntad del editor y en las condiciones que establece para facilitarlo. Muchos autores científicos están interesados en la difusión en abierto de sus publicaciones con la finalidad de darlas a conocer en la comunidad científica y aumentar sus citas, pero son conscientes de que su carrera investigadora depende del número de artículos publicados en revistas con alto índice de impacto y, por ello, celebran contratos con editores de revistas comerciales de prestigio para publicar sus artículos sujetos a suscripción y con imposición de embargos[4].

Por su parte, los financiadores de la investigación, fundamentalmente, las agencias nacionales y la Unión Europea, imponen mandatos a los investigadores que se benefician de sus ayudas por medio de los cuales les obligan a difundir en acceso abierto las publicaciones que resultan de la ayuda concedida[5]. Pero estos mandatos para publicar en acceso abierto no son siempre respetados por los autores y el principal problema de su eficacia es que no obligan a los editores de revistas científicas. Es decir, si un autor incumple el mandato de su financiador y publica un artículo en una revista sujeta a suscripción, el financiador no se encuentra legitimado para demandar al editor.

Finalmente, las universidades y centros de investigación tratan de impulsar la difusión de conocimiento en la comunidad científica y adoptan políticas universitarias dirigidas a fomentar que su personal investigador publique en acceso abierto[6]. Pero de nuevo, la eficacia de las políticas universitarias de acceso abierto se limita al personal de la institución, por tanto, si los investigadores no respetan las políticas de su universidad en materia de acceso abierto, ello no afectará la validez de los contratos que hayan celebrado con los editores de revistas de suscripción.

Esta interacción e interposición entre los intereses contrapuestos de los distintos agentes implicados en el acceso abierto a las publicaciones científicas explica los distintos modelos de acceso abierto que se dan en la actualidad, así como los problemas legales y económicos que dificultan su viabilidad.

III. MODALIDADES DE ACCESO ABIERTO

El científico canadiense Stevan Harnad acuñó la diferencia entre «*gold open access*» y «*green open access*»[7]. El acceso abierto «dorado» a contenidos cien-

[4] Banks (2016), pág. 38.

[5] *Vid*. el documento «*Commission Staff Working Document, Accompanying the document Proposals for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe*», Bruselas, 7 de junio de 2018, SWD(2018) 307 final, pág. 11, accesible en *https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2018)307&lang=es*.

[6] De Román Pérez (2014), pág. 112.

[7] Suber (2012), pág. 53.

tíficos se facilita desde una publicación (libro o revista), mientras que el acceso abierto «verde» tiene lugar desde un repositorio institucional que pertenece, normalmente, a una universidad[8]. Tanto si el acceso abierto a publicaciones se produce desde revistas o libros, como si se produce desde repositorios, los autores autorizan la difusión de sus artículos bajo licencias libres.

1. El acceso abierto «dorado» y el problema de los costes de publicación

La inicial resistencia de los tradicionales editores de revistas científicas comerciales a publicar artículos en acceso abierto por temor a perder beneficios hizo que a partir del año 2000 emergieran las denominadas revistas «doradas puras»[9]. Las revistas doradas puras son aquellas que ofrecen todos sus artículos de forma gratuita y los publican con licencias *Creative Commons*[10]. La aparición de este tipo de revistas de acceso abierto coincide con el desarrollo del formato electrónico, que permite al editor de libros y revistas ahorrar los costes de edición en papel y facilitar la difusión y descarga de sus publicaciones a través de Internet sin apenas costes. La principal diferencia entre las revistas doradas puras y las revistas comerciales es que sus editores no tienen finalidad lucrativa. Los editores de las revistas doradas puras no cobran suscripciones para acceder a sus artículos y cubren los gastos de publicación mediante el cobro a los autores de las APCs (*Article Processing Charges* o gastos de publicación) o bien mediante ayudas y subvenciones, o con publicidad[11].

Al igual que los editores comerciales, los editores de revistas doradas puras adquieren, en exclusiva, los derechos de autor para la publicación de los artículos. Celebran con los autores una nueva modalidad del tradicional contrato de publicación de artículos (*licence to publish,* en la terminología anglosajona), mediante el cual, el editor adquiere el derecho exclusivo sobre el artículo para su publicación *en acceso abierto* y, además, pacta con el autor la licencia libre bajo la cual el editor publicará el artículo[12]. Estos nuevos contratos de publicación de artículos en acceso abierto no tienen por finalidad que el editor adquiera una posición de exclusividad sobre el artículo, sino que pueda difundirlo y facilitar su uso sin más restricciones que las impuestas por la licencia libre que concede el autor[13].

Las modalidades de licencias libres para facilitar el acceso abierto, que el autor escoge o que el editor impone al autor en estos contratos, varían en función de los actos de explotación que las licencias autorizan. Por ejemplo, hay revistas españolas de Derecho que publican en acceso abierto todos sus artículos bajo la licencia *Creative Commons Reconocimiento (CC BY)*[14]. Esta es la modalidad de licencia libre más permisiva, ya que el autor solo exige el reconocimiento de

[8] Harnad (2013), pág. 14

[9] Anglada, Borrego y Abadal (2020), pág. 3.

[10] Eager y Scheufen (2018), pág. 29.

[11] *Ibid.,* pág. 13 y págs. 30-31.

[12] Por ejemplo, el modelo de licencia de ARVO (*Association for Research in Vision and Ophtalmology*) para publicar en sus tres revistas en acceso abierto, que contiene una cláusula mediante la cual el autor atribuye a ARVO una licencia en exclusiva, *https://arvojournals.org/DocumentLibrary/ARVOLicensetoPublish.pdf*.

[13] Peukert y Sonnenberg (2017), pág. 214.

[14] Por ejemplo, la revista de acceso abierto *Revista de Derecho Público* de la editorial Marcial Pons, *http://www.revistasmarcialpons.es/revistaderechopublico/about* publica todos sus artículos bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (BY).

su condición de autor y autoriza cualquier acto de explotación de su artículo, es decir, su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación libre y gratuita. Otras revistas de Derecho publican en acceso abierto con licencia *Creative Commons-Reconocimiento-No comercial (CC BY-NC)*[15]. En este caso, el autor exige el reconocimiento de su autoría y autoriza únicamente los actos de explotación de sus artículos que se efectúen sin finalidad comercial. Hay, por último, revistas de acceso abierto que optan por la licencia *Creative Commons Reconocimiento-No comercial-No obra derivada (CC BY-NC-ND)*[16], mediante la cual, el autor exige el reconocimiento de la autoría y prohíbe los actos de explotación comercial, así como las obras derivadas de su artículo.

La principal desventaja o inconveniente que presentan muchas revistas doradas puras es que, debido a su reciente novedad, no alcanzan el «estatus» de las revistas comerciales[17]. La mayoría de las revistas científicas con elevados índices de impacto pertenecen actualmente a grandes grupos editoriales como *Elsevier, Springer, Taylor & Francis* o *Wiley*[18], o bien a editoriales universitarias de reconocido prestigio internacional, como *Oxford University Press* o *Cambridge Universtiy Press*. Por esta razón, un sector importante de autores científicos muestra reparos a publicar sus artículos en revistas de acceso abierto, ya que prefieren la publicación en revistas de prestigio reconocido con alto índice de impacto[19].

Ahora bien, los editores de revistas comerciales tradicionales, sabedores de la importancia que está cobrado el acceso abierto en el ámbito de las publicaciones científicas, ofrecen también a los autores la posibilidad de publicar sus artículos en acceso abierto en sus revistas sujetas a suscripción. Se trata de las revistas «híbridas» que ofrecen un modelo de transición hacia el acceso abierto dorado y que han aumentado considerablemente en los últimos años[20]. El editor de revistas híbridas exige al autor, interesado en publicar un artículo en acceso abierto en su revista sujeta a suscripción, que pague los gastos de publicación de su artículo y negocia con él la licencia *Creative Commons* bajo la cual aparecerá su artículo publicado en la revista. Es decir, el editor de revistas híbridas celebra dos modalidades de contratos de publicación con los autores de los artículos que publica en cada número de su revista sujeta a suscripción: el tradicional contrato de publicación, mediante el cual adquiere en exclusiva el derecho a publicar los artículos en su revista sin acceso abierto y el contrato de publicación de artículos en acceso abierto, mediante el cual el editor adquiere también en exclusiva los derechos sobre la publicación y, además, conviene con el autor la modalidad de licencia *Creative Commons* bajo la cual publicará el artículo en acceso abierto, en su revista sujeta a suscripción.

Este modelo de negocio de los editores comerciales de revistas híbridas ha sido duramente criticado porque produce el *double dipping effect*[21]; permite al

[15] Es el caso de la *Revista Galega de Administración Pública,* que edita y publica en acceso abierto la Xunta de Galicia *https://egap.xunta.gal/revistas/REGAP/copyright*.

[16] Como ocurre con la *Revista Catalana de Dret Públic,* que edita y publica en acceso abierto la Escola d'Administració pública de Catalunya *http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/index*.

[17] Banks (2016), pág. 38.

[18] Scheufen (2015), pág. 59.

[19] Baldwin y Pinfield (2018), pág. 5.

[20] Björk (2012), pág. 1496.

[21] Borrego, Anglada y Abadal (2020), pág. 2.

editor no solo cobrar por licencias de suscripción para acceder a su revista, sino además exigir elevados gastos por publicación (APCs) por los artículos que publica en acceso abierto en la misma revista, es decir, el editor cobra dos veces por el mismo artículo. Además, los precios de las APCs de las revistas híbridas son muy superiores a las APCs que exigen los editores de revistas doradas puras[22]. Sin embargo, los especialistas indican que los mejores artículos se siguen publicando en revistas híbridas[23]. Ello se debe a la indudable ventaja que tienen los editores de revistas comerciales de reconocido prestigio que se han convertido recientemente en híbridas.

Numerosas agencias nacionales de financiación y el Programa Marco de Investigación de la Unión Europea «*Horizonte 2020*» permitían que los gastos de publicación de los artículos fueran con cargo al proyecto de investigación concedido[24]. Sin embargo, el nuevo Programa «*Horizonte Europa 2021-2027*» y algunas agencias nacionales europeas excluyen expresamente el pago de los gastos de publicación de artículos en revistas híbridas con cargo a los proyectos concedidos, al tiempo que fomentan el acceso abierto a publicaciones científicas en repositorios de calidad[25]. Ello obliga a examinar las ventajas y problemas del acceso abierto en la vida «verde».

2. El acceso abierto «verde» en repositorios y el problema legal de los embargos

Frente al problema económico que comportan los gastos por publicar artículos en acceso abierto en revistas híbridas o en revistas doradas puras, la principal ventaja que presenta el acceso abierto a las publicaciones científicas en repositorios es que no comporta coste adicional alguno para el autor que, simplemente, deposita la publicación en el repositorio bajo una licencia *Creative Commons*. El principal obstáculo que frena el acceso abierto en repositorios es legal y se debe a que la mayoría de los artículos que han sido publicados en revistas de suscripción se encuentran sujetos a embargos.

Los repositorios institucionales contienen una gran variedad de contribuciones científicas en acceso abierto: artículos que no han llegado a publicarse, tesis doctorales no publicadas, conferencias o comunicaciones presentadas en congresos, versiones de artículos previas a la publicación, artículos ya publicados, materiales docentes, etc.[26]. Cuando un autor deposita alguna de sus contribuciones en un repositorio, lo hace siempre bajo una licencia libre, por tanto, debe estar legitimado para concederla. Aquellos autores que han publicado sus artículos en revistas de suscripción aceptaron normalmente, en los contratos

[22] El precio medio de las APCs en revistas híbridas es de 2.300 euros, *vid*. Borrego, Anglada y Abadal (2020), pág. 10. Por el contrario, las APCs de las revistas doradas puras en el ámbito del Derecho varían entre 100 euros (*Journal of International Legal Communication*) a 1.000 euros (*German Law Journal*).

[23] De Castro (2020), pág. 4.

[24] *Vid*. «*H2020 Programme, Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020*, Versión 3.2, 21 de marzo de 2017, pág. 7, accessible en *https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf*.

[25] *Vid*. «*Commission Staff Working Document, Impact Assessment accompanying the document Proposals for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe*», Bruselas, 7 de junio de 2018, SWD(2018) 307 final, pág. 106, accessible en *https://ec.europa.eu/info/sites/ult/files/swd_2018_307_f1_impact_assesment_en_v6_p2_977548.pdf*.

[26] Serrano Vicente, Melero Melero y Abadal (2014), págs. 2-3.

que firmaron previamente con el editor, una cláusula que les impide depositar su artículo en su repositorio institucional hasta que haya transcurrido un determinado plazo. Dichos plazos suelen oscilar entre los seis y veinticuatro meses[27], pero pueden llegar hasta los cinco años[28]. Por tanto, si el autor, antes de finalizar dicho embargo, deposita su publicación en un repositorio bajo una licencia libre, el editor puede demandarle por incumplimiento contractual.

Los editores de revistas comerciales empezaron a introducir y a extender sus embargos a partir de 2012[29]. Estos embargos ralentizan el acceso abierto en repositorios a los artículos más recientes publicados en revistas de suscripción y perjudican a las instituciones que gestionan los repositorios con voluntad de convertirse en agentes activos de la comunicación académica[30]. De ahí que muchas universidades, incluidas las españolas, fomenten en sus políticas universitarias que sus investigadores depositen en sus repositorios una copia de los artículos que han publicado en revistas[31]. Pero los autores, no siempre se encuentran legitimados para ello.

Los únicos artículos que los autores pueden depositar en un repositorio de forma inmediata a su publicación y sin la autorización de su editor, son los artículos que han publicado en acceso abierto en revistas doradas puras o en revistas híbridas. En estos casos, el propio editor permite, a través de la licencia *Creative Commons* que ha concedido el autor, el depósito de la versión publicada del artículo en un repositorio[32]. Con lo cual, el investigador interesado en el artículo, en lugar de buscarlo en un repositorio, acudirá directamente a la revista para descargárselo. Hay casos aislados de editores de revistas sujetas a suscripción que permiten el depósito de la versión revisada del artículo previa a su impresión (*accepted manuscript*) de forma inmediata a la publicación del artículo[33]. Pero se trata de supuestos aislados.

¿Por tanto, cuál es el papel que juegan los repositorios para facilitar el acceso abierto a artículos publicados en revistas científicas de suscripción? Como puede verse, es bastante limitado, ya que los autores están obligados a respetar los embargos que le impone el editor. Por este motivo, muchas universidades y financiadores de la investigación reclaman que, en los contratos de publicación de artículos en revistas de suscripción, el autor retenga el derecho a depositar en un repositorio la versión revisada del artículo previa a la publicación (*accepted manuscript*) bajo una licencia *Creative Commons*. Se trata de una iniciativa surgida en algunas universidades americanas e inglesas[34] y que, en Europa, lidera

---

[27] Baldwin y Pinfield (2018), pág. 2.

[28] Por ejemplo, el grupo Thomson Reuters, establece en el contrato de cesión de derechos de los autores para la publicación de artículos en sus revistas (*https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/revistas/anuario-de-derecho-concursal/p/10001532#tab-2*) que el autor podrá facilitar la versión evaluada y aceptada del artículo en el Repositorio de su Institución *transcurridos cinco años* desde su publicación y *siempre que medie autorización expresa de la Editorial*.

[29] Baldwin y Pinfield (2018), pág. 2.

[30] Serrano Vicente, Melero Melero y Abadal (2014), pág. 2.

[31] De Román Pérez (2014), pág. 113.

[32] *Vid*. El modelo de licencia para publicar en acceso abierto de *Cambridge University Press*, accesible en *https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/5d3eee3fc941e8c208ac58e9/CAN-ctf.pdf*.

[33] Por ejemplo, el grupo editorial Lancet permite, nada más publicar los artículos, archivar en un repositorio la versión revisada, previa a la impresión, sin ningún coste y con licencia *Creative Commons By, vid*. Abadal, López Burull, Ollé y García (2019), pág. 78.

[34] La Universidad de Harvard fue la primera en proponer la denominada *Scholarly Communication License,* mediante la cual el autor concede a su universidad una licencia no exclusiva para hacer accesible la

el consorcio *Coalition S*, del que forman parte agencias estatales y privadas de la investigación[35]. *Coalition S* presentó en el año 2018 el *Plan S* cuyo objetivo es lograr que todas las publicaciones científicas derivadas de proyectos con financiación pública se publiquen en acceso abierto de manera inmediata[36] y fomenta la denominada «*Rights Retention Strategy*» que promueve a los autores a publicar en la revista que libremente escojan, siempre y cuando se aseguren de que en el contrato de publicación retienen el derecho a difundir en acceso abierto la versión manuscrita de su artículo[37].

Obviamente, el *Plan S* no cuenta con el apoyo de la mayoría de las revistas científicas comerciales, por cuanto perjudica sensiblemente su modelo de pago por suscripción[38]. Por eso, los repositorios son una fuente muy limitada de acceso abierto a los artículos recientemente publicados en revistas de suscripción. Además, aún en el caso de que los repositorios contengan la versión revisada del artículo previa a la publicación (*accepted manuscript*), de forma inmediata tras su publicación, se cuestiona su eficacia. Ello se debe gran parte de los artículos publicados en revistas que se encuentran en repositorios son las versiones «manuscritas» y la mayoría de los investigadores prefieren la versión del artículo tal y como aparece publicada en la revista[39]. Además, los repositorios acumulan una gran variedad de contribuciones científicas de diversa índole (tesis, artículos no publicados, artículos publicados en su versión manuscrita, conferencias, artículos no finalizados...) sin ningún tipo de distinción o filtros de calidad. Por ello, la principal crítica que se hace a los repositorios es que, aunque ofrecen portales y herramientas para buscar bibliografía, les falta sistematización y organización de sus contenidos, así como criterios de distinción de su calidad[40]. De ahí que muchos investigadores, en lugar de acudir a los repositorios, prefieran consultar las principales revistas científicas de su ámbito de especialidad, muchas de las cuales siguen sujetas a suscripción.

IV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA FACILITAR EL ACCESO ABIERTO

España y otros países de nuestro entorno han aprobado medidas legislativas para tratar de fomentar el acceso abierto a las publicaciones científicas. En España, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece un mandato de acceso abierto para el personal investigador de universidades y centros de investigación. Este mandato se encuentra recogido en el artículo 37 bajo el epígrafe «Difusión en acceso abierto» que impone a aquellos investigadores, cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado, la obligación de hacer pública la versión final aceptada del artículo por la revista en repositorios

versión manuscrita de su artículo, previa a su publicación, en su repositorio institucional, nada más publicarse. Este modelo de licencia, lo han tratado de implantar varias universidades en el Reino Unido desde el 2015, *vid.* Baldwin y Pinfield (2018), págs. 2 y 6.

[35] *Vid. https://www.coalition-s.org/about/*.

[36] Abadal, López Burull, Ollé y García (2019), págs. 76 y 78.

[37] *Vid. https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/*.

[38] Abadal, López Burull, Ollé y García (2019), pág. 81.

[39] May (2020), pág. 126.

[40] Bell (2014), pág. 144.

institucionales, no más tarde de doce meses después de la publicación, «sin perjuicio de los acuerdos adoptados con los editores» (art. 37.6 Ley 14/2011). Por lo tanto, el legislador español ha optado por un establecer un mandato de acceso abierto con efectos muy limitados; exige solo el depósito de la «versión manuscrita» en un repositorio, a los doce meses de la publicación y respeta los embargos establecidos por el editor de la revista. Sin embargo, el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de la Ciencia cambia sustancialmente el contenido de este mandato al establecer que los investigadores que se beneficien de fondos públicos y publiquen sus artículos en revistas, deberán depositar la versión aceptada del artículo en un repositorio «de forma simultánea a la fecha de la publicación»[41].

Otros países de nuestro entorno han adoptado medidas legales de mayor calado para facilitar el acceso abierto. Alemania, Holanda y Francia han reconocido al autor de publicaciones científicas un «derecho» inalienable a la difusión en abierto de su artículo, tras su publicación en una revista de suscripción, siempre que el artículo sea el resultado de una investigación financiada, en todo o en parte, con fondos públicos y se respete un plazo tras la publicación determinado legalmente, al margen de los embargos que haya podido imponer el editor.

En concreto, la Ley alemana de Derecho de autor introdujo en 2013 en su § 38 sobre contribuciones a colecciones un nuevo epígrafe (4), que reconoce al autor de una contribución científica, financiada al menos en un 50 por 100 por fondos públicos, el derecho a hacer públicamente accesible la «versión aceptada» del manuscrito, a los doce meses de su publicación «incluso cuando ha cedido un derecho de explotación exclusivo al editor»[42]. Según la doctrina alemana se benefician de este derecho el personal investigador de universidades y de institutos de investigación públicos, no vinculados con universidades[43]. En Holanda se modificó en 2015 la Ley de derechos de autor para introducir el nuevo artículo 25*f.a)* que reconoce al autor de una obra científica breve el derecho de hacerla accesible al público en un tiempo «razonable» desde su publicación, siempre que se haya financiado, en todo o en parte, con fondos públicos holandeses[44]. Para la doctrina holandesa, el derecho se puede reconocer respecto a la mayoría de las publicaciones realizadas por el personal de universidades públicas sujetas a revisiones «*peer review*»[45], aunque considera injustificado reconocer este derecho solo en el caso de que la investigación se encuentre financiada con fondos públicos[46]. Finalmente, en Francia, la *Loi pour une republique numérique* n.º 2016-1321, de 7 de octubre de 2016, introdujo en su artículo 30 un nuevo artículo en el *Code de la Recherche* francés (L 533-4), que atribuye

---

[41] *Vid*. artículo 37.2 del Proyecto de ley de reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Congreso de Diputados, Serie A, núm. 92, Núm. exp. 121/00092) *https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html;jsessionid=ZTgTv2VPF8kh1SfpJkQ4SW6MfJ9mG0vFHHLVQQ7zYdWXhh2C6z5L!219068927?legis=14&id1=621&id2=000052*.

[42] La Ley alemana de Derechos de Autor y Derechos Conexos, de 9 de septiembre de 1965 fue reformada por la Ley de 1 de septiembre de 2017 (Bundesgesetzblatt 2017 Teil I, S. 3346).

[43] Nordemann-Schiffel (2014), pág. 984.

[44] La Ley holandesa de derechos de autor de 23 de septiembre de 1912 fue reformada por la Ley de 30 de junio de 2015, de reforma de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos sobre fortalecimiento de la posición del autor y de los artistas intérpretes y ejecutantes, que introdujo el artículo 25*.f.a)* (Staatsblad 2015, pág. 258).

[45] Visser (2015), pág. 873.

[46] Quadvlieg (2016), pág. 658

al autor de un escrito científico, financiado al menos en su mitad con fondos públicos, el derecho de poner a disposición del público en abierto la «versión final de su manuscrito», en un plazo de seis meses desde su publicación en el caso de las ciencias y de doce meses desde su publicación en el caso de ciencias sociales y humanas[47].

El objetivo que persiguen estas tres leyes es atribuir al personal investigador de universidades y centros de investigación un derecho intransmisible a difundir en abierto sus artículos, tras su publicación en revistas de suscripción, por la «vía verde». El aspecto más relevante de este derecho es su carácter «inalienable», ya que comporta un freno a las políticas de embargo del editor. Es decir, el autor conserva la facultad de difundir su publicación en abierto, una vez transcurridos los plazos legalmente establecidos, al margen de los acuerdos con el editor de la revista. De ahí que nuestra doctrina manifieste que el legislador español se ha quedado muchos pasos por detrás de la regulación acordada en Alemania, Holanda y Francia[48]. No obstante, ninguno de estos tres países ha reconocido al autor el derecho inalienable a difundir en acceso abierto la versión manuscrita de su artículo *de forma inmediata tras la publicación*, lo cual pone de manifiesto que el legislador ha tratado de encontrar una fórmula que equilibre el interés público en el acceso abierto con el interés privado del editor en rentabilizar su inversión.

No parece que las iniciativas legislativas adoptadas en Alemania, Holanda y Francia haya producido el efecto esperado sobre el acceso abierto en estos tres países. En un estudio reciente sobre la evolución del acceso abierto en Europa —desde el año 2000 hasta el año 2018— se destaca cómo aquellos países cuyos gobiernos fueron los primeros en adoptar políticas de acceso abierto —Reino Unido y países del Norte de Europa como Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega— son los que han experimentado mayor progresión en las cuotas de publicaciones científicas en abierto, mientras que Francia y Alemania se encuentran por debajo de la media mundial en cuotas de acceso abierto[49]. Holanda ocupa también un puesto destacado en el acceso abierto en Europa, pero ello se debe principalmente a la implicación de las universidades y centros de investigación en favorecerlo[50].

V. LOS ACUERDOS TRANSFORMATIVOS: LAS LICENCIAS POR «LEER Y PUBLICAR» EN REVISTAS CIENTÍFICAS

Frente a la evidente dificultad de que las leyes de derecho de autor o leyes sectoriales sobre ciencia impulsen eficazmente el acceso abierto, el instrumento legal que puede resultar más eficaz para lograr su desarrollo e implantación son los acuerdos y negociaciones con los propios editores de revistas.

Como es sabido, el editor de revistas comerciales acepta el modelo híbrido de publicar artículos en acceso abierto, si se costean sus gastos de publicación (APCs). En un estudio de la *Max Planck Digital Library* publicado en 2015

[47] Loi n.º 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (*JORF*, *Journal officiel «Lois et Décrets»,* n.º 0235 du 8 octobre 2016).

[48] Cámara Águila (2018), pág. 71.

[49] Maddi, Lardreau y Sapinho (2021), pág. 3137.

[50] *Ibid.,* pág. 3146.

se constató que el presupuesto anual que destinan las universidades y centros de investigación de todo el mundo en pagar las suscripciones a los editores de revistas científicas equivale al presupuesto que cubriría los gastos de publicación en abierto de todos los artículos que los editores publican en sus revistas cada año[51]. Es decir, el dinero actualmente destinado a pagar las licencias de suscripción de revistas puede redirigirse al sostenimiento económico del acceso abierto[52].

Esta posibilidad de financiar el acceso abierto a través de las licencias que las instituciones pagan a los editores de revistas es la base de los «acuerdos transformativos». Este nuevo tipo de contratos tienen por objeto transformar el modelo de negocio sobre el que se sustenta la edición académica, pasando de un modelo de suscripción a otro en el que las editoriales reciban un precio justo por sus servicios de edición en acceso abierto[53].

Los acuerdos transformativos empezaron a acordarse entre algunas instituciones y los principales grupos editoriales de revistas científicas en 2018 y su implantación, como alternativa a las licencias de suscripción, se ha acelerado desde 2020[54]. Mediante estos acuerdos, el dinero que la universidad o centro paga al grupo editorial va destinado no solo a facilitar que su personal investigador pueda descargarse y leer los artículos de todas sus revistas, sino también publicar un cierto número de artículos en acceso abierto en sus revistas durante la vigencia de la licencia, de ahí que se denominen «*read and publish agreements*». Por tanto, a través de la celebración de los acuerdos transformativos se irá gradualmente incrementado la cuota de publicaciones en abierto en todo el mundo[55]. Como puede apreciarse, los acuerdos transformativos pueden satisfacer todos los intereses en juego en el acceso abierto: las editoriales comerciales siguen obteniendo beneficios, los investigadores, además de consultar las revistas, pueden publicar en ellas un número limitado de artículos en acceso abierto, sin que las universidades y centros de investigación tengan que asumir por ello un mayor coste, y se logra el objetivo de los financiadores de aumentar el número de las publicaciones científicas en abierto a nivel global.

En España, la CRUE y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas —CSIC— han suscrito recientemente acuerdos marco de colaboración con cuatro grupos editoriales de revistas científicas (*ACS, Elsevier, Springer* y *Wiley*), que establecen las bases para facilitar que las universidades españolas y el CSIC celebren acuerdos transformativos con estas cuatro editoriales[56]. Por medio de estos acuerdos, la CRUE/CSIC han pactado con cada grupo editorial el número total de artículos en acceso abierto que el personal de las universidades españolas, incluidas en cada acuerdo, y el CSIC podrán publicar en acceso abierto

---

[51] Schimmer, Geschuhn y Vogler (2015), pág. 5.

[52] Anglada Borrego y Abadal (2020), pág. 3.

[53] *Vid.* la definición de «acuerdos transformativos» de la ESAC (*Efficiency and Standards for Articles Charges*) en *https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/*.

[54] Pueden consultarse los acuerdos transformativos adoptados entre numerosos grupos editoriales con universidades, consorcios de universidades y centros de investigación de todo el mundo en la web de la ESAC *https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/*.

[55] *Vid.* el informe de Szprot, Gruenpeter, Rycko, Siewicz, Schimmer, Campbell, Karlstrøm, Andenæs, Lundén y Wideberg (2021), pág. 10.

[56] Los acuerdos marco (*Memorandum of Understanding* o *Letter of Intention*) que han acordado la CRUE y el CSIC con estos cuatro grupos editoriales se encuentran accesibles en la web de la CRUE *https://www.crue.org/proyecto/acuerdos-con-editoriales/*.

en las revistas del grupo[57]. Además, algunos de estos acuerdos incorporan el modelo de acuerdo transformativo a firmar entre las universidades y el grupo editorial[58]. Por otra parte, y al margen de estos acuerdos de la CRUE, varias universidades españolas y el CSIC han celebrado acuerdos transformativos con otros grupos editoriales.

1. Análisis de los acuerdos transformativos

Los acuerdos transformativos se celebran entre una institución (universidad o centro de investigación, o incluso consorcios) y, por ahora, grupos editoriales de revistas científicas. En los últimos años, las revistas científicas se han concentrado en manos de varios grupos editoriales que aglutinan revistas híbridas, revistas doradas puras y revistas que no publican en acceso abierto[59]. Por tanto, cuando una universidad española o el CSIC celebra un acuerdo transformativo con un grupo editorial, el editor extiende el acceso y la posibilidad de publicar sobre todas las revistas de su grupo que figuran en el anexo del contrato, independientemente de que puedan resultar o no de interés para la institución. Así, por ejemplo, el CSIC ha firmado un acuerdo transformativo con *Oxford University Press* que se extiende sobre todas las revistas del grupo, incluidas aquellas cuya temática resulta ajena a las áreas científicas de los investigadores del CSIC[60].

La principal novedad que presentan los acuerdos transformativos con respecto a las tradicionales licencias de suscripción se encuentra en las cláusulas referidas a la publicación de artículos en abierto en las revistas del editor. En el acuerdo marco celebrado entre la CRUE y el CSIC con el grupo Wiley se indica que los autores que pueden publicar en las revistas («*eligible authors*») son los investigadores, profesores y alumnos de la institución[61]. Por su parte, el acuerdo transformativo celebrado entre la Universidad de Barcelona y *Cambridge University Press* establece que los autores de la institución tendrán la oportunidad de publicar artículos en las revistas de esta editorial sin pagar APCs —salvo en aquellas revistas del grupo que no publican en acceso abierto— y que aquellos autores, cuyos artículos sean aceptados para su publicación en abierto en una revista, deberán firmar separadamente una «licencia para la publicación» con su editor —nuestro equivalente al contrato de cesión de derechos para la publicación del artículo— y escoger la licencia *Creative Commons* bajo la cual el editor llevará a cabo la publicación del artículo[62]. En todos los acuerdos transformativos, se destaca la libertad del editor de la revista de publicar o no el artículo que recibe de un autor de la institución para divulgarse en acceso abierto[63].

---

[57] *Vid.,* por ejemplo, el «Acuerdo de colaboración general» entre CRUE/CSIC con Springer, pág. 5.

[58] *Vid*. el acuerdo marco entre CRUE/CSUC y Wiley, págs. 109-148.

[59] Larivière, Haustein y Mongeon (2015), pág. 5. Por ejemplo, el grupo *Elsevier* o el grupo *Taylor & Francis* informan en sus webs de que tienen cerca de 2.900 revistas, mientras que *Oxford University Press* o *Cambridge University Press* cuentan con alrededor de 400 revistas.

[60] El acuerdo transformativo entre el CSIC y Oxford University Press se encuentra disponible en *https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/oxf2020csic/*.

[61] El acuerdo transformativo celebrado entre la CRUE/CSIC y Wiley define los «*eligible authors*» como «*authors who are affiliated with a Member Institution, including but not limited to: researchers, teaching staff and students*».

[62] *Vid*. el acuerdo transformativo entre la Universidad de Barcelona y *Cambridge University Press* en *https://crai.ub.edu/sites/default/files/recerca/Acords/universitat_de_barcelona_cambridge_university_press_agreement.pdf*.

[63] *Vid.,* por ejemplo, la cláusula 8.ª del acuerdo transformativo entre el CSIC y *Oxford University Press*.

Otra novedad de los acuerdos transformativos es que el precio a pagar por las instituciones se imputa separadamente al acceso a la lectura de las revistas y a los servicios de publicación de artículos en acceso abierto. El precio final se divide entre los años de duración del acuerdo y su imputación al pago de servicios de publicación en acceso abierto —las APCs— aumenta progresivamente cada año. Por ejemplo, en el acuerdo transformativo celebrado entre el CSIC y *Oxford University Press* y que tiene una duración de cinco años, el precio del primer año cubre 45 artículos en acceso abierto y el precio del quinto año cubre 100 artículos en acceso abierto[64]. El número de los artículos que el grupo editorial se compromete a publicar en acceso abierto durante la vigencia del acuerdo se calcula sobre el precio medio de gastos de publicación de artículo (APCs) que pactan las partes[65].

Por tanto, los acuerdos transformativos permiten a los editores mantener e incluso aumentar los márgenes de beneficios de las licencias de suscripción, a la vez que transforman su modelo de negocio: pasan de cobrar por leer a cobrar por publicar en acceso abierto. No obstante, la progresiva implantación de estos acuerdos plantea importantes interrogantes, no solo por el elevado coste que suponen para las universidades, sino porque implicarán que aquellas universidades con mayor capacidad de publicación de artículos paguen mucho más por los acuerdos transformativos a las editoriales que las universidades con escasa producción[66]. Además, el mercado de las revistas científicas presenta un elevado índice de concentración que plantea serios problemas de derecho de la competencia al fijar el precio de las suscripciones a revistas[67]. Este problema puede repetirse al establecer el precio de los acuerdos transformativos con los grupos editoriales.

VI. CONCLUSIONES

El problema del desarrollo del acceso abierto a las publicaciones científicas no se encuentra en las restricciones que impone el derecho de autor, sino en interés del editor de revistas comerciales en obtener márgenes de beneficios al invertir en publicar. Muchos autores quieren facilitar la difusión de sus artículos y están dispuestos a disminuir las restricciones de sus derechos de autor mediante la concesión de licencias libres que facilitan su descarga, copia y libre comunicación pública. Es el editor comercial quien obstaculiza la difusión en acceso abierto, si no encuentra un modelo de negocio que atraiga su inversión.

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la publicación de artículos en acceso abierto tiene un coste y alguien debe pagar a las revistas comerciales para que faciliten al público sus publicaciones de forma gratuita. Las universidades y centros de investigación están dispuestos a pagar a los editores por publicar en acceso abierto los artículos de su personal investigador, si dejan de pagar por suscripción. Por ello, los nuevos acuerdos transformativos se perfilan

---

[64] *Vid*. el acuerdo transformativo entre el CSIC y Oxford University Press, pág. 49.

[65] Por ejemplo, el acuerdo marco firmado por la CRUE/CSIC con el grupo *Springer Nature* fija en 2.438 euros el precio medio de APCs.

[66] Anglada, Borrego y Abadal (2020), pág. 6.

[67] *Vid*. Informe de la European University Association (2018) «*The lack of transparency and competition in the academic publishing market in Europe and beyond*», pág. 2. Accessible en *https://era.gv.at/news-items/eua-asks-ec-to-investigate-lack-of-competition-in-academic-publishing/*.

como el instrumento legal idóneo para aumentar el número de publicaciones científicas en acceso abierto en todo el mundo y podrán satisfacer los intereses de los autores, los financiadores y las universidades o centros de investigación, si las partes logran pactar condiciones económicas justas y transparentes.

VII. BIBLIOGRAFÍA

ABADAL, Ernest; LÓPEZ BURULL, Alex; OLLÉ, Candela, y GARCÍA, Francesc (2019), «El plan S para acelerar el acceso abierto: contexto, retos, y debate generado», *Hipertext.Net, Revista Académica sobre la Documentación Digital y Comunicación Interactiva* 19, noviembre, págs. 75-83.

ANGLADA, Lluís; BORREGO, Ángel, y ABADAL, Ernest (2020), «¿Qué transforman los acuerdos transformativos?», *Anuario ThinkEPI* 14, págs. 1-8.

BALDWIN, Julie, y PINFIELD, Stephen (2018), «The UK Scholarly Communication Licence: Attempting to Cut through the Gordian Knot of the Complexities of Funder Mandates, Publisher Embargoes and Researcher Caution in Achieving Open Access», *Publications*, 6 (3) 31, págs. 1-28.

BANKS, Chris (2016), «Focusing upstream: supporting scholarly communication by academics», *Insights* 29 (1), marzo, págs. 37-47.

BELL, John (2014), «Open Access: the Journal is Not Dead», *Legal Information Management* 14, págs. 143-145.

BJÖRK, Bo-Christer (2012), «The hybrid model for open access publication for scholarly articles: A failed experiment?», *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 63/8, págs. 1496-1504.

BORREGO, Ángel; ANGLADA, Lluís, y ABADAL, Ernest (2020), «Transformative agreements: Do they pave the way to open access», *Learned Publishing*, págs. 1-17.

CÁMARA ÁGUILA, Pilar (2018), «Open Access y derechos de autor: titularidad y ejercicio de los derechos de autor de obras científicas», *Revista de Derecho Privado,* noviembre-diciembre, págs. 61-86.

DE CASTRO, Pablo (2020), «Acuerdos transformativos con los editores: un controvertido paso adelante en la implantación del acceso abierto», *Anuario ThinkEPI*, vol. 14, págs. 1-9.

DE ROMÁN PÉREZ, Raquel (2014), «Propiedad intelectual y acceso abierto a artículos científicos», en ESPÍN ALBA, I., y CARRANCHO HERRERO, M. T. (coords), *Propiedad Intelectual en el siglo XXI: nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor,* Reus, Madrid, págs. 103-141.

EAGER, Thomas, y SCHEUFEN, Marc (2018), *The Economics of Open Access on the future of Academic Publishing*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK.

HARNAD, Stevan (2013), «Worldwide open access: UK leadership? », *Insights,* 26 (1), págs. 14-21.

LARIVIÈRE, Vincent; HAUSTEIN, Stephanie, y MONGEON, Philippe (2015), «The Olygopoly of Academic Publishers in the Digital Era», *Plos One,* junio 10, págs. 1-15.

MADDI, Abdelghani; LARDREAU, Esther, y SAPINHO, David (2021), «Open Access in Europe: A National and Regional Comparison», *Scientometrics* 126, págs. 3131-3152.

MAY, Christopher (2020), «Academic publishing and open access: Costs, benefits, and options for publishing research», *Politics* 40 (I), págs. 120-135.

NORDEMANN-SCHIFFEL, Anke (2014), «Kommentar UrhG § 38», en FROMM, F. K., y NORDEMANN, W. (ed.), *Urheberrecht: Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Veralgsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz*, 11.ª ed. Kohlhammer, Stuttgart, págs. 665-670.

PEUKERT, Alexander, y SONNENBERG, Marcus (2017) «Copyright and Changing Systems of Scientific Communication», en WEINGART, P., y TUABERT, N. (eds.), *The Future of Scholarly Publishing: Open Access and the Economics of Digitisation*, African Minds Publishers, págs. 199-227.

QUADVLIEG, Antoon (2016), «The nature of the Scholar's Right to Publish in Open Access», *Liber Amicorum Jan Rosén*, Eddy, Författarna, págs. 651-664.

SÁNCHEZ ARISTI, Rafael (2007), «Las licencias Creative Commons: un análisis crítico desde el derecho español», *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento* 19, págs. 1-48.

SCHEUFEN, Marc (2015), *Copyright versus Open Access,* Springer Cham, Switzerland.

SCHIMMER, Ralf; GESCHUHN, Kai Karin, y VOGLER, Andreas (2015), «Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access», *http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0026-C274-7,* págs. 1-11.

SERRANO VICENTE, Rocío; MELERO MELERO, Remedios, y ABADAL, Ernest (2014), «Indicadores para la evaluación de repositorios institucionales de acceso abierto», *Anales de Documentación* 17/2, págs. 1-12.

SUBER, Peter (2012), *Open Access,* The Mit Press Essential Knowledge Series, Cambridge Massachusetts.

SZPROT, GRUENPETER, RYCKO, SIEWICZ, SCHIMMER, CAMPBELL, KARLSTRØM, ANDENÆS, LUNDÉN y WIDEBERG (2021), «Transformative Agreements: Overview, Case Studies, and Legal Analysis», *Open Science Platform,* Wydawnictwa ICM, Varsovia, pág. 10, en *https://doi.org/10.5281/zenodo.4543422*.

VISSER, Dirk (2015), «The Open Access provision in Dutch copyright contract law», *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 10/11, págs. 872-878.

ADI 42 (2022): 301-316

LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO COMO INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA

COMPLIANCE PROGRAMMES AS LEGAL INSTRUMENTS TO FOSTER COMPETITION

María Gómez Santos*

RESUMEN

Los programas de cumplimiento normativo en materia de competencia son observados, en general, como instrumentos útiles para las empresas infractoras en un procedimiento administrativo sancionador en tanto que permiten rebajar la cuantía de la sanción impuesta. Ahora bien, reducir su valor a meros mecanismos que, en ciertas condiciones, pueden ser empleados como atenuantes de la responsabilidad, es concebirlos desde una visión muy simplista. Tal y como se abordará en el presente trabajo, los programas de cumplimiento normativo son mucho más que una estrategia defensiva: sirven para mejorar y promocionar la competencia.

Palabras clave: *advocacy,* promoción de la competencia, programas de cumplimiento normativo.

ABSTRACT

Competition compliance programmes are generally observed as useful instruments for companies in an administrative sanctioning procedure, insofar as they allow a reduction in the amount of the sanction imposed. However, reducing their value to mere mechanisms that, under certain conditions, can be used to mitigate liability, is to conceive them from a very simplistic perspective. As will be addressed in this article, competition compliance programmes are much more than a defence strategy: they serve to foster effective competition in the market.

Keywords: competition advocacy, competition promotion, compliance programmes.

SUMARIO: I. FUNCIONES DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN COMPETENCIA.—1. Función moderadora de la responsabilidad.—2. Función preventiva.—3. Función de promoción.—II. LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO COMO INSTRUMENTOS JURÍDICOS

* Profesora Ayudante Doctor. Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. Dirección de correo electrónico: *magosan@usal.es*. Trabajo presentado y sometido a discusión en el Seminario de Primavera de la RADC, celebrado en la Universidad de Zaragoza el 24 de marzo de 2022, a cuyos miembros asistentes, en especial al profesor Cachafeiro García, agradezco sus comentarios y sugerencias.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 6 de mayo de 2022.

PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA.—1. Beneficios y utilidades explícitas en la Guía publicada por la CNMC.—1.1. El cumplimiento de la normativa de competencia beneficia al mercado.—1.2. La implantación de un programa de cumplimiento normativo comporta, en general, menos costes que beneficios.—1.3. El programa de cumplimiento sirve como instrumento para prevenir el riesgo reputacional.—2. Otros beneficios y utilidades.—2.1. Mejoras en la eficiencia operativa de procesos.—2.2. El programa de cumplimiento como factor reductor del riesgo de exclusión en el mercado.—2.3. Reducción de los costes de transacción en procesos M&A.—2.4. Ventajas a la hora de obtener financiación y en la suscripción de seguros D&O.—2.5. Mejor posicionamiento en concursos públicos.—2.6. Cumplimiento normativo y consecución de los ODS.—III. CONCLUSIONES.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. FUNCTIONS OF COMPETITION COMPLIANCE PROGRAMMES.—1. Moderator function of liability.—2. Preventive function.—3. Promotion function.—II. COMPLIANCE PROGRAMMES AS LEGAL INSTRUMENTS TO FOSTER COMPETITION.—1. Explicit improvements.—1.1. Compliance with competition regulations benefits the market as a whole.—1.2. The implementation of compliance programmes generally entails less costs than benefits.—1.3. Compliance programmes serve as an instrument to prevent reputational risk.—2. Implicit improvements.—2.1. Improvements in the operational efficiency of processes.—2.2. Compliance programmes as reducing factors of the risk of exclusion in the market.—2.3. Reduction of transaction costs in M&A processes.—2.4. Advantages when obtaining financing and when subscribing D&O insurance policies.—2.5. Better positioning in public competitions.—2.6. Compliance and achievement of the SDGs.—III. CONCLUSIONS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. FUNCIONES DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN COMPETENCIA

Los programas de cumplimiento normativo (o *compliance programmes* en inglés) son concebidos como instrumentos esenciales en el diseño de la estrategia empresarial. El interés por este tipo de herramientas comenzó a cobrar especial importancia en España a raíz de la entrada en vigor del artículo 31 bis del Código Penal tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, mediante la cual se introducía por vez primera en el ordenamiento jurídico español la posibilidad de eximir de la responsabilidad penal a una persona jurídica cuando esta contase con programas de cumplimiento normativo eficaces. Más allá de su función en el campo del Derecho penal, el cumplimiento normativo se erige como un mecanismo útil en otras disciplinas, especialmente, en aquellas en las cuales la realización de ciertos comportamientos puede ser castigada a través de un procedimiento administrativo sancionador. Así las cosas y por lo que aquí interesa, los programas de cumplimiento sirven como instrumentos que, adecuadamente diseñados, ayudan de manera eficaz a prevenir, detectar y responder frente a la posibilidad de que una empresa pueda realizar conductas ilícitas que comporten responsabilidad penal o administrativa[1].

Ahora bien, reducir la utilidad de estas herramientas a meros instrumentos orientados a funcionar como factores atenuantes o de exoneración de la responsabilidad penal o administrativa en la que pueda incurrir una empresa, es concebir a este tipo de mecanismos desde una visión simplista. El valor añadido que ofrecen los programas de cumplimiento normativo, al menos en el concreto ámbito de la competencia[2], va mucho más allá.

[1] La realización de algunas conductas capaces de alterar el funcionamiento del libre mercado puede ser calificada, más que como un ilícito administrativo, como un delito contra el mercado. Ahora bien, aunque sea posible, lo cierto es que, en la práctica, rara vez el tipo excede del previsto en la normativa administrativa y transciende a lo penal. En este sentido, CANEDO ARRILAGA (2020), pág. 244.

[2] Una comparativa a nivel internacional entre los distintos programas de cumplimiento normativo puede ser encontrada en los siguientes trabajos: SIPOS GÁLVEZ (2019), págs. 345-347; RODRÍGUEZ MÍGUEZ (2015A), págs. 3-7 (versión digital); PÉREZ FERNÁNDEZ (2015), págs. 442-449; MARTÍN MORAL (2021), págs. 405-413; RODRÍGUEZ MÍGUEZ (2015B), págs. 851-866.

Expuesto lo anterior, en los siguientes epígrafes se abordará cuáles son las funciones típicamente atribuidas a los programas de cumplimiento normativo en materia de competencia para, en un segundo momento, analizar qué otros roles pueden desempeñar. Imbricadas en este segundo bloque, se analizará, de un lado, qué mejoras explícitas han sido señaladas por la propia CNMC en su *Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia*[3] y, de otro, aquellas que, pese a ser menos conocidas, contribuyen de manera indirecta a lograr una mayor competitividad.

1. Función moderadora de la responsabilidad

La *Guía de programas de cumplimiento* publicada por la CNMC en junio de 2020 persigue dos objetivos. El primero es apuntar las consecuencias que van a derivarse de la existencia de un programa de cumplimiento eficaz en materia de competencia ante un eventual procedimiento administrativo sancionador. El segundo, establecer pautas orientativas que ayuden a las organizaciones a elaborar programas que puedan ser calificados como eficaces.

Por lo que se refiere a las consecuencias, en función de si la implantación se ha producido antes o después del inicio del procedimiento administrativo sancionador, la *Guía* distingue entre programas de cumplimiento normativo *ex ante* y *ex post*, respectivamente. Tanto en un caso como en otro, la cuestión clave será si el programa puede ser considerado como un mecanismo válido para moderar responsabilidad de la infractora y, en su caso, proceder a practicar una eventual rebaja de la sanción[4].

En relación con los programas de cumplimiento *ex ante*, se contemplan dos supuestos. El primero hace referencia a situaciones en las que las infracciones detectadas son calificadas como muy graves y, además, son constitutivas de cártel. Tanto si la empresa es la que solicita el programa de clemencia como si, posteriormente, colabora a través del mismo, la CNMC considera que la preexistencia del programa de cumplimiento puede ser tenida en cuenta a los efectos de atenuar su responsabilidad. Esta misma consecuencia también se da cuando la empresa, sin necesidad de tener que acogerse al programa de clemencia, colabore de manera activa y eficaz y reconozca los hechos constatados por la autoridad de competencia[5]. Por su parte, en aquellos supuestos en los cuales la infracción

[3] CNMC, *Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia,* de 10 de junio de 2020. Accesible en: *https://www.cnmc.es/novedad/cnmc-guia-compliance-competencia-20200610*. En adelante, la «*Guía de programas de cumplimiento*».

[4] El propio TJUE, en varios de sus pronunciamientos, ya había declarado que disponer de un programa de cumplimiento podía servir, dadas una serie de circunstancias, como elemento atenuante de la multa. Pero no en todos los supuestos. Entre otras, *vid.* la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 14 de julio de 1994, en el asunto T-77/92, *Parker Pen Ltd vs Comisión de las Comunidades Europeas*, § 93 (*ECLI:EU:T:1994:85*) o la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 9 de julio de 2003, en el asunto T-224/00 (caso *Midland*), §280 (*ECLI:EU:T:2003:195*).

[5] Así, en un caso muy reciente en materia de cárteles —el *Expt. S/DC/0627/18 Consultoras*—, la resolución dictada por la CNMC, de fecha 11 de mayo de 2021, ponía de manifiesto que: «Para que sean verdaderamente efectivos, los programas de cumplimiento deben garantizar, a través del establecimiento claro de parámetros de conducta y de la puesta en práctica de medidas organizativas para su desarrollo, la existencia de un verdadero compromiso de cumplimiento que se traslade al proceso de toma de decisiones cotidianas, tanto de las personas físicas que, en nombre o representación de la empresa, participan en la actividad, como del conjunto de trabajadores de la empresa, permitiendo que, desde el ámbito de sus propias funciones, detecten o prevengan prácticas restrictivas de la competencia» (pág. 248). En concreto, tres de las infractoras (INDRA, DELOITTE y KPMG) alegaron haber implementado programas de cumplimiento, *ex ante* o *ex post,* conside-

sea muy grave o grave pero no constitutiva de cartel, la CNMC considera que, si una empresa, como consecuencia de la puesta en marcha de su programa de cumplimiento, ha detectado una posible infracción y la ha puesto en conocimiento de la autoridad de competencia, además de contemplarse esta circunstancia como una atenuante, podría incluso justificar la exoneración del pago de la multa impuesta[6]. No obstante, aunque no haya existido colaboración, la CNMC estima que, si hay un reconocimiento de los hechos por parte de la empresa infractora, si cesa de manera inmediata la conducta y se adoptan decisiones rápidas y de manera voluntaria cuyo fin sea resarcir los perjuicios provocados, también podría valorarse la atenuación de la responsabilidad de la misma[7].

Por otra parte y aunque con mayor dificultad, la autoridad de competencia también puede practicar una eventual modulación de la sanción en los casos en los que exista un programa de cumplimiento *ex post*[8]. Esto es, en aquellos supuestos en los que, habiendo sido detectada la infracción e iniciado el procedimiento administrativo sancionador, la empresa presente lo antes posible ante la Dirección de Competencia y siempre antes de la notificación de la propuesta de resolución, bien un proyecto de diseño de un programa de cumplimiento *ex novo*, bien una mejora del preexistente[9].

2. Función preventiva

Junto a la función que puede desempeñar la implementación de un programa de cumplimiento como mecanismo para atenuar la responsabilidad de las infractoras, estos instrumentos ejercen, asimismo, un importante papel desde el punto de vista de la prevención[10]. En este sentido, la propia *Guía de programas*

---

rando que cumplían los requisitos para la aplicación de los incentivos recogidos en la *Guía* de la CNMC y que, por tanto, eran merecedoras de una moderación de la responsabilidad. Sin embargo, tan solo INDRA logró acreditar en el procedimiento la existencia de programas de cumplimiento eficaces, tanto ex ante como ex post. En este sentido, la CNMC practicó una rebaja de un 10 por 100 en el pago total de la multa impuesta la infractora (pág. 273), exonerándola, asimismo, de la prohibición de contratación con el sector público recogida en el artículo 71 de la LCSP (pág. 285).

[6] La exoneración del pago de la multa a un operador declarado como responsable de la comisión de un ilícito *antitrust* ya ha sido aplicada por la CNMC en el Exp. *S/DC/0596/16 Estibadores Vigo* (p.54): «Dado el cambio de actitud producido en el seno de la APV iniciado con la denuncia de dichas prácticas anticompetitivas ante esta CNMC, poniendo fin a su participación en la infracción, aportando elementos de prueba que han permitido comprobar la existencia de una infracción de los artículos 1 de la LDC y 101 del TFUE y colaborando activamente con este organismo en la investigación de la misma, esta Sala estima que procede tener en cuenta estas circunstancias y eximir de sanción a la APV».

[7] En este sentido, en el Exp. *S/0629/18 Asistencia Técnica Vaillant* puede comprobarse que esta posibilidad ya ha sido adoptada por la CNMC: «A pesar de ello, el tipo del 0,70 por 100 que propone la DC y confirma la Sala se determina, según se indica, atendiendo a la apreciación de la existencia de atenuantes que fundamentalmente se centran en la existencia de una colaboración con la autoridad y la implantación de un programa de comunicación dentro del programa de *compliance* de las empresas» (pág. 47).

[8] Esta valoración ya se ha practicado en algunos casos resueltos por el Consejo de la CNMC en los últimos años. En tal sentido, *vid*. la resolución de la CNMC de 17 de septiembre de 2015, en el Expt. SNC/0036/15, *Mediaset*; resolución de 12 de enero de 2016, en el Expt. S/DC/0522/14, *Thyssenkrupp;* la resolución de 6 de septiembre de 2016, en el Expt. S/DC/0544/15, *Mudanzas Internacionales o la resolución* de 1 de octubre de 2019, en el Expt. S/DC/0612/17, *Montaje y Mantenimiento Industrial*.

[9] Se incluirían en este último supuesto, por tanto, aquellos casos en los que, a pesar de haber sido implementado un programa de cumplimiento normativo en materia de competencia en la empresa, este no hubiese sido calificado como eficaz.

[10] No obstante, algún autor señala que los programas de cumplimiento, en la práctica, podrían ser incompatibles con la función preventiva y disuasoria de la normativa de defensa de la competencia. En concreto, podrían provocar disfunciones en el adecuado funcionamiento de los programas de clemencia. En tal sentido, *vid*. Pérez Fernández (2014), págs. 80-82; Pérez Fernández (2015), págs. 433-437.

de cumplimiento elaborada por la CNMC califica a los programas de cumplimiento como «herramientas que permiten a los operadores económicos prevenir, detectar y reaccionar de manera temprana ante conductas ilícitas, susceptibles de generar responsabilidad penal y administrativa y afectar a su reputación»[11]. Desde el punto de vista de la Comisión Europea, quizás es precisamente esta la función primordial que se atribuye a los programas de cumplimiento en materia de competencia. De hecho, viene recomendando desde hace años a las distintas autoridades locales que deben potenciar su implantación como medios preventivos en sus respectivos territorios, bien de cara a evitar la repetición de comportamientos ilícitos preexistentes, bien a efectos de frenar la aparición de otros nuevos[12].

3. Función de promoción

En tercer lugar, la CNMC atribuye a los programas de cumplimiento funciones en materia de promoción de la competencia[13]. En concreto, la autoridad señala que este tipo de instrumentos pueden resultar de gran utilidad en el marco de los programas de clemencia, toda vez que, al comportar ventajas a nivel individual (la eventual moderación de la responsabilidad y la consiguiente reducción de la sanción), sirven para reforzar la colaboración de las empresas con la autoridad de competencia.

Junto a lo anterior, la CNMC afirma en la *Guía de programas de cumplimiento* que estos programas deberían «constituirse en una manifestación de la cultura de trabajo respetuosa con la normativa de la persona jurídica, traducida en forma de códigos éticos [...] que, en su conjunto, reflejen el propósito firme de cumplimiento en la forma de trabajar del conjunto organizativo». En la misma línea, se refiere a la acuciante necesidad de que las empresas se comprometan verdaderamente a cumplir de manera rigurosa con las normas de defensa de la competencia[14]. Es más, este factor resulta esencial de cara a valorar si un programa de cumplimiento, ya sea *ex ante* o *ex post*, puede servir como elemento modulador de la responsabilidad de la infractora. Posteriormente, pone de relieve que la publicación de esta *Guía,* «es muestra del compromiso de la CNMC con la promoción de los programas de cumplimiento para la difusión de una cultura de competencia en España en aras de interés público». Sin duda, la función de promoción de los programas de cumplimiento se antoja evidente.

La lógica que subyace en la generalidad de los ilícitos *antitrust* parte de una concepción puramente individualista del beneficio y del perjuicio. Las empresas realizan o participan en comportamientos anticompetitivos para obtener una ventaja individual, como puede ser un mejor posicionamiento en el mercado, expulsar a ciertos competidores, aumentar precios artificialmente, controlar la cantidad de producción de un producto concreto o generar situaciones de dependencia económica. Conductas ilícitas que, evidentemente, pueden comportar

---

[11] *Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia*, p.5.

[12] *La importancia de cumplir: qué pueden hacer las compañías para respetar mejor las normas de competencia de la UE*, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, pág. 19. No obstante, algún autor que no se muestra favorable a reconocer la función preventiva de los programas de cumplimiento en materia de competencia *ex post*: Miño López (2021), pág. 5/12 (versión digital).

[13] *Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia*, pág. 5.

[14] *Ibid*., pág. 5.

la imposición de una sanción más o menos cuantiosa. Son los intereses y los perjuicios de carácter individual, en definitiva, los que influyen y condicionan sus respectivos comportamientos.

Sobre esta misma lógica, la CNMC pretende incidir en el comportamiento individual de las empresas ofreciéndoles incentivos suficientes para implantar programas de cumplimiento normativo eficaces. El objetivo no es otro que, ante un eventual procedimiento administrativo sancionador, estas puedan verse beneficiadas con una posible atenuación de la responsabilidad en la infracción. Partiendo de un funcionamiento diseñado desde la maximización del interés individual, conviene emplear, por tanto, estrategias jurídicas que coadyuven a las empresas a desarrollar mecanismos para luchar, prevenir y detectar conductas anticompetitivas en el mercado.

En efecto, sobre la base de este razonamiento puramente individualista, la *Guía de programas de cumplimiento* se limita a apuntar los incentivos individuales que comporta para las empresas el hecho de adoptar un programa de cumplimiento normativo eficaz, dejando a un margen el importante papel que estos instrumentos pueden desempeñar en la promoción de la competencia desde una perspectiva más global. Beneficios que, no solo redundan en los intereses individuales de las empresas (motivo por el cual resultan tan atractivos para estos operadores), sino que, como veremos en las siguientes líneas, contribuyen a la creación de mayores niveles de competencia en el mercado.

II. LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO COMO INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA

Además de servir como mecanismos que posibilitan un trato más favorable a las empresas en el seno de un procedimiento administrativo sancionador, los programas de cumplimento eficaces contribuyen a mejorar la competencia en el mercado[15]. Está claro que ofrecer la posibilidad de reducir una sanción podría alentar a un mayor número de empresas a adoptar programas de cumplimiento y, a las que ya cuentan con herramientas de esta naturaleza, a que introduzcan medidas para su mejora. Pero el deseo de mitigar las multas, por sí solo, no debería ser el objetivo último[16]. En opinión de quien suscribe, los dos principales fines a perseguir por los programas de cumplimiento deberían ser facilitar el cumplimiento de la ley y promover el comportamiento ético y responsable por parte de todos operadores[17], toda vez que ello contribuye, en último término, a lograr una mayor competitividad en el mercado.

En términos generales, la mayor parte de los recursos con los que cuentan las autoridades de competencia —recursos más que escasos, por desgracia—

[15] En este sentido, la CNMC ha optado por potenciar la primera función: que este tipo de instrumentos, más que ir orientados a la promoción de la competencia, gozan de una mayor como mecanismos de estrategia defensiva en el marco de un procedimiento sancionador. Sin duda, un planteamiento alejado de los postulados contenidos en el documento *La importancia de cumplir: qué pueden hacer las compañías para respetar mejor las normas de competencia de la UE*, publicado en el año 2012 por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.

[16] En este sentido, se muestra claro Geradin al afirmar que los programas de cumplimiento, además de cumplir con una importante función preventiva, ejercen un papel muy importante desde la perspectiva de la promoción. GERADIN (2013), pág. 332.

[17] Al respecto, *vid*. RILEY y BLOOM (2011), pág. 23.

son destinados a la defensa de la competencia y no tanto a su promoción[18]. La lucha contra los cárteles y la detección de patologías en el mercado que puedan o que efectivamente restrinjan la competencia ocupan el núcleo central de la actividad desarrollada por las mismas, dejando en un segundo plano las actividades enfocadas a la promoción.

Sin embargo, más allá de la preocupación por las sanciones a las que pudieran conducir estos y otros comportamientos anticompetitivos, entiendo que el verdadero debate debería enfocarse en cómo transformar la visión que las empresas tienen del efectivo cumplimiento de la normativa. Un enfoque que, como ya se ha apuntado, para que influya de manera eficaz en la conducta de las empresas, debe poner de relieve las utilidades concretas que el cumplimiento normativo comporta a nivel individual. En otras palabras, cómo hacer pedagogía a fin de que las empresas integren en su agenda el cumplimiento normativo como una cuestión de maximización de la eficiencia —y, en última instancia, de sus beneficios— y no como un factor más de cara a amortiguar el impacto económico o reputacional ante una sanción eventual[19].

En este sentido, resulta evidente que, en su *Guía de programas de cumplimiento,* la CNMC hace referencia expresa a una serie de utilidades o beneficios que la implementación de un programa de cumplimiento puede comportar desde el punto de vista de la promoción de la competencia. Sin embargo, y a pesar de la importancia que este enfoque debería tener, omite muchas de las ventajas que llevan aparejadas estos instrumentos. Beneficios y utilidades individuales que, sin duda, aportan un valor añadido también a nivel global en términos de competencia.

Expuesto lo anterior, en los siguientes epígrafes se abordará cuáles son las mejoras y utilidades explícitas identificadas por la autoridad de competencia en su *Guía* y, en un segundo bloque, aquellas ventajas que, pese a no haber sido apuntadas, contribuyen de manera eficaz a lograr una mayor competitividad, no solo para las empresas a título individual, sino para el mercado en su conjunto.

1. Beneficios y utilidades explícitas en la Guía publicada por la CNMC

1.1. *El cumplimiento de la normativa de competencia beneficia al mercado*

En términos generales, puede afirmarse que los programas de cumplimiento normativo son instrumentos jurídicos beneficiosos para las empresas en tanto que estas pueden ser calificadas como infractoras en un (más que improbable) procedimiento administrativo sancionador. Bajo este prisma, el valor añadido que aporta este tipo de herramientas queda reducido a un valor puramente contingente, a un valor coyuntural. Puede darse o no darse y solo aportará valor si existe un procedimiento administrativo sancionador en el que pueda surtir efectos, esencialmente, a modo de una rebaja de la sanción. Por el contrario,

[18] Concretamente, la *Memoria 2020* de la CNMC recoge las cifras en relación al personal funcionario y laboral que desempeña su trabajo en los distintos departamentos. Así, frente a las 39 personas con las que contaba el Departamento de Promoción, había 87 en la Dirección de Competencia. Esto es, más del doble (pág. 357). Ahora bien, no cabe la menor duda de que la brecha existente entre ambos departamentos se va estrechando, pues, en el año 2014, la diferencia era aún mayor: 73 personas en la Dirección de Competencia, frente a las 21 del Departamento de Promoción (*Memoria 2014* de la CNMC, pág. 207).

[19] Riley y Sokol (2015), pág. 45.

y con independencia del escenario en el que nos encontremos, los programas de cumplimiento crean ventajas en términos competitivos, pues parten de una lógica que apunta en esa dirección.

En efecto, la normativa de competencia es una disciplina que afecta de manera transversal a todo el ordenamiento jurídico y lo orienta hacia una mayor competitividad. Ahora bien, a pesar de que el interés general y la economía en su conjunto sean los principales destinatarios de los beneficios que comporta la existencia de un mercado basado en la efectiva competencia, también las empresas, a título individual, obtienen las ventajas que derivan del mismo[20]. En su virtud, el cumplimiento de la normativa en materia de competencia y, por ende, el recurso a cualquier instrumento jurídico orientado a favorecerlo (como son los programas de cumplimiento a los que aquí nos estamos refiriendo), contribuye, no solo a la promoción de un mercado más competitivo[21], sino que conduce a las empresas a lograr una mayor eficiencia fruto de la mayor tensión competitiva.

1.2. *La implantación de un programa de cumplimiento normativo comporta, en general, menos costes que beneficios*

La propia *Guía de programas de cumplimiento* considera que los beneficios que arroja la implantación de un programa de cumplimiento para una empresa son muy superiores a los costes que supone su implementación[22]. Dicha afirmación responde a una lógica sencilla: las políticas de cumplimiento normativo resultan útiles, no solo en el ámbito de la competencia —es más, quizás esta dimensión sea la más reciente y menos conocida—, sino en otras materias, de modo que su diseño e implementación no suelen partir de cero. En otras palabras, cuando una empresa decide incorporar un programa de cumplimiento en competencia, normalmente ya suelen existir otros programas de cumplimiento y políticas internas tales como protocolos o códigos éticos[23]. En su virtud, podría afirmarse que el coste de esa implementación suele resultar más que asumible.

1.3. *El programa de cumplimiento sirve como instrumento para prevenir el riesgo reputacional*

Una cultura empresarial activa que fomenta el cumplimiento normativo y la ética en el entorno de los negocios[24] contribuye a potenciar la buena imagen de cualquier empresa[25] y, a la postre, a que esta gestione de manera más efectiva

---

[20] En tal sentido, *vid*. RODRÍGUEZ MÍGUEZ (2015B), pág. 847.

[21] De hecho, tal y como dispone la *Guía de programas de cumplimiento*, su propia publicación es muestra del compromiso de la CNMC con la promoción de los programas de cumplimiento para la difusión de una cultura de competencia en España en beneficio del interés público. *Guía de programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia*, pág. 6.

[22] *Ibid*., p.8.

[23] En este sentido, resultan especialmente útiles los programas de cumplimento en materia penal, pues, en muchos aspectos, pueden solaparse con los ilícitos anticompetitivos. RODRÍGUEZ MÍGUEZ (2015A), pág. 2/26 (versión electrónica).

[24] *Ibid*., pág. 3/26 (versión electrónica).

[25] La confianza es una pieza clave en la reducción de tres parámetros: (i) el riesgo en entornos tecnológicos, (ii) en las incertidumbres en el mercado, así como (iii) en los comportamientos oportunistas. En su virtud, mejorar la confianza conduce, *a priori*, a una mayor competitividad. HEYDEBRAND (1999), pág. 16.

el daño reputacional[26]. De hecho, este es el axioma sobre el cual se configura el documento *La importancia de cumplir: qué pueden hacer las compañías para respetar mejor las normas de competencia de la UE,* publicado por la Comisión Europea en el año 2012.

No solo desde el punto de vista de la protección de los derechos laborales, sino desde la perspectiva del respeto a la legislación en materia de medioambiente, de la protección de datos personales o de la protección de la igualdad, las políticas de cumplimiento normativo aportan un claro valor añadido que permite diferenciar a unas empresas de otras en el mercado y, en su caso, convertirlas en más o menos atractivas, tanto para los clientes como para otros operadores. En este sentido, parece razonable afirmar que aquellas empresas que promueven una cultura del cumplimiento sean merecedoras de una cierta distinción[27].

Junto a lo anterior, la garantía de continuidad y la sostenibilidad de un negocio son, en la actualidad, elementos clave de cara a entablar relaciones estables y duraderas para cualquier grupo de interés[28]. Ningún cliente, trabajador o proveedor quiere verse perjudicado si una empresa con la que mantiene vínculos es sancionada, toda vez que revertir el daño reputacional o el denominado valor de marca suele ser muy costoso[29].

Por consiguiente, el hecho de que una empresa cuente con un programa de cumplimiento normativo puede ser interpretado por el resto de operadores como un plus de confianza que, a su vez, podría traducirse en una reducción de costes de transacción y en una mejor asignación de los recursos[30], favoreciendo, a la postre, una mayor competitividad en el mercado.

2. Otros beneficios y utilidades

Más allá de las mejoras apuntadas expresamente por la CNMC en su *Guía de programas de cumplimiento,* la implementación de estas herramientas comporta otras utilidades, tanto o más importantes, pero desconocidas, que conducen a la conformación de un mercado más competitivo y eficiente. Al análisis de las mismas nos referiremos a continuación.

2.1. *Mejoras en la eficiencia operativa de procesos*

La confección de cualquier programa de cumplimiento, incluidos aquellos en materia de competencia, exige identificar los riesgos específicos a los que

[26] González Durántez (2017), pág. 14.

[27] Martín Moral (2021), pág. 419.

[28] La seguridad y la estabilidad fomentan la búsqueda de nuevas formas de organización, promueven el aprendizaje, el intercambio de información y engendran confianza entre las partes. En Powell (1990), pág. 305.

[29] Un ejemplo paradigmático es, sin duda, el de la fulminante desaparición de la auditora Arthur Andersen por su vinculación con el escándalo contable de Enron a comienzos del milenio.

[30] Desde hace algunos años, es común encontrar contenidos en las páginas web de grandes empresas cuyo objeto no es otro que dar a conocer al público en general sus políticas de cumplimiento y aumentar su reputación en el mercado. *Vid*., por ejemplo, la publicada por el grupo SACYR, S.A.(*https://www.sacyr.com/documents/63048160/63077118/Pol%C3%ADtica+de+Cumplimiento+Normativo+en+materia+de+Defensa+de+la+Competencia.pdf/80806e0e-4ae1-a805-538b-4db407a03eb8?t=1612972744729*) o la del Grupo ACS (*https://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/05_Compliance/Pol%C3%ADticas/32_Pol%C3%ADtica%20y%20Protocolo%20de%20cumplimiento%20en%20materia%20de%20competencia_2020.pdf*). Último acceso el 8 de marzo de 2022.

se enfrenta la empresa en cuestión[31]. En este escenario, el hecho de tener que elaborar el «mapa de riesgos»[32] (herramienta que sirve para identificar de manera sencilla qué procesos y sujetos comportan riesgos) y establecer «matrices de control»[33] (instrumentos para la prevención, detección y reacción), implica llevar a cabo una revisión a fondo de todas las amenazas que afectan a cada proceso en la empresa. Fruto de esta revisión, de manera indirecta suelen detectarse áreas de mejora que provocan ineficiencias y sobrecostes en la producción y la distribución. Por ejemplo, la existencia de procesos y protocolos defectuosos o incompletos; competencias y funciones solapadas entre departamentos; conflictos internos; problemas de comunicación dentro y fuera de los propios departamentos; controles formales que no se aplican en la práctica; controles desfasados que no cumplen su función; auditorías internas insuficientes; sistemas de incentivos a la producción incoherentes entre áreas, etcétera.

En su virtud, la implantación de un programa de cumplimiento puede resultar ser sumamente útil a efectos de incrementar el nivel de productividad con base en la mejora de los procesos y, por ende, de la competitividad de la empresa y de la economía en su conjunto.

2.2. *El programa de cumplimiento como factor reductor del riesgo de exclusión en el mercado*

Salvo en ciertos sectores en los que resulta obligatorio por mandato legal[34], cada vez es más frecuente que las organizaciones vigilen con detalle, no solo el cumplimiento normativo propio, sino el de sus proveedores, sus clientes y las empresas con las que colaboran. El deseo de sortear cualquier tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal, hace que una de tendencia generalizada en el entorno empresarial sea establecer relaciones con aquellos operadores que ofrezcan garantías que vayan más allá del mero cumplimiento de naturaleza legal. Ello tiene sentido, no solo desde el punto de vista económico —evitar el pago de eventuales multas—, sino, como ya se ha apuntado, desde la perspectiva reputacional. Y, dentro de estas garantías, sin duda los programas de cumplimiento pueden desempeñar un importante rol.

Así las cosas, sobre la base de esta tendencia más que consolidada en el tráfico mercantil actual, el hecho de no contar con un programa de cumplimiento

[31] Riesgos que pueden ser de muy variada naturaleza; por lo que aquí interesa, aquellos relacionados con la realización de eventuales prácticas anticompetitivas. Por su parte, los riesgos a los cuales se enfrentan los operadores varían sustancialmente en función del tipo de sector en el que se incardinen. Igualmente, el riesgo de que surja una conducta colusoria en el seno de una asociación empresarial o en una franquicia parece mucho mayor que la probabilidad de que suceda en otro tipo de contextos.

[32] La propia *Guía de programas de cumplimiento* apunta una serie de contenidos mínimos que debería incorporar un mapa de riesgos para ser eficaz (pág. 11): las áreas de negocio, los procesos de negocio y las personas de la organización más expuestas; la probabilidad de que la infracción en cuestión se materialice; y el impacto que la infracción tendría en la empresa y en su personal (sanciones a la empresa, sanciones de los directivos, reputación, prohibición de contratar con las administraciones públicas, indemnizaciones por daños y perjuicios, costes legales, etc.).

[33] En este sentido, la CNMC aconseja que se incluyan medidas que garanticen una adecuada monitorización del cumplimiento de los protocolos establecidos en materia de defensa de la competencia por parte de todo el personal y que esta sea actualizada con frecuencia. *Vid*. la *Guía de programas de cumplimiento* (págs. 11-12).

[34] El paradigma de estas obligaciones legales puede encontrarse en el sector agroalimentario, concretamente en materia de calidad y trazabilidad, pues cada parte de la cadena de suministro tiene que controlar a la que le precede y confirmar el proceso.

normativo puede provocar en el medio plazo una cierta exclusión del mercado, pues, aunque legalmente su implementación no sea obligatoria, muchos operadores no querrán establecer relaciones comerciales con aquellos que no acrediten una verdadera vocación de cumplimiento normativo.

2.3. *Reducción de los costes de transacción en procesos M&A*

La realización de una *due diligence* para conocer la situación económica y legal en la que se encuentra una empresa y evaluar si existen riesgos al realizar una concreta operación es una práctica más que extendida en el tráfico mercantil, de manera especial, en el ámbito de M&A. Normalmente, este tipo de procesos conllevan gastos muy elevados, de aquí que cualquier instrumento que contribuya a simplificar su ejecución se traduce en una reducción de los costes de transacción y, a la postre, en una mejor asignación de los recursos.

En este sentido, los programas de cumplimiento normativo ayudan significativamente a simplificar los trabajos previos a la realización de una operación M&A, tanto en términos económicos como de tiempo. Además, pueden aportar un valor añadido desde una doble perspectiva. Así, por ejemplo, para la empresa sobre la cual se realiza la *due diligence*, contar con un programa de cumplimiento la hace más competitiva frente a otras candidatas, no solo con razón en la reducción de los costes de la operación, sino porque ofrece una imagen mucho más confiable en cuanto a su compromiso con el cumplimiento normativo. Por su parte, para la empresa interesada en el proceso de *due diligence*, la existencia de un programa de cumplimiento implica mayores garantías y reduce notablemente el riesgo de tener que asumir responsabilidades tras la operación.

2.4. *Ventajas a la hora de obtener financiación y en la suscripción de seguros D&O*

Salvo rara excepción, es práctica habitual que las entidades financieras exijan a sus clientes garantías que las protejan frente al riesgo de insolvencia o de cierre de negocio. Ninguna entidad está interesada en ofrecer financiación a una empresa que no se preocupe por controlar y establecer mecanismos eficaces para mitigar los riesgos a los cuales se enfrenta en el mercado. Trasladar una imagen de confiabilidad y de solvencia resulta crucial de cara a obtener financiación. En este contexto, la existencia de un programa de cumplimiento puede beneficiar la posición negociadora de un operador cualquiera ante las entidades financieras, puesto que este tipo de instrumentos suelen ser considerados por estas compañías como una prueba del compromiso de sus clientes para hacer frente a sus obligaciones.

Algo similar sucede a la hora de suscribir o renovar una póliza de seguro D&O[35]. Las empresas que cuentan con políticas de cumplimiento normativo eficaces lanzan dos señales sumamente importantes a sus aseguradoras a la hora

[35] La consolidación de una normativa muy estricta en materia de responsabilidad societaria ha dado lugar en los últimos años a un repunte en la contratación de pólizas de seguro de tipo D&O (del inglés, «Directors and Officers Liability Insurance»). Esta modalidad aseguradora es normalmente suscrita por la sociedad administrada en calidad de tomadora del seguro y el interés asegurado se identifica con la responsabilidad civil que pudiera producirse fruto de las conductas adoptadas por los directivos y administradores de la mercantil.

de determinar el precio de la prima del seguro. En primer lugar, si la implementación de estos mecanismos ha sido eficaz, probablemente el historial de siniestros de la empresa sea bajo y, por consiguiente, la prima de seguro será menor. Por otra parte, vista la función preventiva que se atribuye a este tipo de instrumentos, su implementación contribuye a reducir los fallos de mercado propios del sector asegurador (riesgo moral, riesgo de selección adversa y asimetría informativa), lo cual conduce a una prima de seguro más baja y a mejores condiciones en la contratación.

En definitiva, contar con un programa de cumplimiento normativo facilita tanto la contratación de un seguro D&O como la obtención de financiación externa en condiciones más favorables y ello, en última instancia, podría permitir a las empresas destinar mayores recursos a mejorar su nivel de competitividad.

2.5. *Mejor posicionamiento en concursos públicos*

Tras la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público[36], la contratación pública se erige como un elemento clave para implementar políticas de diversa naturaleza, entre otras, en materia de competencia. En este contexto, la referida Ley incorpora mecanismos que coadyuvan a lograr un mercado más competitivo. Así, por ejemplo, se establece la obligación para ciertos órganos vinculados a la contratación pública de tener que notificar a la CNMC situaciones en las cuales, en el ejercicio de sus funciones, detecten posibles conductas anticompetitivas (art. 132.3 LCSP) o la posibilidad de que, con carácter previo a la adjudicación del contrato, las propias mesas de contratación puedan trasladar a la autoridad de competencia la existencia de indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación (art. 150.1 LCSP).

Además de luchar contra el fraude o la corrupción, los órganos de contratación también deberán tomar las medidas adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación de cara a evitar cualquier distorsión de la competencia, garantizando, así, la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores (art. 64.1 LCSP). En definitiva, la protección de la libre competencia se configura en este tipo de escenarios como un principio de primer orden[37].

Consecuencia de lo anterior, la introducción de medidas que fomenten un mayor nivel de competencia en los procesos de contratación pública resulta más que acuciante, especialmente, habida cuenta del elevado número de licitaciones a las que concurre un único participante[38]. Una realidad que, a mayores, favore-

[36] Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (*BOE-A-2017-12902*). En adelante la «LCSP».

[37] En sentido similar, Marcos Fernández (2019), pág. 49.

[38] Concretamente, en el ámbito de la contratación pública estatal, se detectó la existencia de un único participante en el 34 por 100 de los contratos adjudicados y, en un 66 por 100 de los contratos analizados, concurrían tan solo dos o tres operadores. *Vid*. el documento *E/CNMC/004/18 Radiografía de los procedimientos de contratación pública en España*, de 7 de febrero de 2019, elaborado por el Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC.

ce la aparición de comportamientos restrictivos de la competencia, en concreto, conductas de *bid rigging*[39]. Así pues, a fin de preservar el principio de competencia efectiva consagrado en el artículo 132.3 de la LCSP[40], la incorporación de cualquier mecanismo que coadyuve a velar por el cumplimiento efectivo de las políticas en materia de competencia, como los programas de cumplimiento, será bienvenido.

Por otra parte, los programas de cumplimiento normativo que contemplen medidas en materia de competencia se encuadran dentro de las conocidas como medidas de *self-cleaning*, toda vez que permiten enervar la prohibición de contratación contenida en el apartado *b)* del artículo 71.1 de la LCSP.

El referido precepto dispone que aquellos operadores que hubiesen sido sancionados con carácter firme por la comisión de una infracción grave como consecuencia del incumplimiento de la normativa en materia de competencia no podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la referida Ley[41]. En este sentido, si durante el procedimiento sancionador, concretamente en el trámite de audiencia, se adoptan «medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de clemencia en materia de falseamiento de la competencia», de conformidad con lo establecido en el art.72.5 de la LCSP, no procederá la declaración de la prohibición de contratar.

Como puede apreciarse, es cierto que la norma no hace alusión expresa a los programas de cumplimiento normativo. Sin embargo, las funciones que estos desempeñan como herramientas encaminadas a luchar contra la aparición de futuros comportamientos ilícitos, sin duda, operan como mecanismos válidos[42] para enervar la prohibición de contratación y ser considerados como medidas de *self-cleaning*.

Visto cuanto antecede, resulta evidente que el hecho de contar con un programa de cumplimiento eficaz a la hora de participar en un proceso de contratación pública comporta notables ventajas competitivas[43], no solo desde el punto de vista del compromiso de cumplimiento normativo por parte de las empresas,

---

[39] La manipulación de licitaciones públicas, pujas fraudulentas o *bid rigging*, es un problema que afecta a todos los estados a nivel global. En este sentido, el 17 de julio de 2012, el Consejo de la OCDE adoptó una Recomendación para combatir la colusión en la contratación pública al objeto de promover adquisiciones más efectivas y contribuir a la reducción del riesgo de colusión en este tipo de procesos. (Accesible en *HTTPS://WWW.OECD.ORG/DAF/COMPETITION/RECOMENDACION-DEL-CONSEJO-OCDE-PARA-COMBATIR-LA-COLUSION-EN-CONTRATACION-PUBLICA.PDF)*. Por su parte, a nivel estatal, la detección de prácticas de *bid rigging* se erige como una de las prioridades para la Dirección de Competencia en el *Plan de actuaciones 2021-2022* (p. 27). En último lugar, no puede olvidarse que este tipo de conductas colusorias son calificadas por la Ley de Defensa de la competencia como constitutivas de un cartel (DA 4.ª).

[40] La tutela de la libre competencia en el ámbito de la contratación se encuentra reforzada. De un lado, bajo el amparo de la normativa en materia de contratación, cuyo fin último es garantizar la provisión de bienes y servicios a los entes públicos según el principio de mejor calidad a menor precio. De otro, mediante la aplicación de la normativa de defensa de la competencia, siendo sus objetivos principales velar por la ausencia de restricciones y abusos en el proceso de la contratación. El respecto, *vid.* Valcárcel Fernández y López Miño (2015), págs. 886-895.

[41] Esencialmente, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, las Entidades Gestoras, los Servicios Comunes de la Seguridad Social, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes.

[42] En Campos Acuña (2020), pág. 140.

[43] *Ibid*., págs. 135-136.

sino como instrumento capaz de enervar la prohibición general de contratación establecida en el artículo 71.1 de la LCSP[44].

2.6. *Cumplimiento normativo y consecución de los ODS*

Por último, aunque no por ello menos relevante, los programas de cumplimiento en materia de competencia, como herramientas de promoción de la misma, están llamados a ejercer un importante papel en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)[45]. En este sentido, el *Plan Estratégico para el periodo 2021-2026* de la CNMC apunta a que tanto los fines básicos a lograr por dicha autoridad como los medios a emplear para su consecución estarán alineados con los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030[46]. Por su parte, el *Plan de actuaciones 2021-2022* de la CNMC incorpora una medida en su acción estratégica que afecta de manera directa a los programas de cumplimento normativo. En concreto, la acción núm. 198 contemplada en dicho documento, tiene como objetivo impulsar la divulgación de la Guía de *Compliance* y de los beneficios del diseño e implementación de guías de cumplimiento verdaderamente eficaces.

En definitiva, y siguiendo las palabras del profesor Orduña Moreno «los protocolos de transparencia, y en su caso, el *compliance*, no son solo unas herramientas para salvaguardar la responsabilidad de las empresas, sino unos instrumentos técnicos que proyectan esta noción del cambio de paradigma claramente comprometido con una nueva práctica en la comercialización de los productos y servicios, que no atiende solo al beneficio o al marketing en sentido estricto, sino también a la consecución de otros valores o fines sociales que demanda la ciudadanía; entre otros, claro está, la calidad de negociación, la competitividad empresarial y la justicia contractual»[47].

III. CONCLUSIONES

En términos generales, los programas de cumplimiento normativo en materia de competencia son concebidos como mecanismos eficaces que permi-

[44] Al respecto, los esfuerzos llevados a cabo por parte del Departamento de Promoción de la autoridad nacional de competencia en materia de contratación pública han sido más que evidentes. En este sentido, destaca la *Guía sobre contratación pública y competencia de 2009*, publicada por la extinta Comisión Nacional de la Competencia; la *Guía sobre contratación pública y competencia*. *Fase I - La planificación como herramienta para impulsar la competencia y la eficiencia en el aprovisionamiento público* (*G-2019-02*); o las *Recomendaciones a los poderes públicos para una intervención favorecedora de la competencia en los mercados y la recuperación económica inclusiva* (*G-2021-01*), de fecha 7 de julio de 2021.

[45] La propia CNMC ha puesto de manifiesto en varias ocasiones las importantes contribuciones que las políticas de competencia pueden tener en el marco del cumplimiento de los ODS por diferentes vías: «En primer lugar, la competencia favorece el acceso a bienes y servicios de los consumidores más vulnerables, al propiciar bienes y servicios más baratos y más ajustados a las necesidades de los consumidores. En segundo lugar, la competencia estimula la productividad y la creación de empleo, lo cual coadyuva a la inclusión de las capas de población más desfavorecidas. En tercer lugar, la competencia incentiva las estrategias empresariales y de innovación compatibles con los ODS, tanto más cuanto más relevantes sean estos para las decisiones de consumo. En cuarto lugar, la función de promoción de la competencia ayuda al sector público a adoptar regulaciones más eficientes para la consecución de los ODS». CNMC, *Respuesta a la consulta pública «Competition policy supporting the Green Deal»*, diciembre de 2020, pág. 3.

[46] *Plan Estratégico para el periodo 2021-2026* de la CNMC, p.4. Accesible en: *https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/CNMC/20210421_Plan%20Estrat%C3%A9gico_def.pdf*.

[47] En Orduña Moreno (2020), pág. 17.

ten atenuar la responsabilidad de una empresa calificada como infractora en el seno de un procedimiento administrativo sancionador. Pero el valor añadido que ofrecen estos instrumentos va mucho más allá.

En concreto, como se ha abordado a lo largo de este trabajo, los programas de cumplimiento normativo (i) contribuyen a la mejora de la eficiencia operativa de procesos, (ii) mitigan el riesgo de exclusión en el mercado, (iii) reducen los costes de transacción en operaciones M&A, (iv) comportan notables ventajas a la hora de obtener financiación y en la suscripción de seguros D&O, (v) permiten un mejor posicionamiento en licitaciones públicas y, asimismo, (vi) coadyuvan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Utilidades y mejoras todas ellas que, sin perjuicio de que reporten numerosas ventajas a nivel individual, desempeñan un importante rol en la configuración de un mercado global más competitivo y eficiente.

Así las cosas, si bien las autoridades de competencia se han esforzado en dar a conocer qué criterios deben orientar el diseño de los programas de cumplimiento normativo y los efectos que pueden desplegar en el seno de un procedimiento administrativo sancionador, sería conveniente que, a mayores, fueran puestas en valor las ventajas que comportan este tipo de herramientas como vectores de la efectiva competencia en el mercado. Ventajas que, como se ha visto, además de favorecer los intereses individuales de las empresas, redundan en una mejora de la economía global y de los consumidores.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Campos Acuña, María Concepción (2020), «Compliance *ad intra*: parte especial», en AAVV *Compliance en el Derecho Administrativo. Políticas de cumplimiento en el sector público y en el sector privado*, Wolters Kluwer España, págs. 113-196.

Canedo Arrilaga, María Pilar (2020), «Poderes públicos y competencia. En busca del efecto útil del derecho de competencia», *Cuadernos de Derecho Transnacional* 12/2, págs. 226-253.

Heydebrand, Wolf (1999), «The Network Metaphor as Key to the Analysis of Complex Production and Service Relations in a Global Economy», *Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg*, Nr. 149.

Geradin, Damien (2013), «Antitrust compliance programmes and optimal antitrust enforcement: a reply to Wouter Wils», *Journal of Antitrust Enforcement* 1/2, págs. 325-346.

González Durántez, Henar (2017), «Las ventajas de un programa de *compliance* en materia de defensa de la competencia», *Actualidad jurídica Aranzadi* 931, págs. 14.

Marcos Fernández, Francisco (2019), «Promoción de la competencia por las autoridades de competencia españolas prevención y reacción frente a restricciones injustificadas de la libre competencia», *ADI* 39 (2018-2019), págs. 47-81.

Martín Moral, María Flora (2021), «Programas de cumplimiento normativo en materia de competencia. Estudio de la guía española y otras experiencias de derecho comparado», *Cuadernos de derecho transnacional* 13/2, págs. 402-422.

Miño López, Antonio (2021), «Programas de cumplimiento y defensa de la competencia en la contratación pública: principios y modalidades», *Diario La Ley* 9813.

Orduña Moreno, Francisco Javier (2020), Proemio de la obra Vázquez de Castro, Eduardo (autor) *Compliance y contrato de seguro privado*, Aranzadi, Pamplona.

Pérez Fernández, Patricia (2014), «La importancia de los programas de cumplimiento —compliance programmes— en las políticas sancionadoras de las autoridades de competencia», *ICE: Revista de economía* 876, págs. 75-90.

— (2015), «La importancia de los programas de cumplimiento en las políticas sancionadoras de las autoridades de competencia», en ARROYO JIMÉNEZ, L., y NIETO MARTÍN, A. (eds.), *Autorregulación y sanciones*, Aranzadi, Pamplona, págs. 419-458.

POWELL, Walter (1990), «Neither market nor hierarchy: network forms of organization», *Research in organizational behaviour* 12, págs. 295-336.

RILEY, Anne, y SOKOL, Daniel (2015), «Rethinking Compliance», *3 J. of Antitrust Enforcement 31, University of Florida Levin College of Law Research Paper No. 16-3*.

RILEY, Anne, y BLOOM, Margaret (2011), «Antitrust Compliance Programmes - Can Companies and Antitrust Agencies Do More», *Competition Law Journal* 10/1: 21-40.

RODRÍGUEZ MÍGUEZ, José Antonio (2015A), «El reto de la implantación de los PDC en materia *antitrust*», *RDCD* 17, págs. 6.

— (2015B), «Prevención de cárteles, promoción de la competencia y programas de cumplimiento», en AAVV, *La lucha con los cárteles en España*, Aranzadi, Pamplona, págs. 845-876.

SIPOS GÁLVEZ, José Manuel (2019), «La implementación de los programas de cumplimiento de la normativa de competencia y su impacto en el régimen sancionador», *Actualidad Mercantil 2019*, Colección Abogacía Práctica, Tirant lo Blanch, págs. 345-361.

VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Patricia, y LÓPEZ MIÑO, Antonio (2015), «Hacia la prevención de los cárteles en la contratación pública», en AAVV, *La lucha con los cárteles en España*, Aranzadi, Pamplona, págs. 877-940.

ADI 42 (2022): 317-332

NUEVO TRATAMIENTO DE LAS VENTAS CELEBRADAS FUERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

NEW TREATMENT OF SALES OUTSIDE BUSINESS PREMISES IN THE UNFAIR COMPETITION LAW

ELISABET GONZÁLEZ PONS*

RESUMEN

Este trabajo examina el nuevo régimen de prácticas agresivas introducido en el artículo 31.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal por el Real Decreto-ley 24/2021, que permite calificar automáticamente de desleales las prácticas agresivas que se produzcan en determinadas ventas celebradas fuera de los establecimientos mercantiles, en el caso de que incumplan la normativa restrictiva que para ellas se haya aprobado en virtud del artículo 19.7 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. El trabajo, además, repasa los motivos que justifican la ausencia de pronunciamientos judiciales que abordan el tratamiento de las prácticas agresivas en el contexto al que se refiere el nuevo precepto, a saber, el de las visitas no solicitadas en el domicilio del consumidor o las excursiones comerciales, pese a la protección normativa que se les ha dispensado a nivel nacional fruto de la armonización comunitaria de la Directiva 2005/29/CE.

Palabras clave: ventas fuera de establecimiento mercantil, prácticas agresivas, competencia desleal, tutela del consumidor.

ABSTRACT

This paper analyses the new regime of aggressive practices introduced in article 31.4 of the Spanish Unfair Competition Law by the Royal Decree-Law 24/2021. This section allows to consider aggressive practices that take place in certain sales celebrated outside the business premises, automatically unfair if they are in breach of the restrictive regime approved by the article 19.7 of the Spanish Consumer Protection Law. In addition, the paper reviews the reasons that justify the absence of judicial pronouncements that address the treatment of aggressive practices in the context of unsolicited visits to a consumer's home or commercial excursions, despite the regulatory protection that has been granted at national level as a result of the harmonization of Directive 2005/29/EC.

Keywords: sales outside business premises, aggressive practices, unfair competition, consumer protection.

* Profesora Ayudante Doctora de Derecho Mercantil. Departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta Pont». Universitat de València. Dirección de correo electrónico: *Elisabet.Gonzalez@uv.es*.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 16 de mayo de 2022.

SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN.—II. NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES.—III. NORMATIVA RESTRICTIVA PARA DETERMINADAS VENTAS FUERA DE ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. ESTADO DE LA CUESTIÓN.—IV. LAS VISITAS NO SOLICITADAS EN EL DOMICILIO DEL CONSUMIDOR COMO PRÁCTICA AGRESIVA DESLEAL.—V. LAS PRÁCTICAS AGRESIVAS EN LAS EXCURSIONES COMERCIALES.—VI. CONSIDERACIONES CRÍTICAS SOBRE EL NUEVO ARTÍCULO 31.4 DE LA LCD.—VII. CONCLUSIONES.—VIII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. APPROACH TO THE ISSUE.—II. NEW LEGISLATION ON UNFAIR PRACTICES.—III. RESTRICTIVE REGULATIONS FOR CERTAIN SALES OUTSIDE BUSINESS PREMISES. STATE OF THE MATTER.—IV. UNSOLICITED VISITS TO A CONSUMER'S HOME AS UNFAIR AGGRESSIVE PRACTICE.—V. AGGRESSIVE PRACTICES IN EXCURSIONS ORGANISED BY A TRADER.—VI. CRITICAL CONSIDERATIONS ON THE NEW ARTICLE 31.4 OF THE LCD.—VII. CONCLUSIONS.—VIII. BIBLIOGRAPHY.

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

El Gobierno de España, mediante el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre[1], añade en el artículo 31 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD)[2] una nueva práctica agresiva desleal que afecta a las visitas no solicitadas efectuadas por el empresario en el domicilio del consumidor o usuario y a las excursiones organizadas por el mismo con el objetivo o el efecto de promocionar o vender bienes o servicios. La reforma de la LCD, —que tiene más implicaciones de las que podemos ocuparnos en este artículo—, obedece a la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2019/2161, de 27 de noviembre, que, modifica varios textos comunitarios con el fin de mejorar la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión. Entre las directivas afectadas por esta reforma ómnibus se encuentra, la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, de prácticas comerciales desleales que, como es sabido, introdujo las prácticas agresivas como nueva categoría de prácticas comerciales desleales en el acervo legislativo comunitario[3]. También se modifica la Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre, que estableció normas uniformes sobre los aspectos comunes relativos a los contratos a distancia y los celebrados fuera de establecimiento mercantil. Tanto las visitas en el domicilio del consumidor como las excursiones comerciales a las que se refiere el nuevo artículo de la LCD se han considerado contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil según el artículo 2 punto 8 de la citada Directiva.

Con la oportunidad de la reforma a la que nos referimos, el legislador español decide incorporar una nueva práctica agresiva en la enumeración de prácticas consideradas *per se* desleales. Tomando como punto de partida el nuevo artículo 31.4 de la LCD que se refiere a prácticas agresivas en el contexto de las visitas no solicitadas en el domicilio del consumidor y las excursiones comerciales, el presente artículo analizará la conveniencia de la reforma y su alcance. Para ello, ahondaremos en la decisión del legislador español de incluir esta nueva práctica agresiva entre el catálogo de prácticas consideradas en sí mismas desleales, y los motivos que explicarían hasta ahora la deficiente respuesta juris-

[1] Publicado en *BOE* núm. 263, de 3 de noviembre de 2021.

[2] El apartado 4 añadido por el artículo 84.4 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. Ref. BOE-A-2021-17910, entra en vigor el 28 de mayo de 2022, según establece su disposición final 10.c).

[3] FERNÁNDEZ-NÓVOA (2006), pág. 6-10 (consultada la versión electrónica del documento).

prudencial que han recibido las prácticas agresivas en el contexto de referencia, pese a la protección normativa que recibieron estas prácticas tras la transposición en España de la Directiva 2005/29/CE de prácticas comerciales desleales.

II. NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES

Al margen de las críticas que merezca que el Gobierno de España haya optado por la fórmula del Real Decreto-ley para cumplir *in extremis* con las exigencias comunitarias[4], lo que resulta reseñable del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, es que tras el impulso de la Directiva 2019/2161/UE se modifica la LCD para incorporar nuevas prácticas comerciales desleales con consumidores[5]. A partir de la reforma[6], prácticas desleales como las reseñas falsas de consumidores, la comercialización engañosa de un producto como idéntico al mismo bien en otros Estados miembros cuando es realmente diferente o la reventa de entradas de eventos adquiridas utilizando *bots*, esto es, medios automatizados para sortear cualquier límite impuesto al número de entradas que puede adquirir cada persona o cualquier otra norma aplicable a la compra de entradas, son prácticas expresamente prohibidas por la LCD[7].

En este trabajo, como decimos, prestaremos únicamente atención a la nueva práctica comercial desleal agresiva, que el legislador español reconoce en la LCD, como desleal *per se*. Recordemos que los artículos 28 a 31 de la LCD hacen referencia a prácticas agresivas que se consideran desleales en sí mismas cuando se realicen por los empresarios en su relación con los consumidores y en las que no se exige comprobar los presupuestos que describe el artículo 8 de la LCD para recibir la calificación de agresiva, estos son, que el empresario haga uso de acoso, coacción o influencia indebida, ni tampoco que la práctica sea apta para incidir de forma significativa en el comportamiento económico del destinatario[8].

La práctica agresiva a la que nos referimos es la que introduce el nuevo apartado cuarto del artículo 31 de la LCD[9] y que considera desleal: «Las visitas no solicitadas efectuadas por el empresario en el domicilio del consumidor o usuario o las excursiones organizadas por el mismo con el objetivo o el efecto de promocionar o vender bienes o servicios, en el caso de que no respeten los términos de las restricciones establecidas en virtud del artículo 19.7 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre». De acuerdo con la redacción del precepto, para determinar la deslealtad automática de las ventas domiciliarias o las excursiones comerciales, debemos remitirnos al nuevo artículo 19.7 del TRLGDCU, reformado en para-

[4] García Vidal (2021), pág. 1-7 (consultada la versión electrónica del documento).

[5] Sobre las nuevas prácticas desleales que introduce la Directiva 2019/2161/UE, puede consultarse el trabajo de Azevedo de Amorim (2021), págs. 221-234.

[6] Ref. *BOE*-A-2021-17910, entra en vigor el 28 de mayo de 2022, según establece su Disposición Final 10.*c)*

[7] Los preceptos de la LCD que se reforman en relación con las prácticas engañosas son artículos 5; 26 y 27.

[8] Massaguer Fuentes (2010), pág. 31.

[9] El apartado 4 añadido por el artículo 84.4 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. Ref. BOE-A-2021-17910, entra en vigor el 28 de mayo de 2022, según establece su Disposición Final 10.*c)*.

lelo a la previsión de la LCD, por el que se habilita a la Administración pública competente para establecer requisitos específicos para las modalidades de visitas no solicitadas efectuadas por los comerciantes al domicilio de las personas consumidoras y excursiones organizadas por las empresas con el objetivo o el efecto de promocionar o vender productos a las personas consumidoras.

III. NORMATIVA RESTRICTIVA PARA DETERMINADAS VENTAS FUERA DE ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La evolución del mercado, de un modelo tradicional en el que el comerciante esperaba pasivamente la visita del consumidor a sus instalaciones para comprar o contratar sus servicios, a un modelo industrial, hizo emerger otras formas de distribución comercial, como las ventas fuera de establecimiento mercantil a las que nos referimos en este trabajo[10]. En los últimos tiempos, en cambio, predomina lo que podría llamarse modelo digital, en el que los consumidores prefieren utilizar el comercio *online* para contratar o adquirir los productos o servicios de los empresarios. Aunque esta última etapa, parecía dejar atrás formas de comercialización fuera del establecimiento mercantil como aquellas a las que se refiere el nuevo artículo 31.4 de la LCD, el legislador comunitario, tras seguir advirtiendo la comercialización agresiva de algunos productos o servicios a través de las ventas en el domicilio del consumidor y las excursiones comerciales, ha decidido reforzar la tutela del consumidor ante este tipo de ventas con la aprobación de la Directiva 2019/2161/UE[11].

Algunas de las ventas celebradas fuera de establecimiento mercantil se han asociado a la agresividad negocial de los comerciantes. Por ello, se justificó una temprana reacción legislativa a nivel comunitario para tutelar a los consumidores ante estas prácticas comerciales.

En primer lugar, debemos citar la derogada Directiva 85/577/CEE de protección de los consumidores, que establecía un conjunto de medidas de tutela de los consumidores en estas ventas, por entender que en los contratos que se celebraban fuera de establecimiento mercantil, concurrían unas particularidades, como la iniciativa comercial por parte del empresario o la imposibilidad de que el consumidor comparase la calidad y el precio de la oferta, que podían determinar la existencia de prácticas comerciales abusivas[12].

Con posterioridad, la Directiva 2011/83/UE, se refería a algunas características de estas prácticas comerciales en el considerando 21, y aludía expresamente a la presión psicológica a la que se sometía al consumidor o al elemento sorpresa, como circunstancias que se daban en las ventas realizadas fuera del establecimiento mercantil, como, por ejemplo, en el domicilio del

[10] Miranda Serrano (2001), págs. 25-31.

[11] *Vid*. el considerando 54 de la Directiva 2019/2161/UE.

[12] *Vid*. el cuarto considerando de la Directiva 85/577/CEE que se refería a los contratos celebrados fuera de los establecimientos del comerciante, como aquella forma de comercialización en la que «la iniciativa de las negociaciones procede, normalmente, del comerciante y que el consumidor no está, de ningún modo, preparado para dichas negociaciones y se encuentra desprevenido; que, frecuentemente, no está en condiciones de comparar la calidad y el precio de la oferta con otras ofertas; que dicho elemento de sorpresa generalmente se tiene en cuenta, no solamente para los contratos celebrados por venta a domicilio, sino también para otras formas de contrato, en los cuales él comerciante toma la iniciativa fuera de sus establecimientos comerciales».

consumidor, independientemente de que este haya solicitado o no la visita del comerciante.

Recientemente, la Directiva 2019/2161/UE, se refiere a la posibilidad de restringir determinadas formas y aspectos de las ventas fuera del establecimiento, y habla abiertamente de las prácticas engañosas y agresivas que se habrían producido en el contexto de las visitas en el domicilio del consumidor o de excursiones comerciales que pueden colocar a los consumidores bajo presión para que efectúen compras de bienes o servicios que, de otro modo, no adquirirían, o compras a precios excesivos que a menudo conllevan un pago inmediato. Estas prácticas, se han dirigido fundamentalmente a personas de avanzada edad u otros consumidores vulnerables. Por ello, según el considerando 54 de la citada Directiva, algunos Estados miembros advirtieron la necesidad de actuar contra estas prácticas inapropiadas y consideraban necesario restringir la comercialización agresiva o engañosas de productos en el contexto que describimos. La reforma que efectúa el nuevo texto sobre la Directiva 2011/83/UE permite que los Estados miembros amplíen el plazo de desistimiento de 14 a 30 días y que se aparten de las excepciones específicas del derecho de desistimiento, en aquellos contratos celebrados en el contexto de las visitas no solicitadas efectuadas por el comerciante al domicilio del consumidor o las excursiones organizadas por el mismo con el objeto o efecto de promocionar o vender sus productos a los consumidores (art. 9 1 bis y art. 16).

En relación con la posibilidad de adoptar disposiciones restrictivas para las visitas no solicitadas en el domicilio del consumidor o las excursiones comerciales, el considerando 55 de la Directiva 2019/2161/UE, aclara que la Directiva 2005/29/CE de prácticas comerciales desleales, se entiende sin perjuicio de la libertad de los Estados miembros de adoptar disposiciones nacionales para proteger en mayor medida los intereses legítimos de los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales que se puedan producir en el contexto que analizamos, cuando tales disposiciones estén justificadas por motivos de protección al consumidor, y recuerda que cualquiera de estas disposiciones deben ser proporcionadas y no discriminatorias y no deben implicar que se prohíban las ventas utilizando este canal de comercialización. Con carácter no exhaustivo, se refiere a que las disposiciones nacionales adoptadas por los Estados miembros podrían «definir las horas del día en que no se permiten visitas al domicilio de los consumidores sin su solicitud expresa; prohibir tales visitas cuando el consumidor haya indicado claramente que no son aceptables o determinar el procedimiento de pago».

De acuerdo con la normativa prexistente a la reforma que comentamos, el legislador español, ha adoptado algunas disposiciones que restringen las ventas fuera del establecimiento mercantil a las que se refiere el nuevo artículo 31.4 de la LCD. Este ha sido el caso, de la comercialización del servicio de electricidad y gas natural en el que el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que, modificó la Ley 24/2013 del sector eléctrico y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, prohibió a las comercializadoras eléctricas y de gas natural, realizar acciones de publicidad no solicitada de sus productos en visitas domiciliarias, excepto en el caso de que el destinatario haya solicitado por iniciativa propia recibir información sobre el servicio por dicho medio. También

la contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias directas, salvo que exista una petición expresa por parte del cliente y a propia iniciativa para establecer la cita.

También algunas comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han establecido medidas que afectan directamente a las ventas en el domicilio del consumidor y a las excursiones comerciales. No podemos enumerar aquí todas las iniciativas legislativas aprobadas, pero sí algunas de las más significativas o que pueden aportar un valor añadido a la hora de abordar el tratamiento de las prácticas agresivas desleales que se pueden producir en este tipo de ventas.

Este es el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña que aprobó la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias, en la que se disponen las condiciones para la venta de productos u oferta de servicios. A tal efecto el artículo 28.1 de la Ley establece que no se pueden ofrecer ni vender productos o servicios mediante visitas a domicilio que no hayan sido aceptadas por los destinatarios. Recae sobre la persona o entidad responsable de la comunicación publicitaria o el vendedor o proveedor del producto o servicio acreditar dicha aceptación. En base a esta previsión, el apartado 5 del citado precepto, prohíbe que se ofrezcan o vendan productos o servicios a través de visitas a los domicilios, si han sido previamente rechazados, y se estable que, a tal efecto, se creen ficheros comunes de exclusión en que se puedan inscribir las personas que no desean recibir ofertas de productos o servicios mediante este canal de venta. Por tanto, según la legislación catalana, quedaría prohibida la venta domiciliaria en aquellos casos en los que la visita no ha sido aceptada por el consumidor, estando el vendedor obligado a acreditar que hubo tal aceptación. Una posibilidad para probar que hubo aceptación de la visita comercial en el domicilio del consumidor, es concertar cita previa. No obstante, la regulación catalana también facultaría la existencia de supuestos en los que aun no siendo solicitada con carácter previo la visita del profesional, esta pueda tener lugar y que la aceptación del consumidor se produzca durante la visita, correspondiendo igualmente acreditar al profesional, esta aceptación, como decimos, improvisada, o, más bien, simultánea o sucesiva a la visita del profesional, con los problemas que ello puede comportar[13].

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio, y de manera similar, la Comunidad Autónoma de Andalucía a través del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior, han sometido a las ventas domiciliarias al cumplimiento de determinadas condiciones. Estas previsiones, que también se aplicarían a las excursiones comerciales, se concretan en: i) cumplir con la normativa específica reguladora del producto que se venda; y ii) remitir a la Consejería competente la relación de vendedores que emplean en las visitas domiciliarias, haciendo constar sus datos de identificación personal. En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se exige, además, que esta comunicación tenga lugar con una antelación mínima de diez días a la visita del comerciante al domicilio del consumidor.

También la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, ha aprobado disposiciones en relación con la venta

[13] Rodríguez Achútegui (2018) pág. 5-6 (consultada la versión electrónica del documento).

realizada en el domicilio del consumidor y aquella que se realiza con ocasión de excursiones y viajes, aunque tengan lugar en locales del vendedor (art. 51.2). Los requisitos a los que se refiere la ley valenciana para este tipo de ventas se concretan en que las empresas depositen una fianza caucional de garantía, ajustada a su volumen de negocio, por la posible responsabilidad civil que puedan contraer en la práctica de este sistema de venta y que los vendedores muestren a los consumidores la documentación en la que conste la identidad de la empresa y facilitar la información y las garantías establecidas para los contratos celebrados fuera de un establecimiento comercial (art. 53).

En definitiva, los condicionantes a los que se ha sometido a la venta domiciliaria o aquella realizada en excursiones comerciales, se centran, por un lado, en evitar el elemento sorpresivo que caracteriza a este tipo de prácticas comerciales y que impide que el consumidor pueda adoptar una decisión sosegada respecto a la conveniencia de la oferta comercial en los términos planteados por el profesional, incluso que se permita auxiliar de terceros que le ayuden a comprender las obligaciones a las que puede comprometerse de producirse su aceptación. Por otro lado, el objetivo que persigue la normativa reseñada es establecer ciertas garantías para el consumidor que recibe una visita comercial en su domicilio o asiste a una excursión comercial organizada por el profesional. Las garantías a las que nos referimos se han concretado, por ejemplo, en proporcionar al consumidor una adecuada información sobre la oferta comercial, facilitar la identificación del profesional o aquellos que actúan por cuenta de este, o asegurarse de que el profesional pueda hacer frente al pago de una eventual indemnización en el caso de que se le exija responsabilidad civil por las prácticas ilícitas desarrolladas en este tipo de ventas.

No obstante, la nueva habilitación comunitaria fruto de la normativa que se ha transpuesto recientemente en España justificaría el establecimiento de condiciones restrictivas para las ventas producidas en el domicilio del consumidor y en las llamadas excursiones comerciales. Estos condicionantes no pueden en ningún caso, prohibir estos canales de venta, —ello no lo permitiría la actual normativa comunitaria—, pero sí que, en atención a la protección del interés legítimo de los consumidores y usuarios, las autoridades competentes puedan introducir ciertas cautelas en la comercialización por el profesional de bienes o productos en el domicilio del consumidor o en una excursión comercial para evitar eventuales abusos que se puedan cometer en este contexto.

IV. LAS VISITAS NO SOLICITADAS EN EL DOMICILIO DEL CONSUMIDOR COMO PRÁCTICA AGRESIVA DESLEAL

Las ventas producidas en el domicilio del consumidor, primera de las modalidades de contratación fuera de establecimiento mercantil a la que se refiere el nuevo artículo 31.4 de la LCD, hicieron su aparición en España por los años veinte, y se ligaron en sus inicios a la venta de productos editoriales[14]. Este tipo de ventas, tuvieron su mayor desarrollo en España durante la década de los cincuenta y sesenta. Después, evolucionaron, y no solo encontramos experiencias de este tipo en el sector editorial, al que tradicionalmente, como decimos, se han

[14] Badenas Carpio y Boldó Roda (2003), págs. 26-28.

relacionado, sino también en el de productos cosméticos, de menaje del hogar o electrodomésticos. Actualmente las ventas en el domicilio del consumidor han perdido el protagonismo que tenían cuando no se había desarrollado el comercio electrónico. Sin embargo, en la práctica, siguen produciéndose, pero con un perfil distinto, más sofisticado y adaptado a las nuevas necesidades del mercado. Ahora las ventas domiciliarias se centran en productos electrónicos; productos para el hogar; bienes de consumo como el suministro de agua; cursos de formación a distancia; la prestación de servicios de asistencia o de mantenimiento o aquellos servicios relacionados con la seguridad del consumidor.

A pesar de los desarrollos legislativos producidos en este ámbito, las ventas en el domicilio del consumidor siguen asociándose a prácticas agresivas por parte de los profesionales[15], sin que, sin embargo, exista reflejo jurisprudencial en España de estas prácticas, al menos, desde el Derecho represor de la competencia desleal[16].

Una característica común de los comportamientos ilícitos que se pueden producir en las ventas en el domicilio del consumidor es que el profesional invade sorpresivamente el domicilio de este, siendo este espacio su esfera íntima y más privada, para someterle a una operación negocial no deseada. En este contexto en el que el consumidor no puede marcharse libremente, el profesional le somete a una presión psicológica para que contrate sus productos o servicios que, en muchas ocasiones, exige la firma de un contrato de financiación si el consumidor no dispone de capacidad económica para adquirir el producto o servicio ofertado por el profesional[17]. Sin cuestionar la licitud de la venta en el domicilio del consumidor como estrategia comercial, las circunstancias en que se desenvuelven este tipo de prácticas comerciales y a las que algunas de ellas ya nos hemos referido, han provocado que se publiquen guías o recomendaciones para evitar la manipulación de la decisión comercial del consumidor durante la visita del profesional. Especialmente, cabe advertir el esfuerzo realizado en este sentido para prevenir a las personas de avanzada edad de las prácticas desleales que pueden cometer los empresarios en este tipo de ventas[18].

Desde la aprobación de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, que reformó la LCD con ocasión de la transposición en España de la Directiva 2005/29/CE[19],

---

[15] *Vid*. consideraciones del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Guía para la implementación / aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales, pág. 93.

[16] En ocasiones, las visitas comerciales en el domicilio del consumidor empiezan con la afirmación del profesional de que el consumidor ha ganado un premio. Con ello, consigue captar su atención en un contexto en el que no espera que se le haga un ofrecimiento comercial. En general, sobre el falso premio como práctica promocional de venta y su posible consideración como práctica agresiva, se pronuncia la Sentencia TJUE 18 de octubre de 2012 en el asunto C-428/11 (*Purely Creative y otros/ Office of Fair Trading*). Sobre este aspecto, puede consultarse el trabajo de Domínguez Pérez (2013), págs. 485-487.

[17] Miranda Serrano (2001), págs. 38 y 39. También Martorell Zulueta (2018).

[18] *Vid. https://www.europapress.es/euskadi/noticia-kontsumobide-denuncia-practicas-comerciales-agresivas-venta-colchones-domicilio-urola-kosta-20211013143312.html*, publicado el 13 de octubre de 2021. En este sentido, recientemente la Comisión europea en la Comunicación de la Comisión en la Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE, publicada el 29 de diciembre de 2021 advierte que: «Las personas de edad avanzada pueden ser más vulnerables a determinadas prácticas a causa de su edad. Métodos agresivos de venta a domicilio que pueden no afectar al consumidor medio quizá intimiden a un determinado grupo de consumidores, especialmente a las personas de edad avanzada, que pueden ser más vulnerables a las ventas bajo presión».

[19] Para un estudio completo sobre las implicaciones de la reforma de la LCD en ocasión de la aprobación de la Ley 29/2009, puede consultarse Tato Plaza; Fernández Carballo-Calero y Herrera Petrus, (2010). También sobre esta cuestión, Ruiz Peris (2010).

la normativa represora de la competencia desleal ha prestado especial atención a las prácticas ilícitas producidas en el contexto de las visitas no solicitadas en el domicilio del consumidor. Desde esta reforma en la que se refuerza la tutela del consumidor ante ciertas prácticas desleales del empresario, el ordenamiento español cuenta con un artículo específico para las prácticas agresivas que se producen fuera del establecimiento mercantil, en particular, en el domicilio del consumidor. El tipo al que nos referimos es el artículo 29 de la LCD por el que se considera desleal por agresivo, «realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en ella». No obstante, este comportamiento del profesional que recibe la consideración de desleal *per se* si tiene como destinatario un consumidor y usuario, ha pasado desapercibido en la práctica judicial española. Como en anteriores trabajos hemos denunciado, la tutela del consumidor a través del Derecho contra la competencia desleal, no se ha antojado como un mecanismo eficaz para reprimir estos comportamientos[20]. Por ello, coincidimos en considerar que estamos ante un derecho simbólico para el consumidor[21]. El carácter puramente teórico de esta previsión se identifica con la dificultad en demostrar que el consumidor le ha manifestado al profesional o a su representante su negativa a recibir visitas comerciales en su domicilio y pese a ello este ha insistido en realizarlas.

Sin embargo, el legislador comunitario, consciente de las prácticas agresivas que tradicionalmente se han producido en este tipo de ventas, apuesta ahora en la Directiva 2019/2161/UE por reforzar la tutela del consumidor en las ventas domiciliarias y permite que los Estados miembros puedan adoptar disposiciones más restrictivas que las que aprobó la Directiva 2005/29/CE para el supuesto de ventas domiciliarias y excursiones comerciales. Sobre esta base, se introduce en el ordenamiento español una nueva previsión en el artículo 31 de la LCD dedicado a «Otras prácticas agresivas» que permite, como decimos, considerar automáticamente desleales las visitas comerciales en el domicilio del consumidor, si se ha aprobado una disposición restrictiva para este tipo de ventas y se incumple[22].

V. LAS PRÁCTICAS AGRESIVAS EN LAS EXCURSIONES COMERCIALES

Las excursiones organizadas por el empresario con el objeto o el efecto de promocionar o vender bienes o servicios, es la segunda venta fuera de establecimiento mercantil a la que se refiere el nuevo apartado cuarto del artículo 31 de la LCD. Esta estrategia comercial también conocida como «venta en excursión» o «excursión comercial», surge a partir de la positiva experiencia desarrollada en las ventas domiciliarias[23]. Esta forma de comercialización a la que nos

[20] Nos hemos referido a este aspecto y hemos analizamos los poco frecuentes pronunciamientos judiciales en nuestro ordenamiento sobre prácticas agresivas en las relaciones entre empresarios y consumidores, y algunos de los grupos de casos más significativos de resoluciones de ordenamientos de nuestro entorno, en González Pons (2020), págs. 134-136.

[21] Carbajo Gascón (2011), pág. 822. Nosotros también nos hemos pronunciado sobre este aspecto en González Pons (2019), págs. 90-96.

[22] García Vidal (2021), pág. 7.

[23] Bádenas Carpio y Boldó Roda (2003), pág. 26.

referimos se basa en la promoción de excursiones o viajes a bajo precio por parte de empresas dedicadas a la fabricación o distribución de productos que subvencionan todo o parte de los gastos de un viaje del consumidor a cambio de que asista a una exhibición de sus productos[24]. Los consumidores a los que se suelen dirigir estas ofertas comerciales son generalmente personas de avanzada edad o jubilados, por el tiempo libre del que disponen. El profesional en este tipo de ventas persigue acercar sus productos al mayor número de consumidores posible y para ello, suele captar su atención con la presentación de sus productos o servicios en lugares o contextos en los que los consumidores se encuentran especialmente relajados, como puede ser, las instalaciones de un hotel, un restaurante, un lugar de recreo o allí donde pasan sus vacaciones[25].

En este ámbito, contamos con interesantes precedentes judiciales sobre la comercialización agresiva de contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico regulados inicialmente en la Ley 42/1998, de 15 de diciembre y posteriormente en la Ley 4/2012, de 6 de julio, que se identificaron con el uso de «técnicas comerciales agresivas»[26], que se habrían producido, como decimos, en el marco de una excursión comercial organizada por el profesional.

Aunque la conocida como «venta en excursión» es una estrategia comercial lícita, en este contexto se han producido prácticas que *de lege data* podrían ser consideradas agresivas. Como sabemos, la última reforma de la LCD por el Real Decreto-ley 24/2021, efectúa un tratamiento individualizado de las excursiones comerciales en la legislación española contra la competencia desleal. No obstante, desde la aprobación de la Ley 29/2009, algunas de las prácticas agresivas desarrolladas en las ventas en excursión[27], han podido perseguirse, en un análisis caso por caso, aplicando las previsiones del artículo 8 de la LCD, especialmente aquellas circunstancias relacionadas con el lugar en que se produce la práctica [art. 8.2 letra *a)*]; El empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador o insultante [letra *b)*]; Cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el empresario o profesional cuando la otra parte desee ejercitar derechos legales o contractuales [letra *d)*] o la comunicación de que se va a realizar cualquier acción que, legalmente, no pueda ejercerse [letra *e)*]. Además, entre el catálogo de prácticas consideradas *per*

[24] Mir Piqueras (1994), pág. 107.

[25] Sobre este aspecto, puede consultarse Martorell Zulueta (2007), pág. 151, en el que describe la práctica comercial de algunas empresas que organizan excursiones a ciudades turísticas, con el objeto de desarrollar presiones sobre el consumidor mediante técnicas persuasivas que acaban con la firma de contratos de compraventa sobre objetos que no guardan ninguna relación con la excursión prometida. También, Miranda Serrano (2012), págs. 183-214.

[26] Sentencia JMercantil Madrid núm. 328/2018 de 25 junio. JUR 2018\209442; Sentencia AP Vizcaya núm. 103/2011 de 18 febrero. JUR 2011\304394; SAP Vizcaya AC 2007\640 núm. 214/2006 de 8 mayo. Sobre este aspecto, puede consultarse Torres Lana (2000), págs. 12-15 (consultada la versión electrónica del documento). El artículo analiza algunos de los pronunciamientos judiciales más significativos sucedidos en la década de los noventa en la comercialización de contratos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico. El autor coincide en identificar una estrategia comercial basada en, primer lugar, en la existencia de un reclamo-sorteo, regalo, viaje gratuito a un destino vacacional, incluso desplazamiento en taxi gratis a las oficinas de la empresa promotora etc., y, en segundo lugar, la creación de un entorno que elimine o disminuya la capacidad de resistencia del cliente a la oferta —aislamiento, imposibilidad de comunicarse con otros potenciales clientes o con asesores, duración exorbitante de la sesiones de promoción, etc.—. En nuestro trabajo, González Pons (2019), pág. 67 también reflexionamos sobre los métodos agresivos de venta utilizados en el ámbito del «time sharing». Sobre este aspecto, coincide Aguilar Olivares (2020), pág. 119.

[27] *Vid*.. considerando 56 de la Directiva 2161/2019/UE.

se desleales, figura la prohibición del artículo 28 de la LCD que describe un supuesto en el que el profesional le hace creer al consumidor o usuario que no puede abandonar el establecimiento o el local en el que se realice la práctica comercial, hasta haber contratado. En base a esta previsión, se han podido perseguir aquellos supuestos en los que el consumidor recibe tal coacción durante la exposición del empresario o profesional en la excursión comercial que llega a creer que no puede abandonar el local sin haber contratado[28].

En esta ocasión, tampoco existe una evidencia en la práctica judicial que reconozca estos comportamientos como prácticas agresivas en el ámbito concurrencial. El reconocimiento a la ilicitud de estas prácticas, por el momento, solo se ha producido en el ámbito contractual[29], íntimamente relacionado con el anterior[30] y, en particular, por lo que se refiere al derecho de desistimiento[31].

VI. CONSIDERACIONES CRÍTICAS SOBRE EL NUEVO ARTÍCULO 31.4 DE LA LCD

El legislador comunitario, para la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión, no modifica el catálogo de prácticas agresivas que a modo de lista negra se incorporaron en el Anexo I de la Directiva 2005/29/CE y que se corresponde en España con los artículos 28 a 31 de la LCD. Por ello, la incorporación al ordenamiento español de la reforma de la Directiva 2005/29/CE efectuada por la Directiva 2019/2161, no exigía alterar el régimen de prácticas agresivas *per se* desleales de la LCD. Sin embargo, como sabemos, el legislador español ha modificado el artículo 31 de la LCD que forma parte de la particular lista negra de prácticas agresivas de la Ley española. Esta decisión legislativa, se fundamenta en que la práctica que describe el nuevo apartado cuarto del artículo 31 de la LCD, es una práctica desleal que se circunscribe al ámbito de las relaciones entre empresarios y consumidores[32].

---

[28] Monge Gil (2011) págs. 783-784.

[29] No ocurre lo mismo en las prácticas engañosas, en las que cabe citar la SJM núm. 1 Madrid de 25 de enero de 2021 (ECLI: ES:JMM:2021:4) que declara la deslealtad de una práctica engañosa y mejora las soluciones ofrecidas por vía contractual (STS núm. 1676/2020 de 11 de marzo [ECLI: ES:TS:2020:735]). Sobre este aspecto, puede consultarse en particular, Massaguer Fuentes (2021), pág. 87.

[30] Pese a la falta de conexiones normativas, la relación entre el plano contractual y el concurrencial ha sido una cuestión que ha debatido parte de la doctrina. Sobre este aspecto puede consultarse el trabajo de Miranda Serrano y Pagador López (2015). Más reciente, con ocasión de la reforma comunitaria para la modernización y aplicación de las normas de tutela de los consumidores de la Unión Europea, puede consultarse Casado Navarro (2021), págs. 427 a 439.

[31] SAP de Vizcaya núm. 197/2017, de 10 de julio de 2017 (JUR 2017\236758) relativo a la compra de un curso de «*Técnico de Transporte Sanitario de Emergencias y Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes*» y del material necesario a una editorial, en el que se reflexiona sobre las técnicas empleadas por el comercial y la oportunidad e idoneidad del curso para los adquirentes. En particular, puede consultarse la STS núm. 500/2013, de 10 de julio de 2013 (RJ 2013\5197) en la que se reflexiona sobre el término para ejercer el derecho de desistimiento contractual para permitir que el consumidor «evalúe detenidamente las obligaciones contraídas, y ello, porque en determinados contratos, concurren técnicas agresivas de venta que impiden una opción serena en base a la creación de un clima colectivo de insistencia agobiante, ofertas momentáneas de regalos, proposiciones verbales no reflejadas contractualmente, ausencia de posibilidad de comparación de precios y productos, etc. Estas prácticas han conllevado que el desistimiento sin causa o *ad nutum* sea regulado, en virtud de la trasposición de las correspondientes directivas de la UE, en materias como el aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, (...), venta fuera de los establecimientos mercantiles».

[32] La decisión legislativa de incluir la nueva práctica entre los artículos que describen el grupo de supuestos de prácticas agresivas desleales en las relaciones entre empresarios y consumidores es coherente con la orientación que siguió la Ley 29/2009 para acometer los cambios que se impulsaban en Europa con la apro-

Pero la ubicación elegida por el legislador español para introducir el nuevo ilícito desleal no debe confundirse con la consideración de desleales en sí mismas a las ventas a las que se refiere el nuevo artículo 31.4 de la LCD. La literalidad del precepto, no permite perseguir automáticamente este tipo de ventas, ello no encajaría con los presupuestos de la Directiva de 2019/2161/UE que, como recuerda su considerando 54 «las ventas fuera del establecimiento que constituyen un canal de venta legítimo y consolidado», sino que en base a la nueva previsión, únicamente se permitiría considerar *per se* desleales a estas ventas, si las autoridades competentes han adoptado una norma restrictiva para ellas y esta se incumple. Si bien coincidimos en que esta es la única interpretación que puede darse al precepto analizado[33], esta previsión nos merece algunas consideraciones críticas.

En primer lugar, la ubicación elegida por el legislador español para este nuevo ilícito no solo es cuestionable, como analizaremos, por el *totum revolutum* que representa el artículo 31 de la LCD al que ahora se añade una nueva práctica que tampoco guarda relación con ninguno de los supuestos anteriores que describe el precepto, sino también porque la práctica agresiva desleal a la que se refiere afecta a ventas producidas fuera de establecimiento mercantil, de cuya deslealtad el legislador ya se había ocupado en la LCD.

En efecto, el artículo 31 de la LCD se trata de un precepto que aglutina la tipificación de varios comportamientos desleales que pertenecen a un grupo heterogéneo de supuestos y que no guardan ninguna relación entre sí. Este precepto describe supuestos concretos de prácticas agresivas que son reflejo de un conjunto de prácticas molestas de distinta naturaleza que únicamente tienen en común su clasificación entre la categoría de prácticas agresivas[34]. De la exégesis del precepto, se observa que bajo el título de «Otras prácticas agresivas», el legislador español en la transposición de la Directiva 2005/29/CE, decidió aglutinar, con una técnica legislativa escasamente depurada, tres prácticas agresivas que se resumen en: 1) prácticas agresivas en relación con reclamaciones indemnizatorias derivadas de un contrato de seguro; 2) prácticas agresivas en relación con un suministro no solicitado por el consumidor y 3) prácticas agresivas consistentes en informar expresamente al consumidor o usuario de que el trabajo o sustento del empresario o profesional corren peligro si el consumidor no contrata el bien o servicio[35]. A estas prácticas agresivas del artículo 31 de la LCD, se une la nueva práctica agresiva en el contexto de ventas fuera del establecimiento del empresario.

Como sabemos, en ocasión de la reforma producida por la Ley 29/2009, la ley española contra la competencia desleal ya había abordado la deslealtad de las visitas en persona en el domicilio del consumidor ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en ella (art. 29). Por ello, entendemos que, al menos, a efectos de

---

bación de la Directiva 2005/29/CE pero que, como es sabido, separó, de forma cuestionable, la LCD en dos bloques en función del sujeto perjudicado por la práctica. En el trabajo de TATO PLAZA, FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO y HERRERA PETRUS (2010), págs. 51-57, los autores se pronuncian sobre las consecuencias de esta fragmentación de la LCD.

[33] GARCÍA VIDAL (2021), pág. 7.

[34] CARBAJO GASCÓN (2011), pág. 826.

[35] Los tres apartados del artículo 31 de la LCD que se citan en el texto principal, corresponderían a los puntos 27, 29 y 30 del Anexo I de la Directiva 2005/29/CE respectivamente.

sistemática jurídica, debería haberse introducido esta nueva práctica desleal en el artículo 29 y no en el 31 de la LCD que, como decimos, es criticable por su excesiva casuística. Con todo, estos dos preceptos son reflejo del dispensable[36] esfuerzo realizado por el legislador español por clasificar las prácticas agresivas de la lista negra de la Directiva 2005/29/CE entre cada uno de los elementos tipológicos que conforman el régimen de las prácticas agresivas. Nos referimos a que el Anexo I de la Directiva 2005/29/CE no distinguía entre si los supuestos concretos de prácticas agresivas que enumeraba eran por acoso, coacción o influencia indebida, en cambio, la ley española tipifica estos supuestos en base a los siguientes grupos: prácticas agresivas por coacción (art. 28); prácticas agresivas por acoso (art. 29), y prácticas agresivas en relación con los menores (art. 30), que se identificaría este último con las prácticas agresivas por influencia indebida[37]. La decisión legislativa de incluir la nueva práctica en el artículo 31 de la LCD y no en el artículo 29, obedecería a configurar el nuevo ilícito entre aquellos no clasificados entre coacción, acoso o influencia indebida, sino que integran la categoría miscelánea de «Otras prácticas agresivas».

En segundo lugar, debemos reconocerle al nuevo artículo 31.4 de la LCD, una voluntad sanadora del maltrecho régimen de prácticas agresivas con el que cuenta la LCD. La novedad que representa el apartado 4 del artículo 31, es que podría sortear el valor residual que le ha dispensado la jurisprudencia a los ilícitos de prácticas agresivas, pues en esta ocasión en el supuesto de que se haya aprobado la normativa restrictiva para las ventas a las que el precepto se refiere y se incumpla, quedará acreditada la deslealtad automática de la práctica comercial. Ello no ocurre con los otros supuestos considerados *per se* desleales, que comparten la voluntad de acabar con prácticas especialmente molestas para los consumidores y usuarios, pero que requieren, en ocasiones, efectuar juicios valorativos que dificultan el reproche automático de deslealtad[38]. Este aspecto, unido a las dificultades probatorias a las que se enfrentan los ilícitos de prácticas agresivas desleales, los convierten en un Derecho simbólico sin apenas aplicación práctica[39]. Así ocurre, por ejemplo, en la configuración del ilícito que describe el artículo 31.3 de la LCD, que se refiere a informar expresamente al consumidor de que el trabajo o el sustento del comerciante o su representante corren peligro si el consumidor no accede a la oferta comercial, en la que será difícil encontrar supuestos en los que el empresario deje constancia expresa de esta circunstancia; el artículo 29.1 de la LCD en el que será difícil demostrar que el consumidor se ha negado a la visita del profesional y este pese a todo, ha insistido; o el artículo 28 de la LCD en el que es previsible que el profesional

[36] Tato Plaza, Fernández Carballo-Calero y Herrera Petrus (2010), pág. 207, en el que se critica la innecesaria clasificación que efectúa el legislador español de las prácticas agresivas del Anexo I de la Directiva 2005/29/CE entre las categorías genéricas de coacción, acoso e influencia indebida. También sobre este aspecto, Montero García-Noblejas (2012), pág. 197.

[37] Arroyo Aparicio (2011), pág. 219.

[38] Massaguer Fuentes (2006), pág. 139, se refiere a algunas expresiones utilizadas por el legislador comunitario para configurar la lista negra de prácticas desleales. Estas expresiones, las encontramos en la LCD como «crear la impresión» (art. 22.6 LCD); «esté justificado» (art. 29.2 LCD) o «que no sean razonablemente necesarios» (art. 31.1 LCD).

[39] Como argumenta Carbajo Gascón (2011), págs. 821 y 822, la prueba diabólica de las prácticas agresivas que se han enumerado se convierte en un factor que desanima a la denuncia de estas prácticas, ya que en muchos casos el empresario no dejará constancia de los hechos denunciados por el consumidor afectado. También sobre los problemas de prueba que presentan estas prácticas, *vid*. Martorell Zulueta (2020), pág. 349.

adopte todas las cautelas necesarias en su actuación para no dejar constancia de la amenaza que dirige al consumidor[40].

VII. CONCLUSIONES

La reforma del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, en el régimen de prácticas agresivas de la LCD, implica una nueva habilitación para que las autoridades competentes, puedan proteger a los consumidores ante visitas no solicitadas y excursiones organizadas por el empresario para vender sus productos o servicios.

De la redacción del nuevo ilícito concurrencial del artículo 31.4 de la LCD, se desprende que con él se facilita la carga de la prueba para el perjudicado, pues si las autoridades competentes han adoptado medidas restrictivas para las ventas domiciliarias y las excursiones comerciales en el sentido del artículo 19.7 del TRLGDCU y se incumplen, se considerará un comportamiento *per se* desleal. Con ello, no se busca perseguir automáticamente aquellos supuestos de visitas comerciales producidas en el domicilio del consumidor ni tampoco a las excursiones comerciales, esta premisa entroncaría con el espíritu con el que se aprueba la nueva norma, pero sí según la literalidad del precepto, poder perseguir aquellos supuestos en los que se incumplan estas medidas restrictivas a las que hacemos referencia.

Con todo, la norma cuenta con el precedente de que el recurso a la tutela del Derecho contra la competencia desleal no ha sido tradicionalmente la vía utilizada para que los consumidores denuncien las prácticas desleales producidas en las ventas domiciliarias y en las de excursión, pese a contar con protección normativa y jurisprudencial desde la aprobación de la Ley 29/2009. El problema de la falta de pronunciamientos que declaren la ilicitud de algunos comportamientos del empresario producidos en estas dos ventas fuera de establecimiento mercantil a las que se refiere el nuevo ilícito de competencia desleal, parece encontrarse en los inconvenientes probatorios que puede tener el ejercicio de acciones en sede de competencia desleal, aspecto que la reforma del Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre en la LCD parece solucionar. Por ello, aunque es demasiado pronto para pronunciarnos sobre el recorrido jurisprudencial de esta nueva práctica comercial desleal, se advierte una mayor incidencia y aplicación del régimen de prácticas agresivas que el que se ha dado hasta ahora, si la nueva previsión se acompaña, claro está, de medidas restrictivas para este tipo de ventas, pues su incumplimiento, como decimos, sería el único presupuesto para calificar automáticamente de desleales las prácticas agresivas en las ventas en el domicilio del consumidor y en las excursiones comerciales.

---

[40] También queremos destacar las nuevas medidas correctoras adoptadas por el legislador español en la transposición de la Directiva 2019/2161/UE que ha concretado en el nuevo artículo 20 bis del TRLGDCU. Según este precepto, cuando exista una resolución administrativa firme que sancione una práctica comercial desleal con los consumidores, se podrá invocar como prueba dicha práctica ante la jurisdicción civil. Se trata, no obstante, de una presunción que admite prueba en contrario. Con esta previsión, se facilita que, una vez declarada la antijuridicidad de la conducta en materia de consumo, se pueda iniciar un procedimiento civil por prácticas comerciales desleales, partiendo de una resolución previa que declare la antijuridicidad de la conducta. *Vid*. García Vidal (2021), pág. 7.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR OLIVARES, Yolanda (2020), *Las prácticas agresivas en el Mercado y la tutela del consumidor*, Thomsom Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), pág. 119.

ARROYO APARICIO, Alicia (2011), «Art.8. Prácticas agresivas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomsom Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), pág. 219.

AZEVEDO DE AMORIM, Ana Clara (2021), «Avaliações e recomendações de consumidores: as novas práticas comerciais desleais introduzidas pela Diretiva (UE) 2019/2161», *ADI* 41 (2020-2021), págs. 221-234.

BADENAS CARPIO, Juan Manuel y BOLDÓ RODA, Carmen (2003), *Régimen Jurídico de la llamada venta directa*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 26-28.

CARBAJO GASCÓN, Fernando (2011), «Artículo 31. Otras prácticas agresivas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomsom Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 821-822.

CASADO NAVARRO, Antonio (2021) «Conexiones axiológicas, funcionales y normativas entre el Derecho de contratos y la normativa represora de la competencia desleal en las relaciones de consumo», en AAVV, *Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial*, Marcial Pons, Madrid, págs. 427-439.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva M. (2013), «Problemática de la práctica promocional mediante premio: entre la práctica engañosa y la práctica agresiva. A propósito de la Sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2012», *ADI* 33 (2012-2013), págs. 485-487.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos (2006), «La Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales», *Diario La Ley* 6408, págs. 6-10.

GARCÍA VIDAL, Ángel (2021), «Nuevas prácticas comerciales prohibidas», *Novedades CESCO*, noviembre 2021.

GONZÁLEZ PONS, Elisabet (2019), *Prácticas agresivas y tutela del consumidor*, AEBOE, Madrid, págs. 67 y 90-96.

— (2020), «Actos concretos de competencia desleal III: prácticas agresivas; discriminación y dependencia económica; la venta a pérdida (arts. 8, 16 y 17 LCD)», en BENEYTO, Killian (dir.), y ARMENGOT VILAPLANA, Alicia (coord.), *Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 134-136.

MARTORELL ZULUETA, Purificación (2007), «Cláusulas abusivas», en VILATA MENADAS, S. (dir.), *Venta de bienes fuera de establecimiento mercantil. La carta de revocación*, Estudios de Derecho Judicial, Madrid, pág. 151.

— (2018), «Competencia desleal: prácticas desleales con consumidores. Las técnicas comerciales (¿prácticas agresivas por acoso?) en las ventas fuera de establecimiento mercantil», *Cuadernos digitales de formación* 28, 2018.

— (2020), «Prácticas desleales con consumidores y usuarios», en PAJÍN ECHEVARRÍA, Pablo (coord.), *GPS Consumo*, 3.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, pág. 349.

MASSAGUER FUENTES, José (2006), *El nuevo Derecho contra la competencia desleal*, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), pág.139.

— (2010), «Las prácticas agresivas como acto de competencia desleal», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 27, pág. 31.

— (2021), «Treinta años de la Ley de competencia desleal», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 55, enero-abril, pág. 87.

MIR PIQUERAS, Juan B. (1994), *La venta domiciliaria. Del puerta a puerta al multinivel*, Diaz de Santos, S.A., Madrid, pág. 107.

MIRANDA SERRANO, Luis M.ª (2001), *Los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Su caracterización en el Derecho español*, Marcial Pons, Madrid.

— (2012), «La contratación fuera de los establecimientos mercantiles: TRDCU y Directiva 2011/83/UE», en MIRANDA SERRANO, L. M., y PAGADOR LÓPEZ, J. (coords.), *Derecho (privado) de los consumidores*, Marcial Pons, Madrid, págs. 183-214.

MIRANDA SERRANO, Luis M.ª, y PAGADOR LÓPEZ, Javier (2015), «La necesidad de establecer conexiones entre el Derecho de la competencia desleal y el Derecho de los contratos», *Diario La Ley* 8.464, 22 enero de 2015.

MONGE GIL, Ángel Luis (2011), «Artículo 28. Prácticas agresivas por coacción», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomsom Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 783-784.

MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, Pilar (2012), «El catálogo de prácticas comerciales agresivas destinadas a los consumidores», *ADI* 32 (2011-2012), pág. 197.

RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo (2018), «Ventas domiciliarias y derecho de consumo», *Revista Aranzadi Doctrinal* 8, pág. 5/6.

RUIZ PERIS, Juan Ignacio (2010) (dir.), *La reforma de la Ley de Competencia Desleal (Estudios sobre la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para mejora de la protección de los consumidores y usuarios)*, Tirant lo Blanch, Valencia.

TATO PLAZA, Anxo; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, y HERRERA PETRUS, Christian (2010), *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley, Madrid.

TORRES LANA, José Ángel (2000), «Métodos agresivos de venta y multipropiedad», *Revista Aranzadi Civil-Mercantil* 20, pág. 12/15.

ADI 42 (2022): 333-348

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS DOP / IGP. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL REGLAMENTO (UE) 2021/2117. LUCES Y SOMBRAS

ABOUT THE PROCESS OF RECOGNITION OF PDO/ IGP. NOVELTIES INTRODUCED BY REGULATION (EU) 2021/2117 LIGHTS AND SHADOWS

ÁNGEL MARTÍNEZ[*]
TRINIDAD VÁZQUEZ[**]

RESUMEN

El trabajo que se presenta aborda las novedades normativas introducidas por la última reforma acaecida con ocasión del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 y del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 en materia de reconocimiento de las figuras de calidad agroalimentarias ancladas al territorio, que ha sido llevada a cabo por el Reglamento (UE) núm. 2021/2117. Sin embargo, este estudio no se limita a realizar una mera descripción de las citadas innovaciones. Muy al contrario, trata de evaluar no solo las ventajas que se esconden detrás de las mismas, sino también las dudas interpretativas suscitadas por la nueva regulación en su encaje en el marco normativo preexistente y en lo que afecta a su aplicación práctica.

Palabras clave: DOP, IGP, reconocimiento, acto trámite, recurso contencioso-administrativo.

ABSTRACT

The work deals with the regulatory novelties introduced by the last reform of Regulation (EU) no. 1151/2012 and Regulation (EU) no. 1308/2013 regarding the recognition of agri-food quality figures anchored in the territory, which has been carried out by Regulation (EU) no. 2021/2117. However, the work is not limited to a mere description of the aforementioned innovations. Quite the contrary, it tries to evaluate not only the advantages that are hidden behind them, but also the interpretative doubts raised by the new regulation in its fit into the pre-existing regulatory framework and practical application.

Keywords: PDO, PGI, recognition, administrative transactions act, contentious-administrative appeal.

[*] Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén. Dirección de correo electrónico: *martinez@ujaen.es*.
[**] Catedrática (acreditada) de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén. Dirección de correo electrónico: *tvazquez@ujaen.es*.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 31 de mayo de 2022.

SUMARIO: I. NOTAS INTRODUCTORIAS.—II. EL RECONOCIMIENTO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN O INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA.—1. Anotaciones sobre el reparto competencial.—2. Las fases del procedimiento de reconocimiento.—3. Alteraciones del procedimiento.—III. NOVEDADES NORMATIVAS INTRODUCIDAS POR EL REGLAMENTO (UE) 2021/2117 EN MATERIA PROCEDIMENTAL.—1. Justificación de la reforma.—2. Alcance de la nueva regulación.—3. Dudas suscitadas por las novedades introducidas en el procedimiento de inscripción registral de las figuras de calidad. Propuestas de *lege ferenda*.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTORY NOTES.—II. THE PROCESS OF RECOGNITION OF A DENOMINATION OF ORIGIN OR PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION.—1. Notes on the distribution of competences.—2. Phases of the recognition procedure.—3. Procedural alterations.—III. NEW REGULATIONS INTRODUCED BY REGULATION (EU) 2021/2117 ON THE PROCESS.—1. Justification of the reform.—2. Scope of this new regulation.—3. Doubts raised by the innovations introduced in the registration procedure for quality figures. Proposals of *lege ferenda*.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. NOTAS INTRODUCTORIAS

El Reglamento (UE) núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, conocido como Reglamento horizontal en la materia[1], asevera que «para poder ser protegidas en el territorio de los Estados miembros, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas solo tiene que registrarse a escala de la Unión...»[2]. De este modo, la protección jurídica que se confiere a las denominaciones geográficas cualificadas de productos agroalimentarios se corresponde con su efectiva inscripción en los registros específicos creados en la Comisión Europea[3]. Y ello deriva de la adopción de un Reglamento específico de la Comisión al término de un complejo procedimiento que, orientándose hacia el reconocimiento administrativo, trata de verificar que la denominación geográfica solicitada no incurre en ninguna de las circunstancias reconocidas como motivos de denegación de la solicitud o de su anulación posterior[4].

Lo anterior nos permite afirmar la asimilación del modelo tuitivo de las denominaciones geográficas cualificadas con los sistemas marcarios. En este sentido, la tutela registral del signo distintivo se sustenta en la concesión administrativa de un derecho de exclusiva que se produce cuando se constata el respeto a una serie de requisitos de validez. No obstante, y pese a este paralelismo con el sistema de marcas, ha de subrayarse una importante diferencia inicial referida al número y naturaleza de las Administraciones Públicas participantes. Así, frente al procedimiento de inscripción marcaria que queda agotado exclusivamente en el ámbito del registro creado al efecto, el reconocimiento de una figura de calidad se consigue después de tramitarse un complejo expediente donde, en

[1] Reglamento (UE) núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (OJ L 343, de 14 de diciembre).

[2] En concreto, *vid*. el considerando 24.

[3] Consúltense, en este sentido, la base de datos oficial asociada al Registro comunitario mantenida por la Comisión Europea: *eAmbrosia https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/* (consultada en marzo, 2022).

[4] Aunque limitado a un ámbito vitivinícola, es de interés el Considerando 94 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios (OJ L 347, de 20 de diciembre). En la misma línea, el Considerando 17 -conforme a la nueva denominación- del Reglamento (UE) núm. 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero sobre la definición, descripción, presentación y etiquetado de los productos vitivinícolas aromatizados (OJ L 84, de 20 de marzo); y el Considerando 15 del Reglamento (CE) núm. 110/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas (OJ L 39, de 13 de febrero).

el caso de España, intervienen hasta tres Administraciones Públicas diferentes (comunitaria, estatal y autonómica), dependiendo de la dimensión territorial de la figura de calidad que se solicita[5].

En este contexto institucional se plantean controvertidas cuestiones jurídicas que se suscitan, principalmente, en los casos de reconocimiento no pacífico de la figura de calidad. Y es que su judicialización en el Estado de origen, además de la incertidumbre en el resultado del mismo y la provisionalidad de las decisiones adoptadas en la gestión de la figura de calidad objeto de reconocimiento, plantea interrogantes que, hasta la reforma normativa de finales de 2021 que nos ocupa, no habían recibido solución por parte del legislador comunitario. En efecto, este silencio normativo provocaba dudas de diferente calado, a saber: la admisión de recurso administrativo o contencioso-administrativo contra la declaración favorable al reconocimiento de carácter estatal; la suspensión cautelar del expediente decretada por la Autoridad judicial que conozca del conflicto; la extensión de los efectos suspensivos sobre la fase comunitaria del procedimiento de reconocimiento y, en caso de la tramitación paralela, con el procedimiento judicial abierto en el Estado miembro; o la coordinación de una hipotética sentencia estatal contraria al reconocimiento con una inscripción europea de la figura de calidad en el Registro comunitario. Estos planteamientos se encuentran ligados por una relación lógica que hace que la solución ofrecida a uno, condicione, de algún modo, la respuesta de los otros. Sin embargo, se basan en una cuestión previa fundamental, cuál es la naturaleza jurídica de dicha declaración favorable dictada por el Estado miembro al término de la fase estatal[6]. Calificación jurídica compleja, susceptible de diferentes soluciones, al estar condicionada por la concreta perspectiva de análisis adoptada y que cuenta con una trascendente repercusión práctica porque, dependiendo de la solución acogida, se estaría o no aceptando la doble posibilidad de recurrir judicialmente esa declaración favorable dictada en el Estado miembro y, en su caso, de suspender sus efectos de forma cautelar con la consiguiente paralización provisional del proceso administrativo de reconocimiento.

Sin realizar una calificación explícita sobre el particular, el legislador comunitario se ha ocupado de regular algunos aspectos y consecuencias derivadas de la indicada judicialización, cuyo examen constituye el objeto del estudio que se presenta. Con el fin de abordar esta investigación, singularizada por la escasez de fuentes bibliográficas y la insuficiente y discordante jurisprudencia existente, realizaremos un repaso del proceso de reconocimiento de una denominación geográfica cualificada. Y, a posteriori, examinaremos la reforma normativa aprobada, identificando sus bondades para el sistema europeo de denominaciones geográficas y, también, las cuestiones prácticas derivadas del nuevo régimen jurídico.

---

[5] La extensión de la zona protegida a más de una Comunidad Autónoma permite activar la competencia territorial del Gobierno Central en detrimento de las Comunidades afectadas y, por tanto, reduce a dos las Administraciones Públicas llamadas a intervenir en el procedimiento (Administración estatal y Comisión Europea). Sin embargo, la limitación de la zona protegida al territorio de una única Comunidad amplía, a tres, el número de aquéllas (Administraciones autonómica, estatal y comunitaria).

[6] *Vid*. el apartado 2.º del artículo 49 y el apartado 1.º del artículo 50, ambos del Reglamento (UE) núm. 1151/2012.

II. EL RECONOCIMIENTO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN O INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA

1. Anotaciones sobre el reparto competencial

Las fuentes formales del elenco normativo que regula el complejo proceso administrativo de reconocimiento de una figura de calidad anclada al territorio son de diferente procedencia. Esencialmente, por la distribución competencial prevista en los Reglamentos comunitarios sobre la materia, los cuales reconocen competencia a la Comisión Europea (en relación con la tramitación de la fase comunitaria del procedimiento administrativo tendente a la inscripción) y al Estado miembro donde se sitúa la zona protegida de la figura de calidad[7]. Este último, será el competente para recibir y tramitar las solicitudes de reconocimiento. Si bien, como afirma la doctrina más autorizada, el término «Estado» utilizado en el Reglamento europeo constituye una noción abstracta que no tiene en cuenta el modelo político-territorial, ni la distribución interna de competencias que —en cada caso— se haya podido efectuar. A nivel interno, ha de partirse de la organización político-territorial contenida en la Constitución que viene a atribuir competencia legislativa en la materia hasta a 17 Parlamentos autonómicos que se adicionan al estatal, lo que genera una evidente polución normativa que hace más complejo el marco regulador resultante[8].

Por consiguiente, puesto que las denominaciones geográficas protegidas constituyen en nuestro ordenamiento una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas que, no obstante, debe ser ejercida en régimen de colaboración con el Estado, resulta evidente que habrá que atender a dicha distribución competencial para concretar no solo las Administraciones Públicas que han de intervenir en el proceso de reconocimiento, sino también las funciones encomendadas a cada una de ellas. En este sentido, el TC ha precisado el alcance de las distintas competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de denominaciones de origen[9]. Por consiguiente, la regulación nacional de la fase interna del procedimiento de inscripción registral de las denominaciones geográficas protegidas se conforma por una pluralidad de fuentes formales que integran un particular y complejo régimen jurídico.

La identificación de la normativa aplicable precisa que sea referente el ámbito productivo de la figura de calidad y su dimensión territorial. Cuando la denominación geográfica protegida refiera un producto vitivinícola o no vitivinícola y la comarca de procedencia se extienda dentro de una única Comunidad Autónoma habrán de tenerse en cuenta las previsiones de dicho ámbito territorial[10]. Ambas figuras de calidad se subsumen en las previsiones del Real Decre-

[7] Cuestión ya abordada en trabajos precedentes, *vid*. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2017-2018), págs. 223-244.

[8] Al respecto, LÓPEZ BENÍTEZ (1996), págs. 93 y sigs.; LÓPEZ BENÍTEZ (2004), págs. 61 y sigs.; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2008), pág. 67; *id*. (2011), págs. 50-51.

[9] *Vid*. en el FJ 5 de la STC núm. 209/1989, de 15 de diciembre, y en el FJ 3 de la STC núm. 11/1986, de 28 de enero, se confirma que la colaboración estatal en el ámbito de una competencia exclusiva autonómica significa que en esa materia las actuaciones a desarrollar «deben ser realizadas bilateralmente en régimen de cooperación específica, (de tal manera que) lo que puede realizar uno de los entes colaboradores no lo debe hacer el otro, (de modo que) sus actuaciones no son intercambiables, sino complementarias». Consúltese, LÓPEZ BENÍTEZ (1996), págs. 93 y sigs.; *id*. (2004), págs. 61 y sigs.; *id*. (2009), págs. 400 y sigs.

[10] En el caso concreto de Andalucía, si el producto protegido es de naturaleza vitivinícola, les serán de aplicación los artículos 35 y siguientes de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la

to 1335/2011, sobre el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas[11]. Por el contrario, si la comarca protegida excede del término de una Comunidad Autónoma, se tendrá en cuenta el citado Real Decreto 1335/2011[12]. Aun cuando su ámbito de aplicación es diferente, debe referirse también la Ley 6/2015, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Ámbito Territorial Supra autonómico y el Real Decreto 267/2017 que la desarrolla[13].

En lo que concierne a la fase comunitaria, conviene apuntar la necesaria atención del Reglamento (UE) núm. 1151/2012[14], desarrollado por el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 668/2014 de la Comisión, y el Reglamento Delegado núm. 664/2014 de la Comisión.

2. Las fases del procedimiento de reconocimiento

El procedimiento administrativo de reconocimiento de una figura de calidad se conforma, con carácter general, por dos fases distintas, pero vinculadas entre sí. Estas resultan sucesivas y se tramitan en diversas instancias administrativas. Aunque no se realizará un examen exhaustivo del procedimiento, que es escapa del objeto de este estudio, resulta preciso comentar el régimen comunitario, estatal y autonómico aplicable y sus efectos en la práctica[15].

La primera fase presenta un marcado carácter estatal, mientras que la segunda excede del mismo y se tramita en la Comisión Europea. Así, la decisión favorable al reconocimiento dictada por el Estado (*rectius*, órgano territorialmente competente) constituye un trámite previo e imprescindible dentro de este procedimiento registral[16]. En caso contrario, no puede abrirse la fase comunitaria y,

Calidad de los Vinos de Andalucía (*BOJA* núm. 246, de 17 de diciembre) o, en el caso de no ser productos vitivinícolas, el artículo 9 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía (*BOJA* núm. 70, de 8 de abril).

[11] Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, que regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas (*BOE* núm. 251, de 18 de octubre). En concreto, lo previsto en los artículos 8.6.º, 15.2.º y 17.3.º. Dicha aplicación supone que todo procedimiento de reconocimiento de una figura de calidad deberá presentar la publicación de la resolución favorable en el *BOE* con expresión de la *web site* donde pueda consultarse el pliego de condiciones y el documento único (art. 8.6.º), la comunicación al Ministerio de la resolución favorable para que este eleve el expediente a la Comisión Europea (art. 15.2.º) y la eventual concesión y publicación en el *Boletín* de una tutela nacional transitoria a la figura de calidad por parte del órgano autonómico competente, informando de ello al Ministerio (art. 17.3.º).

[12] Siguiendo lo dispuesto en los artículos 1.1.º y 1.4.º, del texto indicado.

[13] Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Ámbito Territorial Supra autonómico (*BOE* núm. 114, de 13 de mayo) y el Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo por el que se desarrolla (*BOE* núm. 66, de 18 de marzo).

[14] En especial, artículos 49 y siguientes. Asimismo, y aunque limitados al sector vitivinícola y bebidas espirituosas, deben apuntarse, respectivamente, los artículos 96 a 99 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 y artículo 17 del Reglamento (CE) núm. 110/2008, pues no renuncian a realizar algún apunte procedimental que, por otra parte, resulta claramente tributario de la regulación horizontal.

[15] Aunque referidos a instrumentos normativos actualmente derogados, resulta interesante la consulta de la doctrina mercantilista sobre el proceso de reconocimiento, toda vez que la configuración del procedimiento sigue prácticamente intacta. Consúltense, Botana Agra (2001), págs. 186 y sigs.; Maroño Gargallo (2002), págs. 230 y sigs.; Martínez Gutiérrez (2008), págs. 65 y sigs.; *id.* (2011), págs. 38 y sigs. Más recientemente, Fernández-Nóvoa, Otero Lastres y Botana Agra (2013), págs. 902 y sigs., donde se realiza una breve anotación a la normativa vigente.

[16] La doctrina del TJUE es clara en este punto. Consúltese, la Sentencia (Sala Sexta) de 6 de diciembre de 2001, dictada en el asunto C-269/99 (*Spreenwälder Gurken*), en particular el FJ núm. 53.

de abrirse y reconocerse la figura de calidad, quedaría vinculada a las resultas de la declaración estatal, lo que obligaría a la Comisión a revisar sus propios actos. Ello sin perjuicio de la posibilidad de anulación o cancelación sobrevenida de la figura de calidad registrada a instancia de cualquier interesado[17].

En lo que afecta a la fase nacional, los regímenes comunitarios ordenan la tramitación previa de un procedimiento de carácter estatal[18]. Al establecer que las solicitudes de reconocimiento de una figura de calidad que atañan una comarca perteneciente a un Estado miembro han de dirigirse a las autoridades de dicho Estado y deben someterse a un procedimiento nacional preliminar. Si bien, a nivel interno, el destinatario de esas solicitudes será la Consejería competente en materia agraria y pesquera de la Comunidad Autónoma de que se trate y no el Ministerio de Agricultura[19]. Esto es, será el órgano autonómico con competencia en la citada materia el encargado de desarrollar un examen formal de las solicitudes presentadas. Mientras que el Ministerio tendrá competencia exclusivamente para conocer de este procedimiento cuando la figura de calidad propuesta refiera un ámbito territorial que exceda de una Comunidad Autónoma[20]. Tras este control preliminar formal, si la respuesta es positiva, se adopta una resolución favorable que será publicada en el *BOE*, al objeto de dar publicidad a la misma[21]. Esta publicación oficial abrirá un plazo razonable de dos meses para la presentación de oposiciones por parte de cualquier persona física o jurídica, con interés legítimo y establecida o residente en dicho Estado, que considere la incursión de esa solicitud de reconocimiento en alguno de los motivos de oposición[22]. La presentación de una oposición en sede administrativa genera, de forma inmediata, un efecto dilatorio del reconocimiento de la figura de calidad. En cuanto que conlleva la apertura de un ulterior procedimiento incidental de tramitación obligada (aun cuando la oposición resulte infundada), y que podría judicializarse[23].

Concluidos en vía administrativa los incidentes derivados de las eventuales oposiciones presentadas y adoptada una decisión favorable al reconocimiento de la figura de calidad, se pone fin a la fase estatal de este procedimiento con una doble gestión. De un lado, la publicación de la resolución en el *BOE* y, de otro, su comunicación al Ministerio con el objetivo de que transmita el expediente a la Comisión Europea. Momento en el que se abre la fase de carácter comunitario. En tanto se adopta una decisión definitiva por parte de la Comisión Europea, se reconoce al órgano competente autonómico la facultad de conceder, previa información al Ministerio y la publicación en el *BOE*, la tutela transitoria de ámbito nacional a la denominación geográfica *in itinere* de ser inscrita[24]. Respecto al acto de presentación de la solicitud a la Comisión Europea cabe realizar ciertas anotaciones. En primer lugar, la decisión favorable al reconocimiento

---

[17] Siguiendo lo dispuesto en la letra *c)* el párrafo 2.º del artículo 8 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 y del párrafo 4.º del artículo 96 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013, así como en el parágrafo núm. 33 del Reglamento (UE) núm. 2021/2117. En igual sentido, los artículos 8.1.º *in fine* de la normativa horizontal y 94.3.º de la normativa vitivinícola. *Vid*. López Benítez (2009), págs. 409-410; Martínez Gutiérrez (2008), pág. 158.

[18] Artículo 49.2.º *in fine* del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 y artículo 96.2.º del Reglamento (UE) núm. 1308/2013.

[19] Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 9.3.º de la Ley 2/2011 y en el artículo 35 de la Ley 10/2007.

[20] Artículo 5 del Real Decreto 1335/2011.

[21] En razón del contenido del artículo 8.6.º del Real Decreto 1135/2011.

[22] Sobre ello, pueden consultarse los artículos 49.3.º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 y 96.3.º *in fine* del Reglamento (UE) núm. 1308/2013.

[23] Apartado 2.º del párrafo 4.º del artículo 49 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012.

[24] Artículos 9 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 y 17.3.º del Real Decreto 1335/2011.

dictada por el Estado constituye un *prius* imprescindible en este procedimiento comunitario y que, de no existir, impide abrir la fase comunitaria. En segundo término, la remisión del expediente es un acto debido y reglado que corresponde en todo caso al Ministerio, puesto que es el Estado, y no las entidades territoriales menores, el único competente para relacionarse directamente con los Órganos comunitarios como consecuencia de la personalidad jurídica exterior del Estado y de la responsabilidad de este en el ámbito del Derecho internacional. En otro orden, la mencionada presentación supondrá la entrega de todo el expediente, el cual estará conformado por la solicitud, sus documentos anejos y, otra información[25]. Asimismo, es de relevancia la fecha de presentación del expediente ante la Comisión, al ser la fecha de la prioridad registral de la figura de calidad[26]. Prioridad que se determinará en razón de la entrega efectiva a la Comisión del expediente por medios electrónicos[27].

En otro orden, la fase comunitaria que es común con las solicitudes de reconocimiento de figuras de calidad que atañen a zonas geográficas pertenecientes a un tercer país[28], se sustancia no solo en un nuevo examen —a realizar en un plazo no superior a seis meses[29]— de la solicitud presentada para comprobar que incluye la información requerida sin errores manifiestos[30]; sino también, concurriendo una opinión favorable a la solicitud, en la publicación del documento único y la referencia de la publicación del pliego de condiciones en el *DOUE*. Ello implica la apertura de un plazo de tres meses para que pueda presentarse la *declaración motivada de oposición* a la solicitud[31]. Los legitimados para presentar la oposición a la Comisión son las autoridades de los Estados miembros o de un tercer país, así como cualquier persona física o jurídica con interés legítimo que esté establecida en un tercer país. En ambos regímenes, además, se faculta a las personas físicas o jurídicas interesadas que residan en un Estado miembro diferente del solicitante, en cuyo caso lo harán a través de las autoridades del Estado donde residan y con la antelación suficiente. En todo caso, resulta fundamental, al punto de poder ser declarada inadmisible, la inclusión de los motivos sobre los que gira la oposición.

Por último, si se presenta alguna declaración de oposición, se abre un proceso de negociación entre las partes enfrentadas que dirige la Comisión Europea para encontrar una solución al conflicto[32]. La falta de solución, supondrá que la Comisión adopte una decisión mediante un acto de ejecución que, siendo publicado en el *DOUE*, podrá implicar el reconocimiento de la figura de calidad y, por tanto, la confirmación de la tutela nacional transitoria concedida por el Es-

[25] Consúltense los artículos 8 y 49.4.º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012. En el ámbito vitivinícola, el legislador comunitario ha elevado las exigencias en este punto con ocasión de la reforma operada a finales de 2021 (*vid*. el apartado 5.º del art. 96 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013).

[26] Artículo 14 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012.

[27] Como así lo indica el apartado 3.º del artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 668/2014.

[28] Apartado 5.º del artículo 49 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012.

[29] Ampliado a doce por el artículo 17.5.º del Reglamento (CE) núm. 110/2008 cuando la figura de calidad se refiere a bebidas espirituosas.

[30] Artículo 50.1.º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012.

[31] Plazo que se reduce a dos en el ámbito vitivinícola y se amplía a seis en el caso de las figuras de calidad de bebidas espirituosas [art. 51.1.º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 y art. 98.1.º del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 y, de forma más amplia, el art. 17.7.º del Reglamento (CE) núm. 110/2008].

[32] Artículos 51.3.º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 [desarrollado por los arts. 9 y Anexos III y IV del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 668/2014 de la Comisión, y 5 del Reglamento Delegado (UE) núm. 664/2014 de la Comisión] y artículo 98.2.º del Reglamento (UE) núm. 1308/2013.

tado; o, en su caso, la denegación del reconocimiento y el cese de la protección provisional estatal concedida[33].

3. Alteraciones del procedimiento

El expediente de reconocimiento de la figura de calidad en dos fases sucesivas en las que pueden participar hasta tres Administraciones Públicas diferentes, como se ha indicado, plantea cuestiones controvertidas cuando el reconocimiento no es pacífico y se decide acudir a las Autoridades judiciales para que confirmen o no las decisiones adoptadas en vía administrativa. Inicialmente, el propio sometimiento del asunto a la vía judicial constituye, en sí mismo, un notable interrogante. La respuesta que se confiera exige examinar la concreta decisión administrativa a impugnar y, además, el contexto donde se adopta. Obsérvese que, aun cuando goza de cierta cualificación por contener la decisión del Estado miembro que pone fin a una de las dos fases del proceso de reconocimiento, aquella no es más que un trámite dentro del proceso general. Lo que nos hace afirmar que se le tendrá que dar ese tratamiento al momento de decidir sobre el interrogante anotado[34].

A mayor abundamiento, de ofrecerse una respuesta positiva a la posibilidad de impugnación judicial de la declaración favorable al reconocimiento dictada por el Estado miembro, se plantean otras cuestiones controvertidas. Tal es el caso de la posibilidad de una suspensión cautelar del expediente dictado por la Autoridad judicial del Estado miembro[35]. Decisión que va a depender, de modo exclusivo, de la valoración de las circunstancias por parte de la Autoridad judicial que conozca del asunto, pero que puede provocar consecuencias nefastas e irreversibles para la figura de calidad solicitada que, entendemos, deben ser examinadas antes de la adopción de la decisión. Repárese en la desprotección de la figura de calidad durante la vigencia de la medida cautelar adoptada en la tramitación del proceso judicial, al consentirse la entrada de signos distintivos en los Registros de marcas y la constitución de derechos de exclusiva que conviven con la denominación geográfica protegida si, finalmente, se reconoce. Siendo así, es evidente que la presentación del recurso contencioso-administrativo contra la declaración favorable y la adopción de la suspensión cautelar de sus efectos provocan, de hecho, la satisfacción anticipada (y definitiva) del interés del recurrente, al permitirle vaciar de contenido la futura figura de calidad.

Pero, es más, la suspensión cautelar adoptada judicialmente suscita ulteriores interrogantes que, a la fecha, no disponen de una respuesta definitiva. Nos referimos, a la posibilidad de tramitación de la fase comunitaria del expediente del reconocimiento sobre la base de una declaración favorable estatal recurrida y sin firmeza; así como, la posible colaboración de la agrupación de operadores económicos interesados en el reconocimiento con la Comisión Europea. En lo que hace a la primera cuestión, podría intentarse una respuesta atendiendo solo al contexto donde la declaración favorable se ubica. Ya que, al constituir un trámite previo e imprescindible dentro del procedimiento de inscripción, el acto administrativo

[33] Pueden consultarse los artículos 52 y 9 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, y los artículos 98.4.º y 5.º y 99 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013.

[34] Artículo 25 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (*BOE* núm. 167, de 14 de julio. En adelante, LRJCA). *Vid*. Martínez Gutiérrez, «En torno a la naturaleza jurídica de la declaración favorable...», *op. cit.*, págs. 223 a 244.

[35] Conforme a los artículos 129 y sigs. de la LRJCA.

que contiene esa declaración favorable estatal, sufre la suspensión de sus efectos jurídicos. Por lo que parecería lógico pensar que el proceso de reconocimiento debería interrumpirse en ese momento, sin posibilidad de abrir la fase comunitaria. De igual modo, una eventual decisión judicial definitiva del Estado miembro contraria a la validez de la declaración favorable condiciona la suerte del ulterior reconocimiento comunitario de la figura de calidad, las otras decisiones judiciales dictadas en el *ínterin* deberían poder gozar de idéntica repercusión y, por tanto, surtir efecto en el procedimiento tramitado en esa instancia supraestatal.

En cuanto a la segunda cuestión, la continuación de la fase comunitaria puede generar una grave situación de indefensión de la agrupación solicitante y de la Administración Pública autonómica, al resultarles imposible —por el obligado respeto a las decisiones judiciales— la aportación de ulteriores documentos y observaciones en la tramitación comunitaria del reconocimiento[36].

Por último, de poder tramitarse en paralelo un procedimiento judicial estatal y el reconocimiento administrativo en sede comunitaria, se provoca una situación proclive a decisiones contradictorias, como puede serlo una eventual sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el oponente que contrastase con el reconocimiento de la figura de calidad por el Registro comunitario. Ello abriría la necesidad de revisar la decisión administrativa de la Comisión, mediante la petición de anulación o cancelación de la figura de calidad[37]. No siendo tampoco descartable que, sin fundamento jurídico expreso, la Comisión decida suspender la tramitación de la fase comunitaria cuando conozca de la existencia de una simple impugnación judicial en el Estado miembro, aun cuando no se haya dictado una resolución cautelar del género. Un principio de buena administración le lleva a tomar una decisión sin un fundamento normativo expreso que, perjudicando los intereses de la agrupación solicitante, trata de observar las directrices dimanantes de la jurisprudencia del TJUE en asuntos donde se ha planteado esta cuestión controvertida[38].

La complejidad y dificultad de la respuesta a estos planteamientos, y con ocasión de la reforma normativa de finales de 2021, el legislador comunitario se ha ocupado de la situación derivada de la impugnación judicial en el Estado miembro de la declaración favorable al reconocimiento, lo que nos hace examinar dicho régimen y evaluar su suficiencia y adecuación respecto del escenario en el que surtirá efectos.

III. NOVEDADES NORMATIVAS INTRODUCIDAS POR EL REGLAMENTO (UE) 2021/2117 EN MATERIA PROCEDIMENTAL

1. Justificación de la reforma

Uno de los aspectos en los que se ha dejado sentir la última reforma de la normativa comunitaria en materia de figuras de calidad, refiere precisamente las

[36] La eficacia suspensiva del auto judicial podría impedir su colaboración con la Comisión Europea, malogrando definitivamente la figura de calidad solicitada.

[37] *Vid*. López Benítez (2009), págs. 407 a 410.

[38] Consúltese, en este sentido, la Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 23 de abril de 2018, dictada en el asunto T-43/15 *(Piada Romagnola)*.

dilaciones indebidas que derivan de la conflictividad, muchas veces injustificada y temeraria, en cada una de las fases de reconocimiento de una figurada de calidad. Como hemos anotado, la presentación de una oposición a la solicitud de reconocimiento publicada oficialmente en el Estado miembro complica la tramitación del expediente de inscripción, al abrirse un incidente en vía administrativa y, la más de las veces, también en sede judicial que tiene, como efecto cierto e inminente, la paralización del procedimiento administrativo seguido en el Estado miembro y la dilación en la adopción de la declaración favorable al reconocimiento de la figura de calidad, primero, y del registro europeo, después. Y ello por cuanto ha de resolverse —recordamos— dicho incidente por la Administración competente o la Autoridad judicial como paso previo a dictar la declaración favorable que debe remitirse a la Comisión para abrir la fase comunitaria conducente a la inscripción registral.

Precisamente, con la confesada finalidad «de proteger al solicitante de acciones judiciales temerarias y de preservar su derecho fundamental de velar por la protección de una indicación geográfica en un período de tiempo razonable» [parágrafo 31 del Reglamento (UE) 2021/2117], el legislador comunitario ha venido a exonerar a la Comisión del examen a efectuar en el plazo semestral en una doble circunstancia; a saber, cuando la solicitud estatal de protección «haya sido invalidada a nivel nacional por una resolución judicial de aplicación inmediata, aunque no firme, o en los que los Estados miembros consideren que el recurso de impugnación de la validez de la solicitud se basa en motivos válidos». En los demás supuestos susceptibles de producirse en la práctica, la Comisión quedará obligada a abrir la fase comunitaria, realizar el examen dentro del plazo previsto y a concluir sobre la inscripción registral del nombre solicitado.

Del mismo modo, y puesto que la dilación registral también puede producirse a escala europea a través de la presentación de una declaración motivada de oposición contra la solicitud estatal publicada a nivel comunitario por la Comisión, el legislador también ha decidido intervenir en este aspecto con la reciente reforma con la finalidad confesada de procurar el registro de «nuevos nombres dentro de unos plazos más breves». Así pues, la reforma ha venido a racionalizar y simplificar el procedimiento de reconocimiento mediante la simplificación temporal también del incidente derivado de la presentación de una oposición en la fase europea [parágrafo núm. 74 del Reglamento (UE) 2021/2117].

2. Alcance de la nueva regulación

En orden a la primera modificación normativa apuntada que tiene incidencia en la tramitación del expediente de reconocimiento, se encuentra recogida en el nuevo artículo 97.3.º Reglamento (UE) núm. 1308/2013 y en la versión remozada del artículo 50.3.º Reglamento (UE) núm. 1151/2012, donde se viene a ordenar, con un tenor literal prácticamente idéntico, que «(l)a Comisión estará exenta de la obligación de cumplir el plazo de ejecución del examen a que se refiere el apartado 1 y de informar al solicitante de los motivos de la demora en caso de que reciba una comunicación de un Estado miembro en relación con una solicitud de registro presentada ante la Comisión con arreglo al artículo 49, apartado 4, en la cual: *a)* se informe a la Comisión de que la solicitud fue invalidada por una resolución judicial de aplicación inmediata, aunque no firme, o

b) se pida a la Comisión que suspenda el examen a que se refiere el apartado 1 debido a la incoación de un proceso judicial nacional al objeto de impugnar la validez de la solicitud y el Estado miembro considere que dicho proceso se basa en motivos válidos. La exención surtirá efecto hasta que el Estado miembro informe a la Comisión de que se restituye la solicitud original o de que el Estado miembro retira su solicitud de suspensión».

Así pues, habiéndose establecido un plazo perentorio de seis meses para que la Comisión europea pueda realizar un examen de la solicitud de reconocimiento, cabe la posibilidad de exonerar el cumplimiento del mismo cuando concurra alguna de las dos circunstancias siguientes; a saber, bien la comunicación a la Comisión de un pronunciamiento judicial en el Estado miembro donde se invalida la solicitud de reconocimiento (*rectius*, declaración favorable al reconocimiento); o bien la solicitud de suspensión del procedimiento cursada por el Estado miembro con base a la incoación de un proceso judicial contra la validez de la solicitud de reconocimiento basado, según la versión del propio Estado, en motivos válidos.

Constituyen, pues, dos supuestos de hecho diferentes anclados en la conflictividad derivada de la existencia de oposiciones al reconocimiento de una figura de calidad, cuya exposición por el legislador se ha realizado, por lo demás, sin guardar un orden temporal lógico. Obsérvese, en este sentido, cómo la incoación de un proceso judicial resulta previa a la existencia de un pronunciamiento que invalide judicialmente la solicitud de reconocimiento. Sea como fuere, lo importante a estos efectos es que, bien la solicitud de suspensión de la fase comunitaria presentada por el Estado miembro con base a la incoación de un proceso judicial contra la declaración favorable del reconocimiento basada en motivos válidos, o bien la comunicación de una resolución judicial no firme que invalide inicialmente la solicitud de reconocimiento, provocarán una dilación en el examen de la Comisión y, con ello, en la inscripción registral de la figura de calidad. No parece, sin embargo, que dicho retraso pueda provocarse por otras razones diferentes, por lo que, de verificarse en la práctica, no tendrían —según la letra de los preceptos— efectos suspensivo en la tramitación de la fase comunitario del reconocimiento de una figura de calidad.

Es evidente que, de este modo, se cumple (teóricamente) el objetivo del legislador comunitario de evitar dilaciones indebidas en la inscripción registral de las figuras de calidad. Obsérvese que, según la nueva regulación, la mera judicialización de la desestimación de la oposición no será suficiente como hasta ahora para suspender la fase comunitaria del expediente; antes al contrario, habrá de basarse en motivos válidos desde la perspectiva del Estado miembro (*rectius*, Administración competente actuante), y además habrá de provocar una solicitud formal de suspensión del Estado miembro a la Comisión. De no concurrir cumulativamente ambas circunstancias, la fase comunitaria habrá de tramitarse dentro de los tiempos previstos en la normativa. Por su parte, la simple resolución judicial no firme que declare nula la solicitud de inscripción (*rectius*, declaración favorable al reconocimiento), consentirá suspensión de la fase comunitaria.

Por lo que se refiere a la segunda modificación normativa con incidencia en la tramitación del expediente de reconocimiento, se encuentra recogida en el nuevo artículo 98 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 y en la versión remo-

zada del artículo 51.1.º a 3.º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, donde se vienen a acotar los plazos de la tramitación del incidente procesal abierto con ocasión de la presentación de una declaración motivada de oposición. Y es que, manteniendo inicialmente un plazo semestral para el examen de la solicitud de la Comisión que es susceptible de ampliarse de forma justificada [art. 97.2.º del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 y en la versión actualizada del artículo 50.1.º Reglamento (UE) núm. 1151/2012], se ordena a esta no solo a invitar a las partes en conflicto a las consultas oportunas en el plazo de cinco meses a contar desde la fecha de publicación en el *Diario Oficial,* sino también a culminar el proceso de negociación en un plazo inicial de tres meses como máximo, salvo que se solicite su ampliación a instancia de alguna de las partes enfrentadas.

3. Dudas suscitadas por las novedades introducidas en el procedimiento de inscripción registral de las figuras de calidad. Propuestas de *lege ferenda*

A la vista del alcance y contenido de la reforma operada en el procedimiento de reconocimiento, debemos expresar una opinión dispar sobre cada uno de las modificaciones normativas aprobadas. Y es que, si bien nos parece acertada la ordenación de los plazos previstos para la actuación de la Comisión en la fase comunitaria de reconocimiento, su reducción y la exigencia de una solicitud de parte interesada o de justificación para la ampliación de los mismos, creemos sin embargo criticable la otra modificación apuntada por cuanto no solo no da respuesta a todos los supuestos de hecho que pueden suscitarse en este álgido momento procesal, sino también viene a plantear nuevos interrogantes que, como veremos seguidamente, no están resueltos de forma definitiva.

Así pues, creemos criticable primeramente la reducción de los motivos de exoneración del plazo semestral previsto para el examen de la Comisión. Y ello porque se están relegando otros también predicables en un escenario conflictual. Piénsese, por ejemplo, en el auto judicial por el que se declara la suspensión cautelar de los efectos de la declaración favorable de reconocimiento durante la tramitación procesal de su impugnación judicial en el Estado miembro. Es evidente que, de concurrir un pronunciamiento del género, la fase comunitaria del expediente de reconocimiento quedará sin el necesario fundamento para su tramitación y, con base al debido respeto de las decisiones judiciales, tanto la agrupación solicitante como la Administraciones Pública actuante no podrán impulsar el expediente, ni tampoco colaborar con la Comisión en la tramitación tendente al reconocimiento de la figura de calidad.

Además del carácter incompleto del listado, creemos que los dos motivos previstos para exonerar a la Comisión del examen semestral resultan criticables porque suscitan nuevos y arduos interrogantes que no han sido resueltos tampoco por el propio legislador comunitario. Así pues, y en lo que hace al primero de ellos, se ordena que la Comisión podrá interrumpir la fase europea de reconocimiento —«estará exenta de la obligación», dice— cuando reciba una comunicación del Estado miembro en la que se participe que «la solicitud fue invalidada por una resolución judicial de aplicación inmediata, aunque no firme». Sin embargo, este motivo de exoneración y de lícita paralización del expediente por parte de la Comisión olvida un hecho nada desdeñable; a saber,

que la interposición de un recurso de casación ante el TS despliega un carácter suspensivo sobre el pronunciamiento recurrido, por lo que la invalidación declarada judicialmente carece de efectos jurídicos. Sorprende, cuando menos, que se haya omitido esta circunstancia nada desdeñable.

Otro tanto puede decirse respecto del segundo motivo introducido para justificar la paralización de la fase comunitaria del reconocimiento. Obsérvese, en este sentido, cómo la mera solicitud estatal de suspensión sobre la base de la impugnación judicial ante los órganos judiciales del Estado miembro con base a motivos declarados válidos por el propio Estado es suficiente a estos efectos. Sin embargo, también aquí se suscitan interrogantes no resueltos por el legislador comunitario. Piénsese, por ejemplo, en los siguientes: (i) ¿Es un acto debido esta petición estatal de suspensión cursada a la Comisión? (ii) ¿Quién decide sobre la validez de los motivos de impugnación de la declaración favorable al reconocimiento? (iii) A la vista de la vertebración territorial de España, ¿podría considerarse que el Estado dejaría de desempeñar un rol de mero estafeta para gozar de cierto predicamento sobre el fondo en los expedientes autonómicos? (iv) ¿La propia Administración autonómica recurrida gozaría de competencia para calificar los motivos de impugnación de cara a decretarse o no la paralización de la fase comunitaria del expediente? (v) Aún en el supuesto bastante extraño de que la propia Administración recurrida calificara como válidos los motivos de impugnación judicial a estos efectos, ¿cómo se coordinaría esta última decisión con un pronunciamiento judicial de carácter cautelar de sentido contrario? (vi) ¿Qué responsabilidad aguarda al Estado miembro o a la Administración autonómica impugnada por una falta de solicitud de suspensión o de una calificación de motivos válidos luego declarados judicialmente inviables?

Como vemos, la reforma no resuelve totalmente el problema derivado de la impugnación judicial en el Estado de origen de la declaración favorable de reconocimiento, ni resuelve definitivamente los problemas de coordinación de las vicisitudes susceptibles de acontecer al término de la fase estatal y de la continuación de la fase comunitaria del procedimiento de inscripción registral de una figura de calidad. Por eso, aunque aplaudimos el esfuerzo del legislador comunitario por ocuparse de este asunto controvertido y por ofrecer soluciones al mismo, creemos que no agotan las cuestiones controvertidas que pueden plantearse en la práctica. Creemos que el legislador comunitario debería haber tenido una actitud bizarra y haber optado por una defensa a ultranza de la finalidad de la reforma que está confesada en el parágrafo 31 del Reglamento (UE) núm. 2021/2117. Y es que, si la intención de legislador comunitario es «proteger al solicitante de acciones judiciales temerarias y de preservar su derecho fundamental de velar por la protección de una indicación geográfica en un período de tiempo razonable», ello solo se consigue con una tramitación obligada de la fase comunitaria del expediente por la Comisión, salvo en los casos de una suspensión cautelar en el procedimiento judicial.

Por eso, nuestra propuesta de *lege ferenda* es una tramitación simultánea del proceso incoado en sede judicial del Estado miembro y de la fase comunitaria del reconocimiento en la Comisión, con la única excepción derivada de la adopción de una medida cautelar por parte del órgano judicial que conoce de dicha impugnación y que evaluará la validez de los motivos alegados. Es cierto que esta propuesta presenta el riesgo de decisiones contradictorias, pero no lo es

menos que (i) protege los intereses subyacentes en las figuras de calidad, (ii) tutela al solicitante de la temeridad de acciones judiciales de terceros basadas en intereses espurios y (iii) preserva el derecho fundamental a obtener una tutela de aquéllas en plazos razonables.

IV. CONCLUSIONES

Consideramos interesante realizar, para finalizar y a modo de conclusión, una breve exposición de las principales ideas en torno a las que ha girado nuestra línea argumental. Y, en este sentido, debe recordarse que el procedimiento administrativo encaminado al reconocimiento de una figura de calidad se conforma, con carácter general, por dos fases distintas, estrechamente vinculadas entre sí, dispuestas de forma sucesiva y tramitadas en diversas instancias administrativas. Y es que, mientras la primera de ellas presenta un marcado carácter estatal, la segunda excede del mismo y se tramita en la Comisión Europea. Es claro, por tanto, que la decisión favorable al reconocimiento dictada por el Estado (*rectius*, órgano territorialmente competente) constituye un trámite previo e imprescindible dentro de este procedimiento registral.

En segundo lugar, y a la vista de la ubicación y efectos desplegados, puede concluirse que la decisión favorable al reconocimiento de la figura de calidad dictada por el órgano autonómico o estatal puede calificarse como un acto de mero trámite, de carácter preceptivo, ubicado en una fase incipiente del proceso de reconocimiento y temporalmente distante de la decisión definitiva, que goza de un limitado carácter vinculante y carece de carácter ejecutivo.

En tercer lugar, debe subrayarse que el Reglamento (UE) núm. 2021/2117 ha tratado de proteger las solicitudes de reconocimiento a través de una doble dirección; a saber, la limitación de los casos en los que la Comisión queda exenta de acometer el examen de la solicitud de reconocimiento y la racionalización y simplificación del procedimiento de reconocimiento mediante la simplificación temporal también del incidente derivado de la presentación de una oposición en la fase europea.

En cuarto lugar, la reforma normativa de ambos aspectos nos merece una opinión dispar. Si bien nos parece adecuada una simplificación de los plazos, la reducción de los motivos de exoneración del plazo semestral previsto para el examen de la Comisión y con ello la suspensión de la fase europea del reconocimiento nos parece criticable por incompleta, incorrecta e ineficaz para los fines que justifican la reforma, suscitando a la postre nuevos y arduos interrogantes que no han sido resueltos por el propio legislador comunitario.

En quinto lugar, y ante las dudas ínsitas por la reforma normativa, proponemos de *lege ferenda* una tramitación simultánea del proceso incoado en sede judicial del Estado miembro y de la fase comunitaria del reconocimiento en la Comisión, con la única excepción derivada de la adopción de una medida cautelar por parte del órgano judicial que conoce de dicha impugnación. Es cierto que esta propuesta presenta el riesgo de decisiones contradictorias, pero no lo es menos que ofrece una protección de los intereses subyacentes en las figuras de calidad, tutela al solicitante de acciones judiciales temerarias promovidas

por terceros basadas en intereses espurios y preserva el derecho fundamental a obtener una tutela de aquéllas en plazos razonables.

V. BIBLIOGRAFÍA

Botana Agra, Manuel José (2001), *Las denominaciones de origen*, Marcial Pons, Madrid.

Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel, y Botana Agra, Manuel José (2013), *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid.

López Benítez, Mariano (1996), *Las denominaciones de origen*, Cedecs, Barcelona.

— (2004), *Del estatuto del vino a las leyes del vino: un panorama actual y de futuro de la ordenación vitivinícola en España*, Civitas, Madrid.

— (2009), «El momento actual de las denominaciones geográficas vitivinícolas», en AAVV, Martínez López-Muñiz, José Luis (coord.), *Derechos sociales y estatutos de autonomía. Denominaciones de origen. Nuevo estatuto del PDI universitario*, Lex Nova, Valladolid.

Maroño Gargallo, María del Mar (2002), *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid.

Martínez Gutiérrez (2008), Ángel, *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*, Atelier, Madrid.

— (2011), *Nuevos títulos de protección de carácter comunitario para los vinos de calidad. A propósito de la nueva OCM del vino*, Civitas, Madrid.

— (2017-2018), «En torno a la naturaleza jurídica de la declaración favorable estatal del reconocimiento de una DOP/IGP», *ADI* 38.

ADI 42 (2022): 349-362

TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN: IMPLICACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN VEGETAL

BREEDING CONTROL TECHNOLOGIES: IMPLICATIONS IN THE PROTECTION OF PLANT INNOVATION

EDUARDO MIRANDA RIBERA*

RESUMEN

Uno de los mayores problemas a los que deben hacer frente los titulares de derechos de propiedad industrial son las infracciones. Este problema es mayor en los derechos de obtención vegetal al ser el objeto de protección autorreproducible y difícilmente controlable su explotación ilegítima. Para contrarrestar esta situación se creó la tecnología GURT. Esta efectiva tecnología que impide la reproducción ilícita del material vegetal protegido plantea problemas desde el punto de vista del Derecho de obtención vegetal y el Derecho de la competencia. El presente trabajo tratará de vislumbrar los principales problemas que plantea el uso de la tecnología GURT.

Palabras clave: variedades, tecnología, GURT.

ABSTRACT

One of the biggest problems faced by holders of intellectual property rights is the infringement. This problem is even worse in case of plant breeders' rights, as the matter of protection is self-reproducing and its unauthorized exploitation is difficult to control. The GURT technology was developed to solve this situation. This effective technology, which prevents the unlawful reproduction of protected plant material, raises problems from the point of view of plant variety rights and competition law. This paper will analyze the main problems raised by the use of GURT technology.

Keywords: varieties, technology, GURT.

* Personal Investigador en Formación (FPI). CEGEA. Universitat Politècnica de València. Dirección de correo electrónico: *edmiri@doctor.upv.es*. Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2019 del Ministerio de Ciencia e Innovación, esta ayuda está contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco de la convocatoria de ayudas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, publicada en *BOE* el día 8 de octubre de 2019 perteneciente al Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, resuelta el 31 de julio 2020.

Fecha de recepción: 31 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2022.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: NECESIDAD DE IDENTIFICAR INFRACCIONES Y TECNOLOGÍA GURT.—II. PROBLEMAS QUE PLANTEA LA TECNOLOGÍA GURT.—1. Problemas sobre el Derecho de obtención vegetal.—1.1. El privilegio del agricultor.—1.2. El privilegio del obtentor.—1.3. Implicaciones de la tecnología GURT sobre estos privilegios.—2. Problemas sobre el Derecho de la competencia.—III. CONCLUSIONES.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: THE NEED TO IDENTIFY INFRINGEMENTS AND GURT TECHNOLOGY.—II. PROBLEMS DERIVED FROM THE APPLICATION OF GURT TECHNOLOGY.—1. Plant Variety Rights problems.—1.1. The farmer's privilege.—1.2. The Breeder's privilege.—1.3. Consequences of the application of GURT technology in these privileges.—2. Competition law problems.—III. CONCLUSIONS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: NECESIDAD DE IDENTIFICAR INFRACCIONES Y TECNOLOGÍA GURT[1]

El Derecho de obtención vegetal, como modalidad *sui generis* de propiedad industrial, confiere a su titular la facultad exclusiva y excluyente de realizar sobre una determinada variedad vegetal las operaciones de: «*a)* producción o reproducción (multiplicación); *b)* acondicionamiento con vistas a la propagación; *c)* puesta en venta; *d)* venta y otro de tipo de comercialización; *e)* exportación de la Comunidad; *f)* importación a la Comunidad; *g)* almacenamiento» (art. 13 ROV, art. 14 CUPOV y art. 12 LOV)[2]. Ello implica que para poder realizar cualquier tipo de operación sobre una variedad vegetal protegida sea necesaria la autorización de su titular, que podrá decidir entre explotarla directamente o, por el contrario, autorizar a terceros, mediante la concesión de licencias, para que la exploten [art. 14.1.*b)* CUPOV, arts. 13 y 27 ROV, arts. 12 y 23 LOV y art. 16 RLOV][3].

Dadas las particularidades que presentan las variedades vegetales, en su condición de materia viva autorreproducible[4], en muchas ocasiones, sus titulares no pueden impedir su explotación ilegítima[5]. Esta circunstancia se agrava durante el periodo de protección provisional —periodo comprendido entre la

[1] El presente trabajo se encuadra dentro del Proyecto RTI2018-093666-B-100: «Sistemas de protección y explotación comercial de las innovaciones en el ámbito de las variedades vegetales», Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER (PROINNOVEG), dirigido por los profesores Felipe Palau Ramírez, Catedrático de Derecho mercantil de la Universitat Politècnica de València y Fernando de la Vega García, Profesor Titular de Derecho mercantil (acreditado a Catedrático) de la Universidad de Murcia. Asimismo, este capítulo se ha completado durante la realización de una estancia de investigación en el Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb de Múnich.

[2] Como se observa, en materia de obtenciones vegetales resulta de aplicación, en la Unión Europea, el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 (en adelante CUPOV) y el Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (*DO* núm. L 227 de 1.9.1994, en adelante Reglamento base o ROV). Asimismo, en el ámbito nacional, en materia de obtenciones vegetales se deberá atender a lo dispuesto en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (Publicada en *BOE* núm. 8 de 10/01/2000. Referencia: *BOE*-A-2000-414, en adelante LOV) y en el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales (Publicado en *BOE* núm. 265 de 05/11/2005. Referencia: *BOE*-A-2005-18264). Igualmente, sobre el alcance de los derechos de obtenciones vegetales, *vid*. PALAU RAMÍREZ (2007), págs. 1103-1122; PALAU RAMÍREZ (2011), págs. 256-269; PETIT LAVALL (2011), págs. 9-29; PETIT LAVALL (2017), págs. 533-574; METZGER y ZECH (2016); LEßMANN y WÜRTENBERGER (2009); GUILLEM CARRAU (2014), págs. 49-62; BYRNE (1992); GARCÍA VIDAL (2017A), págs. 46-110; GARCÍA VIDAL (2017 B), págs. 263-289; GÓMEZ SEGADE (2017), págs. 111-131.

[3] GARCÍA VIDAL (2017C), págs. 820-821.

[4] *Ibid*. (2017A), págs. 47-48.

[5] HOU (2019), págs. 332-333.

solicitud y la concesión del título definitivo—, más aún desde la publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019 (asunto C-176/18) en la que se reduce el alcance de protección de la obtención vegetal, concretamente, en especies arbóreas y, sobre todo, la delimitación de la protección provisional.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los actos de multiplicación realizados por un vivero y la ulterior venta del producto de la cosecha a un agricultor, durante el periodo comprendido entre la solicitud y la concesión del título, no puede considerarse un empleo no autorizado del material vegetal. De manera que, al no estar concedido el título definitivo y no disponer del *ius prohibendi,* el TJUE considera que el titular no podrá prohibir la realización de este tipo de actuaciones (apartados 44 y 45 STJUE de 19 de diciembre de 2019)[6]. Por lo tanto, el titular del material vegetal solamente tendrá derecho a una indemnización razonable (art. 95 ROV), dado que el producto de la cosecha obtenido por un agricultor directamente de un vivero no podrá encuadrarse dentro del segundo nivel de protección —al no ser un producto obtenido mediante un empleo no autorizado— y, en consecuencia, no supondrá una infracción del Derecho de obtenciones[7]. Asimismo, conforme a esta interpretación, el titular de la obtención vegetal, una vez concedido el título definitivo, tampoco podrá ejercitar las acciones del artículo 94 ROV, impidiéndose así la compatibilización de las acciones de infracción con la solicitud de una indemnización razonable, toda vez que este tipo de actuaciones no supondrán una vulneración del Derecho de obtenciones vegetales y, por consiguiente no procederá el ejercicio de las acciones configuradas en los artículos 94 y 95 del Reglamento 2100/94[8].

Esta reinterpretación del TJUE, supone un importante cambio de paradigma en el sector de las obtenciones vegetales, por cuanto vacía de contenido la protección en cascada del Derecho de obtención vegetal[9]. Esta reducción del alcance del derecho cuestiona la aptitud del Derecho de obtención vegetal para proteger la innovación vegetal y perseguir las posibles infracciones. Ante esta situación, resulta necesario desarrollar fórmulas que permitan a los titulares de los derechos de obtención vegetal controlar la explotación y comercialización de sus variedades y así evitar infracciones. Para contribuir a este objetivo, se han desarrollado diferentes técnicas y tecnologías, de entre las que se encuentra la denominada tecnología GURT o tecnología *terminator*.

La tecnología *terminator* —tecnología GURT («*Genetic Use Restriction Technology*»)—, creada por la compañía Delta & Pine Land en los años noventa —posteriormente adquirida por la conocida compañía Monsanto— [10], se mate-

[6] Corberá Martínez (2021), págs. 307-308.

[7] García Vidal (2020), pág. 4.

[8] Corberá Martínez (2021), pág. 304; Embid Irujo y Saldaña Villoldo (2020), pág. 4.

[9] Corberá Martínez (2021), págs. 302-308. Esta doctrina del TJUE ha sido seguida por nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 11 de junio de 2020, concretamente en lo relativo a la consideración de que los actos de plantación de una variedad vegetal para obtener el producto de la cosecha no utilizable como material de propagación, se encuadrarían en el segundo nivel de protección (apartados 38 y 39 STJUE 19 diciembre de 2019, seguidos por el Fundamento de derecho tercero de la STS de 11 de junio de 2020). Por lo tanto, el Tribunal Supremo consideró que, conforme a la interpretación del TJUE, este tipo de actuaciones realizadas por un agricultor no se consideraban cómo un empleo no autorizado de componentes de la variedad vegetal, de manera que el obtentor no podría ejercitar las acciones del artículo 94 ni del artículo 95 del ROV, por cuanto las actuaciones del agricultor no supondrían una infracción de su derecho en exclusiva.

[10] Mansir (2010), pág. 8901; Krishnakumar (1998).

rializa en un conjunto de técnicas que se introducen en los genes de un determinado material vegetal con el objetivo de alterar su capacidad de reproducción y así impedir posibles infracciones[11]. Esta tecnología puede instrumentalizarse de dos formas diferenciadas: por un lado, mediante la «*Variety-level Genetic Use Restriction Technology*» (en adelante V-GURT), que impide la reproducción de la variedad vegetal tras alcanzar la segunda generación —se estaría ante una variedad estéril—; y, por otro lado, mediante la «*Trait-specific Genetic Use Restriction Technology*» (en adelante T-GURT), que imposibilita la reproducción de la variedad vegetal salvo que se aplique un determinado tratamiento químico que, evidentemente, solamente podrá proporcionar el titular del derecho[12]. En ambos casos, esta tecnología pretende esterilizar el material vegetal con el objetivo de impedir su reproducción ilegítima. Este proceso de esterilización de semillas puede darse mediante procesos de edición genética en los que se incorpora la tecnología GURT a la variedad vegetal, o bien mediante la aplicación de un determinado producto químico sobre la variedad vegetal que provoca su esterilización[13]. El gen que esteriliza la variedad vegetal se mantiene inactivo hasta el momento de la reproducción que es cuando efectivamente el material vegetal se vuelve inutilizable[14].

Esta tecnología era la gran deseada de las multinacionales titulares de variedades vegetales toda vez que obligaba a los agricultores a la adquisición constante de semillas. La aplicación de la tecnología GURT generaba semillas de un solo uso, lo que provocaba una gran dependencia de los agricultores a los proveedores de semillas ya que solamente podían utilizar una vez las semillas en sus cosechas. Organismos internacionales como la Rural Advancement Foundation International-USA o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se manifestaron en contra de la utilización de esta tecnología advirtiendo de los graves perjuicios que podría provocar en los pequeños agricultores, ubicados en países en vías de desarrollo, que probablemente deberían renunciar a sus cosechas ante la imposibilidad de hacer frente a los elevados costes de aprovisionamiento de semillas, que, en definitiva, impediría el desarrollo de la biodiversidad y nuevas variedades vegetales. Tanto es así, que la representante del Foro de las ONG de Brasil para el Medio Ambiente y el Desarrolló solicitó en la Octava reunión de la conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica celebrado en Curitiva (Brasil) del 20 al 31 de marzo de 2006 (Documento UNEP/CBD/COP/8/31) que se prohibiese la tecnología GURT debido a las graves consecuencias que tendría su utilización sobre la biodiversidad. Declaraciones que igualmente fueron apoyadas por otra serie de movimientos sociales como la «Ban Terminator Campaign» o «Say no to Suicide Seeds»[15].

Esta negatividad a la aplicación de la tecnología GURT, nos hace reflexionar dadas las posibilidades que esta ofrece para evitar infracciones sobre el Derecho de obtención vegetal. Por ello, el presente artículo pretende analizar las principales implicaciones de esta tecnología sobre el Derecho de obtención vegetal y la normativa *antitrust*.

---

[11] García Vidal (2017D), pág. 674. *Vid*., igualmente, sobre esta cuestión Pendleton (2004), págs. 1-29.

[12] García Vidal (2017D), págs. 674-675. Igualmente, en este sentido, *vid*. Muscati (2005), págs. 477 y siguientes; Visser, Van Der Meer, Louwaars, Beekwilder y Eato (2001), págs. 9-12.

[13] Mansir (2010), págs. 8901-8902.

[14] *Vid. ult. loc*.

[15] En este párrafo sigo a Mansir (2010), pág. 8902; Krishnakumar (1998).

II. PROBLEMAS QUE PLANTEA LA TECNOLOGÍA GURT

A pesar de su evidente utilidad para contribuir a la complicada tarea de evitar posibles infracciones sobre un Derecho de obtención vegetal, la tecnología GURT plantea problemas desde el punto de vista del Derecho de obtención vegetal y la normativa *antitrust*.

1. Problemas sobre el Derecho de obtención vegetal

Respecto del Derecho de obtención vegetal, la tecnología GURT impide reproducir una determinada variedad vegetal, afectando al alcance del derecho de su titular y, más concretamente, restringe el ejercicio del privilegio del agricultor y del obtentor[16]. El impedimento del ejercicio del privilegio del obtentor y agricultor ha generado la confrontación de diferentes opiniones a favor y en contra de esta tecnología que, a pesar de todo, pretende evitar la realización de infracciones sobre una determinada variedad vegetal protegida[17]. Dada su importancia, es necesario comentar, en primer lugar, las principales características y requisitos de cada uno de los privilegios mencionados para así poder analizar, posteriormente, las implicaciones de la tecnología GURT sobre los mismos.

1.1. *El privilegio del agricultor*

El privilegio, excepción o exención del agricultor es un límite al alcance de un determinado derecho de obtención vegetal, que permite utilizar a un determinado tercero en sus propias explotaciones un material vegetal protegido, sin autorización de su titular, con el objetivo de salvaguardar o propagar su producción agrícola (art. 14.1 ROV, art. 15.2 CUPOV y art. 14 LOV); ello implica que, por tanto, se excluya toda actividad de comercialización o intercambio de material vegetal propagado bajo estas condiciones[18].

Para el ejercicio del privilegio del agricultor deben concurrir las siguientes condiciones: 1. Únicamente podrán beneficiarse de este privilegio aquellas personas que ostenten la condición de agricultores[19] (art. 14.1 ROV, art. 14.1 LOV); 2. Esta excepción queda reservada a determinadas especies forrajeras, cereales, patatas y especies oleaginosas[20] (art. 14.2 ROV, art. 14.2 LOV); 3. El

[16] García Vidal (2017D), pág. 675. Igualmente, en este sentido, *vid*. Visser, Van Der Meer, Louwaars, Beekwilder y Eato (2001), págs. 9-12.

[17] García Vidal (2017D), págs. 676-678.

[18] *Ibid*. (2016), pág. 91; Botana Agra (2017), pág. 618. Asimismo, sobre el origen del privilegio del agricultor en la «*Plant Variety Protection Act*» y otras cuestiones relevantes en esta materia *vid*. Sánchez Gil (2007), págs. 337-358.

[19] El Reglamento núm. 2100/94 no define el concepto, por lo que se deberá atender a lo dispuesto en cada Estado miembro donde se busque la aplicación de esta excepción. A nivel nacional, se entiende por agricultor «*a toda persona física o jurídica, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades mercantiles o cualquier otra admitida en derecho que figure como titular de la explotación, por administrarla bajo su responsabilidad y por cuenta propia*» [art. 14.1.*b)* LOV]. En efecto, el requisito para ser agricultor reside en ser titular de una explotación que, a efectos de la Ley 3/2000, se considera «toda explotación o parte de ella que el agricultor explote realmente cultivando vegetales, tanto si es de su propiedad como si la administra bajo su responsabilidad y por cuenta propia, en particular en el caso de los arrendamientos» [art. 14.1.*a)* LOV].

[20] El tenor del artículo 14.2 Reglamento núm. 2100/94 es el siguiente: «*a)* especies forrajeras: Cicer arietinum L. (garbanzo), Lupinus luteus L. (altramuz amarillo), Medicago sativa L. (alfalfa), Pisum sativum L. (partim)(guisantes), Trifolium alexandrium L. (Bersim/trébol de Alejandría), Trifolium resupinatum L. (trébol

titular-licenciante de la obtención objeto de explotación al amparo del privilegio del agricultor, no podrá limitar la utilización del material vegetal, por lo que el agricultor podrá utilizar todo el material vegetal necesario para poder salvaguardar o propagar sus explotaciones [art. 14.3 ROV, art. 14.3.*a)* LOV][21]; 4. El agricultor o cualquier persona designada por este con los conocimientos necesarios para ello —transformador— podrán preparar el material vegetal para su ulterior explotación [art. 14.3 ROV, art. 14.3.*b)* LOV]. El agricultor-licenciatario deberá consultar al titular-licenciante si un determinado transformador puede preparar el material vegetal, salvo que se adopten las medidas necesarias para asegurar la identidad del producto sometido a tratamiento y el transformador cumpla las condiciones del artículo 13.1 del Reglamento núm. 1768/95[22]; 5. Todo agricultor, a excepción de los pequeños agricultores[23], deberá abonar una remuneración justa al titular de la variedad vegetal. Esta remuneración deberá ser una cantidad inferior al precio de licencia pagado por la misma producción en la misma zona [art. 14.3 ROV, art. 14.3.*d)* LOV][24]. La remuneración podrá ser objeto de contrato entre el titular-licenciante y el agricultor-licenciatario (art. 5 Reglamento núm. 1768/95). Ahora bien, en defecto de pacto, la remuneración será el 50 por 100 del precio pagado por el material vegetal licenciado en la misma zona (art. 1 Reglamento núm. 2605/98)[25].

---

persa), Vicia faba (habas), Vicia sativa L. (veza común) y, en el caso de Portugal, Lolium multiflorum lam (Raygrass italiano); *b)* cereales: Avena sativa (avena común), Hordeum vulgare L. (cebada común), Oryza sativa L. (arroz), Phalaris canariensis L. (alpiste), Secale cereale L. (centeno), X Triticosecale Wittm. (triticale), Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. (trigo), Triticum durum Desf. (trigo duro), Triticum spelta L. (escaña mayor); *c)* patatas: solanum tuberosum (patata); *d)* especies oleaginosas y textiles: Brassica napus L. (partim) (colza), Brassica rapa L. (partim) (nabina), Linum usitatissimum (linaza, excluido el lino textil).

[21] Botana Agra (2017), pág. 619. En este sentido, se recomienda definir contractualmente el *quantum* o alcance cuantitativo de las necesidades de la explotación.

[22] Reglamento (CE) núm. 1768/95 de la Comisión de 24 de julio de 1995 que, a su vez, ha sido modificado por el Reglamento (CE) núm. 2605/98 de la Comisión de 3 de diciembre de 1998 que modifica el Reglamento (CE) núm. 1768/95 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento núm. 2100/94 del Consejo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (*DO* núm. L 328 de 4.12.1998) (en adelante Reglamento núm. 1768/95 y Reglamento 2605/98 respectivamente). El tenor del artículo 13.1 Reglamento núm. 1768/95 es el siguiente «esté registrado con arreglo a la legislación del Estado miembro, adoptada con fines de interés público, o se haya comprometido ante el agricultor a notificar esa actividad, por lo que respecta a las variedades cubiertas por una protección comunitaria de las obtenciones vegetales, al organismo competente establecido, designado o autorizado en el Estado miembro para tal fin por un organismo oficial o por una organización de titulares, agricultores o transformadores, para su inclusión en una lista establecida por dicho organismo competente, y se haya comprometido ante el agricultor a aplicar también las medidas oportunas para asegurarse de la identidad entre el producto que el agricultor somete a tratamiento y el resultante del mismo».

[23] Botana Agra (2017), pág. 622.

[24] Arroyo Aparicio (2015), págs. 1-7. El pago de la remuneración al titular de la obtención vegetal es necesario para invocar el privilegio del agricultor, así lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, en Sentencia de 5 de julio de 2012 (TJCE/2012/172, caso *Josef Geistbeck y otros vs. Treuhandverwaltungs GmbH*).

[25] STJUE de 8 de junio de 2006 (TJCE/2006/162, caso *Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH vs. Ulrich Deppe y otros*): «a falta de acuerdo aplicable entre las organizaciones de titulares y de agricultores, la remuneración del titular debe determinarse, de conformidad con el artículo 5, apartado 5, del Reglamento núm. 1768/95 (LCEur 1995, 1564), en un importe invariable que no constituye un límite superior ni un límite inferior». Asimismo, a los efectos de determinar el *quantum* de una remuneración notablemente inferior, el apartado tercero del preceptivo artículo 5 del Reglamento núm. 1768/95, establece que el nivel de remuneración no deberá «exceder del necesario para establecer o estabilizar, como factor económico que determina en qué medida se utiliza la excepción, una relación suficientemente equilibrada entre el uso de material de propagación bajo licencia y la plantación del producto de la cosecha de las respectivas variedades cubiertas por una protección comunitaria de obtención vegetal. Esta relación se considerará suficientemente equilibrada cuando garantice, en general, al titular la obtención de una compensación legítima por la utilización total de su variedad». Ante la imposibilidad de obtener los datos anteriores, el artículo 5 del Reglamento núm. 1768/95 dispone que la remuneración deberá ser notablemente inferior al «importe que normalmente se incluya en el precio de venta en esa zona del material

Como contrapartida al ejercicio del privilegio del agricultor, el titular del derecho podrá solicitar determinada información a los agricultores, transformadores y organismos oficiales que participen del mismo [art. 14.3 ROV, art. 14.3.*f)* LOV]; disponiendo, asimismo, el titular del derecho de determinados mecanismos de control para verificar la veracidad de la información recibida [art. 14.3 ROV, arts. 14 y 15 del Reglamento núm. 1768/95 y art. 14.3.*e)* LOV]. Esta facultad del titular-licenciante para poder solicitar información a los agricultores que utilicen un determinado material vegetal al amparo del privilegio del agricultor no debería plantear problemas desde el punto de vista del Derecho de defensa de la competencia al resultar una conducta fruto de la aplicación de una Ley (art. 4 LDC[26]); sin embargo, una utilización inadecuada de la misma podría provocar acuerdos entre empresas dirigidas a la limitación de la competencia al objeto de la fijación de precios, estableciendo un sistema de comercialización alternativo a la venta directa de las cosechas o la creación de una red de distribución propia[27]. Esta interesante cuestión, no puede más que dejarse planteada dado que su estudio excedería del objeto principal del presente trabajo. Por lo que, basta decir que ante la existencia de un intercambio de información entre un determinado titular-licenciante y un agricultor, al amparo de este privilegio, se deberá atender a la cuota de mercado de las partes que interactúan, al tipo de información intercambiada, a la relación vertical que las une y a los efectos que la información genera en el mercado para determinar si el intercambio de información es o no conforme a la normativa *antitrust*.

1.2. *El privilegio del obtentor*

El privilegio del obtentor o exención del fitomejorador es un límite al alcance de un determinado derecho de obtención vegetal, que habilita la utilización de un determinado material vegetal protegido, sin autorización de su titular, para poder obtener una nueva variedad vegetal a través de cualquier técnica o metodología de fitomejoramiento existente [art. 15.*c)* y *d)* ROV, art. 15.*c)* LOV]. La persona que desarrolle o descubra una nueva variedad amparándose en la exención del fitomejorador podrá comercializarla e incluso solicitar su protección sin necesidad de solicitárselo previamente al titular de la variedad inicial[28]. Ello implica que el titular de una variedad inicial de la que se obtenga una nueva variedad, a través del privilegio del obtentor, no podrá imposibili-

---

propagación de la categoría más baja que pueda optar a certificación oficial, siempre que sea superior al importe cobrado en la zona en la que se haya producido el material de propagación». Sin embargo, a nivel nacional, amparándose en lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento CE núm. 2605/98, el legislador español establece el importe del quantum de la remuneración del titular: «cuando no hubiese pacto o acuerdo expreso entre las partes, el agricultor pagará al obtentor una remuneración equivalente al 40 por 100 del importe que se cobre por la producción bajo licencia de material de propagación de la categoría más baja, de la misma variedad y en la misma zona» (art. 10.2 Real Decreto 1261/2005). Asimismo, «el importe de la remuneración que se obtenga de aplicar lo previsto en el apartado 2 se reducirá nuevamente en un 50 por 100 cuando el agricultor que ha utilizado material vegetal de la variedad protegida se dirija al obtentor, bien directamente, bien a través de sus cooperativas agrarias, para comunicarle la cantidad de material de propagación utilizado, con objeto de efectuar el pago por el uso de la variedad, siempre que dicha cantidad resulte efectivamente pagada» (art. 10.4 Real Decreto 1261/2005). De manera que se podrá aplicar una especie de reducción por pronto pago del 50 por 100.

[26] Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Publicada en *BOE* núm. 159, de 4 de julio de 2007. Referencia: *BOE*-A-2007-12946 (en adelante LDC). Para un estudio pormenorizado de esta Ley me remito a Massaguer Fuentes, Sala Arquer, Folguera Crespo y Gutiérrez (2020).

[27] Palau Ramírez (2017), págs. 935.

[28] García Vidal (2017D), pág. 639.

tar su explotación por cuanto el derecho en exclusiva sobre la nueva variedad descubierta corresponderá a su obtentor[29]. Esta excepción, entre otras muchas, fomenta la creación de nuevas variedades vegetales que, en definitiva, redunda en el desarrollo y fomento de la biodiversidad[30].

Ahora bien, existen tres situaciones en las que sí será necesaria la autorización del titular de la variedad inicial para poder comercializar la nueva variedad obtenida al amparo del privilegio del obtentor, concretamente, cuando la variedad no se distinga de la variedad inicial; cuando para poder producir la variedad derivada sea necesario el uso repetido de la variedad inicial; y cuando la variedad sea esencialmente derivada de la variedad inicial (en adelante VED) [art. 15.1.iii) CUPOV, art. 13.5 ROV, art. 15.*c)* LOV][31].

El primer caso se produce cuando se obtiene una nueva variedad que no se distingue claramente de la variedad inicial. Ello implica que, a pesar de ser una variedad nueva, no podrá protegerse por el Derecho de obtención vegetal al no cumplirse el requisito de distintividad exigible para ser susceptible de protección. De manera que para poder explotar y comercializar este tipo de variedades será necesaria la autorización del titular de la variedad inicial de la que derive la nueva variedad. No obstante, los actos realizados sobre la variedad vegetal protegida para obtener la nueva variedad no supondrán una infracción del derecho del titular inicial al estar amparados por el privilegio del obtentor[32].

El segundo caso se produce cuando es necesaria una utilización continuada de la variedad inicial para poder producir y comercializar la variedad derivada. En este sentido, se considera que el exceso de explotación, sin autorización, puede debilitar el derecho del titular de la variedad inicial. De manera que para poder explotar y comercializar este tipo de variedades será necesaria la autorización del titular de la variedad inicial de la que derive la nueva variedad. Al igual que en el caso anterior, los actos realizados sobre la variedad vegetal protegida, para obtener la nueva variedad no supondrán una infracción del derecho del titular inicial al estar amparados por el privilegio del obtentor (art. 15.1 CUPOV, art. 15 ROV y art. 15 LOV)[33].

En última instancia, estaría el desarrollo de las denominadas variedades esencialmente derivadas, que se integran dentro del alcance del derecho del titular de la variedad inicial de la que deriva, lo que provoca que para su explotación sea necesaria la autorización del titular de la variedad inicial[34]. El concepto de VED se introdujo en el Acta de 1991 del CUPOV y tenía como principal objetivo perseguir y solventar el denominado *maquillaje varietal*[35]. Ahora bien, sin ánimo de extenderme en esta cuestión, dado que excedería del objeto principal de la presente contribución, me limitaré a definir el concepto de VED conforme a lo establecido en la normativa aplicable en materia de obtenciones vegetales, sumándome a los comentarios de la doctrina especializada en la materia que evidencian la dificultad de delimitar el concepto de VED y las imprecisiones de

[29] *Ibid*., págs. 639-640.
[30] *Ibid*., págs. 640-641.
[31] García Vidal (2017D), pág. 644; Curto Polo (2020), págs. 124-126.
[32] En este párrafo sigo a García Vidal (2017D), págs. 645-646.
[33] García Vidal (2017D), pág. 646.
[34] *Ibid*., págs. 683-687.
[35] *Ibid*., pág. 696.

la normativa aplicable al configurarla[36]. El legislador considera que una variedad será esencialmente derivada de otra cuando derive predominantemente de una variedad inicial, sea distinta claramente de la variedad inicial y coincida esencialmente con la variedad inicial en la expresión de las características resultante del genotipo o combinación de genotipos de la variedad inicial [art. 14.5.*b)* CUPOV, art. 13.6 ROV y art. 13.4 LOV][37]. Lo más destacable en este campo, más allá de la difícil tarea de delimitación del concepto de variedad esencialmente derivada, es que el titular de una VED, necesariamente deberá disponer de una autorización del titular de la variedad inicial de la que deriva para poder explotarla.

1.3. *Implicaciones de la tecnología GURT sobre estos privilegios*

El uso de la tecnología GURT limita la posibilidad de poder explotar una determinada variedad vegetal. Ello repercute indiscutiblemente en la imposibilidad de ejercitar los respectivos privilegios del agricultor y obtentor; algo que ha generado discrepancia de opiniones dentro del sector del fitomejoramiento.

Por un lado, desde una perspectiva más proteccionista del Derecho de obtención vegetal, se ha considerado que la utilización de esta tecnología dificultaría la biodiversidad y el desarrollo de nuevas variedades vegetales. El motivo por el que se realizan este tipo de afirmaciones radica en que el Derecho de obtención vegetal se configuró para, además de proteger a los obtentores, garantizar un sistema que permitiera desarrollar nuevas innovaciones vegetales que, en definitiva, redundara en el beneficio de la sociedad en general. No se discute que esta tecnología contribuiría para solventar las infracciones sobre los derechos de obtención vegetal, sin embargo, la utilización de esta tecnología iría en contra de uno de los principios fundamentales del Derecho de obtención vegetal al impedir la reproducción del material vegetal e imposibilitar el desarrollo de nuevas variedades vegetales[38].

También se ha manifestado el grave perjuicio que sufrirían los pequeños agricultores y la agricultura tradicional de países en vías de desarrollo como consecuencia de la utilización de esta tecnología. Todo ello debido principalmente a que de su utilización se desencadenaría un efecto piramidal en el que la imposibilidad de reproducir las semillas provocaría la falta de suministros, la obstaculización de la cadena alimentaria y el empeoramiento de la calidad de las semillas que poco a poco irían perdiendo cualidades organolépticas como consecuencia de la falta de interacción del material vegetal con la naturaleza; al estar las semillas esterilizadas. Es más, la introducción en el mercado de semillas modificadas genéticamente a través de la tecnología GURT podría desembocar en la expansión de la esterilización de las semillas a través de la polinización cruzada como si de una enfermedad se tratase. Lo que lamentablemente podría dar lugar a la propagación de la esterilización varietal provocando daños muy perjudiciales para la biodiversidad. Al igual que también existe incertidumbre respecto de cómo afectaría la ingesta de variedades modificadas genéticamente mediante la tecnología GURT a los seres humanos[39].

---

[36] *Ibid*., pág. 697-698.
[37] *Vid. ult. loc*.
[38] García Vidal (2017D), págs. 676-678.
[39] En este párrafo sigo a Mansir (2010), págs. 8902-8904; Krishnakumar (1998); Singh (2018), pág. 191.

Por otro lado, y en contraposición a estas opiniones negativas, se ha considerado que la utilización de la tecnología GURT podría contribuir a la reacción y revolución del sector del fitomejoramiento, provocando la creación y descubrimiento de nuevas variedades vegetales de mayor calidad y mejores condiciones organolépticas, como consecuencia de la imposibilidad de poder multiplicarlas[40]. Asimismo, desde un punto de vista de la protección varietal y la bioética la utilización de la tecnología GURT podría considerarse como un factor para proteger la posible fuga de variedades vegetales transgénicas a líneas parentales silvestres que pudiera desembocar en nuevas variedades perjudiciales para los seres humanos. Todo ello con el objetivo de prevenir posibles impactos sobre la biodiversidad como consecuencia de la interacción de productos modificados genéticamente —no aptos para la ingesta— con variedades destinadas a la comercialización y ulterior consumo humano.

Ante este contraste de criterios, considero que lo oportuno sería velar por la ponderación de intereses y atender cada caso concreto. Tras la mencionada Sentencia del TJUE de la Unión Europea de diciembre de 2019, el Derecho de obtención vegetal ha quedado muy debilitado, por lo que toda medida de protección complementaria debería valorarse positivamente. Ahora bien, no por ello cualquier medida será válida. Se han esgrimido las graves consecuencias que podrían derivarse en los países en vías de desarrollo como consecuencia de la aplicación de la tecnología GURT, por lo que se deberá ser cauteloso si se opta por su aplicación. Un uso adecuado de la tecnología GURT, quizás actúe como un reclamo para el desarrollo de la innovación vegetal con mejores condiciones organolépticas —más resistentes a cambios climáticos— e incluso pueda contribuir al desarrollo y evolución de los países con agriculturas más modestas y tradicionales. De manera que, a mi modo de ver, antes de enjuiciar la conducta se deberán verificar los efectos de la aplicación de la tecnología en el mercado; huyendo, en consecuencia, de estimaciones *ex ante* que impidan observar sus efectos en los agricultores y demás eslabones afectados de la cadena alimentaria.

2. Problemas sobre el Derecho de la competencia

Por su parte, respecto de los problemas en materia *antitrust*, el uso de la tecnología GURT podría ser considerado como un abuso de la posición dominante o, en caso de que el obtentor no ostentara tal consideración, como un abuso del Derecho de obtención vegetal al impedir, entre otras cuestiones, la explotación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales[41]. Sin embargo, el hecho de que esta tecnología impida la explotación ilegítima del material vegetal podría provocar efectos procompetitivos y fomentar el desarrollo de nuevas semillas implementadas con esta tecnología. Por tanto, se observa que esta tecnología generaría igualmente en este campo situaciones encontradas.

Al igual que en el supuesto anterior, considero que se debería atender a cada caso concreto. No sería adecuado establecer un criterio unánime para calificar si el uso de la tecnología GURT *per se* es restrictivo de la competencia. Para analizar cada supuesto, se deberá atender a lo establecido en el Reglamento (UE) núm. 316/2014, de 21 de marzo, relativo a la aplicación del artículo 101,

[40] García Vidal (2017D), págs. 676-678.
[41] *Ibid.,* págs. 678-680; Palau Ramírez (2017), págs. 930-940.

apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante RECATT) y a las Directrices, de 28 de marzo de 2014, relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante Directrices RECATT), para verificar si procede aplicar una exención por categorías o una exención individual conforme al artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[42]; o si por el contrario se debe considerar que la conducta enjuiciada es restrictiva de la competencia[43].

El RECATT, aplicable a los acuerdos de transferencia de tecnología relativos a derechos de propiedad industrial, en general, y derechos de obtención vegetal, en particular [art. 1.1.*b)* y *c)* RECATT[44]], establece una exención por categorías consistente en la no aplicación del artículo 101 apartado 1 del TFUE a determinados acuerdos de transferencia de tecnología que sean restrictivos de la competencia, siempre y cuando los derechos no hayan finalizado, caducado o hayan sido declarados nulos (art. 2 RECATT). Esta exención será aplicable atendiendo a diferentes criterios como la cuota de mercado y el tipo de acuerdo alcanzado por las partes [arts. 3, 4 y 5 RECATT]. En lo que a la presente aportación interesa, el legislador europeo no incluye como conducta prohibida dentro del RECATT la utilización de la tecnología GURT; sin embargo, implícitamente, excluye de la aplicación de la exención por categorías los acuerdos que limiten las ventas y la producción del material vegetal licenciado.

A través de la aplicación de la tecnología GURT, el titular-licenciante estaría limitando la capacidad del licenciatario para poder explotar el bien licenciado. De la lectura del RECATT se infiere que esta conducta quedaría excluida de la aplicación de la exención por categorías, al poder encuadrarse como una conducta especialmente grave [art. 4 RECATT]. Sin embargo, el análisis *antritust* no deberá quedar anclado en este punto y, en consecuencia, deberá realizarse un análisis individual conforme a lo establecido en las Directrices del RECATT. En este sentido, las Directrices del RECATT tampoco se centran en analizar, de forma explícita, las conductas destinadas al impedimento de la explotación del material vegetal; se focalizan en analizar conductas determinadas como, por ejemplo, los acuerdos de confidencialidad o el impedimento de concesión de sublicencias. Ahora bien, las Directrices del RECATT sí que establecen, como norma general, una serie de parámetros que permiten dilucidar si una determinada conducta es o no meritoria de una exención individual del artículo 101.3 del TFUE. Para ello, se deberá atender a la naturaleza del acuerdo, la posición de mercado de las partes involucradas, la posición de mercado de los competidores, la posición de mercado de los compradores en los mercados de referencia, las barreras de entrada y la madurez del mercado (apartados 159 a 168 Directrices del RECATT).

Tradicionalmente, el mercado en cuestión se ha caracterizado por la existencia de determinados desequilibrios estructurales que dificultan el normal funcionamiento de la competencia. El sector del fitomejoramiento se distingue

[42] Publicado en *Diario Oficial* núm. C 326 de 26/07/2012, la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE).

[43] Palau Ramírez (2017), págs. 912-913.

[44] *Ibid*., págs. 914 y 928.

por estar atomizado, fragmentado, disperso y con escaso poder de negociación frente a la industria y la distribución. Las elevadas asimetrías de información dificultan la adecuada formación de los precios. La oferta del mercado de las obtenciones vegetales está limitada al número de licencias otorgadas, y sus productos se caracterizan por ser perecederos con tendencia a debilitar aún más la posición de los productores, provocando que sistemáticamente sea más sencilla la coordinación entre competidores en aras de obtener un resultado colusorio[45].

Este análisis nos permitirá vislumbrar la posición de mercado del titular de la tecnología GURT, su implantación y su capacidad para tomar decisiones e influir en el resto de los competidores. Las condiciones del mercado manifiestan que un uso adecuado de la tecnología GURT podría contribuir al desarrollo de la innovación vegetal generando eficiencias positivas con el objetivo de superar efectos anticompetitivos. Realizado este análisis, se deberá atender a los posibles efectos de la conducta en el mercado. Si los efectos de la tecnología GURT consisten en evitar infracciones del Derecho de obtención vegetal (eficiencias positivas y procompetitivas que buscan superar conductas anticompetitivas) no vemos impedimento para considerarla válida desde el punto de vista *antitrust* y ser meritoria de una exención individual del artículo 101.3 TFUE. Sin embargo, si la utilización de esta tecnología sirve para afianzar a su titular y excluir al resto de competidores del mercado, prevaliéndose de su posición privilegiada, deberá considerarse ilícita desde el punto de vista del Derecho de la competencia.

En definitiva, la complejidad del supuesto planteado exige el estudio individual de cada caso en aras de verificar los efectos que la tecnología GURT generara en el mercado y, en función de los mismos, valorar si la utilización de esta tecnología sobre una determinada variedad vegetal protegida es o no restrictiva de la competencia.

III. CONCLUSIONES

La tecnología GURT se erige como una ambiciosa y efectiva solución para erradicar uno de los mayores problemas que afecta a la protección de las distintas modalidades de propiedad industrial: las infracciones. Su metodología así lo permite ya que mediante la esterilización del material vegetal protegido se suprime de raíz el problema de las utilizaciones ilegítimas. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce, y de su aplicación subyacen diferentes problemas al ejercicio del derecho de obtención vegetal y desde el punto de vista *antitrust*. Desde este último aspecto, considero que la crítica es sencilla, habrá que ir caso por caso y centrarse siempre en los efectos de la conducta sin considerarla *per se* restrictiva de la competencia. En caso de que los efectos se centren en evitar infracciones, abogo por mantener la validez de la aplicación de la tecnología GURT. La amplitud de miras en este campo podría habilitar un sistema efectivo de control de infracciones siempre y cuando no genere conductas restrictivas de la competencia. Algo más complejo es el análisis desde el punto de vista del Derecho de obtención vegetal. A mi modo de ver, es aquí donde residen los grandes impedimentos a la utilización de esta tecnología al limitar el ejercicio

[45] En este párrafo sigo lo establecido en la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, *Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas,* Exp. S/0312/10. *Vid*., igualmente, en el mismo sentido, Costas Comesaña (2016), pág. 225.

de los privilegios del agricultor y el obtentor. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por una primera impresión. Es necesario realizar una ponderación de intereses en cada caso concreto y valorar si interesa aplicar la tecnología GURT para evitar infracciones del Derecho de obtención vegetal; toda vez que un uso adecuado de esta tecnología puede contribuir a la innovación vegetal a través del desarrollo de nuevas variedades vegetales con mejores condiciones organolépticas, más resistentes a plagas y adaptables a los cambios climáticos.

IV. BIBLIOGRAFÍA

ARROYO APARICIO, Alicia (2015), «Obtenciones vegetales y excepción agrícola: pago por la utilización del producto de la cosecha (STJUE 25 de junio 2015, C-242-14), *Revista Aranzadi Doctrinal* 11, págs. 1-7.

BOTANA AGRA, Manuel (2017) «La excepción en beneficio del agricultor», en GARCÍA VIDAL, Á. (dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 611-635.

BYRNE, Noel (1992), *Commentary on the substantive Law of the 1991 UPOV Convention for the protection of plant varieties*, Centre for Commercial Law Studies, University of London.

CORBERÁ MARTÍNEZ, José (2021), «El alcance de los derechos del obtentor. (Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo [1.ª], de 11 de junio de 2020), *Revista de Derecho Mercantil* 319.

COSTAS COMESAÑA, Julio (2016), «La aplicación del Derecho de la competencia en los mercados agroalimentarios», en CACHAFEIRO GARCÍA, F.; GARCÍA PÉREZ, R., y LÓPEZ SUÁREZ, M. A., *Derecho de la Competencia y Gran Distribución,* Aranzadi, Cizur Menor, págs. 193-230.

CURTO POLO, María Mercedes (2020), *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea. Patentes vs. Títulos de obtención vegetal,* Tirant lo Blanch, Valencia.

EMBID IRUJO, José Miguel, y SALDAÑA VILLOLDO, Benjamín (2020), «Hacia la delimitación de los derechos del obtentor: a propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-176/18», *La LEY Mercantil* 68.

GARCÍA VIDAL, Ángel (2016), «El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del producto de su cosecha con fines de propagación: Agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en los EEUU», *Cuadernos de Derecho Transnacional* 8/1, págs. 76-100.

— (2017A), «El sistema de protección de las variedades vegetales», en GARCÍA VIDAL, Á., *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 46-110.

— (2017B), «La variedad vegetal como objeto de protección» en GARCÍA VIDAL, Á., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 263-289.

— (2017C), «La licencia contractual de explotación de una variedad protegida con un título de obtención vegetal», en GARCÍA VIDAL, Ángel, *Derecho de las obtenciones vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 820-821.

— (2017D), «El privilegio del obtentor y las variedades esencialmente derivadas», en GARCÍA VIDAL, Á., *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 638-744.

— (2020), «¿En qué casos infringe el derecho de obtención vegetal la plantación de árboles y la cosecha de sus frutos?, *Análisis GA-P,* págs. 1-5.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2017), «Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales», en GARCÍA VIDAL, Á., *Derecho de las obtenciones vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 111-131.

GUILLEM CARRAU, Javier (2014), «La protección de las variedades vegetales y su problema actual», en PLAZA PENADÉS, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de*

las Obtenciones Vegetales, Monografía núm. 31, Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 49-62.

HOU, Yangkun (2019), «Protecting New Plant Varieties in China and Its Major Problems», en LIU, K.-C., y RACHERLA, U. S., *Innovation, Economic Development, and Intellectual Property in India and China. Comparing Six Economic Sectors,* Springer, Singapore, págs. 327-346.

KRISHNAKUMAR, Asha (1998), «Terminator of Food Security», *Frontline,* disponible en *http://www.frontline.in/static/html/fl1521/152110850.htm*.

LEßMANN, Herbert, y WÜRTENBERGER, Gert (2009), *Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht*, 2. Auflage, Nomos Verlagsges.

MANSIR, Yusuf (2010), «Ethical issues in the use of the terminator seed technology», *African Journal of Biotechnology,* vol. 9, págs. 8901-8904.

MASSAGUER FUENTES, José; SALA ARQUER, José Manuel; FOLGUERA CRESPO, Jaime, y GUTIÉRREZ, Alfonso (2020), *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia,* 6.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor.

METZGER, Axel, y ZECH, Herbert (2016), *Sortenschutzrecht*, C. H. Beck.

MUSCATI, Sina (2005), «Terminator technology: protection of patents or a threat to the patent system?, *IDEA-The Journal of Law and Technology,* vol. 45-Number 4, págs. 477 y siguientes.

PALAU RAMÍREZ , Felipe (2007), «Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5.ª) de 2 de julio de 2007, caso *MOMÉE*», *Revista de Derecho Mercantil* 266, págs. 1103-1122.

— (2011), «Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (sección núm. 4) de 3 de marzo de 2011», *Revista de derecho mercantil* 280, págs. 256-269.

— (2017), «Derecho de la competencia y contrato de licencia de obtención vegetal», en GARCÍA VIDAL, Á. (dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 911-950.

PENDLETON, Cullen (2004), «The peculiar case of terminator technology: agricultural biotechnology and intellectual property protection at the crossroads of the third green revolution», *Biotechnology Law Report* 23, págs. 1-29.

PETIT LAVALL, María Victoria (2011), «Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en derecho europeo y español», *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia* 23, págs. 9-29.

— (2017), «Derechos del titular de una obtención vegetal», en GARCÍA VIDAL, Á. (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 533-574.

SÁNCHEZ GIL, Olga (2007), «El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000», en AMAT LLOMBART, P. (coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 337-358.

SINGH, Digvijay (2018), *Farmer´s Rights under Intellectual Property Law (Protection of Plant Varieties and Farmer´s Rights Law, and Biological Diversity Law),* Satyam Law International, New Dehli.

VISSER, Bert; VAN DER MEER, Ingrid; LOUWAARS, Niels; BEEKWILDER, Jules, y EATON, Derek (2001), «The impact of terminator technology», *Biotechnology and Development Monitor* 48, págs. 9-12.

ADI 42 (2022): 363-378

BIOSIMILARES Y *BIOBETTERS:* PATENTABILIDAD, ACCESO Y EFECTOS EN EL MERCADO DEL MEDICAMENTO

BIOSIMILARS AND BIOBETTERS: PATENTABILITY, ACCESS, AND EFFECTS ON THE DRUG MARKET

ANDRÉS TRUJILLO JIMÉNEZ*

RESUMEN

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar el origen de los medicamentos biosimilares y *biobetters,* tomando en consideración sus diferencias y haciendo énfasis en cuestionamientos relacionados con la patentabilidad y posterior acceso de estos productos en el mercado biofarmacéutico. Conjuntamente, se valoran los efectos económicos y sociales que se desprenden por la entrada de estos productos en este importante sector.

Palabras clave: biosimilares, *biobetters,* patentabilidad.

ABSTRACT

The aim of this research work is to analyse the origin of biosimilar medicines and biobetters, taking into consideration their differences and emphasising questions related to the patentability and subsequent access of these products in the biopharmaceutical market. At the same time, the economic and social effects of the entry of these products into this important sector are assessed.

Keywords: biosimilars, biobetters, patentability.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ¿QUÉ SON LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES?—1. Características específicas de los medicamentos biosimilares.—2. Biosimilares, no biogenéricos.—III. LOS MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS SUPERIORES O «*BIOBETTERS*».—IV. COMPARATIVA ENTRE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES Y LOS *BIOBETTERS.*—V. PATENTABILIDAD DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES Y *BIOBETTERS.*—VI. EFECTOS ECONÓMICOS EN LA COMPETENCIA POR LA ENTRADA DE BIOSIMILARES Y *BIOBETTERS* EN EL MERCADO BIOFARMACÉUTICO EN LA UNIÓN EUROPEA.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

* Profesor asociado de la Universidad de Salamanca, Doctor en Derecho Privado (Salamanca). Dirección de correo electrónico: *andtruji@usal.es*.

Fecha de recepción: 31 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 13 de mayo de 2022.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. WHAT ARE BIOSIMILAR DRUGS?—1. Specific characteristics of biosimilar drugs.—2. Biosimilars, non-biogeneric.—III. SUPERIOR BIOLOGICAL DRUGS OR «*BIOBETTERS*».—IV. COMPARISON BETWEEN BIOSIMILAR MEDICINES AND *BIOBETTERS*.—V. PATENTABILITY OF BIOSIMILAR MEDICINES AND BIOBETTERS.—VI. ECONOMIC EFFECTS ON COMPETITION FOR THE ENTRY OF BIOSIMILARS AND *BIOBETTERS* IN THE BIOPHARMACEUTICAL MARKET IN THE EUROPEAN UNION.—VII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La entrada de medicamentos biológicos en el mercado requiere de una notable participación de las autoridades sanitarias a nivel comunitario y estatal. Dicha intervención se ve reflejada en las directrices sobre los procedimientos de autorización para la comercialización que este tipo de fármacos deben cumplir con el fin de poder ser introducidos en el mercado del medicamento. Como consecuencia de la inminente expiración de los derechos de exclusividad de los medicamentos biológicos originales, los sistemas nacionales de salud encuentran en los medicamentos biosimilares una alternativa más económica garantizando la similitud con el medicamento de referencia en términos de características de calidad, actividad biológica, seguridad y eficacia basada en un ejercicio exhaustivo de comparabilidad. Sin embargo, el ámbito de los biosimilares se encuentra acompañado de relevantes debates doctrinales, la mayoría de ellos relacionados con la posibilidad de obtener un título de patente para aquellas diferencias de composición con el medicamento biológico de referencia sin poner en riesgo la biosimilitud.

Por su parte, los medicamentos *biobetters*, considerados como medicamentos biológicos de segunda generación altamente diferenciados del medicamento biológico original de referencia, son susceptibles de patentabilidad, pero debido a los altos costes de desarrollo entran a competir en el mercado con precios significativamente superiores, derivando esto en consecuencias económicas negativas para los sistemas nacionales de salud, así como, para la competencia en el mercado biofarmacéutico al fomentar posibles bloqueos a la entrada de biosimilares en este ámbito.

En este artículo de investigación, se analiza el concepto y origen de estos tipos de productos biofarmacéuticos, se hace referencia a las diferencias sustanciales que se presentan entre biosimilares y *biobetters* y, simultáneamente, se expone bajo qué circunstancias un biosimilar puede ser patentado y cuáles son los efectos por el acceso de estos biofármacos y de los *biobetters* en el mercado de los productos biotecnológicos farmacéuticos.

II. ¿QUÉ SON LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES?

Presentar un concepto de los medicamentos biosimilares requiere un ejercicio de interpretación de las directrices que se recogen en las diferentes agencias de medicamentos; y las nociones que de las mismas dan las legislaciones a nivel internacional. Con la promulgación de la Directiva 2003/63/CE que modifica la Directiva 2001/83/CE, en el Anexo I se introdujeron por primera vez en la Unión Europea las bases jurídicas de los «medicamentos biológicos similares»[1],

[1] Directiva 2003/63/CE, de 25 de junio, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. *DO* L 159, de 27 de junio de 2003. págs. 46-94., Anexo I, Parte II, numeral 4.

dentro del marco regulatorio de la Directiva sobre el procedimiento de autorización. Sin embargo, la propia norma remite a las directrices publicadas por la Agencia Europea del Medicamento sobre los elementos y características de los medicamentos biológicos similares.

Por tanto, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) define los biosimilares como: «un medicamento biológico muy similar a otro ya aprobado en la UE (el medicamento de referencia) en términos de estructura, actividad biológica, eficacia, seguridad y perfil de inmunogenicidad»[2]. Para que un biosimilar pueda ser aprobado deben concurrir tres fundamentos básicos definidos por la Agencia: *a)* el producto debe ser biológico; *b)* debe contener una versión del principio activo del medicamento de referencia, y *c)* es de obligatorio cumplimiento que presente características de calidad, actividad biológica y perfiles de seguridad y eficacia muy similares a los de su producto de referencia[3]. Las empresas productoras de biosimilares podrán comercializar estos medicamentos previa obtención de la autorización pertinente una vez haya expirado la exclusividad de mercado del medicamento de referencia[4].

Cabe señalar que un biosimilar (la denominación de *follow-on biologics* es la mejor aceptada por la FDA en los Estados Unidos, mientras en la UE se reconoce el término de biosimilares) es un medicamento terapéutico que es similar pero no es estructuralmente igual al medicamento biológico de referencia. Caso contrario sucede con los medicamentos sintetizados mediante procesos exclusivamente químicos, en los cuales, el producto equivalente o genérico es idéntico en su estructura molecular al medicamento de referencia. Por consiguiente, desarrollar una versión *genérica* de un producto de referencia biológico es inviable. La razón principal para esta imposibilidad es la dificultad de caracterizar completamente los elementos biológicos que componen el medicamento original.

Continuando con la exposición de los distintos conceptos sobre medicamentos biosimilares, la Agencia del Medicamento de los Estados Unidos, *Food and Drug Administration* (en adelante: FDA), define los biosimilares como aquellos «productos de continuación biológica altamente similar al producto de referencia a pesar de las pequeñas diferencias en los componentes clínicamente inactivos y que no hay diferencias clínicamente significativas entre el producto biológico y el producto de referencia en términos de seguridad, pureza y poten-

[2] Comisión Europea, Agencia Europea del Medicamento (EMA) (2019), «Los Biosimilares en la UE. Guía Informativa para Profesionales Sanitarios», disponible en *https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_es.pdf*, Ámsterdam, pág. 8 (último acceso el 24 de marzo de 2022). «El principio activo de un medicamento biosimilar es un principio activo biológico conocido, y similar a la del medicamento de referencia. A un producto biológico similar y a su correspondiente medicamento de referencia se les presupone el mismo perfil de eficacia y seguridad, y son generalmente utilizados como tratamiento en las mismas condiciones». También, *vid*. EMA (2011), «Procedural advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal products applications», EMA/940451/2011_March 2013, pág. 5.

[3] EMA (2019), pág. 12.

[4] *Ibid*. «Dado que los biosimilares son un tipo de medicamento biológico, se aplican todas las características pertinentes a los medicamentos biológicos. Debido a la variabilidad natural de la fuente biológica y al proceso de fabricación propio de cada fabricante, pueden producirse pequeñas diferencias entre los biosimilares y su medicamento de referencia. Durante la fabricación siempre se realizan controles estrictos para garantizar que las pequeñas diferencias no afecten al funcionamiento del medicamento o a su seguridad. Por tanto, estas diferencias no son clínicamente significativas en termino de seguridad o eficacia».

cia del producto»[5]. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud califica estos fármacos como «Productos bioterapéuticos que son similares en términos de calidad, seguridad y eficacia a un producto bioterapéutico de referencia autorizado previamente»[6].

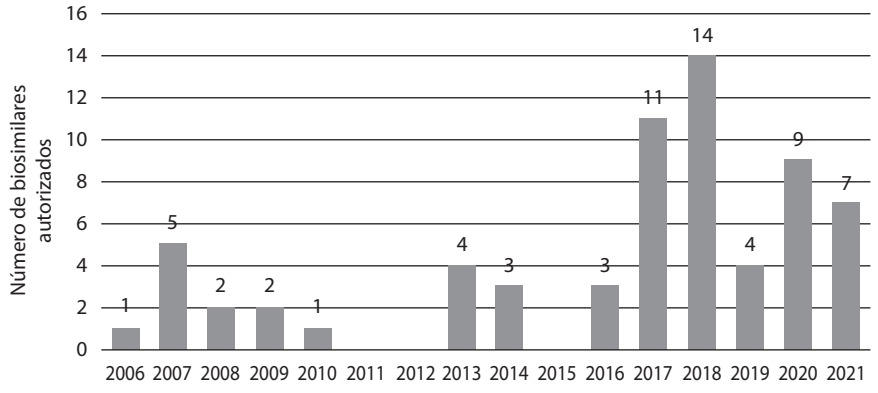
La aprobación y comercialización de los primeros biosimilares en la Unión Europea se realizó en el año 2006, con la entrada en el mercado del medicamento Omnitrope®; un biosimilar de la somatotropina, aprobado el 12 de abril de 2006 en las indicaciones de síndrome de Prader-Willi y síndrome de Turner[7]. Por su parte, en los Estados Unidos a partir de la promulgación de la Ley de Innovación y Competencia de Precios de Productos Biológicos (BPCI) se concedió la primera autorización de comercialización de un *follow-on biologic* por la FDA en marzo de 2015 para el medicamento Filgrastim-sndz de Zarxio™; Sandoz/Novartis[8].

Según las directrices del marco regulatorio para la obtención de la autorización de comercialización de productos biofarmacéuticos en la UE, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha concedido hasta el año 2021 la autorización de comercialización para 66 productos biosimilares.

En el gráfico 1 se identifican el número de productos biosimilares que cuentan con la autorización de comercialización por año de aprobación. Destaca el gran impulso que tuvo el sector de los biosimilares en los años 2017, 2018, 2020 y 2021. Esto se dio, principalmente, porque a partir del año 2015 muchos medicamentos de referencia vieron cómo su derecho de exclusividad expiraba, dando así la oportunidad de que los medicamentos biotecnológicos similares pudieran irrumpir en el mercado farmacéutico en la Unión Europea.

GRÁFICO 1

Medicamentos biosimilares autorizados para comercialización en la UE



Fuente: EMA, European Public Assessment Report (EPAR) 2021.

[5] Food and Drug Administration (FDA), Section 351(i)(2) of the Public Health Service Act, disponible en *https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-8773/pdf/COMPS-8773.pdf* (último acceso el 24 de marzo de 2022).

[6] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), «Similar Biotherapeutic Products», *https://www.who.int/biologicals/biotherapeutics/similar_biotherapeutic_products/en/* (último acceso el 24 de marzo de 2022).

[7] CALVO ROJAS y SÁEZ PEÑATARO (2017), pág. 11.

[8] GHERGHESCU y DELGADO-CHARRO (2020), págs. 1 y 2.

1. Características específicas de los medicamentos biosimilares

Ciertamente, la introducción de un concepto unificado sobre biosimilares es posible, debido a que todos los ordenamientos jurídicos en los que se incluye este tipo de medicamentos coinciden en muchas de las características que estos fármacos deben poseer para ser autorizados e introducidos en el mercado. Dado que los biosimilares son una clase de medicamento de tipo biológico, la normativa aplicable a sus elementos será la misma que para los productos biológicos[9].

Como se ha señalado, las diferencias que pueden surgir entre el medicamento de referencia y el biosimilar generalmente no son sustanciales. Estas pequeñas disparidades se producen por la propia naturaleza biológica del compuesto y, de igual forma, por el procedimiento de producción que se realice. Adviértase que, a pesar de estas diferencias, las autoridades sanitarias son conscientes de que clínicamente esta variabilidad no presenta ninguna alteración en la seguridad o eficacia del medicamento[10].

Según lo anterior, las medidas de calidad, seguridad y eficiencia en el desarrollo de un biosimilar para que sea autorizado para su comercialización deben ser las mismas que se tomaron para aprobar el medicamento de referencia. Es decir, deben coincidir las estructuras que determinan la actividad biológica tanto para el biosimilar como para el fármaco original. Otras características que deben coincidir entre los dos medicamentos son las vías de administración y la posología[11]. Sin embargo, las pequeñas diferencias a las que hace alusión la EMA son aceptadas si no causan un detrimento en la eficacia y seguridad. Expone la Agencia que estas diferencias pueden estar relacionadas con los excipientes, los sistemas de administración, presentación y formulación.

Finalmente, el medicamento de referencia y el biosimilar deben tener la misma caracterización con relación a la eficacia y seguridad, y así atender a los dos principales elementos que tienen que concurrir para que la finalidad de la participación en el mercado del biosimilar sea cumplida. Estos principios que engloban la esencia de la innovación biofarmacéutica son la comparabilidad y la intercambiabilidad. Ambas características juegan un papel indispensable en la vida del biosimilar.

La comparabilidad se describe como el fundamento del medicamento biosimilar frente al producto de referencia. La comparabilidad reúne los elementos esenciales de calidad, seguridad y eficacia del fármaco, atendiendo a que un desempeño positivo de estos elementos da la posibilidad, con más certeza, de introducir un medicamento en el mercado con una bioequivalencia que permita a los profesionales sanitarios y pacientes confiar en un producto con unas características similares al original.

Así como la comparabilidad aporta los rasgos de similitud en torno al medicamento de referencia, la intercambiabilidad, por su parte, se representa como el cumplimiento de los requisitos de similitud que hacen posible que el profesional de la salud pueda prescribir un biosimilar ya que cumple con todos los

[9] Comisión Europea, Agencia Europea del Medicamento (2019), pág. 5.
[10] *Ibid*. págs. 8 y 9.
[11] Peña Noguera y Del Castillo Rodríguez (2021), págs. 38 y sigs.

requisitos de bioequivalencia y seguridad mencionados anteriormente. Lo más importante de la intercambiabilidad se traduce en que el prescriptor espera que se obtenga el mismo efecto terapéutico que se tendría si se formula el medicamento de referencia[12].

2. Biosimilares, no biogenéricos

Podemos abordar este debate desde el punto de vista de la complejidad estructural que requiere asemejarse a un medicamento biológico original. La forma de acción y reacción de las proteínas que componen un medicamento biológico crea una estructura única y su reproducción constituye un desafío para la investigación biotecnológica ya que nunca será posible alcanzar una bioequivalencia absoluta entre el biosimilar y el biológico de referencia. Caso contrario ocurre con la mayoría de los fármacos de composición química, los cuales son relativamente sencillos de reproducir debido a que su estructura se encuentra identificada con gran precisión a través de la fórmula química del medicamento original[13]. Por tanto, los renombrados medicamentos «genéricos» gozan de una mayor popularidad en el mercado químico-farmacéutico, debido entre otras cosas a la facilidad de reproducción del fármaco una vez la patente, la exclusividad de datos y de mercado del medicamento original hayan expirado[14].

Otra razón de gran calado sobre el mayor uso de los genéricos es la diferencia de precios, ya que los medicamentos genéricos suelen tener un valor de adquisición inferior que los biológicos similares. Esta afirmación se fundamenta en el costoso y complejo proceso de biofabricación de un producto biológico similar.

En vista de las circunstancias, no es posible considerar a los medicamentos biosimilares como biogenéricos debido a la variabilidad biológica natural y las complejas estructuras funcionales que exigen procesos de biofabricación más avanzados, dirigidos a lograr una alta similitud con el producto original de referencia, sin llegar a conseguir una réplica exacta del biológico original[15]. En este sentido, las directrices de la Agencia Europea del Medicamento y las autoridades europeas reconocen que, por definición, «un producto biológico farmacéutico similar no es un producto farmacéutico genérico, ya que cabe esperar que puedan existir diferencias sutiles entre los medicamentos biológicos similares de distintos fabricantes o, en comparación con los productos de referencia, que pueden no ser totalmente evidentes hasta que se haya adquirido una mayor experiencia en su uso»[16].

---

[12] Zozaya y Camarero-Pérez, *et al*. (2017), pág. 22. En este trabajo de investigación, se expone la separación que la EMA hace frente a la intercambiabilidad, argumentando que esta figura debe ser de exclusiva competencia nacional, por lo que no se encuentra incluida en los planes de acción de los biosimilares de la EMA. Corresponde así, a los Estados miembros hacer frente jurídicamente a la intercambiabilidad de los medicamentos biológicos de referencia y los biosimilares, dando apoyo tanto logístico como informativo a los profesionales sanitarios que consideren recomendar el biosimilar en sus pacientes.

[13] Nowicki (2007), pág. 269.

[14] Tato Plaza (2016), pág. 13; también *vid*. Carbajo Cascón y Trujillo Jiménez (2021), págs. 10 y sigs.

[15] Comisión Europea, Agencia Europea del Medicamento (2019), pág. 10.

[16] EMEA (2005), «Guideline on similar biological medicinal products», *Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)*, disponible en *https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-similar-biological-medicinal-products-first-version_en.pdf,* CHMP/437/04, pág. 4 (último acceso el 25 de marzo de 2022).

III. LOS MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS SUPERIORES O «*BIOBETTERS*»

Dentro de la consideración de productos biológicos de continuación o *follow-on* se encuentran, evidentemente, los medicamentos biosimilares[17]; ahora bien, los avances tecnológicos y el constante afán por promover biofármacos eficaces y seguros han permitido que se desarrolle y comercialice una nueva clase de productos biotecnológicos farmacéuticos denominados «*biobetter biologics products*». Los medicamentos *biobetter biologics*, son un tipo de medicamentos de proteína recombinante que están al mismo nivel tecnológico que un biofármaco existente pero que no son iguales. Podríamos interpretar esta afirmación como la definición de biosimilar, pero lo que diferencia un *biobetter* de un biosimilar es que los *biobetters* son productos mejorados en una o varias características con respecto el producto original[18].

En el desarrollo de medicamentos biofarmacéuticos la principal finalidad es incrementar la calidad, la seguridad y la eficacia de los fármacos que son lanzados al mercado para su comercialización. El resultado del cumplimiento de estos parámetros en la innovación biofarmacéutica se ve reflejado en la creación de nuevos compuestos, reconocidos como productos biofarmacéuticos de *primera generación*. Sin embargo, con la inminente expiración de los distintos derechos de exclusividad (patentes, exclusividad de datos y de mercado, y los certificados complementarios de protección) para los productos biológicos originales, las empresas originarias aspiran a preservar su exclusividad en el mercado mediante el desarrollo de nuevos productos que aportan cambios en el perfil molecular y funcional del fármaco original comercializado, permitiendo que este nuevo producto presente una serie de características muy superiores al producto de primera generación en cuanto a su inmunogenicidad reducida, presentando menor toxicidad y teniendo unos efectos farmacodinámicos y farmacocinéticos mejorados[19].

Ahora bien, sería oportuno ahondar en una definición más ajustada sobre este grupo de medicamentos biofarmacéuticos denominados *biobetters* o biosuperiores (traducción literal al castellano). Un diverso grupo de la doctrina considera que los *biobetters* biológicos son medicamentos biofarmacéuticos, resultado del trabajo sobre un medicamento biológico original comercializado, el cual es sometido a diversas modificaciones en cuanto a su estructura molecular. Estas transformaciones, junto a la modificación de otras propiedades intrínsecas de la formulación del medicamento innovador, logran un desempeño mejorado en comparación con el producto original de referencia[20].

Esencialmente, lo que la empresa originaria persigue con el desarrollo de estas modificaciones es perpetuar una posición estratégica en el mercado valiéndose de un producto que será considerado como nuevo, pero con la particularidad que no se ha invertido un esfuerzo económico y humano igual que con el producto innovador; es decir, no se ha destinado capacidad de innovación para

[17] Peña Noguera y Del Castillo Rodríguez (2021), pág. 47.
[18] Sandeep, Parveen *et al*. (2016), pág. 13.
[19] Sassi Beumer, Nagarkar, *et al*. (2015), pág. 200.
[20] Ramzan (2021), pág. 4.

crear una nueva molécula, sino que se ha aprovechado la tecnología existente para desarrollar un nuevo producto que contará con características similares, pero mejoradas en cuanto a su régimen de dosificación, máximos de tolerancia, biodisponibilidad, efectividad, calidad, seguridad y vida media[21].

El marco regulatorio del sistema de patentes puede permitir considerar a los *biobetters* como productos novedosos y, por tanto, susceptibles de obtener la misma protección de exclusividad que a un medicamento biológico original. Asimismo, al igual que los medicamentos innovadores, los fabricantes de *biobetters* (en caso de ser una empresa distinta a la titular del biológico original) están ordenados a cumplir con los mismos requisitos de pruebas y estudios clínicos que los medicamentos de referencia. En otras palabras, será necesaria la presentación de un conjunto de datos de calidad, seguridad y eficacia obtenidos de la realización de los estudios preclínicos y clínicos indispensables para la solicitud de autorización de comercialización.

A pesar de estar sujetos a la normativa sobre la concesión de una patente, y los procedimientos de autorización y comercialización comunes para medicamentos biológicos originales, las autoridades comunitarias no han establecido aún una vía reglamentaria definitiva para los *biobetters*. En tales circunstancias, es preciso proponer un sistema regulatorio sobre los medicamentos que buscan la autorización de comercialización y su naturaleza se fundamenta en las mejoras y modificaciones realizadas a un biofármaco existente. Es decisivo que se cumplan estrictamente los distintos elementos y principios de patentabilidad, además de la consecución de todos los estudios tendentes a determinar la eficacia, calidad y seguridad del *biobetter*.

Ahora bien, los productos biológicos *biobetters* no son dependientes del medicamento original en cuanto a su comparabilidad (caso contrario ocurre con los biosimilares que se definen por los criterios de biosimilitud y comparabilidad con el medicamento de referencia), pero sí lo son acerca de la información biológica y los antecedentes de las pruebas clínicas, indispensables para observar las posibles mejoras aplicables al medicamento original. Poseer el profundo conocimiento sobre la información terapéutica y clínica, le va a permitir al fabricante del *biobetter* obtener unas reducciones significativas de los costes ligados al desarrollo del biofármaco, permitiéndole avanzar con celeridad en el desarrollo del biofármaco mejorado.

IV. COMPARATIVA ENTRE LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES Y LOS *BIOBETTERS*

Los medicamentos biosimilares y los productos modificados *biobetters* comparten ciertas características; por ejemplo, ambos compuestos son variaciones derivadas de una molécula original biológica. Estos medicamentos son alternativas para reducir la presión en la atención sanitaria mejorando el acceso de los pacientes a tratamientos seguros y eficaces. De igual forma, estas categorías de biofármacos encuentran en la intercambiabilidad con el producto de referencia el punto de inflexión en lo que concierne a la respuesta inmunitaria

[21] KESIK-BRODACKA (2017), pág. 308. «Las modificaciones introducidas incluyen cambios en la secuencia de aminoácidos y en los patrones de determinación de una proteína. En el caso de los anticuerpos monoclonales, las modificaciones son estrategias para mejorar o cambiar la vida media del medicamento» (traducción propia).

que desencadena el biofármaco en el organismo, esto es, la inmunogenicidad del medicamento[22].

Una importante diferencia entre estos biofármacos está relacionada con las técnicas de bioproducción. En el caso de los biosimilares, el desarrollo del medicamento sigue las directrices expuestas en las reivindicaciones y los datos presentados para el medicamento original[23], mientras que para los *biobetters* las técnicas de reformulación hacen posible que se desarrolle un nuevo procedimiento mejorado respecto al del medicamento de referencia.

No podemos dejar de mencionar otra gran diferencia entre estos dos productos; para los medicamentos biosimilares existe una regulación establecida que proporciona detalladamente las directrices de desarrollo que garantizan el cumplimiento de los requisitos de seguridad y eficacia para el lanzamiento de un medicamento biosimilar. En contraste, ni la EMA ni la FDA han planteado un marco regulatorio respecto de los *biobetters*, existiendo una falta de normativa dirigida al control en el desarrollo, seguridad y eficacia de estos productos. No obstante, cuando el *biobetter* alcanza una reformulación del compuesto activo del original, el objetivo ha de ser la consideración como producto novedoso para que pueda estar protegido por un derecho de exclusividad. Para conseguir esta consideración debe acogerse al procedimiento regular de aplicación del Derecho de patentes para la obtención de una patente de invención, siempre que se cumpla con las exigencias de patentabilidad requeridas en la legislación aplicable, especialmente en lo que atañe a la novedad, pues no parece que pueda dudarse de la presencia de actividad inventiva; y ello sin perjuicio de los problemas que puedan surgir en torno a la dependencia entre patentes.

Añádase a esto otra diferencia de gran relevancia para los sistemas nacionales de salud, el precio. Bien es sabido que los productos biosimilares compiten en el mercado biofarmacéutico a precios inferiores que su producto de referencia debido a que no requieren de una alta inversión en la innovación del producto. Por el contrario, se basan en la información obtenida de los datos del medicamento de referencia. Únicamente deben demostrar la biosimilitud a través de los estudios y ejercicios de comparabilidad exigidos por la legislación vigente.

Todo lo contrario ocurre con los productos *biobetters*, que participan en el mercado bajo la expectativa de tener precios más altos que los biosimilares, lo cual se debe al valor añadido de la investigación para la reformulación del medicamento original. A pesar de estas diferencias en los precios de acceso, se prevé que el coste total del producto terapéutico sea significativamente menor

[22] Barbosa (2011), pág. 347. La profesora Barbosa encuentra en la inmunogenicidad un obstáculo para el desarrollo de nuevos medicamentos biológicos similares. Demuestra que la evaluación de comparabilidad se encuentra comprometida respecto de los resultados variables de inmunogenicidad arrojados por las pruebas clínicas y preclínicas en algunos productos. De modo que, abre la puerta a las estrategias de modificaciones reflejadas en la fabricación de *biobetters*, como una alternativa segura a la intercambiabilidad y sustitución del medicamento original al nuevo medicamento modificado. En su argumentación, considera que la inmunogenicidad influye en los estudios de comparabilidad y en la intercambiabilidad de los biosimilares y los *biobetters*. Dirige la atención en los estudios de inmunogenicidad realizados en las pruebas preclínicas y considera que, si los resultados variables son reafirmados en los ensayos clínicos posteriores, es viable que la calidad y seguridad del medicamento se vea comprometida afectando el desarrollo del biosimilar, y a su vez, fortalece el desarrollo de otro tipo de terapias proteicas. Las evaluaciones de inmunogenicidad dentro del proceso de comparabilidad entre el biosimilar y el medicamento de referencia son pieza fundamental a la hora de calificar la biosimilitud entre ambos medicamentos. También *vid*. Schreitmüller, Barton, *et al*. (2018), pág. 320.

[23] Ratih, Asmari, *et al*. (2021), pág. 3.

para ambos casos en comparación con el valor de creación, producción y distribución del medicamento biológico original.

Evidentemente, las marcadas diferencias entre estos dos productos biológicos farmacéuticos, así como la falta de regulación y los altos costes de biofabricación, producen una gran incertidumbre en los fabricantes de *biobetters*. De igual forma, la desconfianza y el escepticismo respecto de la recepción de los *biobetters* en el mercado y en los sistemas nacionales de salud, hace que las empresas farmacéuticas prefieran y decidan invertir en biosimilares como una apuesta segura dentro del mercado de los biofármacos. A pesar de estas limitaciones, debemos comprender que las empresas biofarmacéuticas encuentran en los *biobetters* que acceden al mercado una nueva estrategia defensiva en la cual centran todo el esfuerzo innovador en aplicar las nuevas tecnologías a la creación de medicamentos diferentes, eficaces y seguros susceptibles de patentabilidad, y así continuar con el control monopolístico en el sector biofarmacéutico.

A partir de la segunda mitad de la pasada década, se dio inicio al desarrollo de numerosos productos biosimilares y *biobetters*. Hoy en día, las compañías destinan un buen porcentaje de sus investigaciones a la realización de mejoras con el fin de sacar más medicamentos al mercado. Traemos a colación un ejemplo que ilustra el estado de competencia entre los biosimilares y los *biobetters*. A finales del 2015 la empresa Roche destinó una gran inversión en obtener la autorización de comercialización de Gazyva, *biobetter* del medicamento Rituximab. Se demostró que este *biobetter* tenía un método de acción distinto y que actuaba con mayor rapidez que el medicamento original. El principal competidor de Gazyva era el biosimilar Rituxan (Rituximab). Ambos medicamentos fueron aprobados para combatir la leucemia linfocítica y linfoma folicular. A mediados del 2016, Roche anunció que su *biobetter* no arrojaba los resultados esperados, por lo que, el biosimilar Rituxan tomaba una gran ventaja competitiva en el mercado. Este caso demostró que, aunque la reformulación de un *biobetter* ofrece a los pacientes tratamientos innovadores, la experiencia de seguridad y eficacia de los biosimilares continúa siendo una opción más económica y que presenta todas las garantías para los pacientes de la misma manera que el medicamento original[24].

V. PATENTABILIDAD DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES Y *BIOBETTERS*

Los medicamentos biosimilares son aceptados comúnmente como productos biológicos no innovadores y cuya bioterapia es considerada de alta similitud sin llegar a ser idéntica. Por tanto, al igual que sucede con los medicamentos genéricos, en este sentido, la única protección por un derecho de exclusividad, a través de una patente, solo estaría ligada al medicamento original de referencia. No obstante, podríamos plantear una serie de inquietudes respecto a la posibilidad de entender los biosimilares desde un punto de vista más amplio, en el cual haríamos un análisis de estos como productos que pueden llegar a cumplir los requisitos de patentabilidad dispuestos en las legislaciones, nacionales, comunitarias e internacionales[25].

[24] WELCH (2016), pág. 1.

[25] Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) Segunda Parte, Capítulo I, artículos 52 a 57. / Ley 24/2015, de 24 de julio, Ley de Patentes, Título II, artículos 4 a 9.

Así las cosas, podemos aventurarnos a presentar un cuestionamiento que en principio tiene una respuesta aparentemente clara: ¿Son los productos biosimilares susceptibles de patentabilidad?

A simple vista, y si nos basamos en el concepto que las autoridades comunitarias tienen de los biosimilares, no es posible la protección por un derecho de propiedad intelectual mediante la obtención de una patente para un producto biológico similar. Las patentes son títulos de propiedad intelectual concedidos únicamente a las invenciones que cumplen con los requisitos legales de novedad absoluta, actividad inventiva y aplicación industrial. A pesar de ello, aunque la mayoría de la doctrina coincide en que no es posible la patentabilidad de los biosimilares, otro limitado sector doctrinal empieza a considerar la posibilidad de obtener la protección de una patente para un medicamento biosimilar en los siguientes supuestos: si hay un nuevo proceso de fabricación de un biosimilar, a través de nuevas formulaciones o nuevas combinaciones que incluyan el biosimilar y otros agentes activos, sobre los mecanismos de administración del biosimilar, en relación al régimen de dosificación utilizando el medicamento biológico similar, y si se descubren nuevos usos médicos a través del tratamiento de nuevos grupos de pacientes con este biofármaco[26]. Es decir, a través del mecanismo de las patentes de segundo y ulterior uso[27].

Ahondemos en el sentido más amplio de la similitud entre el biosimilar y el producto de referencia. De acuerdo con el grado de la biosimilitud[28], esta le puede permitir al fabricante del biosimilar ir más allá y diseñar un medicamento que se ajuste a las exigencias normativas respecto del producto original de referencia para lograr conseguir la autorización de comercialización; pero también sería eficiente desarrollar un producto lo suficientemente diferente como para no infringir la patente del medicamento original[29]. De esta afirmación se desprenden una serie de interrogantes que reclaman la atención y que deberían estar presentes en el futuro debate normativo en esta materia.

Entre las incógnitas que surgen de esta idea de patentabilidad de biosimilares[30], ¿sería posible que la biosimilitud no pueda llegar a alcanzar tal suficiencia como para llegar a considerarse una invención novedosa?[31] Ante los cambios en la formulación respecto del biológico original, ¿puede un cambio en las combinaciones o en el proceso de producción dar lugar a una invención y que sea aceptada como una novedad idónea para ser patentada?[32] En tales casos se podría plantear la posibilidad de entender este como un medicamento diferente y no un biosimilar. Si esta fuese la situación, sería necesario establecer la

[26] Chu y Pugatch (2009), pág. 8.
[27] *Vid*. García Vidal (2020), págs. 70 y sigs.; Carbajo Cascón y Trujillo Jiménez (2021), págs. 6 y sigs.
[28] Peña Noguera y Del Castillo Rodríguez (2021), págs. 75 y sigs.
[29] Chu y Pugatch, (2009), pág. 16.
[30] Rolfe, Parker y Morgan (2016), pág. 872.
[31] *Ibid*.
[32] Mund (2017), pág. 6. Esta autora se cuestiona que, de existir la mínima posibilidad de patentar un medicamento biosimilar, y si coinciden todas las características respecto a una escasa similitud entre el biosimilar y el original. «¿El fabricante del biosimilar podrá obtener la protección de la patente para un proceso o producto alterado si las reivindicaciones de la patente son lo suficientemente diferentes como para cumplir con los requisitos de novedad y actividad inventiva, y, sin embargo, son lo suficientemente similares al producto original como para tener el mismo éxito en el mercado? Si el medicamento biosimilar es lo suficientemente diferente del original como para poder obtener un derecho de exclusividad, este biosimilar sería introducido en el mercado antes de la expiración de la patente del medicamento biológico original, pudiendo competir de forma directa con el producto original a precios inferiores» (traducción propia).

dependencia entre patentes si quien desarrolla el medicamento es una empresa diferente a la titular de la patente del medicamento original.

Estas preguntas (algo pintorescas y quizás descabelladas), de llegar a obtener una respuesta positiva, ¿serían consideradas dentro de la industria biofarmacéutica como una ventaja competitiva, produciendo unos efectos muy positivos en el mercado? ¿O, por el contrario, serían consideradas como conductas alejadas de la realidad normativa, sin ninguna posibilidad de prosperar? Algunas de estas inquietudes presentan una gran dificultad de respuesta, sin embargo, lo que proponemos con respecto a la patentabilidad del biosimilar tiene que ver con la consideración de invención novedosa a pesar de la similitud biológica[33]. La concesión de la patente solo tendrá sentido si esta invención realmente sirve para dar respuesta a una indicación terapéutica nueva, no prevista por el fabricante del original[34].

Paralelamente, podemos considerarlo como posible alternativa de respuesta y que a su vez fortalecería el sistema de patentes ante la presencia de estos cuestionamientos. Así las cosas, un camino a seguir es mediante la ampliación del periodo de exclusividad de los datos de prueba para los productos biológicos originales de referencia. La exclusividad de datos del medicamento original de referencia tiene por objeto custodiar y proteger el conjunto de datos que se presenta para la autorización de comercialización. Comparativamente con el derecho de patentes, la exclusividad de datos tiende a ser menos taxativa debido a que no impide que otras empresas recopilen sus datos provenientes de los estudios clínicos y preclínicos del medicamento biosimilar[35].

Por tanto, una ampliación del término de protección de los datos de prueba daría una ventaja a los titulares del medicamento biológico original respecto del biosimilar, y las autoridades se verían obligadas a comparar los datos entregados por el candidato con los datos clínicos que figuran en la autorización del original, y así, constatar que no se ha incurrido en infracción sobre los secretos industriales de los medicamentos originales de referencia[36].

Sin embargo, ante las hipótesis sobre la ampliación del tiempo de exclusividad de los datos como respuesta a las incógnitas sobre la patentabilidad de los biosimilares, debemos remitirnos a la normativa europea para confirmar que estos posibles escenarios se resuelven aplicando la legislación existente. Consideramos, que el artículo 10.1 letra *a)* inciso i) de la Directiva 2001/83/CE de 6 de noviembre, no exige al solicitante de un biosimilar las pruebas clínicas si puede demostrar la biosimilitud entre el medicamento original y el medicamento biosimilar, entendiendo que se basa en los datos del original para comprobar la biosimilitud entre los dos productos. Pero, el propio artículo en su apartado en el inciso iii) párrafo segundo obliga a la entrega de los datos de prueba clínicos,

---

[33] *Ibid*.

[34] Dicha valoración de novedad de la que hablamos no debe perderse precisamente en el bosque de la biosimilitud sino, por el contrario, centrarse en las diferencias planteadas entre ambos biofármacos. Pues serán estas diferencias las que permitan deducir si realmente hay novedad o si esta es un disfraz para un producto biofarmacéutico netamente sustitutivo.

[35] Pugatch Pérez (2004) pág. 6.

[36] EMA (2019), pág. 13. «Los datos clínicos y preclínicos necesarios para autorizar un biosimilar son diferentes a los necesarios para autorizar un medicamento biológico con un nuevo principio activo. Esto es así porque, al demostrarse la biosimilitud, el biosimilar se basa en la experiencia en materia de seguridad y eficacia adquirida con el medicamento de referencia».

toxicológicas y farmacológicas a todos los medicamentos que estén destinados a un uso terapéutico diferente o deban administrarse o dosificarse de manera diferente. En estos casos, podríamos estar ante la presencia de una patente de segundo uso, por lo cual, sería necesaria la aportación de datos para cada una de las indicaciones terapéuticas nuevas[37].

Así las cosas, la propia legislación da las pautas para que se puedan resolver los cuestionamientos respecto a la patentabilidad de los biosimilares, por la vía de las patentes de segundo y ulterior uso terapéutico[38]. Aun así, entendemos que este es el principio de una larga lista de situaciones en donde la búsqueda de protección por una patente, en relación con la posible innovación presentada por el biosimilar, puedan dar como resultado la obtención de una nueva patente para un medicamento que irá dirigido a tratar otras indicaciones terapéuticas diferentes a las del medicamento original[39]. A pesar de esto, es necesario hacer un llamamiento a las autoridades para que estudien en profundidad los efectos y las externalidades resultantes, respecto a la salud y la competencia en el sector, de la idea concebida de poder patentar los medicamentos biosimilares.

Por su parte, los medicamentos *biobetters* al ser considerados como nuevos fármacos en investigación (IND, *Investigational new drug*), el fabricante tiene la potestad para realizar la tramitación de las solicitudes de patentes de estos, ya que no es necesario que la protección por la exclusividad del medicamento biológico original de referencia expire, como sería el caso de los productos genéricos y biosimilares para los que sí es necesario que la protección de la patente o de los certificados complementarios de protección lleguen a su fin para que estos productos puedan ser autorizados para su comercialización[40]. Nuevamente, se plantearía la viabilidad de acudir a la dependencia entre patentes, en cuyo caso no habría que esperar sino obtener una licencia o acudir a la licencia obligatoria. Por lo que, en el caso de los *biobetters* pueden surgir problemas de dependencia si estos sirven a la misma solución técnica.

Al referirnos a la posibilidad de que el desarrollo de un producto *biobetter* sea susceptible de protección por un derecho de patente, algunos autores apuntan a que gracias al tipo de formulación del *biobetter* el fabricante puede conseguir la concesión de una autorización de comercialización permitiéndole disfrutar de una exclusividad de mercado sin la necesidad de ser titular del bien jurídico inmaterial que es la patente. Desde este punto de vista, si el fabricante del *biobetter* es el mismo que ostenta el derecho exclusivo, este puede hacer uso del producto mejorado, el *biobetter*, para conservar su dominio de mercado frente a los competidores de biosimilares que deben esperar a que expiren la patente o los derechos de exclusiva derivados de los datos de prueba y de mercado, e incluso los certificados complementarios de protección para lograr acceder al mercado.

---

[37] Carbajo Cascón y Trujillo Jiménez (2021), pág. 7.

[38] *Vid*. Tzschoppe (2015), págs. 258 y sigs.; Ducimetière (2019), págs. 10 y sigs.

[39] Rolfe, Parker y Morgan (2016), pág. 874.

[40] Sharma, Kumar, *et al*. (2019), pág. 1032. Estos autores reflexionan acerca de la oportunidad por parte de los titulares de la patente del medicamento original, de continuar con su cuota de mercado gracias al lanzamiento de un nuevo procedimiento de fabricación para sus moléculas. No necesariamente tienen que fabricar un producto nuevo y/o mejorado, basta con demostrar la existencia de un proceso que garantiza una acción que representa mayores beneficios para el organismo que el medicamento original.

VI. EFECTOS ECONÓMICOS EN LA COMPETENCIA POR LA ENTRADA DE BIOSIMILARES Y *BIOBETTERS* EN EL MERCADO BIOFARMACÉUTICO EN LA UNIÓN EUROPEA

Los retos de desarrollo y autorización a los que se enfrentan los medicamentos biosimilares forman parte de la difícil aceptación de estos productos en el ámbito biofarmacéutico de algunos países de la Unión. A pesar de estas complicaciones sobrevenidas en la entrada de los productos biológicos similares, los objetivos de las políticas sanitarias están siempre encaminados a alcanzar un mercado biofarmacéutico competitivo, sostenible y accesible para los pacientes a precios reducidos. Sin embargo, expertos en la materia argumentan que la entrada en el mercado de biosimilares produce unos efectos económicos con externalidades negativas; aseveran que, debido a la competencia sobre precios más bajos de los biosimilares, se desincentiva a los productores de nuevas terapias biológicas a invertir en nuevos proyectos, produciendo así una desaceleración en la innovación de un sector de gran importancia para la salud de la población. Esta es una consideración que produce un importante impacto negativo respecto de los biosimilares. A raíz de las posturas que consideran que estos medicamentos son un desincentivo para la innovación, consideramos que, por el contrario, los fabricantes de biológicos originales encontrarán en esta competencia de los biosimilares un incentivo para el desarrollo de nuevos compuestos que se encuentren fuera de la competencia con los biosimilares por el tiempo en que sus derechos de exclusividad de patentes, de datos y de mercado se mantengan vigentes[41].

Las implicaciones económicas que trae consigo la entrada de los medicamentos biosimilares en el mercado biofarmacéutico, generan, desde nuestra percepción, unas ventajas respecto del acceso por parte de los pacientes que, a la postre, fomentan y favorecen la competencia en el sector y alivian la carga presupuestaria de los sistemas de salud de los Estados miembros. La sostenibilidad del sistema sanitario de un país se cimienta en la disponibilidad de unos servicios de salud sólidos y estructurados y el incentivo a un acceso universal a los medicamentos es pieza fundamental para soportar las necesidades de salud; a través del suministro simétrico y del abastecimiento equilibrado de biosimilares, como alternativa más económica y respetando los requisitos de seguridad expresados por las autoridades, se puede lograr conseguir el objetivo de la universalidad de la salud. Así pues, las evaluaciones económicas de los biosimilares se basan en el menor coste que tienen estos medicamentos respecto del producto original de referencia; esto produce un ahorro en la partida presupuestaria impulsando la sostenibilidad y mejorando la asistencia y el acceso a los sistemas sanitarios.

Entretanto, encontramos que los efectos en el mercado biofarmacéutico por la entrada de nuevos compuestos como los *biobetters* puede entenderse desde un punto de vista de la competencia como efectos adversos para el mercado, debido al grado de bloqueo que se produce al ingreso de productos biológicos similares a precios inferiores, y que presentan unas calidades, cualidades y garantías comparables con el medicamento original. De manera que es labor

[41] Simoens y Vulto (2021), pág. 10.

de las autoridades de competencia combatir posibles abusos de posición de dominio por parte de las empresas farmacéuticas que desarrollen *biobetters* para introducir barreras de entrada a los fabricantes de biosimilares. Y es labor del legislador europeo adaptar los marcos regulatorios a los cambios en la innovación y la tecnología, con el objetivo de continuar apoyando el desarrollo de nuevos medicamentos biosimilares a mejores precios, y así, permitir un acceso universal a tratamientos de calidad, seguros y con menos presión a los sistemas nacionales de salud. La regulación de las mejoras respecto de los medicamentos originales debe ser estricta, y el sistema de patentes debe exigir que estas reformulaciones sigan el procedimiento de solicitud completa de patente; la finalidad es evitar los bloqueos a la competencia por el lanzamiento de medicamentos que no presentan innovación ni novedad. La respuesta a este problema se centra en reforzar el requisito de la novedad, pues lo que aporta un *biobetter* puede no ser estrictamente novedoso si no soluciona el problema técnico (la enfermedad) de una manera diferente y más eficaz, y no simplemente proporcionar mejoras en cuanto a la dosificación, o empaque del producto original. Es necesario que presente una mayor eficacia, mayor pureza incluso, mayor vida media del producto para que el requisito sea cumplido. Estos parámetros, deben ser los centrales en el particular juicio de novedad en el eventual caso de admitir la patentabilidad de medicamentos biosimilares. Por tanto, debe plantearse a nivel estatal y de la Unión que el examen de evaluación de las reivindicaciones tenga mayor rigor.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Barbosa, María (2011), «Immunogenicity of biotherapeutics in the context of developing biosimilars and biobetters», *Drug Discovery Today*, núm. 8, vol. 16, págs. 345–353.

Calvo Rojas, Gonzalo, y Sáez Peñataro, Joaquín (2017), «Nuevos Medicamentos Biosimilares, los MAB (anticuerpos monoclonales biosimilares) ¿hacia un nuevo paradigma?», en AAVV, Zaragozá García, F.; Villaescusa Castillo, *et al*. (eds.), *Libro Blanco de los Medicamentos Biosimilares en España: Innovación y Sostenibilidad*, Fundación Gaspar Casal, Madrid, págs. 9-33.

Carbajo Cascón, Fernando, y Trujillo Jiménez, Andrés (2021), «Acceso a vacunas y medicamentos patentados en tiempos de emergencia sanitaria (COVID-19)», *La Ley Mercantil* 77, págs. 1-33.

Chu, Rachel, y Pugatch, Meir (2009), «¿Biogenerics or biosimilars? Discussing the present, considering the future», *Stockholm Network*, págs. 1-31.

Ducimetiére, Clara (2019), «Second Medical Use Patents - Legal Treatment and Public Health Issues», South Centre, 101, págs. 1-56.

García Vidal, Ángel (2020), «Skinny Labelling de Medicamentos Genéricos e Infracción de Patentes de Segundo o Ulterior Uso Médico», *Revista de Derecho Mercantil* 316, págs. 45-98.

Gherghescu, Ioana, y Delgado-Charro, M.ª Begoña (2020), «The Biosimilar Landscape: An Overview of Regulatory Approvals by the EMA and FDA», *Pharmaceutics*, 13, Issue 1, págs. 48–64.

Kesik-Brodacka, Malgorzata (2017), «Progress in Biopharmaceutical Development», *Biotechnology and Applied Biochemistry* 65, págs. 306-322.

Mund, Claudia (2017), «Patenting biosimilars», en AAVV, Matthews, D., y Zech, H. (eds.), *Research Handbook on Intellectual Property and the Life Sciences*, Edward Elgar, Northampton, págs. 3-14.

NOWICKI, Michal (2007), «Basic Facts about Biosimilars», *Kidney & blood pressure research* 30, págs. 267-272.

PEÑA NOGUERA, Alfonso, y DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, Carlos (2021), *Medicamentos Biosimilares: Régimen Jurídico y Garantías Sanitarias*, Aranzadi, Pamplona.

PUGATCH PÉREZ, Meir (2004) «Intellectual property and pharmaceutical data exclusivity in the context of innovation and market access», pág. 6. Disponible en *http://www.cptech.org/ip/health/data/Pugatch_Bellagio3.pdf* (último acceso el 28 de marzo de 2021).

RAMZAN, Iqbal (2021), «Innovator biologics, Biosimilars, and Biobetters», en AAVV, RAMZAN, I. (ed.), *Biologics, Biosimilars, and Biobetters*, Wiley, Sydney, págs. 1-17.

RATIH, Ratih, y ASMARI, Mufatteh, *et al*. (2021), «Biosimilars: Review of regulatory, manufacturing, analytical aspects and beyond», *Microchemical Journal* 165, págs. 1-10.

ROLFE, Damian, PARKER, Jayson, y MORGAN, Max (2016), «Are biosimilars patentable?», *Expert Opinion on Therapeutic Patents*, págs. 871-875.

SANDEEP Verma; PARVEEN, Jain, *et al*. (2016), «Biobetters: The Better Biologics and their Regulatory Overview», *International Journal of Regulatory Affairs* 4, págs. 13-20.

SASSI BEUMER, Alexandra; NAGARKAR, Radhika, *et al.,* (2015), «Biobetter Biologics», en SINGH, M., y SALKINOVA, M. (eds.), *Novel Approaches and Strategies for Biologics, Vaccines and Cancer Therapies*, Elsevier, San Diego, CA, USA, págs. 199-217.

SCHREITMÜLLER, Thomas; BARTON, Bettina, *et al*. (2018), «Comparative immunogenicity assessment of biosimilars», *Future Oncology* 15(3), págs. 319-329.

SHARMA, Ashish; KUMAR, Nilesh, *et al*. (2019), «Biologics, biosimilars, and biobetters: different terms or different drugs?», *Eye* 33, págs. 1032-1034.

SIMOENS, Steven, y VULTO, Arnold. G. (2021), «A health economic guide to market access of biosimilars», *Expert Opinion on Biological Therapy* 21:1, págs. 9-17.

TATO PLAZA, Anxo (2016), «La protección de los resultados de los ensayos clínicos y preclínicos», *Revista de Derecho Mercantil* 300, Civitas, págs. 1-15.

TZSCHOPPE, Dieter (2015), «Patenting of Pharmaceutical Inventios at the EPO», en AAVV, GARCÍA VIDAL, Ángel (dir.), y MAROÑO GARGALLO, María del Mar, y FRAMIÑAN SANTAS, Francisco Javier (coords.), *Patentes Farmacéuticas y Derecho de la Competencia,* Aranzadi, Pamplona, págs. 237-268.

WELCH, Anna Rose (2016), «Biobetters: How Much Competition Should Biosimilar Makers Expect?», *Biosimilar Development*, pág. 1. Disponible en *https://www.biosimilardevelopment.com/doc/biobetters-how-much-competition shouldbiosimilar-makers-expect-0001* (último acceso el 25 de marzo de 2022).

ZOZAYA, Néboa, y CAMARERO-PÉREZ, Santiago, *et al.,* (2017), «La regulación y financiación de los medicamentos biosimilares en la OCDE», *Fundación Weber*, DT 01, Madrid, págs. 1-42.

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

ADI 42 (2022): 381-394

EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LOS SIGNOS FIGURATIVOS COMO MARCA

(Comentario a la Decisión de la Cuarta Sala de Apelación de la EUIPO de 19 de mayo de 2021)

THE DISTINCTIVE CHARACTER OF THE FIGURATIVE SIGNS AS TRADEMARK

(Comment on the Decision of the Fourth Board Appeal of the EUIPO of 10 May 2021)

MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA*

RESUMEN

Según el artículo 7.1.*b)* RMUE no puede registrarse como marca un signo que carezca de carácter distintivo. La idea que subyace en este precepto coincide con la función esencial de la marca, esto es, garantizar a los consumidores la identidad del origen empresarial en relación con los bienes o servicios designados por la marca. En la Decisión que se comenta, la Cuarta Sala de Apelación de la EUIPO analiza si la imagen de la cara o rostro de una mujer, representada en sus trazos naturales, en colores y contornos comunes, es apta para que el público relevante identifique el origen de los servicios en cuestión.

Palabras clave: marca figurativa, carácter distintivo, función esencial de la marca.

ABSTRACT

Under article 7.1.*b)* EUTMR trademark which are devoid of any distinctive character are not to be registered. The idea underlying in this article coincides with the essential function of trademark, which is to guarantee the identity of origin to the consumer in relation to this goods and services covered by the trademark. In the Decision commented, the Fourth Board of Appeal of the EUIPO analyse if the image of a woman's had/face represented of the natural faithful, in common colours and on a common background, will is perceived for the relevant public as an identifier of the origin of the services in question.

Keywords: figurative trademark, distinctive character, essential function of the trademark.

* Catedrático. Profesor *ad honorem*. Universidad de Santiago de Compostela. Dirección de correo electrónico: *manuel.botana@usc.es*. Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

Fecha de recepción: 11 de abril de 2022 // Fecha de aceptación: 16 de abril de 2022.

SUMARIO: I. ANTECEDENTES.—II. COMENTARIO.—1. Preliminar.—2. La carencia de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto del registro de un signo como marca.—2.1. Observaciones generales.—2.2. El carácter distintivo y la función esencial de la marca.—2.3. La necesaria concurrencia de carácter distintivo en el signo solicitado como marca.—2.4. Criterios de usual aplicación para la determinación del carácter distintivo.—2.4.1. La presencia de elementos singulares en el signo.—2.4.2. La contemplación del signo en su totalidad.—2.4.3. La percepción del signo por el público.—2.4.4. La naturaleza de los productos o servicios.—2.4.4.1. El uso o destino de los productos o servicios.—2.4.4.2. El nivel de concurrencia entre productos o servicios en el mercado.—2.5. El carácter distintivo en el ámbito de las marcas figurativas.—3. Epílogo.—III. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. ANTECEDENTS.—II. COMMENTARY.—1. Preliminary.—2. The lack of the distinctive character as absolute motive of the refuse of the register of a sign as trademark.—2.1. General remarks.—2.2. The distinctive character and the essential function of the trademark.—2.3. The necessary concurrence of the distinctive character in the sign solicited as trademark.—2.4. Judgements of usual application to the determination of the distinctive character.—2.4.1. The presence of singular elements in the sign.—2.4.2. Contemplation of the sign as a whole.—2.4.3. The perception of the sign by the public.—2.4.4. The nature of the products or services.—2.4.4.1. The use or destination of the products or services.—2.4.4.2. The level of competition between products or services in the market.—2.5. The distinctive character in the field of the figurative trademarks.—3. Epilogue.—III. BIBLIOGRAPHY.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha de 16 de octubre de 2017, Rozanne Verduin holding B.V. (empresa holandesa) solicitó una marca UE, formada por la imagen (fotografía) del rostro o cara de una mujer joven para designar servicios de la Clase 35 (servicios de maniquíes y foto-modelos para publicidad y promoción de ventas) y de la Clase 41 (modelos y maniquíes para entretenimiento o actividades recreativas) del Nomenclátor Internacional de Niza. Sometido el signo solicitado como marca a un examen inicial, el 1 de marzo de 2018 el Examinador de la EUIPO informó a la empresa solicitante que, por aplicación de lo establecido en el artículo 7.1.*b)* del RMUE [*Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea (Versión codificada*)], procedía denegar el registro solicitado, toda vez que el signo constitutivo de la marca solicitada carecía de carácter distintivo en relación con los servicios que con el mismo se pretendían designar. No conforme con este juicio preliminar la entidad solicitante persistió en su petición, lo que llevó al Examinador a dictar ya en forma y con fecha de 11 de enero de 2021, la Resolución denegatoria del registro pretendido. En su Resolución el Examinador se reafirmó en su apreciación inicial de que el concreto signo (imagen fiel y completa de la cabeza, cara o rostro de una mujer joven) constitutivo de la marca solicitada, carece del mínimo carácter distintivo con respecto a los servicios señalados en la solicitud, incumpliendo así lo dispuesto en la letra *b)* del artículo 7.1 del RMUE. A juicio del Examinador el signo está desprovisto del carácter distintivo necesario para que el público en general y el especializado sea capaz de identificar el origen empresarial de los correspondientes servicios diferenciándolos de servicios idénticos o similares de distinto origen empresarial. Por lo demás, entiende el Examinador que la entidad solicitante no aporta indicios suficientes para poder acogerse al remedio contemplado en al artículo 7.3 del RMUE (distintividad sobrevenida o *Secondary meaning*).

2. Disconforme con la decisión del Examinador, el 19 de febrero de 2021 la entidad solicitante interpuso el pertinente recurso de apelación; recurso que la Sala Cuarta de Apelación de la EUIPO resolvió y estimó en su Decisión de 19 de mayo de 2021. En las líneas que siguen se da cuenta, en sus

trazos nucleares, del razonamiento en que la citada Sala de Apelación apoya su Decisión estimatoria.

A) El fundamento básico de la prohibición absoluta contemplada en el artículo 7.1.*b)* del RMUE, es coincidente con la función esencial que el Derecho tiene asignada a la marca como derecho de propiedad industrial, a saber, la función de identificar el origen empresarial de los productos y servicios designados por la marca; identificación que comporta y presupone la existencia, en el signo constitutivo de la marca, de aptitud o capacidad para garantizar que el consumidor pueda asignar a los correspondientes productos o servicios un concreto origen empresarial, diferenciándolos de productos o servicios idénticos o similares que tengan un origen empresarial distinto del de aquellos. En otras palabras, cuando el signo que forma la marca solicitada ofrece suficientes indicios de que es capaz de cumplir la señalada esencial función, ha de atribuirse a ese signo el denominado *carácter distintivo* y, en consecuencia, habrá de descartarse la inclusión del mismo en el ámbito de aplicación de la prohibición absoluta de registro de ese signo como marca, contemplada en el artículo 7.1.*b)* RMUE.

B) Para la determinación de si en el signo que se pretende registrar como marca concurre la nota de la distintividad o carácter distintivo, ha de contemplarse aquel en relación con los correspondientes bienes o servicios nominados en la pertinente solicitud. La jurisprudencia de los tribunales de la UE viene sosteniendo y reafirmando que los criterios o parámetros para tener en cuenta son de ámbito general o comunes a cualquier categoría de signo (denominativo, figurativo, tridimensional etc.), si bien su aplicación en casos concretos puede no ser de igual encaje según que el signo en cuestión se incluya en una u otra categoría de marca. En particular —y sin acertar del todo en el porqué de ello— goza de buena acogida la idea de que la determinación del carácter distintivo resulta especialmente problemática con respecto a los signos figurativos consistentes en representaciones fieles y naturales de caras o rostros de personas (fotografías, pinturas al natural), sin la presencia de elementos que los singularicen o los excepcionen de lo que se considera normal u ordinario. Con apoyo seguramente en estas consideraciones, el Examinador denegó el registro solicitado para el signo formado por la fotografía o representación fiel de la cabeza (cara, rostro) de una mujer joven.

C) Por contraste con el parecer del Examinador, la Sala de Apelación estima que la representación de la cara o rostro de una persona, aunque sea una representación fiel y al natural (la mera fotografía sin aditamentos de singularidad o de excepcionalidad), suele ser un medio ampliamente utilizado para la identificación personal (pasaporte, DNI) por lo que, siendo esto así, es perfectamente posible que un signo consistente en una representación fiel y natural de la cara de una persona sirva y sea apto también para identificar en el mercado el origen empresarial de concretos productos y servicios, facilitando al consumidor distinguirlos (a efectos de su elección o rechazo) de bienes y servicios que tienen un origen empresarial diverso.

D) Sobre la base de lo que antecede, la Sala de Apelación muestra su desacuerdo con el juicio del Examinador de que el signo que constituye la marca solicitada carece de carácter o fuerza suficiente para identificar y distinguir los servicios designados en la solicitud de registro. Según la Sala no hay duda de que dicho signo, considerado tanto en sí mismo (*in se ipso sumpto)* como en relación con tales servicios, está dotado de la aptitud o capacidad mínima para cumplir la función esencial de la marca.

E) En el apartado 17 de la Decisión, la Sala respalda sus apreciaciones en precedentes Decisiones en las que se acoge la tesis mantenida con respecto al caso enjuiciado (se citan, entre otras, las Decisiones de 16 de noviembre de 2017 y de 23 de octubre de 2019, R. 2574/2018-1).

F) No es infrecuente observar en el mercado el uso de marcas constituidas por representaciones o imágenes fieles y *tal cual* de personas para distinguir servicios en los campos de la moda y diseño, así como de la publicidad y comercialización.

G) Con base en el argumentario que desarrolla en su Decisión de 19 de mayo de 2021, la Sala Cuarta de Apelación de la EUIPO resolvió estimar el recurso interpuesto contra la Resolución del Examinador (de 11 de enero de 2021), y ha concluido que el signo solicitado como marca por R. V. Holding B.V para designar servicios incluidos en las Clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional, no está incurso en el ámbito de aplicación del motivo de denegación absoluto formulado en el artículo 7.1.*b)* RMUE.

II. COMENTARIO

1. Preliminar

En términos generales puede afirmarse que, en el trasfondo de los sistemas legales de prohibiciones absolutas en el ámbito del Derecho de marcas, late en mayor o menor medida la necesidad de preservar la libertad de competencia como pieza angular del sistema de economía de mercado. Con la previsión de tales prohibiciones se trata, en efecto, de sustraer de la monopolización que implica el reconocimiento de derechos de propiedad industrial, a una variada gama de signos que se estiman social y económicamente inapropiables y, por tanto, de libre disponibilidad por parte de los diversos operadores que participan en el mercado. Mas, aceptado esto, es también innegable que la incardinación de derechos de propiedad industrial (derechos de exclusiva) en el sistema económico de mercado, obliga a buscar vías de convivencia y de equilibrio entre los postulados de dicho sistema y los de estos derechos. Así las cosas, corresponde fundamentalmente a los cuerpos normativos diseñar los trazos que aseguren que esa convivencia sea lo más pacífica y equilibrada posible. Se comprende de este modo que las Leyes de marcas (nacionales y regionales), tras mostrarse abiertas y generosas a la admisión de pluriformes signos para desempeñar la función de marcas (en su condición de derechos de exclusiva), se ocupen, al propio tiempo, de establecer determinadas líneas rojas que comportan recortes al ámbito de esa admisión. Y entre esas líneas —con trazos más o menos intensos— se encuentra el catálogo de motivos de denegación absolutos de acceso de determinados signos al registro oficial de marcas.

Ahora bien, reconociendo como meritorio el esfuerzo de los legisladores por acotar y sistematizar los diversos supuestos o tipos de motivos de denegación absolutos, en la realidad se observa y comprueba que el grado de litigiosidad que entre los operadores económicos interesados genera la aplicación práctica (ceñida a cada caso) de esos motivos, adquiere niveles nada desdeñables. Sin poder ahondar aquí en las causas de los desajustes que produce dicha aplicación, acaso no sea del todo erróneo entender que en ello puede tener algo que ver la cimentación un tanto movediza y artificiosa de la elevación de la marca al rango de derecho de propiedad industrial.

En todo caso, y con las cautelas con que procede transitar por este resbaladizo y pedregoso terreno, el presente comentario pretende ser solo un intento de acotamiento de algunas de las pautas o criterios que pueden contribuir a la aplicación a pie de tajo de la prohibición absoluta de registro consistente en la carencia de carácter distintivo en el signo que se solicita como marca.

2. La carencia de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto del registro de un signo como marca

2.1. *Observaciones generales*

Bien sabido es que el artículo 7, apartado 1, letra *b)* del RMUE [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada) =*DOUE*, L 154, de 16 de junio de 2017] dispone que «se denegará el registro de *b)* las marcas que carezcan de carácter distintivo».

No parece errado entender que la denegación absoluta aquí contemplada se incorpora en el sistema unionista de marcas por una doble vía: la señalada en la letra *b)* y la establecida en la letra *a)* de dicho artículo 7.1 RMUE, con la única particularidad de que la carencia de carácter distintivo se formula en la letra *b)* como uno de los motivos de denegación absoluto de registro del signo en sí mismo considerado y con referencia a cualesquiera productos o servicios, mientras que en la letra *a)* el carácter distintivo del signo se pone en relación con los productos o los servicios designados en la solicitud de registro, diferenciándolos de los de otras empresas; y al propio tiempo se configura como un elemento esencial del concepto de marca recogido en el artículo 4 RMUE. Así las cosas —aunque más por un afán teórico que por un interés práctico— pudiera pensarse que mediante la indicada doble vía el legislador europeo ha querido dotar de cierta relevancia la distinción entre la carencia de carácter distintivo intrínseca (*per se ipsa*, ínsita, inherente u ontológica) y la carencia concreta (*ad casum* o *per aliud)*. La primera de estas carencias sería la formulada en la letra b), en tanto que la segunda estaría formulada en la letra a) del artículo 7.1 RMUE. Sin pretender ahondar en el origen de esta duplicidad (parece que la misma arranca del CUP (art. 6 quinquies B.2 al que trató de adaptarse el texto de la Directiva 89/104/CEE), y reconociendo que la diferenciación entre carácter distintivo en abstracto (*per se)* y en concreto (*per aliud*) ha gozado de un cierto predicamento particularmente entre un amplio sector de la doctrina especializada, en los últimos tiempos, se advierte (sobre todo a nivel jurisprudencial) que el foco de atención se concentra en el carácter distintivo puesto en relación con los productos o servicios designados en la correspondiente solicitud de registro(distintividad concreta o *ad casum)*. A este propósito cabe recordar la fina crítica que el Abogado General (el Sr. Ruiz-Jarabo) realizó en sus Conclusiones (asunto C-363/99) en punto a la anfibología en la que incurrió el legislador en las letras *a)* y *b)* del artículo 7.1 RMUE; según este jurista, «la apreciación, en particular del carácter distintivo de un signo entendido como categoría, es apenas concebible en abstracto. En efecto, los signos son diferenciadores, descriptivos o genéricos en función de los particulares productos o servicios que están llamados a distinguir y en relación a los cuales se solicita protección».

Es de señalar, de otra parte, que los amplios términos que el texto legal europeo emplea en el enunciado del motivo de denegación absoluto de registro, referido a los signos que carezcan de carácter distintivo, permite atribuir a este motivo la calificación de una «pequeña» cláusula general prohibitiva de registro de marcas. Justamente, el formato genérico y abierto con que la prohibición es expresada, impone a quienes están llamados a aplicarla casuísticamente realizar una labor que ha de centrarse básicamente en la delimitación de los contornos y del alcance de dicho motivo denegatorio; labor que, en mayor o menor medida, está expuesta al riesgo de no ser siempre atinada en el diagnóstico ni en la resolución del caso concreto sometido a examen. De ahí que, en aras de una minoración de ese riesgo, pueda resultar de utilidad servirse de pautas o criterios —que en la *praxis* están ya sólidamente aceptados— a la hora de acometer la valoración sobre si un signo que aspira a ser registrado como marca está o no dotado de suficiente carácter distintivo para identificar el origen empresarial de los productos y servicios que con él se pretenden distinguir en el mercado. En línea con esto, ya en 1998 la OAMI (Resolución de la Sala Primera de Recursos de 27 de mayo de 1998, caso *XTRA*) advertía que «el carácter distintivo de una marca es un ejercicio complejo que implica una combinación de elementos objetivos y subjetivos. El examinador debe ponderar la impresión general generada por la globalidad de la marca tomando en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, el grado de conocimiento de los potenciales consumidores sobre los productos y otros factores relevantes del caso. Si bien el procedimiento de examen debe ser tan objetivo como resulte posible, y los examinadores deben procurar, tanto individual como colectivamente, conseguir la mayor coherencia posible, es importante asumir el hecho de que en cada caso el examinador dispone de un cierto margen de apreciación, y que la resolución sobre el carácter distintivo implica hasta cierto punto una valoración subjetiva por su parte».

Por lo demás parece oportuno en este marco hacer un breve apunte sobre el empleo por el legislador europeo de los vocablos o términos «signo» y «marca». En su artículo 7.1.*a)* el RMUE opta por el vocablo «signo» («los signos que no sean conformes al artículo 4»), en tanto que en la letra *b)* del mismo precepto acoge el término «marca» («las marcas que carezcan de carácter distintivo»). Pues bien, aun considerando que muy probablemente el legislador ha hecho uso aquí de ambos vocablos dotándolos de un significado equivalente e indistinto, en rigor técnico parece que el término «signo» debe utilizarse como expresión referida a cualesquiera elementos (nombres, formas, sonidos, letras. cifras, etc.) cuyo registro se solicita como marca pero que la pertinente decisión sobre su registro está todavía pendiente, mientras que el vocablo «marca» debe reservarse para los casos en que el signo ya ha obtenido el registro como marca (por virtud del registro el «signo» se transmuta en «marca»). De ser así las cosas, en la fase procedimental en la que se enmarca el artículo 7.1.*b)* RMUE, en vez de la expresión «marcas» parecería más correcto el empleo del término «signos».

2.2. *El carácter distintivo y la función esencial de la marca*

Como bien se sabe, la función esencial, primaria y fundamental de la marca, y cuyo cumplimiento justifica en última instancia su trato jurídico como derecho de propiedad industrial, consiste en indicar en el mercado la

procedencia empresarial de productos y servicios diferenciándolos de otros productos y servicios con un origen empresarial distinto del de aquellos (Fernández-Nóvoa, *Tratado,* pág. 60). Esta función, a su vez, se fundamenta en la necesidad de posibilitar y facilitar, sobre todo al público consumidor, la identificación del origen empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, permitiéndole de este modo diferenciar unos productos y servicios de otros sobre la base de su procedencia empresarial. La esencialidad de esta función se encuentra respaldada por una dilatada jurisprudencia del TJUE y que puede resumirse en el siguiente pronunciamiento: «la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia» (*vid.,* por todas, la STJUE de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97). Así pues, la marca atestigua ante los consumidores que todos los productos o servicios de la misma Clase y que están signados con la misma marca, han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa.

Una vez acotada la función esencial de la marca, resulta innegable que el carácter distintivo o la distintividad ha de concebirse como un elemento constitutivo de la marca; en otras palabras, el carácter distintivo forma parte indisociable de la estructura compositiva de la marca. Se comprende, pues, que al definir los signos que son susceptibles de constituir marcas, el artículo 4 RMUE exija como requisito ineludible el que esos signos sean apropiados (aptos, capaces) para «distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas».

Llegados a este punto, cabe preguntarse si el carácter distintivo que ha de concurrir en el signo, cuyo registro como marca se solicita, ha de poseer un contenido fijo y estable o si, más bien, se trata de un elemento de contenido variable y dinámico. A primera impresión parece claro que el carácter distintivo del signo, en cuanto elemento integrante de la estructura de la marca, admite grados y posibilidades de adquisición (*distintividad originaria y sobrevenida)* y también de pérdida a lo largo de la vida legal de esta (*vulgarización*). En cualquier caso, y en relación con la gradualidad del carácter distintivo, la cuestión a plantear cabe centrarla en el nivel o grado de carácter distintivo requerido para el reconocimiento de este carácter en un signo a los efectos de su registro como marca. Y a este respecto la posición de la jurisprudencia se viene mostrando favorable a exigir un carácter distintivo de grado «bajo» o «mínimo». Sirva de ejemplo ilustrativo de esta posición jurisprudencial el siguiente pronunciamiento del entonces Tribunal de Primera Instancia en su Sentencia de 2 de julio de 2002 (asunto T-323/00): «Del artículo 7, apartado 1, letra *b)* del Reglamento 40/94 se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación absoluto establecido en dicha disposición. Por tanto, debe analizarse si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios».

2.3. *La necesaria concurrencia de carácter distintivo en el signo solicitado como marca*

La marca nace como derecho de propiedad industrial por virtud de la inscripción registral del correspondiente signo (art. 6 RMUE). Pues bien, dado que esta vía de alumbramiento del derecho de marca no pasa de ser una vía elegida e impuesta por la Ley es perfectamente entendible que las legislaciones condicionen la virtualidad de la indicada vía al cumplimiento de determinadas exigencias; y entre ellas se encuentran la de que el signo que constituye el *corpus mechanicum* de la marca que se solicita posea distintividad, esto es, capacidad para ser percibido por quienes participan en el mercado como medio de distinción de productos y servicios de una empresa de los productos y servicios de otra empresa. O, dicho en otros términos, el signo en que consiste la marca solicitada ha de ser apto o apropiado para que la marca que se conceda pueda cumplir su función esencial, esto es, la de indicar la procedencia o el origen empresarial de los productos y/o servicios que se pretenden designar e identificar, así como permitir que los consumidores diferencien estos productos o servicios de los que procedan de otras empresas.

En la fase que precede a la concesión de la marca, el examen del carácter distintivo se focaliza en torno al «signo» que compone la marca solicitada; examen que en esta fase compete realizar de oficio al Registro público de Marcas u organismo equivalente. Ahora bien, como ya queda anticipado, en la realización de este examen cabe atender solo a la estructura o composición del signo en cuanto tal, con independencia de los productos o servicios que con él se quieren designar (distintividad intrínseca); y cabe, también que tal examen contemple el signo solo en relación con los concretos productos o servicios para cuya designación aquel se solicita como la marca (distintividad en concreto o *ad casum*). En el primer supuesto, la distintividad es examinada en un plano abstracto, entrando únicamente en las entrañas del signo en sí mismo considerado (examen genérico), sin ponerlo en relación con los productos o servicios que con él se pretenden designar; y en el segundo caso, en cambio, el examen ha de efectuarse contemplando el signo en conexión con los correspondientes productos o servicios. Como quiera que sea, y en coherencia con lo más arriba apuntado sobre la relevancia de ambas categorías de distintividad, parece obvio que en la fase procedimental de examen del carácter distintivo del correspondiente signo, lo primero y más espontáneo tal vez sea examinar si el signo, como tal y en sí mismo considerado, presenta o no indicadores o elementos que permitan considerarlo dotado o desprovisto de carácter distintivo. En este orden de cosas y sin entrar en pormenores hay signos que ya *a limine* cabe descartar como constitutivos de marca dada su inequívoca y manifiesta ausencia de carácter distintivo, bien por su simpleza y banalidad o bien por su abigarrada complejidad. Y en el polo opuesto, se sitúan otros signos que por unos u otros elementos de su composición y/o por las peculiaridades que presenta su conexión o asociación con los correspondientes productos o servicios, se estiman, al menos *prima facie,* dotados de un consistente carácter distintivo. Y, por último, entre ambos polos que acaban de señalarse, la *praxis* administrativa y judicial atestigua que aspiran a constituir marcas un significativo volumen de signos en los que la determinación de la presencia en ellos de carácter distintivo resulta de mayor complejidad.

De todos modos, al margen de la posición polar en que se emplace el signo en cuestión, el examen y valoración del carácter distintivo es tarea general o común para todo signo cuyo registro como marca se solicita. Y en este orden de cosas cabe apuntar que, si bien el examen de la distintividad del signo suele realizarse de forma global y unitaria, cabe diferenciar entre examen de la distintividad ex artículo 4.*a)* y el examen ex artículo 5.1.*b)* del artículo 7.1 RMUE. Bien entendido que el hecho de que se supere el primero de estos exámenes no implica que también se tenga éxito en el segundo de ellos. Como tiene afirmado el TJUE (Sentencia de 19 de junio de 2014, asuntos acumulados 217/13 y 218/13) «la idoneidad general de un signo para constituir una marca, no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo en relación con un determinado producto o servicio».

Obviamente, nada impide que en el examen de la distintividad de un signo, se proceda primeramente a valorar si cumple el requisito exigido en el artículo 7.1.*a)* RMUE y, según que la calificación de este examen sea negativa o positiva, se suspenderá o proseguirá el examen referido al motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7.1.*b)*. Así las cosas, a continuación se da cuenta de algunas pautas o criterios que en su experiencia vienen aplicando las autoridades competentes (administrativas y judiciales) en su labor de valorar y decidir sobre si un signo que se solicita como marca posee o no el carácter distintivo requerido.

2.4. *Criterios de usual aplicación para la determinación del carácter distintivo*

2.4.1. La presencia de elementos singulares en el signo

Entra dentro de la lógica entender que la presencia de elementos peculiares o llamativos en el signo (los que sean nada o poco usuales en el sector de los correspondientes productos o servicios, los caprichosos, de fantasía, etc.), abona la impresión favorable a la atribución de distintividad al mismo; por el contrario, esta atribución encuentra resistencia en caso de ausencia o mínima presencia de tales elementos. Pues bien, sin minusvalorar este razonamiento, la práctica de las Oficinas de marcas y, en especial la jurisprudencia de los Tribunales de la UE se decantan por otorgar a este criterio un valor relativo; casos hay, en efecto, en los que la singularidad del signo abonó el reconocimiento en este de aptitud distintiva para operar en el mercado como marca; pero, a la vez, abundan también los casos en los que signos usuales o habituales, sin singularidades, han superado con brillantez el examen de su distintividad. Consiguientemente, el criterio ahora analizado, habrá de integrarse con otros para obtener el juicio más certero posible sobre la existencia o no de distintividad del signo que aspira a actuar en el mercado como marca. En línea con esto, pueden resultar ilustrativas las afirmaciones formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en su Sentencia, entre otras, de 27 de febrero de 2002 (T-34/00); declaró en esta Sentencia «que de la Jurisprudencia del Tribunal [...] se desprende que la falta de carácter distintivo no puede resultar de la inexistencia de un elemento adicional de fantasía [...] ni de un mínimo de imaginación. En efecto, una marca comunitaria no necesariamente expresa una creación ni se basa en un elemento de originalidad, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado».

2.4.2. La contemplación del signo en su totalidad

Salvo casos excepcionales, lo más común es que el grado de distintividad no sea el mismo en todos los elementos que integran el signo. Por ello, resulta lógico que el examen de la distintividad contemple el signo en su totalidad o globalidad, toda vez que su percepción por el consumidor medio suele ser siempre del «todo» y no de partes aisladas del mismo. Cabe citar, en este sentido, la doctrina sentada por el TJUE (Sentencia de 7 de octubre de 2004, C-136/02 P) según la cual «el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Por tanto, para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce» (puede verse también, entre otras, la STJUE de 23 de mayo de 2007, C-321/05).

Sin perjuicio de que haya de ser completo y global, el examen de la distintividad debe ser «estricto», es decir, ha de estar referido únicamente a si el signo posee capacidad para identificar el origen empresarial de productos y servicios en el mercado. Como ha puesto de manifiesto el TPI (Sentencia de 31 de mayo de 2006, T-15/06) «en la apreciación del carácter distintivo, solo es relevante la aptitud o no del signo para indicar el origen empresarial de productos o servicios en el mercado, sin que puedan tener ninguna influencia las decisiones que pueda adoptar el empresario solicitante de la marca».

2.4.3. La percepción del signo por el público

Es este uno de los criterios ampliamente utilizados en la labor de determinar la existencia o no de distintividad en el signo que aspira a registrarse como marca. Reiteradamente se afirma por los Tribunales que «la cuestión de si el signo está dotado de carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos y servicios designados y, por otra, con la percepción de esa relación por parte del público pertinente» (*vid.,* entre otras, la STJUE de 23 de septiembre de 2019, asunto C-541/18). A estos efectos, se considera que el público pertinente es principalmente el integrado por el sector del mismo a los que están destinados los correspondientes productos o servicios; sector formado por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (*vid.,* por ejemplo, la STJUE de 16 de septiembre de 2006, asunto 329/02 P).

Por lo general, la decisión sobre el grado de percepción del público es un *a priori*, que no resulta contrastado mediante el uso de técnicas de verificación de la efectiva presencia de esa percepción; la existencia o no de esta emana de un juicio de valor personal de quien o quienes hayan de determinar la concurrencia de la perceptibilidad. del signo; juicio que en principio será tanto más certero cuanto mayor sea la probabilidad de la conexión o asociación que el público realice entre el signo y los productos o servicios que con él se pretenden designar. Como ha recordado repetidamente la jurisprudencia de la UE, «el grado de atención del consumidor es susceptible de experimentar variaciones, según sea la naturaleza a categoría de los productos o servicios» (*vid.,* también, la STPI de 23 de mayo de 2007, asuntos acumulados T-262(05 a T-264/05). En cualquier caso, en el examen de la perceptibilidad del signo por el público, se han de

tomar en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes, «incluidos todos los modos de uso probables de la marca solicitada; usos que corresponden a las formas del mismo que, a la vista de las prácticas del sector económico de que se trate, sean importantes en la realidad práctica» (STJUE de 23 de septiembre de 2019, asunto-541/18).

2.4.4. La naturaleza de los productos o servicios

En realidad, a la hora de tener que decidir si un signo accede al registro como marca, resulta relevante la relación o asociación del signo con los concretos productos o servicios que con él se quieren designar Como ya se anticipó, de nada sirve admitir que el signo goza de distintividad en el plano abstracto o genérico, si luego se juzga carente del mínimo carácter distintivo para identificar el origen empresarial de los productos o servicios señalados en la solicitud. Como tiene recogido la jurisprudencia, «el carácter distintivo debe apreciarse en relación, por un lado, con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otro, con la percepción del público pertinente» (STJUE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01).

En el marco de este criterio se enuncian seguidamente algunas de las pautas a las que en la *praxis* se recurre en el examen del carácter distintivo de un signo desde la óptica de la letra *b)* del artículo 7.1 RMUE.

2.4.4.1. El uso o destino de los productos o servicios

Al poner en relación el signo con los productos o servicios que con él se quieren distinguir, en la determinación del carácter distintivo de aquel puede servir de ayuda atender al previsible uso o destino que el consumidor haya de dar a tales productos o servicios. Cabe señalar a este respecto que la mayor o menor singularidad de ese uso o destino muy probablemente facilite la fijación del grado de la relación y asociación que entable el consumidor entre el signo y los correspondientes productos o servicios

2.4.4.2. El nivel de concurrencia entre productos o servicios en el mercado

Este nivel puede ser muy variado, pero lo normal será que los productos o servicios que se pretenden designar con el signo concurran con otros iguales o similares en el mercado. Si esta concurrencia es profusa y abundosa, parece lógico pensar que el signo que haya de identificarlos tenga que poseer la fuerza suficiente para captar y atraer la atención del consumidor normalmente expuesto a una variedad de ofertas de productos o servicios que en principio se muestran también apropiados para satisfacer sus necesidades o apetencias. En cambio, en los supuestos en que la concurrencia de tales productos o servicios sea de bajo nivel, parece también lógico entender que, para la captación y atracción del consumidor hacia los correspondientes productos o servicios, la fuerza distintiva del signo que los identifiques o designe puede ser de menor intensidad que en el anterior supuesto.

2.5. *El carácter distintivo en el ámbito de las marcas figurativas*

Entre los signos que son susceptibles de constituir marcas, el artículo 4 RMUE menciona los «dibujos», y la «forma del producto o de su embalaje». Por supuesto, la mención de estas expresiones no excluye que cualesquiera otros signos (iconos, símbolos o imágenes, etc.) tengan acceso al registro como marcas. Pues bien, por estar formadas por un elemento compositivo gráfico, destinado a ser percibido como imagen o figura visual, se conviene en que estos signos integran los denominados signos figurativos. De ahí que su representación (imágenes, fotografías) se capte simplemente por la vista.

Obviamente, a la hora de examinar la existencia o no del carácter distintivo en signos figurativos, las pautas a tener en cuenta son, en principio, las comunes o generales para cualquier tipo de signo. Esto no obstante, por aplicación del aforismo de que «más vale una imagen que mil palabras», cabría entender que el carácter distintivo se hace más presente en el signo figurativo que en los de otro tipo. Parece demostrado, en efecto, que los humanos retenemos mejor las imágenes visuales que las denominaciones, lo que favorece que los consumidores asocien aquellas con los correspondientes productos o servicios.

Comoquiera que sea, es claro que, para la determinación del carácter distintivo de un signo figurativo, se han de aplicar los criterios usualmente seguidos para la determinación de este carácter en cualquier otro signo. Mas, dicho esto, no hay que descartar que en la aplicación de tales criterios a los signos figurativos surjan dificultades debidas precisamente a la naturaleza del signo. Como tiene subrayado el TJUE (Sentencia de 10 de junio de 2014, asuntos acumulados C-217/13 y C-218/13) «los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas son los mismos para cualquier tipo de marca. Las dificultades que pudieran experimentarse a la hora de determinar el carácter distintivo de ciertos tipos de marcas (figurativas, tridimensionales, de colores, etc.), debido a su naturaleza (dificultades que es legítimo tener en cuenta), no justifican que se establezcan criterios más rigurosos que sustituyan o dejen sin efecto la aplicación del criterio del carácter distintivo, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en relación con otras marcas».

Así las cosas, y sin perjuicio de que hayan de aplicarse los criterios comunes o generales arriba expuestos, a continuación se apuntan algunas pautas referidas más específicamente a los signos figurativos y que son utilizados por los competentes organismos administrativos y judiciales.

a) En el examen de carácter distintivo se ha de proceder no *en abstracto* sino *en concreto* teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso incluyendo, cuando proceda, el uso que se ha hecho del signo (*vid*. las SSRJUE de 6 de mayo de 2003 (asunto C-104/01), de 12 de febrero de 2004 (asunto C-363/99) o de 27 de marzo de 2019 (asunto C-578/17).

b) Para la determinación del carácter distintivo adquieren particular relevancia estos dos parámetros; de un lado, la imagen o gráfico, con sus trazos, contornos y coloraciones y, de otro lado, la idea o concepto que evoca la imagen o gráfico en la mente de quien la observe.

c) Para apreciar el carácter distintivo en el signo no se requieren elementos de originalidad, de fantasía o estilizados; cabe, en efecto, la presencia de este

carácter cuando el signo figurativo representa de manera realista o al natural un objeto o persona.

d) No es atribuible el carácter distintivo a un signo cuyo componente figurativo cumpla exclusivamente una función estética o técnica, pues lo determinante para la atribución de este carácter es que cumpla la función esencial de la marca. Como ha sostenido el TJUE (Sentencia de 15 de septiembre de 2005, asunto C-37/03) «no existe carácter distintivo cuando el elemento gráfico que compone el signo no posee ningún carácter que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios a los que se refiere la solicitud de registro de los que tienen otra procedencia».

3. Epílogo

A la luz de las consideraciones recogidas en los apartados precedentes, bien puede concluirse que, para la determinación del carácter distintivo de un signo a los efectos de su registro como marca, ha de atenderse al conjunto de circunstancias pertinentes de cada caso, tomando como parámetros de apreciación de ese carácter tanto factores de naturaleza objetiva como, cuando proceda, los de índole subjetiva. Sin duda, y en la medida que sea factible, habrá de recurrirse primeramente a criterios de tipo objetivo, como pueden ser los concernientes al análisis de la naturaleza compositiva del signo, la relación de este con los productos o servicios que con él se pretenden designar, o el grado de percepción de esta relación esperable por parte del público pertinente (el general y el especializado o profesional del correspondiente sector). En un buen número de supuestos de signos sometidos a examen respecto de su aptitud distintiva, la aplicación de estos u otros criterios de base objetiva permitirá resolver en pro de la existencia o carencia de este carácter. Pero casos habrá (y hay) en los que el examen objetivo deje abiertas serias dudas sobre el sentido del juicio a emitir. Es precisamente en estos casos cuando habrá que recurrir a las apreciaciones de corte subjetivo, dado que las incertidumbres o dudas que puedan derivarse del examen objetivo no dispensan de emitir el correspondiente juicio sobre el carácter distintivo del signo solicitado como marca; y será en estos supuestos donde afloren las empatías o reticencias que suscite el signo en quien o quienes tengan que resolver la cuestión.

En la Decisión que motiva estas líneas, parece que la aplicación de los parámetros usuales al respecto sobre el signo objeto de debate condujo al Examinador a denegarle el mínimo carácter distintivo para identificar el origen empresarial de los servicios de las Clases 35 y 41 y distinguirlos de otros servicios con otra procedencia empresarial. El Examinador ha entendido, en efecto, que la imagen que compone el signo(la cara o rostro de una mujer joven en su representación natural o tal cual sin aditamentos que la singularicen) no posee la aptitud mínima para distinguir productos y servicios en función de marca; incapacidad que, a su juicio, no desaparece por el hecho de que aquella imagen individualiza e identifica, en cuanto única, a las personas, pero no cabe trasladar esta función a la que es esencial para actuar como marca en el mercado, que no es otra que la de identificar y diferenciar los pertinentes productos o servicios.

Sin embargo, esta posición del Examinador, fruto seguramente de un reposado análisis del tema, no es compartida por la Sala Cuarta de Apelación de la

EUIPO. Para esta Sala, en efecto, la circunstancia de que la imagen constitutiva del signo represente el rostro de una mujer tal cual o al natural, no justifica que se deniegue al signo el carácter distintivo legalmente requerido para poder acceder al registro como marca.

Como fácilmente se advierte, el tema debatido —al igual que otros muchos del Derecho de marcas— es movedizo y presenta más de una arista. Con todo, sin prescindir del recurso a criterios más o menos consolidados para la solución de la cuestión que nos ocupa, parece que en ello se hacen presentes también apreciaciones personales de quienes gozan de competencia para tomar las pertinentes decisiones.

III. BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1995), *El Sistema Comunitario de Marcas,* Montecorvo, Madrid.

— (2001), *Tratado sobre Derecho de Marcas,* Marcial Pons, Madrid.

GALACHO ABOLAFIO, Antonio F. (2014), «El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la Ley 17/2001 de marcas: verdad a medias», *ADI* 34 (2013-2014), págs. 177-207.

GÓMEZ MONTERO, Jesús (2021), *Cuadernos prácticos de Jurisprudencia Europea (Marcas) 2020,* Reus, Madrid.

GÒMEZ SEGADE, José Antonio (1995) «Fuerza distintiva y "*secondary meaning*" en el Derecho de los signos distintivos», *Cuadernos de Derecho y Comercio* 16, págs. 175-200.

LOUREDO CASADO, Sara (2021), *Las Marcas tridimensionales,* Aranzadi, Pamplona.

MARCO ALCALÁ, Luis Alberto (2001), «La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluta en la nueva Ley española de marcas», *ADI* 22, págs. 111-142.

OTERO LASTRES, José Manuel (2015), «El ejercicio antisocial del derecho de marca», *ADI* 35 (2014-2015), págs. 173-192.

REY-ALVITE VILLAR, Manuel (2014), «El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea», *Cuadernos de Derecho Transnacional* (marzo de 2014), vol. 6, núm. 1, págs. 294-329, en especial págs. 306 y sigs.

RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, Clara (2008), *El carácter distintivo de las marcas,* Reus, Madrid.

ADI 42 (2022): 395-412

DISEÑO INDUSTRIAL Y ESTAMPADO DE PRENDAS DE VESTIR

[Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, caso *cachirulo-brachirulo*]

INDUSTRIAL DESIGN AND PRINTED FABRICS

[Comment to the judgment of the Supreme Court (Civil Chamber) n. 608/2021, of 16th September 2021, case *cachirculo-brachirulo*]

ÁNGEL GARCÍA VIDAL*

RESUMEN

Al hilo de un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo español se examinan los problemas que se suscitan, en relación con los requisitos de novedad y carácter singular en materia de diseño industrial, cuando se aplica un mismo estampado a dos prendas de vestir diferentes.

Palabras Clave: dibujos y modelos, novedad, carácter singular, moda.

ABSTRACT

This paper comments a recent judgment of the Spanish Supreme Court on industrial design law and in connection with that the problems that arise, in relation to the requirements of novelty and singular character, when the same pattern is applied to two different garments.

Keywords: designs, novelty, individual character, fashion.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. EL CASO *CACHIRULO-BRACHIRULO*.—III. COMENTARIO.—1. El acervo de dibujos y modelos existente (*prior art*) a efectos de valorar la novedad y el carácter singular de un diseño posterior.—2. La aplicación de un estampado ya divulgado a un producto tridimensional y el requisito de la novedad.—3. La aplicación de un estampado ya divulgado a un producto tridimensional y el requisito del carácter singular.—3.1. El carácter singular y los elementos de la comparación entre diseños.—3.2. La

* Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Santiago de Compostela. Dirección de correo electrónico: *angel.garcia.vidal@usc.es*. Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, del cual es investigador principal el autor.

Fecha de recepción: 29 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 27 de abril de 2022.

confrontación de modelos industriales de distintos productos con el mismo estampado.—3.3. Modelo que incorpora un estampado previo divulgado como dibujo.—IV. CONCLUSIÓN.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY.—II. THE «CACHIRULO-BRACHIRULO» CASE.—III. COMMENT.—1. The prior art to assess the novelty and singular character of a design.—2. The application of a pattern already disclosed to a three-dimensional product and the requirement of novelty.—3. The application of a pattern already disclosed to a three-dimensional product and the requirement of individual character.—3.1. The individual character and the elements of the comparison between designs.—3.2. Designs of different products with the same print.—3.3. Three-dimensional design incorporating a previous two-dimensions design.—IV. CONCLUSION.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

El concepto de diseño industrial se define en la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), como «la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación»[1]. Se trata de una definición que engloba las figuras de «dibujos y modelos industriales» a las que se refieren los textos normativos de la Unión Europea [Directiva 98/71/CE y Reglamento (CE) 6/2002][2]. En consecuencia, tanto los modelos tridimensionales como los dibujos en dos dimensiones son modalidades del diseño industrial[3].

Por tanto, al valorar si se cumplen los requisitos para que un diseño goce de protección, los modelos han de compararse tanto con los modelos como con los dibujos previos, y los dibujos tanto con los dibujos previos como con los modelos precedentes. Y esta circunstancia suscita no pocos problemas jurídicos, que se manifiestan sobre todo (aunque no solo) en el sector de la moda. Piénsese en el diseño de una prenda de vestir que incorpora un determinado estampado y en la necesidad de determinar si se cumplen los requisitos de novedad y carácter singular, cuando el estampado se ha divulgado en una prenda diferente o cuando hay una prenda con la misma forma tridimensional y la única diferencia es el estampado.

Esta problemática se ha puesto de manifiesto en el litigio generado a raíz del diseño industrial de una braga de cuello que incorpora un estampado muy parecido al del cachirulo o «pañuelo que, en el atuendo típico aragonés, llevan los hombres atado a la cabeza»[4]; litigio al que se refiere la Sentencia núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a la que se refiere el presente comentario.

II. EL CASO *CACHIRULO-BRACHIRULO*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas registró el diseño industrial D0514810, solicitado bajo el título de «prenda de vestir multiusos» para productos de las clases 2 (prendas y productos de mercería) y 5 (artículos textiles de procedencia natural o artificial), de la clasificación internacional de Locarno, e integrado por las siguientes variantes:

[1] Art. 1.2.*a)*. Por limitaciones editoriales, se reproducen en blanco y negro.

[2] Así se establece expresamente en la Disposición Adicional novena de la LDI.

[3] Sobre las figuras de los modelos y dibujos y su denominación conjunta como diseño industrial: Otero Lastres (2003), págs. 27 y sigs.; Lence Reija (2004), págs. 29 y sigs., y Gómez Segade (2012), pág. 34.

[4] Real Academia Española (2014), *Diccionario de la Lengua Española,* 23.ª ed.

Variante 1 (color rojo-negro)	Variante 2 (color morado-negro)

El titular del diseño lo incorpora en bragas de cuello que comercializa con el nombre de «brachirulo», palabra de fantasía que mezcla la primera sílaba del término «braga» con la parte final de la palabra «cachirulo», dadas las coincidencias del estampado de la prenda con el del pañuelo tradicional aragonés.

Tras su concesión, una sociedad mercantil entabla una acción de nulidad de ambas variantes del diseño por falta de cumplimiento de los requisitos —exigidos por la LDI— de novedad y de carácter singular. Se alega: *a)* la divulgación previa de las variantes del diseño impugnado, como consecuencia de la comercialización por parte de la demandante de dos modelos previos, y *b)* que los diseños impugnados tampoco cumplirían los requisitos de novedad y carácter singular respecto del cachirulo tradicional aragonés, porque colocar un estampado genérico en un soporte genérico no da lugar a un diseño protegible.

2. En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza, en su Sentencia de 20 de julio de 2017, desestima la acción de nulidad por considerar que median diferencias entre las variantes del diseño impugnadas y los modelos previamente comercializados por la demandante. Y por lo que respecta al pañuelo tradicional aragonés, el juzgado entiende que el hecho de combinar un estampado tradicional (que es distinto al comercializado por la demandante) en un nuevo formato, como es la braga tubular, da lugar a que la combinación cumpla los requisitos de la novedad y del carácter singular.

3. La sentencia de primera instancia es objeto de recurso de apelación, desestimado por la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5.ª) en su Sentencia núm. 250/2018, de 27 de marzo[5].

Por lo que se refiere a la comparación de los diseños impugnados con los comercializados por la actora, la Audiencia Provincial concluye, a la vista de los informes periciales aportados por las partes, que las diferencias que median entre ellos tienen entidad suficiente para que los diseños impugnados cumplan el requisito de la novedad y del carácter singular. Por su parte, en relación con la eventual destrucción por la prenda del cachirulo de la novedad y del carácter singular de las variantes del diseño impugnado, la Audiencia Provincial de Zaragoza se remite (como también había hecho el Juzgado de lo Mercantil) a la interpretación que ya había sostenido dicha Audiencia Provincial en su anterior Sentencia núm. 367/2017, de 19 de junio[6], con ocasión de una acción de nulidad presentada por otro sujeto en relación con el mismo diseño industrial de braga tubular. En ella se consideró que el hecho de aplicar un estampado conocido —como el del cachirulo— a una forma también conocida no necesariamente

[5] Roj: SAP Z 708/2018 - ECLI:ES:APZ: 2018: 708.
[6] Roj: SAP Z 1374/2017 - ECLI:ES:APZ: 2017: 1374.

destruye la novedad ni el carácter singular de la combinación resultante. Según la Audiencia Provincial de Zaragoza, «la novedad y singularidad recaen en el hecho de aplicar el estampado del cachirulo en un nuevo soporte, una braga tubular elástica y sin necesidad de anudado, realizando una combinación de estampado y forma, claramente diferente del pañuelo triangular aragonés».

4. Entablado recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza núm. 250/2018, por infracción de la norma que regula el requisito del carácter singular (art. 7 LDI) y la jurisprudencia que lo interpreta, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo —en su Sentencia núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021— estima el recurso de casación, concluyendo que «el brachirulo carece de carácter singular, partiendo de la base de que el estampado, si bien no es exactamente el mismo que el del cachirulo, no produce una impresión general distinta, incluso en atención a la diferencia de uso como pañuelo o como braga tubular»[7].

III. COMENTARIO

1. El acervo de dibujos y modelos existente *(prior art)* a efectos de valorar la novedad y el carácter singular de un diseño posterior

1.1. De conformidad con la regulación europea y española, un diseño industrial es susceptible de protección cuando cumple los requisitos de la novedad y del carácter singular. A estos efectos, un diseño es nuevo «cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad» [art. 6.1 de la LDI, coincidente con los arts. 4 de la Directiva 98/71/CE y 5.1 del Reglamento (CE) 6/2002]. Y el diseño posee carácter singular «cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad» [art. 7.1 de la LDI, coincidente con los arts. 5.1 de la Directiva 98/71/CE y 6.1 del Reglamento (CE) 6/2002].

En consecuencia, para valorar la novedad y el carácter singular de un diseño, debe compararse con todos los diseños previamente divulgados[8] (salvo los diseños previos que encajen en los supuestos excepcionales de divulgaciones inocuas). Los diseños previos que se deben tomar en consideración son, tanto los dibujos bidimensionales como los modelos tridimensionales, con independencia de que el diseño posterior con el que se debe establecer la comparación sea un dibujo o modelo.

Por lo demás, la comparación debe hacerse individualmente entre el diseño posterior y cada uno de los diseños anteriores, de forma que la novedad

[7] Fundamento Jurídico tercero, apartado 3 *in fine*.

[8] Se considera que un diseño ha sido hecho accesible al público «cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea» [art. 9.1 de la LDI, coincidente con los arts. 6.1 de la Directiva 98/71/CE y 7.1 del Reglamento (CE) 6/2002].

y el carácter singular deben valorarse a la vista de las concretas características de cada uno de esos diseños previos[9]. No cabe, pues, acudir a lo que se ha denominado «comparación mosaico» (*Mosaikvergleich*)[10] o comparación simultánea con varios diseños previos a la vez. Por tal motivo, puede suceder que un diseño consista en la combinación de varias características que ya están presentes, de modo individual, en diseños previos, pero pese a ello, ser nuevo y tener carácter singular. Tal sucederá si no hay un diseño idéntico previo con esas mismas características simultáneas y si el diseño produce una impresión general diferente a la que genera cada uno de los diseños previos de modo individual.

Es, asimismo, importante notar que el acervo de dibujos o modelos previos no se limita a los diseños que se incorporen o apliquen a productos iguales o similares a aquellos a los que se aplica el diseño posterior, cuya novedad y carácter singular se está examinando. Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 21 de septiembre de 2017, *Easy Sanitary Solutions*[11], a la vista de que el contenido del derecho de exclusiva sobre un diseño se extiende al uso del diseño en relación con cualquier tipo de producto, sin que, por lo tanto, quede limitado por el principio de especialidad[12].

1.2. Una vez delimitado el acervo previo de dibujos y modelos, para determinar si un diseño (en nuestro caso el del brachirulo) cumple los requisitos de la novedad y el carácter singular debe compararse —de modo individualizado— con los diseños previos que hayan sido divulgados (y que hayan sido aportados al procedimiento de nulidad). Y esta comparación deberá hacerse tanto con los diseños previos tridimensionales, incorporen o no estampados, como con los dibujos bidimensionales.

---

[9] Así, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2014, *Karen Millen Fashions,* C-345/13, EU:C:2014:2013, apartados 23 y sigs., la Sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, *Communications equipment,* T-153/08EU:T:2010:248, apartados 23-24; OEPM, *Directrices de protección de diseños industriales (Ley 20/2003),* enero de 2019, pág. 19, EUIPO, *Directrices sobre dibujos o modelos*, enero 2021, apartado 5.5.2.1.

[10] Kühne (2011), pág. 8.

[11] C-361/15 P y C-405/15, ECLI:EU:C:2017:720, apartados 96 y sigs.

[12] En estos supuestos en los que un diseño previo es incorporado a un tipo de producto distinto han surgido dudas sobre la determinación de los círculos especializados del sector de que se trate que operan en la Unión Europea. Piénsese en el diseño de un avión que se aplica a un pin de solapa. ¿Para valorar la novedad y el carácter singular del diseño del pin debe analizarse si los círculos especializados en el sector de los broches han podido conocer razonablemente el diseño del avión en el curso normal de los negocios o, por el contrario, ha de estarse al círculo de expertos del sector de los aviones?

El Tribunal de Justicia ha resuelto las divergencias interpretativas entre los que defendían [por ejemplo, Blanco Jiménez y Casado Cerviño (2003) pág. 42] que el sector a tener en cuenta es el del segundo diseño (de modo que si los círculos especializados del sector de ese diseño no pueden conocer el diseño previo este no será tenido en cuenta a efectos de valorar la novedad y el carácter singular del segundo diseño); y los que consideraban [Ortuño Baeza (2012), págs. 88 y sigs.] que es el del primer diseño (de forma que si los círculos especializados de ese sector han podido conocer razonablemente el diseño previo, tal diseño debe compararse con el segundo, aunque los círculos especializados de este segundo sector no lo hubiesen podido conocer). En su Sentencia de 21 de septiembre de 2017, *Easy Sanitary Solutions* (C-361/15 P y C-405/15 P, ECLI:EU:C:2017:720, apartados 111 y sigs.), el Tribunal de Luxemburgo ha acogido esta última interpretación. Según el Tribunal de Justicia, y como argumentó la EUIPO ante el tribunal, se establece «una ficción jurídica por la que presume conocido todo dibujo o modelo «hecho público», tanto por el público profesional del sector al que se refiere el modelo anterior como por el público de los usuarios informados del tipo de producto al que se refiere el dibujo o modelo controvertido» (apartado 112). Entender lo contrario, implicaría exigir la prueba de dos divulgaciones, una primera ante el público de los «círculos especializados del sector de que se trate» y una segunda ante el público de los usuarios del tipo de producto al que se refiere el dibujo o modelo controvertido, lo que, ni está recogido en la normativa, ni es respetuoso con la ausencia del principio de especialidad en materia de diseños.

Téngase en cuenta que un dibujo bidimensional, como es el caso de un estampado, puede ser divulgado como tal dibujo, es decir, sin ser aplicado o incorporado a ningún producto en concreto. Tal sucederá, por ejemplo, si el dibujo se ha hecho accesible al público como consecuencia de la solicitud de protección en una oficina de propiedad industrial, ya sea como diseño, ya como marca[13].

Caben, por tanto, varias posibilidades: si se juzga la novedad y el carácter singular de un dibujo, se debe comparar —uno a uno— con los dibujos anteriores, hayan sido divulgados como meros dibujos o como elementos incorporados en un modelo tridimensional. Y si lo que se juzga es un modelo tridimensional, debe compararse —individualmente— con los modelos anteriores (incluyendo los elementos bidimensionales que pueda incorporar) y también con los dibujos bidimensionales divulgados como tales dibujos.

En el caso *cachirulo-brachirulo* el diseño registrado cuya nulidad se juzga es un modelo tridimensional que incorpora un estampado. Por tal motivo, la comparación debe hacerse con cualquier modelo previo divulgado, con independencia de que sea el diseño de una braga tubular, de un pañuelo, de cualquier otra prenda de vestir o de cualquier otro tipo de producto, y con independencia de que esos modelos previos incorporen o no dibujos. Y también deben tenerse en cuenta los dibujos divulgados como tal dibujo.

No obstante, en el presente caso no estamos ante un estampado divulgado sin vinculación a un producto, sino que se trata del estampado incorporado a un pañuelo típico del atuendo tradicional aragonés. Y, desde esa perspectiva, la comparación del brachirulo debe hacerse con concretos diseños previos que incorporen ese estampado.

2. La aplicación de un estampado ya divulgado a un producto tridimensional y el requisito de la novedad

2.1. La novedad de un diseño industrial implica que, antes de la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad, no se ha divulgado ningún otro diseño idéntico, entendiéndose que hay identidad, no solo cuando existe una plena y total coincidencia entre los diseños, sino también cuando los diseños en contraste difieren «solo en detalles irrelevantes»[14] o «insignificantes»[15], es decir, «en detalles que no se percibirán de inmediato y que, por tanto, no darán lugar a la constatación de diferencias, siquiera mínimas, entre dichos dibujos o modelos»[16].

El análisis de la novedad debe hacerse desde un punto de vista objetivo por parte del correspondiente tribunal u oficina de propiedad industrial, que, sin perjuicio de poder valerse de informes periciales, no están obligados a realizar la comparación desde la perspectiva de ningún elemento subjetivo de referencia (ni de los círculos especializados del sector ni de los usuarios informados)[17].

---

[13] Tanto el Derecho europeo del diseño como la LDI parten, para la existencia de un diseño, de que este sea visible, lo que implica una exigencia de materialización. Pero no se requiere la efectiva aplicación del diseño a un producto, por lo que, en el caso de los dibujos, pueden constar en un documento. En este sentido: Louredo Casado (2019), pág. 150.

[14] Artículos 6.2 de la LDI y 4 de la Directiva 98/71/CE.

[15] Artículo 5.2 del Reglamento 6/2002.

[16] Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta), *Erich Kastenholz,* T-68/11, de 6 de junio de 2013, apdo 37.

[17] Hasselblatt (2018), págs. 77 y sigs.; Suthersanen (2000), pág. 37; Ortuño Baeza (2012), pág. 145 y Sentencia del Tribunal General de 6 de junio de 2013, T-68/11, ECLI:EU:T:2013:298, apartado 40.

2.2. Sobre esta base, cuando se compara un diseño de un producto en tres dimensiones que incorpora un determinado estampado con el diseño de otro tipo de producto, pero que cuenta con el mismo estampado, en principio parece haber elementos para apreciar la novedad del segundo diseño. No se olvide que el diseño es el conjunto de elementos que determinan la apariencia del producto (como las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación) y aunque en este tipo de hipótesis habrá elementos de coincidencia (el estampado), las formas tridimensionales serán distintas[18].

Por esta razón, la existencia previa del cachirulo no afecta a la novedad del brachirulo, porque, aunque el estampado pueda ser considerado idéntico, las formas tridimensionales no lo son: uno es un pañuelo con forma triangular y otro es una braga de cuello con forma tubular. La Audiencia Provincial de Zaragoza así lo apreció de forma correcta en la sentencia de apelación, en la que remite a la posición que ya había mantenido en la precedente y ya citada Sentencia núm. 367/2017, de 19 de junio: «la parte actora no ha presentado ninguna anterioridad al registro del demandado que consistiera en una "braga de cuello" con los dibujos o estampado propio del cachirulo tradicional. No puede haber falta de novedad por el mero hecho de que el estampado coincida —como tantos otros— con el de dicha prenda tradicional aragonesa. Este es un elemento del diseño, no todo el diseño. Por lo que no hay prueba de la ausencia de novedad».

Esta conclusión no es objeto de recurso de casación, pues —como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo ahora comentada— el único motivo de casación denuncia la infracción del artículo 7 de la LDI, referente al requisito del carácter singular. Pese a ello, el Tribunal Supremo declara la nulidad de las dos variantes del diseño impugnadas, no solo por falta de carácter singular, sino también por falta de novedad.

Este proceder del Tribunal Supremo es, en mi opinión y por las razones ya expuestas, erróneo[19]. No constando en el procedimiento un diseño previo de una braga tubular con un estampado igual al del brachirulo, no cabe entender afectada la novedad. Téngase muy en cuenta que la novedad de un diseño no puede juzgarse aplicando una comparativa en mosaico, es decir, comparándolo con distintos elementos presentes en diseños previos aislados. Por eso, el hecho de que, de un lado, existan diseños previos de bragas tubulares, y de otro lado, diseños en los que se emplea un estampado a cuadros, no priva de novedad a una braga de cuello con dicho estampado, si previamente no se ha divulgado un diseño igual o que presente diferencias insignificantes.

2.3. También existirá novedad en aquellos otros supuestos en los que se aplica por primera vez a un producto un estampado previamente divulgado como dibujo, es decir, sin que haya sido previamente incorporado a ningún

[18] Como destaca Levin (2018), pág. 56, aunque para valorar la novedad se tengan en cuenta los diseños previos de cualquier otro tipo de productos, es complicado que el uso de un diseño en un tipo diferente de producto destruya la novedad, dado que para ello se exige la identidad entre diseños.

[19] Adicionalmente, si —como se indica en la sentencia del Tribunal Supremo— el único motivo del recurso de casación se refiere a la infracción del artículo 7 de la LDI, referente al carácter singular, el hecho de que el alto tribunal haya declarado la nulidad de las variantes impugnadas, no solo por falta de carácter singular, sino también por falta de novedad, puede dar lugar a un caso de incongruencia *extra petita*, al haberse pronunciado la sentencia sobre un extremo no solicitado (aunque para confirmarlo habría que examinar con detenimiento el texto del recurso, al que este autor no ha tenido acceso).

modelo tridimensional. Piénsese, por ejemplo, en un estampado solicitado como dibujo o como marca en una oficina de propiedad industrial que posteriormente un tercero incorpora al diseño de un abrigo[20]. En estas hipótesis la previa divulgación del estampado no destruye la novedad del diseño del abrigo que lo incorpora. Ello solo ocurriría si existiese un abrigo idéntico, con la misma forma tridimensional y el mismo estampado, o con diferencias insignificantes.

En el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, la demandante de nulidad del diseño del brachirulo sostuvo que «poner un estampado genérico en un soporte genérico no dota al diseño de novedad alguna»[21]. No obstante, ese planteamiento no es acertado, pues si no hay un diseño previo que haya combinado el estampado con el soporte, el diseño será nuevo.

Téngase muy en cuenta, por lo demás, que tampoco sería suficiente para destruir la novedad el hecho de que se hubiese divulgado el estampado y se hubiese anunciado la intención de aplicarlo a un determinado tipo de productos (en nuestro ejemplo, los abrigos), si esa incorporación no ha tenido lugar antes de que se solicite la protección del segundo diseño. Tal sucedería si en un catálogo se ofrece la posibilidad de elaborar abrigos con distintos estampados. Para destruir la novedad de un abrigo con un determinado estampado no bastaría con que en un catálogo previo apareciesen por separado el estampado y la forma del abrigo. Sería necesario, por el contrario, que existiese un diseño previo que, efectivamente, los combinase. Como ha establecido el Tribunal de Justicia, «el hecho de que el dibujo o modelo controvertido consista únicamente en una combinación de dibujos o modelos ya hechos públicos y a propósito de los cuales ya se ha indicado que iban a utilizarse juntos, no puede ser pertinente, sin indicación ni reproducción completas del dibujo o modelo cuya anterioridad se alega, para examinar la novedad» (Sentencia de 21 de septiembre de 2017, *Easy Sanitary Solutions* [22]).

En cambio, en sentido inverso, si se divulga una prenda con un determinado estampado y posteriormente se pretende registrar el diseño bidimensional, obviamente ahí sí que se verá afectada la novedad, porque todos los elementos del diseño posterior ya han sido divulgados y un diseño no es nuevo si está incluido en un diseño previo complejo del cual forma parte[23]. Eso explica, por ejemplo, que el dibujo bidimensional protegido como diseño comunitario que figura en la parte derecha del siguiente cuadro, fuese declarado nulo por ser idéntico al dibujo integrado en un diseño previo de zapatos de la izquierda[24]:

---

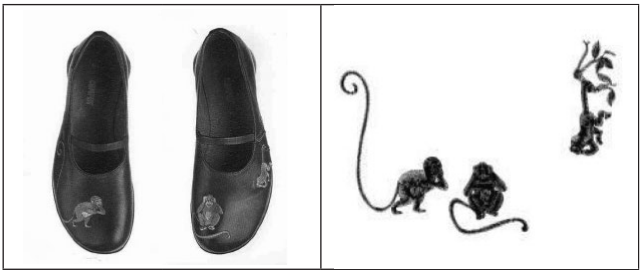
[20] La divulgación del estampado puede producirse de cualquier otro modo, por ejemplo, porque se entrega una muestra o se sube a internet, pero sin incorporarse a ningún otro producto. Puede, además, ser un diseño no registrado, protegido como bidimensional, porque para gozar de tutela como dibujo no registrado no es necesario que se incorpore a un producto, solo que se divulgue (art. 11 del Reglamento 6/2002).

[21] *Vid*. FJ 1 de la Sentencia núm. 250/2018 de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

[22] C-361/15 P y C-405/15 P, ECLI:EU:C:2017:720, apartado 70.

[23] En este sentido, las Directrices de examen de la OEPM (pág. 72) y las de la EUIPO (apartado 5.7.2.1). *Vid*., también, entre otras muchas, la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO (por aquel entonces OAMI) de 25 de octubre de 2011, R 978/2010-3, o la decisión de la División de anulación de 3 de octubre de 2012 (ICD 8697).

[24] Decisión de la División de anulación de la EUIPO (por entonces, OAMI), de 20 de septiembre de 2006 (ICD 000002657). Por limitaciones editoriales, las imágenes se reproducen en blanco y negro.



3. La aplicación de un estampado ya divulgado a un producto tridimensional y el requisito del carácter singular

3.1. *El carácter singular y los elementos de la comparación entre diseños*

3.1.1. Aunque un diseño sea nuevo, por presentar diferencias con los diseños anteriores, puede suceder que el diseño no tenga carácter singular porque esas diferencias, pese a no ser insignificantes, no sean suficientes para que el diseño posterior produzca en el usuario informado una impresión general diferente.

El carácter singular de un diseño debe ser apreciado por el tribunal o la oficina de propiedad industrial desde la perspectiva del usuario informado, «*fiction juridique d'un personnage de référence*»[25] que, según el Tribunal de Justicia, «constituye un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate» (Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011, *Pepsico*)[26].

Por lo demás, y como puede variar según el sector al que pertenezcan los diseños, debe atenderse al grado de conocimiento del estado de la técnica que presenta el usuario informado, así como al grado de atención en la comparación, directa si es posible, de los dibujos o modelos. Porque un nivel bajo de atención y conocimiento hará que si los diseños no presentan diferencias significativas produzcan la misma impresión general en el usuario informado[27].

Asimismo, al comparar la impresión general que los diseños en contraste producen en el usuario informado debe atenderse a una serie de extremos[28]: *a)* la apariencia del dibujo o modelo tal como figura registrada, sin tener en cuenta las características excluidas de la protección[29]; *b)* la naturaleza del pro-

[25] Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2013, *Félin bondissant,* T-666/11, ECLI:EU:T:2013:584, apartado 32.

[26] C-281/10 P, ECLI:EU:C:2011:679, apartado 53.

[27] Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2013, *Félin bondissant,* T-666/11, ECLI:EU:T:2013:584, apartado 32.

[28] Para un análisis detenido de estas pautas: Marco Arcalá (2012), págs. 211 y sigs.; Ruhl (2019), págs. 126 y sigs. y Jestaedt (2019), págs. 841 y sigs.

[29] Sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2017, *Dosen für Getränke,* T-9/15, ECLI: EU:T:2017:386, apartado 87.

ducto al que se aplica el diseño o modelo o en el que se incorpora[30]; *c)* el grado de libertad del creador en el desarrollo del diseño o modelo[31]; *d)* una posible saturación del estado de la técnica, que puede ser tal que haga que el usuario informado sea más sensible a las diferencias entre los diseños comparados[32], y *e)* la forma en que se utiliza el producto en cuestión[33].

3.1.2. Pese a que la novedad y el carácter singular son requisitos diferentes, en su Sentencia núm. 608/2021, ahora comentada, el Tribunal Supremo los mezcla de forma indebida.

Según el Tribunal Supremo, «para que haya singularidad, el diseño posterior debe ser razonablemente divergente de los diseños previos, de tal manera que, aunque no se requiera un alto grado de distinción, tampoco se admita una diferenciación mínima o anecdótica que permita obtener protección para diseños que solo se distinguen de los anteriores en detalles nimios o prácticamente insignificantes». Esta afirmación es correcta, porque si los diseños se distinguen en cuestiones nimias, ni será nuevo ni tendrá carácter singular.

Pero a continuación afirma el alto tribunal que «en este caso, la mera aplicación de un estampado ya conocido, como es el del cachirulo, a una prenda de vestir distinta no aporta por sí misma carácter singular al diseño, que sigue siendo el mismo (falta de novedad) o similar (con algunas variantes), mientras no provoque una impresión general distinta al del estampado del cachirulo para un usuario informado de los productos a los que se incorpora el diseño registrado». Sin embargo, esto no es cierto, porque puede suceder que el diseño no tenga carácter singular, en comparación con un diseño previo, pero que sí sea nuevo, porque medien diferencias no insignificantes, pero no suficientes para que se produzca una impresión general distinta en el usuario informado[34].

Y tampoco es acertado el fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo en el que, tras recordar que en materia de diseño industrial «no existe un principio de especialidad en función del producto al que se aplique, como sucede con las marcas», se afirma que «el artículo 7.1 LDI, concorde con el artículo 5.1.*b)* del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC), no supedita la novedad de un diseño a los productos a los que pueda incorporarse o aplicarse. Lo relevante es que el uso del diseño en un determinado producto no produzca en el usuario informado (de los productos a los que se incorpora el diseño registrado) una impresión general distinta». Como se puede comprobar, se confunde la novedad

[30] Así se destaca ya en el considerando 14 del Reglamento 6/2002.

[31] Artículo 7.2 de la LDI, artículo 5.2 de la Directiva 98/71/CE y artículo 6.2 del Reglamento 6/2002.

[32] *Vid*. la Sentencia del Tribunal General de 13 de noviembre de 2012, *Radiadores de calefacción,* T 83/11 y T 84/11, ECLI:EU:T:2012:592, apartado 81.

[33] Así, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal General de 22 de junio de 2010, *Shenzhen*, T-153/08, ECLI:EU:T:2010:248, apartado 66; de 21 de noviembre de 2013, *Sacacorchos*, T-337/12, EU:T:2013:601, apartado 4; o de 4 de febrero de 2014, T-339/12, *Gandia Blasco*, ECLI:EU:T:2014:54, apartado 26.

[34] Como ha declarado el Tribunal General interpretando el Reglamento (CE) núm. 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios, «puede que las diferencias observadas, en el marco del referido artículo 5, entre los dibujos o modelos en conflicto no basten, sobre todo si son mínimas, para producir en los usuarios informados una impresión general distinta, en el sentido del citado artículo 6. En tal caso, podrá considerarse que el dibujo o modelo controvertido es nuevo, en el sentido del artículo 5, pero no que posee carácter singular, en el sentido del artículo 6» (Sentencia de 6 de junio de 2013, *Erich Kastenholz,* T-68/11, ECLI:EU:T:2013:298, apartado 38). En cambio, cuando el diseño produce una impresión general distinta y, por lo tanto, tiene carácter singular, será porque existen diferencias objetivas entre los dibujos o modelos en conflicto (y, por tanto, porque el segundo diseño es nuevo) (*vid*. apartado 39 de la sentencia).

con el carácter singular, no solo cuando se vincula el artículo 7 LDI (dedicado al carácter singular), con el artículo 5 del RDC (que se refiere a la novedad), sino también cuando se hace depender la novedad de la impresión general de los diseños en el usuario informado (que es determinante, no para la novedad, sino para el carácter singular).

3.1.3. De conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia —y ya recordados en este trabajo—, para determinar el carácter singular del diseño del brachirulo hay que compararlo con dibujos y modelos previos concretos. No cabe tener en cuenta, por un lado, el estampado de un diseño anterior y la forma de braga tubular de otros diseños, por otro lado, porque «la determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe realizarse con respecto a dibujos o modelos concretos, individualizados, determinados e identificados entre todos los dibujos o modelos hechos públicos con anterioridad» (Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2014, *Karen Millen Fashions*[35]). En consecuencia, «ha de llevarse a cabo una comparación entre, por una parte, la impresión general producida por el dibujo o modelo [...] controvertido y, por otra parte, la impresión general producida por cada uno de los dibujos o modelos anteriores invocados válidamente por el solicitante de la nulidad» (Sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, *Shenzen*[36]).

Por lo demás, una vez identificado un concreto diseño previamente divulgado, la comparación con el diseño posterior debe hacerse considerando ambos diseños en global, es decir, no puede compararse un dibujo o modelo únicamente con un elemento del otro. Debe tenerse en cuenta todo el modelo anterior y todo el modelo posterior, porque la impresión general viene determinada por el dibujo o modelo en su totalidad y no por una parte de este[37]. Por tal razón, no cabe comparar el brachirulo únicamente con el estampado de un modelo anterior, sin atender al resto de elementos que integran dicho modelo.

3.2. *La confrontación de modelos industriales de distintos productos con el mismo estampado*

Cuando se aplica al diseño de un producto tridimensional un estampado que forma parte de otro diseño industrial previo, puede suceder que los demás elementos de los diseños en contraste generen un nivel de diferenciación suficiente como para que ambos diseños produzcan una impresión general diferente en el usuario informado. Esos elementos de diferenciación pueden ser los que resultan de la propia configuración tridimensional de los productos

[35] ECLI:EU:C:2014:2013 - C-345/13, apartado 25.

[36] T-153/08, ECLI:EU:T:2010:248, apartado 24. *Vid*., asimismo, entre otros pronunciamientos la Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2018, *Mamas and Papas/EUIPO - Wall-Budden (Tour de lit d'enfant),* T- 672/17, ECLI:EU:T:2018:707, apartado 63.

[37] En este sentido, por ejemplo, la Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de febrero de 2016 (R 2300/2014-3) que aprecia el carácter singular del diseño de una suela frente al diseño anterior de unas botas completamente montadas; o la resolución de la misma Sala de 18 de marzo de 2009 (R 608/2008-3) en la que se afirma que «el modelo posterior no puede generar, sobre un usuario informado, la misma impresión general que el modelo anterior porque tiene un aspecto completamente diferente. El modelo posterior tiene el aspecto de una sandalia totalmente equipada (es decir con cinchas y suela) mientras que el anterior representa una suela o una plantilla. Puede que el dibujo impreso en la suela tenga algún parecido en ambos modelos, pero hay que comparar los modelos en su conjunto, ya que lo que importa, en el contexto del artículo 6 del RDC, es la «impresión general». La impresión general la determina el modelo en su conjunto, no una parte del mismo».

(imagínese, por ejemplo, la aplicación del estampado de una falda a la carcasa de un teléfono móvil)[38].

En el caso del brachirulo, el diseño impugnado consiste en la aplicación del estampado del pañuelo tradicional aragonés a una braga de cuello. Se trata, por tanto, de la incorporación de un elemento de un diseño previo a un diseño posterior que se distingue en la forma del producto. Y en este sentido es muy importante tener en cuenta que el cachirulo es un pañuelo con forma triangular, frente a la braga de cuello, que tiene forma de tubo.

La Audiencia Provincial de Zaragoza concluyó que el brachirulo implica «una combinación de estampado y forma, claramente diferente del pañuelo triangular aragonés» y «que un diseño o apariencia que combina los colores típicos de la prenda tradicional del cachirulo con una forma también conocida, como es la braga de cuello, representa una combinación de colores, forma y textura, introduciendo diferencias que permiten que el producto cuestionado no produzca en el usuario informado la misma impresión general»[39].

En cambio, el Tribunal Supremo llega a una conclusión diferente, afirmando que «el brachirulo carece de carácter singular, partiendo de la base de que el estampado, si bien no es exactamente el mismo que el del cachirulo, no produce una impresión general distinta, incluso en atención a la diferencia de uso como pañuelo o como braga tubular. Ese mismo estampado aplicado a un pañuelo, no gozaría de carácter singular, por lo que, si la impresión general no es distinta a la del cachirulo, tampoco habrá singularidad cuando el estampado se aplique a una braga tubular o de cuello, mientras no produzca al usuario informado de estos productos una impresión general distinta»[40]. Y, más adelante, el alto tribunal añade que «el cambio de producto no aporta necesariamente por sí mismo carácter singular a un mismo estampado muy conocido, mientras no genere una impresión general diferente en el reseñado usuario informado»[41].

Resulta, pues, que para el Tribunal Supremo aplicar un estampado de un producto a una prenda distinta no comporta necesariamente que el diseño del segundo producto tenga carácter singular. Pero también es verdad que la citada afirmación del Tribunal Supremo implica, asimismo, en sentido contrario, que el alto tribunal admite que el mero hecho de que el diseño de una prenda de vestir reproduzca el estampado de un diseño previo de otro tipo de prenda no determina automáticamente que ambos diseños produzcan la misma impresión general en el usuario informado y con ello la ausencia de carácter singular del segundo diseño. Esa conclusión es, en mi opinión, correcta, porque el segundo diseño puede presentar ulteriores elementos que generen una impresión general claramente diferenciada. Habrá que estar al caso concreto. Y es precisamente en el análisis del supuesto específico que se analiza donde la apreciación del Tribunal Supremo puede ser discutible o, en todo caso, hubiera necesitado de una mayor justificación, sobre todo porque en el procedimiento constan informes

[38] Incluso la aplicación de una forma tridimensional ya conocida a otro tipo de productos puede hacer que el segundo diseño tenga carácter singular. Ruhl pone como ejemplo el diseño de una radio que adopte el diseño previo de un automóvil de juguete, destacando que los elementos propios de la radio, como los botones para graduar el sonido o sintonizar la emisora pueden ser determinantes para una impresión general distinta en el usuario informado: RUHL (2019), pág. 79.

[39] Fundamento Jurídico tercero de la Sentencia núm. 250/2018, de 27 de marzo.

[40] Fundamento Jurídico cuarto, apartado 3, de la sentencia objeto de este comentario.

[41] Fundamento Jurídico cuarto, apartado 5.

periciales que ponen de manifiesto que el brachirulo y el cachirulo producen una impresión general diferente en el usuario informado.

El Tribunal Supremo incide especialmente en la coincidencia del estampado (pero ya se ha dicho que eso no es determinante, *per se,* para llegar a una conclusión definitiva). En cambio, el tribunal no se centra ni explica detenidamente las diferencias de forma de los productos (triangular frente a tubular). Y tampoco tiene en cuenta que el grado de atención del usuario informado de prendas de vestir es elevado (pues se trata de productos en los que el diseño juega un importante papel como factor de compra)[42], lo que puede dar lugar a que un reducido nivel de diferencias entre los diseños sea suficiente para generar una impresión general en dichos usuarios.

En el motivo único del recurso de casación se alegó que el tribunal de apelación, al realizar el juicio del carácter singular, no tuvo en cuenta el modo de utilización del producto al que se aplica el diseño impugnado, y que, si se atiende a dicha posición de uso, el cachirulo y el brachirulo producirían una misma impresión general para el usuario informado. Y ante esa alegación el alto tribunal hace una breve alusión a «la diferencia de uso como pañuelo o como braga tubular» para negar que sirva para que los diseños produzcan una impresión general distinta.

A este respecto, no puede olvidarse que tanto el brachirulo como el cachirulo se pueden usar de muy distintos modos, no solo en el cuello, sino en la cabeza, en la muñeca, etc. Y, de hecho, el uso típico del cachirulo es en la cabeza y no en el cuello. Sin embargo, el Tribunal Supremo no entra a analizar en qué modalidad de uso está pensando. Pero es que, además, aunque la vinculación entre la impresión general que produce un diseño y las condiciones de uso del producto al que se incorpora es reconocida por la jurisprudencia europea, en esa jurisprudencia se tienen en cuenta las condiciones de uso para destacar que el usuario informado atenderá más a unas circunstancias que a otras de las que constan en la representación gráfica del diseño registrado que se pretende anular. Pero en dicha jurisprudencia no se atiende a la forma que adopta el producto cuando se usa, si esa forma no consta en la representación gráfica registrada. Porque no puede olvidarse que la representación del diseño es el banco de pruebas (*benchmark*) para la apreciación de los requisitos de novedad y carácter singular[43]. Y por tal motivo las características que no se encuentran en la representación del diseño que se pretende anular no pueden ser consideradas al compararlas con el acervo previo de dibujos y modelos[44].

En definitiva, la argumentación del Tribunal Supremo es tan escueta que, en realidad, queda la sensación de que se ha guiado únicamente por la coincidencia de estampados, lo que, como ya se ha dicho, no es determinante *per se* de la producción de una misma impresión general para el usuario informado de dos prendas de vestir diferentes que lo incorporan. Y también parece que el tribunal se ha visto muy influido por el hecho de que el estampado del cachirulo sea

[42] Brückner-Hofmann (2018), pág. 108.

[43] George (2018), pág. 355.

[44] Tal como se reconoce expresamente en la Decisión de la División de anulación de la EUIPO de 20 de febrero de 2006 (ICD 000001543), apartado 14: «*Erscheinungsmerkmale, die in der Wiedergabe des GGM nicht zweifelsfrei erkennbar sind, können nicht zur Abgrenzung gegenüber dem Formenschatz herangezogen werden*».

de conocimiento generalizado, cuando afirma que «el cambio de producto no aporta necesariamente por sí mismo carácter singular a un mismo estampado muy conocido, mientras no genere una impresión general diferente en el reseñado usuario informado». Pero en materia de diseños, un elevado conocimiento de los diseños del acervo previo (en este caso del cachirulo) por los usuarios informados lleva a que pequeñas diferencias entre los diseños provoquen una impresión general distinta. Téngase en cuenta, en este sentido, que la jurisprudencia europea ha reconocido que un bajo grado de conocimiento y un bajo nivel de atención del usuario informado hace que los diseños o modelos que no presentan diferencias significativas le produzcan la misma impresión general. Y, en cambio, un alto grado de conocimiento y un alto nivel de atención por parte del usuario informado refuerzan la conclusión opuesta[45].

3.3. *Modelo que incorpora un estampado previo divulgado como dibujo*

Un supuesto diferente al analizado hasta el momento (en el que los diseños de dos productos distintos comparten un mismo estampado) es aquel en el que se incorpora a un modelo tridimensional un determinado estampado que se ha divulgado previamente, pero como tal dibujo y sin haber sido incorporado a ningún tipo de producto (por ejemplo, con una mera solicitud y eventual registro como dibujo o como marca). En estos supuestos, al no existir un diseño previo concreto tridimensional, y según lo ya expuesto, el análisis del carácter singular del segundo diseño debe hacerse confrontándolo con el dibujo previo (carente de forma).

En estas hipótesis se debe determinar si, siempre que se reproduce el dibujo previo, se ve afectado el carácter singular del modelo posterior, con independencia de que en el diseño posterior haya otros muchos elementos adicionales. Piénsese, por ejemplo, en un dibujo registrado y en un modelo posterior consistente en el diseño de avión que reproduce el dibujo en una pequeña parte del morro del avión.

Cuando el dibujo previo está registrado, el derecho de exclusiva del que goza su titular le permitirá impedir ese tipo de usos. Porque el artículo 45 de la LDI (al igual que el art. 19 de la Directiva 98/71/CE y el art. 19 del Reglamento 6/2002) dispone que el registro del diseño conferirá a su titular el derecho a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, entendiéndose por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados. Es significativa, como ejemplo, la Sentencia núm. 67/2020, del Juzgado de lo Mercantil

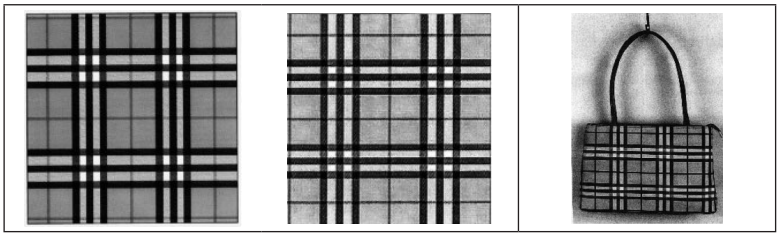
[45] Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2013, *Félin bondissant,* T-666/11, ECLI:EU:T:2013:584, apartado 32: «Ainsi, un faible degré de connaissance et un faible niveau d'attention, rapprochant l'utilisateur averti du consommateur moyen et l'éloignant de l'homme de l'art, renforcent la conclusion selon laquelle des dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI - Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T-11/08, non publié au Recueil, point 33] et, partant, le dessin ou modèle contesté est voué à la nullité pour absence de caractère individuel, ou, le cas échéant, le dessin ou modèle allégué de contrefaçon viole effectivement le droit exclusif du titulaire. Un degré élevé de connaissance et un niveau élevé d'attention de l'utilisateur averti renforcent la conclusion inverse».

núm. 2 de Alicante, de 12 de mayo[46], que declara la infracción de varios dibujos consistentes en estampados como consecuencia de su uso por parte de un tercero que fabrica y comercializa bañadores con un tejido con un estampado coincidente. Y lo mismo sucederá si el estampado, en lugar de como dibujo, está protegido por derecho de autor o como marca, pues —cumpliéndose los requisitos legalmente establecidos— su titular podrá impedir el uso del dibujo como parte del diseño tridimensional posterior.

Siendo esto así, también parece razonable entender que no podrá protegerse el diseño tridimensional que incorpora el dibujo, porque eso implicaría reconocer un derecho sobre un diseño cuyo uso posterior determinará la infracción del dibujo previo.

Con todo, queda abierta la posibilidad de que el diseño posterior incorpore elementos adicionales que hagan que, prescindiendo del dibujo, sea un diseño nuevo y con carácter singular. En tal caso, en lugar de la nulidad total del diseño posterior podrá declararse su nulidad parcial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67 de la LDI y en el artículo 25.6 del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios. Esto es lo que hizo, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Valencia (sección 9), en su Sentencia núm. 813/2016, de 19 de julio[47], que declara la nulidad parcial de unos diseños tridimensionales de calzado que incorporaban un estampado protegido por derecho de autor.

Esta misma solución, consistente en negar el carácter singular del diseño posterior en el que aparece un estampado previo divulgado como mero dibujo, se ha seguido en los casos en que el dibujo no estaba protegido. Así sucede en la Decisión de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO (por entonces, OAMI), de 3 de marzo de 2008, R 211/2007-3, en relación con el estampado objeto, por entonces, tan solo de una solicitud de marca todavía no concedida, que se incorporaba al diseño posterior de un bolso (por limitaciones editoriales, se reproducen en blanco y negro):



Según la EUIPO[48], el hecho de que un bolso sea un objeto tridimensional mientras que un patrón de tela existe solo en dos dimensiones no cambia nada. Un patrón de tela bidimensional siempre produce la misma impresión si se aplica a un objeto tridimensional, independientemente de si se trata de un bolso,

[46] Archivo personal del autor.

[47] Roj: SAP V 2814/2016- ECLI:ES:APV:2016:2814.

[48] Apartado 15. «*Das angegriffene GGM weist ebenfalls das "Burberry-Check" auf und ist eine offensichtliche Nachahmung dieses Stoffmusters. Dass eine Handtasche ein dreidimensionaler Gegenstand ist, während ein Stoffmuster in nur zwei Dimensionen existiert, ändert nichts daran. Ein zweidimensionales Stoffmuster ruft immer denselben Eindruck hervor, wenn es auf einen dreidimensionalen Gegenstand aufgebracht wird, unabhängig davon, ob es sich um eine Handtasche, ein Halstuch, eine Krawatte oder einen Regenmantel handelt; es ist und bleibt das selbe Stoffmuster*».

un pañuelo para el cuello, una corbata o un impermeable; es y sigue siendo el mismo patrón de tela.

IV. CONCLUSIÓN

Cuando el diseño de una prenda de vestir incorpora un estampado que ya se ha divulgado previamente (sea como dibujo bidimensional, sea como modelo tridimensional), debe analizarse si la divulgación de dicho estampado afecta a la novedad o al carácter singular del diseño posterior.

La sentencia del Tribunal Supremo objeto del presente comentario analiza un caso en que una prenda posterior incorpora el estampado ya divulgado en el diseño de otra prenda anterior. Se trata, en mi opinión, de una sentencia técnicamente criticable, por distintas razones que se han ido exponiendo en el trabajo, y en la que el alto tribunal incide especialmente en la coincidencia de estampados para negar el carácter singular del diseño posterior. Pero no se atiende a otros elementos, o al menos se echa en falta una mayor argumentación sobre ellos, como el elevado grado de atención de los usuarios de prendas de vestir o las distintas modalidades de uso del producto al que se incorpora el diseño posterior.

V. BIBLIOGRAFÍA

BLANCO JIMÉNEZ, Araceli, y CASADO CERVIÑO, Alberto (2003), *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor.

BRÜCKNER-HOFMANN, Johanna (2018), en HASSELBLATT, *Community Design Regulation,* Second edition, Beck-Hart-Nomos, Munich, págs. 88-131.

GEORGE, Inga (2018), en HASSELBLATT, *Community Design Regulation. Article-by-Article Commentary*, Second edition, Beck-Hart-Nomos, Munich, págs. 351-371.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2012), «Pasado, presente y futuro del diseño comunitario», en GARCÍA VIDAL, Á. (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002,* Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 33-64.

HASSELBLATT, Gordian (2018), en HASSELBLATT, *Community Design Regulation. Article-by-Article Commentary*, Second edition, Beck-Hart-Nomos, Munich, págs. 73-88.

JESTAEDT, Dirk (2019), «Eigenart. Art. 6 GGV», en EICHMANN, H.; JESTAEDT, D.; FINK, E., y MEISER, C., *Designgesetz. Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung*, 6 Auflage, C. H. Beck, München, págs. 841-862.

KÜHNE, Markus (2011), «Geschmacksmusterrechtlicher Schutz von Mode», en KIRCHNER, A., y KIRCHNER-FREIS, I. (Hrgs.), *Handbuch Moderecht,* Erich Schmidt Verlag, Berlin, págs. 3-37.

LENCE REIJA, Carmen (2004), *La protección del diseño en el Derecho español,* Marcial Pons, Madrid.

LEVIN, Marianne (2018), «The harmonising decisions from Luxembourg», en KUR, A.; LEVIN, M., y SCHOVSBO, J. (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edwar Elgar, Cheltenham-Northampton, págs. 49-80.

LOUREDO CASADO, Sara (2019), *El diseño industrial no registrado*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor.

MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2012), «El requisito del carácter singular», en GARCÍA VIDAL, Á. (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002,* Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 211-280.

MUSKER, David (2002), *Community Design Law: Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, London.

ORTUÑO BAEZA, María Teresa (2012), «El requisito de la novedad», en GARCÍA VIDAL, Á. (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002,* Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 65-210.

OTERO LASTRES, José Manuel (2003), «El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003», en OLIVENCIA, M.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., y JIMÉNEZ DE PARGA, R. (dirs.), *Tratado de Derecho Mercantil,* t. 19, vol. 2, Marcial Pons, Madrid.

RUHL, Oliver (2019), «Artikel 6. Eigenart», en RUHL, O., y TOLKMITT, J., *Gemeinschaftsgeschmacksmuster,* 3. Auflage, Carl Heymanns, Köln, págs. 126-243.

SUTHERSANEN, Uma (2000), *Design Law in Europe*, Sweet & Maxwell, London.

ADI 42 (2022): 413-426

SOBRE LA POSIBILIDAD DE DESCOMPILAR PROGRAMAS DE ORDENADOR PARA CORREGIR ERRORES

[Comentario de la STJUE (Sala Quinta), de 6 de octubre de 2021, asunto C-13/20, *Top System vs. Estado Belga*]

ABOUT THE POSSIBILITY OF DECOMPILING COMPUTER PROGRAMS TO CORRECT ERRORS

[Comment on the sentence of the CJEU (Fifth Chamber), of October 6, 2021, case C-13/20, *Top System vs. Belgian State*]

José Luis González San Juan*

RESUMEN

La descompilación es un proceso de ingeniería inversa que permite obtener un código cuasi fuente a partir del código objeto de un programa. En los artículos 6 de las Directivas 91/250/CEE (ya derogada) y 2009/24/CE (actualmente vigente) se incluye expresamente la posibilidad de descompilar un programa para garantizar su interoperabilidad, pero no existe una referencia expresa en dichas directivas sobre la posibilidad de realizar la descompilación cuando el fin sea la corrección de los errores del programa que afecten a su funcionamiento. El TJUE considera que los actos necesarios para llevar a cabo la descompilación (reproducción y traducción) estarán autorizados en virtud de los artículos 5, de ambas directivas, cuando sean necesarios para utilizar el programa con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores.

Palabras clave: descompilación, programas de ordenador, código fuente, código objeto.

ABSTRACT

Decompilation is a reverse engineering process that allows a quasi-source code to be obtained from the object code of a program. In articles 6 of Directives 91/250/CEE (already repealed) and 2009/24/CE (currently in force) expressly includes the possibility of decompiling a program to guarantee its interoperability, but there is no express reference in said directives about the possibility of carry out decompilation when the purpose is to correct program errors that affect its operation. The CJEU considers that the acts necessary to carry out the decompilation (reproduction and translation) will be authorized under articles 5 of both directives, when they are necessary to use the program in accordance with its intended purpose, including error correction.

Keywords: decompilation, computer programs, source code, object code.

* Doctor en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca e Ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Dirección de correo electrónico: *gonzalezsanjuan@icasal.com*.

Fecha de recepción: 28 de marzo de 2022 // Fecha de aceptación: 19 de abril de 2022.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA SENTENCIA.—1. Origen de la controversia y resolución en primera instancia.—2. Recurso de apelación y cuestión prejudicial.—3. Conclusiones del Abogado General.—4. Respuesta del TJUE a las cuestiones planteadas.—II. CONSIDERACIONES DE ORDEN CONCEPTUAL.—1. Características específicas de los programas de ordenador.—2. Código fuente y código objeto.—3. Concepto de descompilación.—4. La descompilación como actividad limitada por los derechos de autor.—5. Descompilación y obra derivada.—6. Concepto de error y necesidad de descompilar para su corrección.—III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TJUE.—1. Primera cuestión prejudicial.—2. Segunda cuestión prejudicial.—3. El papel de la autonomía de la voluntad.—IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: BACKGROUND AND SUMMARY OF THE JUDGMENT.—1. Origin of the controversy and resolution in first instance.—2. Appeal and preliminary ruling.—3. Opinion of Advocate General.—4. Response of the CJEU to the preliminary ruling.—II. CONCEPTUAL ORDER CONSIDERATIONS.—1. Specific characteristics of computer programs.—2. Source code and object code.—3. Decompiling concept.—4. Decompilation as an activity limited by copyright.—5. Decompilation and derivative works.—6. Concept of error and need to decompile for its correction.—III. ANALYSIS OF THE CJEU JUDGMENT.—1. The first question.—2. The second question.—3. The role of the autonomy of the will.—IV. SUMMARY AND CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA SENTENCIA

La Sentencia de la Sala Quinta del TJUE, de 6 de octubre de 2021, asunto *Top System* (C-13/20), resuelve una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Apelación de Bruselas (Cour d'Appel de Bruxelles) sobre la interpretación del artículo 5.1 de las Directiva 91/250/CEE[1], en el marco de un litigio entre la mercantil Top System SA[2] y el Estado belga, en relación con la descompilación llevada a cabo por Selor (Oficina de la Administración Federal de Bélgica[3]) del programa de ordenador TSF (Top System Frameworks) desarrollado por Top System, que formaba parte de diversas aplicaciones informáticas sobre las que dicha oficina tenía licencias de uso[4].

1. Origen de la controversia y resolución en primera instancia

La controversia tiene su origen en un recurso interpuesto el 6 de julio de 2009 por Top System contra Selor y el Estado Belga, ante el Tribunal de lo Mercantil de Bruselas (Tribunal de Commerce de Bruxelles), en el que se solicitaba, por una parte, que se declarara que Selor había procedido a la descompilación no autorizada de las aplicaciones informáticas desarrolladas por Top Sytem vulnerando sus derechos exclusivos, y por otra, que se condenara al Estado Belga

[1] Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. Esta Directiva fue derogada por la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, que es la actualmente vigente. La Directiva 91/250/CEE es aplicable, *ratione temporis*, a los hechos objeto de la controversia, aunque como el tenor de los artículos 5.1 y 6 de ambas Directivas es esencialmente idéntico, la sentencia resulta plenamente aplicable también para la Directiva 2009/24/CE.

[2] Sociedad Belga dedicada al desarrollo de programas de ordenador y a la prestación de servicios informáticos.

[3] Selor es un organismo público belga encargado de la selección y orientación de los futuros colaboradores de los servicios públicos de la Administración. A raíz de la integración de Selor en el servicio federal «Estrategia y Apoyo», el Estado belga sustituyó a este como parte demandada en el litigio principal. *Vid*. apartado 14 de la STJUE.

[4] Entre ellas, las aplicaciones «SWA» (Selor Web Access) y «eRecruiting» desarrolladas por Selor, que incorporaban funcionalidades procedentes del programa TSF y también otras funcionalidades creadas *ad hoc* para cubrir las necesidades específicas de Selor. *Vid*. apartado 17 de las conclusiones del Abogado General.

al pago de una indemnización de daños y perjuicios por haber realizado dicha descompilación, así como por la copia no autorizada de los códigos fuente del *software*, que también se había producido.

El 26 de noviembre de 2009 el asunto fue remitido al Tribunal de Primera Instancia de Bruselas (Tribunal de Première Instance de Bruxelles), que desestimó en lo esencial la demanda de Top System, en Sentencia de 19 de marzo de 2013.

2. Recurso de apelación y cuestión prejudicial

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la actora ante el Tribunal de Apelación de Bruselas (Cour d'Appel de Bruxelles).

Top System mantenía que Selor había procedido a descompilar ilícitamente su programa TSF, puesto que consideraba que la normativa interna aplicable solo permitía la descompilación cuando existiera autorización del titular de los derechos o se realizara con fines de interoperabilidad, quedando por tanto excluida la descompilación realizada a los efectos de corregir errores del programa[5].

Por otra parte, Selor mantenía que tanto los términos del contrato (algo que fue rechazado por el Tribunal), como la normativa interna belga, le facultaban para realizar la descompilación cuando el fin era corregir errores del programa que hacían imposible su utilización con arreglo a su finalidad[6].

En este momento procesal, el Tribunal de Apelación decidió suspender el procedimiento y plantear las siguientes cuestiones prejudiciales al TJUE:

> «1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 91/250] en el sentido de que permite al adquirente legítimo de un programa de ordenador descompilar total o parcialmente dicho programa cuando tal descompilación sea necesaria para permitirle corregir errores que afectan a su funcionamiento, incluido cuando la corrección consiste en desactivar una función que afecta al buen funcionamiento de la aplicación de la que forma parte ese programa?
>
> 2) En caso de respuesta afirmativa, ¿deben cumplirse además los requisitos previstos en el artículo 6 de la Directiva u otros requisitos?».

3. Conclusiones del Abogado General

El Abogado General[7], Sr. Maciej Szpunar, considera que para llevar a cabo la descompilación se requiere la realización de actos de reproducción y de transformación, que quedan dentro del ámbito de los derechos exclusivos del autor previstos en el artículo 4, letras *a)* y *b)* de la Directiva 91/250/CEE, y que por ello, y salvo que exista una reserva en el contrato[8], el artículo 5.1 de la Direc-

[5] En concreto, resultan aplicables los artículos 5, 6 y 7 de la Ley belga de 30 de junio de 1994, por la que se adaptó el Derecho belga a la Directiva 91/250/CEE.

[6] Selor reconoció haber llevado a cabo la descompilación de una parte del programa TSF para desactivar una función que provocaba errores. Y entendemos que esto implica, necesariamente, que además habría realizado una compilación posterior del cuasi código fuente, una vez modificado para eliminar el error, con el fin de crear una versión ejecutable del programa TSF con la función problemática desactivada.

[7] Las conclusiones del Abogado General fueron publicadas el 10 de marzo de 2021.

[8] No obstante, en base al tenor del considerando 17 de la Directiva 91/250/CEE, que es esencialmente idéntico al considerando 13 de la Directiva 2009/24/CE actualmente vigente, el TJUE defiende la imposibilidad

tiva 91/250/CEE debe interpretarse en el sentido de que permite al adquiriente legítimo de un programa de ordenador descompilarlo, cuando ello sea preciso para corregir errores que afecten a su funcionamiento[9].

Y en cuanto a la segunda cuestión prejudicial, considera el Sr. Szpunar que los requisitos del artículo 6 de la Directiva 91/250/CEE «no pueden aplicarse, ni directamente ni por analogía, a la excepción prevista en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva», pero ello no significa que la descompilación realizada para corregir errores no esté sujeta a ningún requisito[10], puesto que solamente podrá llevarla a cabo el adquiriente legítimo y debe ser necesaria para la corrección de errores, siendo por ello preciso delimitar correctamente los conceptos de error y necesidad[11].

4. Respuesta del TJUE a las cuestiones planteadas

El TJUE, siguiendo en lo esencial las tesis del Abogado General, respondió a la primera cuestión planteada indicando que el artículo 5.1 de la Directiva 91/250/CEE «debe interpretarse en el sentido de que el adquirente legítimo de un programa de ordenador tiene derecho a descompilar total o parcialmente dicho programa con el fin de corregir errores que afecten a su funcionamiento, incluso cuando la corrección consiste en desactivar una función que afecta al buen funcionamiento de la aplicación de la que forma parte ese programa».

Y respecto a la segunda cuestión prejudicial, considera el TJUE que el adquiriente legítimo «no está obligado a cumplir los requisitos previstos en el artículo 6 de dicha Directiva. Sin embargo, ese adquirente solo tiene derecho a proceder a tal descompilación en la medida necesaria para dicha corrección y respetando, en su caso, las condiciones establecidas contractualmente con el titular de los derechos de autor sobre ese programa».

II. CONSIDERACIONES DE ORDEN CONCEPTUAL

A continuación, para centrar el problema y antes de entrar a analizar los detalles de la sentencia del TJUE, comentaremos ciertas características específicas de los programas de ordenador, e intentaremos definir algunos conceptos fundamentales para entender esta controversia.

1. Características específicas de los programas de ordenador

Como bien nos recuerda el Abogado General en la introducción de sus conclusiones, los programas de ordenador están protegidos por derechos de autor como obras literarias, siempre que sean una creación humana original[12], si bien

---

de prohibir en el contrato completamente dicha descompilación, pero el Abogado General considera que tal interpretación no es posible, como veremos con más detalle en el epígrafe III.3.

[9] *Vid*. apartados 49 y 50 de las conclusiones del Abogado General.

[10] *Vid*. apartados 68 y 69 de las conclusiones del Abogado General.

[11] Conceptos que intentaremos delimitar en el epígrafe II.6.

[12] Artículos 1 y 3 de la Directiva 91/250/CEE (ya derogada), y artículos 1 y 3 de la Directiva 2009/24/CE (actualmente vigente), cuyo tenor es exactamente idéntico en ambas normas y que se corresponden esencialmente con el contenido del artículo 96 en relación con el 10.1.i de la LPI española —hubiera sido más correcto

tienen ciertas peculiaridades que hacen que algunos autores hablen de la existencia, *de facto,* de un régimen de protección *sui generis*[13].

Además, los programas de ordenador son el único tipo de obras protegidas por los derechos de autor que no están destinadas a ser utilizadas directamente a través de la percepción humana, pues es el ordenador el que adquiere conocimiento de ellos[14], y esto hace que su expresión sea tal que resulte comprensible para el ordenador (lenguaje máquina[15]), pero que no es directamente cognoscible para un ser humano, aunque sea un programador experto, a menos que se trate de un programa extremadamente sencillo.

Por último, destacamos una característica peculiar de los programas de ordenador, y es que para su uso o disfrute es preciso realizar una reproducción de los mismos, algo que con carácter general no ocurre con otras obras protegidas por los derechos de autor[16].

---

incluirlo en el artículo 10.1.*a)*, pero no se hizo posiblemente por un error de técnica legislativa. *Vid*. Aparicio Vaquero (2017A), pág. 195—. Por tanto, el único requisito para que un programa de ordenador quede protegido por los derechos de autor es que sea «una creación propia e individual de su autor», esto es, que no sea copia de otro, sin necesidad de que exista un mínimo de altura creativa. *Vid*. Saiz García (2000), págs. 115, 116 y 118. Y, como bien indica el profesor Fernando Carbajo, «Se trata de un criterio de originalidad subjetiva débil (es original la creación no copiada de otra anterior de un autor diferente)», *vid*. Carbajo Cascón (2018), pág. 45, criterio que si bien en principio solo estaría armonizado en el UE para los programas de ordenador, las bases de datos y las fotografías, en la STJUE de 16 de julio de 2009, asunto *Infopaq* (C-5/08), se defiende que resultaría aplicable a todo tipo de obras, aunque no se trata de un tema pacífico. *Vid*. González San Juan (2020B), pág. 424. Para Juan Pablo Aparicio, «el legislador europeo opta por un requisito de requisito de naturaleza subjetiva en su forma más estricta o absoluta, descartando la concurrencia de cualquier otro elemento de valoración técnico o cualitativo». *Vid*. Aparicio Vaquero (2017B), pág. 1405. Finalmente, es preciso que, al igual que ocurre con el resto de obras protegidas por los derechos de autor, se trate de una creación humana, no quedando protegidos aquellos programas que hayan sido creados de forma automática sin intervención humana o cuando dicha intervención se limite a la mera selección de los parámetros o funciones de un *software* generador de programas. *Vid*. Aparicio Vaquero (2017B), pág. 1410.

[13] *Vid*. Carbajo Cascón (2002), pág. 56 y el apartado 1 de las conclusiones del Abogado General. De hecho, existen importantes peculiaridades, por ejemplo, en relación con la originalidad, la titularidad de los derechos, las limitaciones previstas sobre los derechos morales o la eliminación del límite de copia privada. *Vid*. Fernández Masiá (2017), pág. 1196. En la norma española es especialmente conflictiva la consideración de «autor» que el art. 97.2 LPI otorga a las personas jurídicas, más propia del ámbito anglosajón y ajena a nuestro ordenamiento jurídico. *Vid*. Aparicio Vaquero (2017B), págs. 1420-1428. También es muy cuestionable el mantenimiento del plazo general de duración de los derechos de exclusividad, plazo considerado excesivo de forma prácticamente unánime por la doctrina, opinión con la que coincidimos, pues la mayor parte del *software* tiene una vida comercial útil inferior a los diez años. *Vid*. López-Tarruella Martínez (2017), págs. 1219-1220. Otro elemento específico de los programas de ordenador es la copia de seguridad. *Vid*. Aparicio Vaquero (2016), pág. 33.

[14] Afirma el Abogado General que la utilidad de un programa reside esencialmente en su funcionalidad, y que por ello se asemejan más a las invenciones protegidas por patentes que a las obras clásicas cubiertas por los derechos de autor. *Vid*. apartado 3 de las conclusiones del Abogado General. De hecho, la protección mediante patentes fue una de las opciones planteadas inicialmente para la protección de los programas de ordenador, aunque sería descartada al no ajustarse las patentes plenamente a las características del *software* (*v. gr.,* las ideas que subyacen en un programa no siempre son nuevas), además de que existían también poderosas razones económicas, burocráticas y políticas. *Vid*. Fernández Masiá (2017), págs. 1188-1190, y Aparicio Vaquero (2017B), págs. 1362-1369.

[15] El lenguaje máquina o código máquina está formado por un conjunto de instrucciones que son directamente ejecutables por el microprocesador del ordenador, representadas directamente en código binario. El código binario es un medio de expresión que utiliza únicamente dos dígitos para codificar la información, el «1» y el «0», dígitos que realmente son representaciones en lenguaje humano de los estados lógicos «activo» e «inactivo», respectivamente, de un circuito electrónico. No obstante, debemos tener presente que cualquier información que maneje un ordenador debe estar, en última instancia, codificada en código binario (por ejemplo, un fichero Word estará también codificado en código binario).

[16] *Vid*. Aparicio Vaquero (2017B), pág. 1464.

2. Código fuente y código objeto

Pocas veces se utiliza directamente el lenguaje máquina[17] para crear los programas de ordenador, salvo que se trate de programas extremadamente sencillos. De hecho, la inmensa mayoría de los programas actuales se desarrollan utilizando lenguajes de programación de alto nivel, que son aquellos que permiten expresar los algoritmos, las operaciones y las variables de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana.

El código fuente de un programa[18], que puede estar formado por un solo fichero informático o por un conjunto de ficheros (lo más habitual en los programas complejos), es el conjunto de instrucciones y otros elementos que lo definen, escritos en un lenguaje de programación de alto nivel[19].

Pero como el ordenador no es capaz de interpretar directamente el código fuente, es necesario «traducirlo» para que pueda ser ejecutado por el microprocesador de la máquina. Este proceso de traducción se denomina compilación[20], y el resultado de la misma es un fichero o conjunto de ficheros, denominado código objeto, comprensible y ejecutable directamente por el ordenador.

Es importante tener presente que la protección del programa de ordenador que otorgan los derechos de autor comprende todas las formas de expresión del mismo (art. 96.3 LPI), junto con la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso, de forma que tanto el código fuente como el código objeto estarán igualmente protegidos. No obstante, no se protegen las ideas o principios que en él subyacen, ni tampoco su funcionalidad[21].

---

[17] O el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de programación de bajo nivel, esencialmente equivalente al lenguaje máquina, ya que está formado por un conjunto de nemónicos (palabras o conjuntos de letras que sustituyen los códigos binarios de las instrucciones) que representan instrucciones directamente ejecutables por el microprocesador. Por ejemplo, si en el lenguaje máquina de un determinado microprocesador la instrucción para mover el contenido de una posición de memoria a otra es «10111001 11111010», en lenguaje ensamblador la podemos representar mediante el nemónico «MOV», expresión mucho más fácil de recordar y procesar para el ser humano que su equivalente binario.

[18] Debemos aclarar que el código fuente no es exclusivo de los programas de ordenador, puesto que existen otros tipos de *software* que no son programas y también tienen código fuente, por ejemplo, las páginas Web o los ficheros de un editor de texto (*v. gr.*, Word), o de un editor de planos (p. ej. Autocad). *Vid*. González San Juan (2017), pág. 94, nota 13 (pág. 3, nota 13 versión *online*).

[19] El TJUE y una parte relevante de la doctrina consideran que un lenguaje informático (y en particular un lenguaje de programación) puede ser a su vez objeto de propiedad intelectual, opinión con la que coincidimos. *Vid*. Aparicio Vaquero (2017B), págs. 1394-1395 y STJUE de 2 de mayo de 2012, asunto C-406/10, *SAS Institute vs. World Programming Ltd*. Es conveniente recordar que el concepto de leguaje informático es más amplio que el de lenguaje de programación, esto es, existen lenguajes informáticos que no son lenguajes de programación, como por ejemplo el HTML (lenguaje con el que se escriben las páginas Web). *Vid*. González San Juan (2020A), pág. 40.

[20] La compilación da lugar a una versión ejecutable del programa (código objeto), pero también existen leguajes interpretados, en los que no se realiza una traducción previa para generar ficheros ejecutables, sino que la traducción se va haciendo línea a línea a partir del código fuente, en tiempo real mientras se ejecuta el programa. Por ello, no todos los programas de ordenador tienen código objeto. Por otra parte, cuando el programa ha sido escrito en lenguaje ensamblador el proceso de compilación se denomina ensamblado (este proceso comprende la traducción de los nemónicos al código binario y otra serie de operaciones).

[21] *Vid*. Aparicio Vaquero (2017B), págs. 1398-1404.

3. Concepto de descompilación

Cuando tenemos acceso al código fuente de un programa es relativamente sencillo conocer las ideas que subyacen en él[22], pero lo habitual es disponer únicamente de la versión compilada del mismo (el código objeto), de forma que en este caso el conocimiento de la arquitectura interna del programa y de las ideas que en él subyacen queda tremendamente limitado[23].

En estos casos, cabe la posibilidad de realizar un proceso de ingeniería inversa, denominado descompilación, para obtener una versión fuente a partir del código objeto del programa, versión que se denomina cuasi código fuente[24].

El cuasi código fuente, aunque será diferente (o incluso muy diferente) del código fuente original[25], permite conocer la estructura del programa y las ideas que subyacen en el mismo, de forma que es posible aplicarlas o utilizarlas en otros programas diferentes.

En todo caso, debemos tener presente, como bien nos recuerda el Abogado General, que la descompilación es un proceso laborioso, costoso y muchas veces con resultados impredecibles (pues no siempre se obtiene una versión del código fuente adecuada para los fines buscados), de forma que los usuarios solo recurrirán a esta técnica como último recurso[26].

---

[22] Especialmente los algoritmos utilizados y la arquitectura del programa, así como las estructuras de datos implantadas, y siempre, claro está, para un programador experto en el concreto lenguaje de programación en el que está escrito el código fuente.

[23] Pues como indica el Abogado General, los programas de ordenador «constituyen la única categoría de obras protegidas que no permite acceder a las ideas subyacentes mediante un mero análisis sensorial que no implique la realización de actos sujetos al monopolio del autor». *Vid*. apartado 7 de las conclusiones del Abogado General.

[24] Como bien afirma el profesor Juan Pablo Aparicio, con quien coincidimos: «En todo caso, obsérvese que, aun cuando las ideas y principios no quedan tutelados, sí se encuentran protegidos por un obstáculo físico que recibe cierto reconocimiento jurídico: en muchas ocasiones, cuando el programa se encuentra suministrado (distribuido o comunicado públicamente) solo mediante su código objeto (programas ejecutables) llegar a aquellos puede ser muy complicado, al no poder acceder a nivel comprensible a su código fuente sin realizar determinadas y muy complicadas operaciones técnicas, que reciben el nombre de "ingeniería inversa" o "descompilación"». *Vid*. Aparicio Vaquero (2017B), pág. 1401.

[25] Esto también ocurriría en cierta medida si, partiendo de una traducción de una obra literaria, realizáramos una traducción retrógrada al idioma original, pues nunca obtendríamos un resultado completamente idéntico a la obra inicial. Pues bien, en el caso de los programas de ordenador descompilados esta disparidad suele ser muchísimo mayor, por múltiples razones: en primer lugar, un mismo código fuente puede generar diferentes códigos objeto, dependiendo de cómo se realice la compilación, esto es, la compilación no es un proceso unívoco, al igual que tampoco lo es la descompilación; en segundo lugar, al compilar desaparece cierta información del código fuente que no es necesaria para la ejecución del programa, pero que puede resultar fundamental para entender su arquitectura (*v. gr*., los nombres de las variables o los comentarios incluidos por el programador), y por ello no es posible recuperarla al descompilar; en tercer lugar, el compilador realiza algunas optimizaciones del código, como por ejemplo la corrección de redundancias incluidas durante la programación (debidas a la metodología utilizada o las propias limitaciones humanas), redundancias que al haberse eliminado tampoco podrán ser recuperadas descompilando; en cuarto lugar, el proceso de descompilación no siempre es completamente automático, siendo necesario en ocasiones realizar actuaciones manuales o tomar ciertas decisiones que influyen en el resultado final de la descompilación; por último, en ocasiones el lenguaje de descompilación (esto es, el lenguaje de programación en el que está escrito el cuasi código fuente obtenido tras la descompilación) no es el mismo que aquel con el que se creó el programa, ya que para descompilar suele elegirse un lenguaje de programación de alto nivel lo más simple y estructurado posible, para facilitar el proceso de ingeniería inversa, siendo C uno de los lenguajes más utilizados.

[26] *Vid*. apartado 83 de las conclusiones del Abogado General. Además, es preciso disponer de *software* especializado (descompilador) y tener ciertos conocimientos técnicos, algo que no está normalmente al alcance de la mayor parte de los usuarios.

El cuasi código fuente obtenido tras la descompilación puede ser, a su vez, compilado nuevamente para generar una nueva versión ejecutable del programa inicial (un nuevo código objeto)[27].

4. La descompilación como actividad limitada por los derechos de autor

Descompilar un programa es una transformación del mismo que implica, como mínimo, llevar a cabo una reproducción y una traducción, actos ambos que obviamente requieren autorización del titular de los derechos[28], de forma que solo será posible realizarla cuando exista dicho consentimiento o esté autorizada *ex lege*.

Por ello, no cabe descompilar libremente cualquier programa, aunque tengamos una licencia de uso del mismo, cuando el objetivo de la descompilación sea simplemente conocer las ideas o los principios subyacentes[29], y ello a pesar de que como sabemos las ideas no quedan protegidas por los derechos de autor[30].

No obstante, los artículos 6 de la Directiva 91/250/CEE (ya derogada) y de la 2009/24/CE (actualmente vigente) autorizan la posibilidad de descompilar un programa cuando el objetivo sea garantizar su interoperabilidad, exigiendo en ese caso que se cumplan una serie de requisitos, pero las citadas directivas no hacen una referencia expresa a si la descompilación pueda realizarse o no para corregir errores de funcionamiento del programa (situación planteada en la controversia que originó la cuestión prejudicial que estamos analizando).

5. Descompilación y obra derivada

Dado que la descompilación es esencialmente un acto de transformación que produce una versión diferente, o en ocasiones muy diferente, del programa original (el cuasi código fuente), cabe plantearse la posibilidad de que exista una obra derivada.

Si partimos del hecho de que para descompilar es preciso realizar una traducción del programa (y a veces a un lenguaje de programación diferente de aquel en que fue originalmente escrito)[31], parece lógico afirmar que, cuando

[27] Y esta nueva compilación puede realizarse bien después de realizar cambios en el código fuente (por ejemplo, para corregir errores), o también sin cambiar nada.

[28] *Vid*. apartados 38 y 39 de la STJUE.

[29] *Vid*. López-Tarruella Martínez (2017), pág. 1253.

[30] La protección de los derechos de autor solo alcanza a las expresiones concretas de las ideas, esto es, la forma con la que estas se expresan. En el caso de los programas de ordenador, así lo indican expresamente el artículo 2 de la Directiva 91/250/CEE (ya derogada), y también el art. 2 de la Directiva 2009/24/CE (actualmente vigente), cuyo tenor es exactamente idéntico. En este sentido, *vid*. Aparicio Vaquero (2017B), pág. 1398.

[31] Coincidimos con el Abogado General (*vid*. apartado 45 de las conclusiones del Abogado General) y con el TJUE (*vid*. apartados 38 y 39 de la STJUE), que afirman que la descompilación es una traducción del programa, aunque existen posiciones doctrinales no totalmente coincidentes, como la de Aurelio López-Tarruella que mantiene que la descompilación no es una propiamente traducción: «La descompilación, operación que supone bastante gasto en tiempo y dinero, no conlleva la creación de una obra derivada, ni siquiera supone propiamente la traducción del *software* original —pues sigue siendo el mismo *software*—». *Vid*. López-Tarruella Martínez (2017), págs. 1255-1256. También Juan Pablo Aparicio afirma, respecto de las operaciones de compilación y descompilación, que «siendo transformación en sentido amplio, no es propiamente un acto de "traducción", como si podría serlo su escritura en un lenguaje diferente». *Vid*. Aparicio Vaquero (2017B), pág. 1469. Pero discrepamos con la tesis de que la compilación o la descompilación no sean auténticas traducciones pues el código fuente y el código objeto están escritos en lenguajes diferentes (el primero en un lenguaje de programación

exista una intervención humana original, el resultado debería ser una obra derivada.

No obstante, entendemos que esto no ocurrirá práctica nunca, en primer lugar porque el proceso de descompilación es esencialmente automático, siendo por ello la intervención humana inexistente en la mayor parte de los casos o limitada a elegir algunos parámetros en el programa de descompilación y a ejecutarlo, y en segundo lugar porque cuando la intervención humana sea relevante, será difícil que se cumpla el requisito de originalidad, aunque no puede descartarse completamente.

Por todo ello, aunque cabe la posibilidad de que el proceso de descompilación produzca una obra derivada, entendemos que esto normalmente no va a ocurrir.

6. Concepto de error y necesidad de descompilar para su corrección

A la hora de analizar la problemática objeto de la sentencia, es esencial definir correctamente el concepto de error, y también en qué medida es necesario realizar una descompilación del programa para su corrección[32].

En primer lugar, podemos definir error informático como todo funcionamiento incorrecto que impida utilizar el programa con arreglo a la finalidad definida por su autor o acordada por el proveedor y el adquiriente[33].

Se trata de una concepción amplia del concepto de error, pero que no incluye la obsolescencia técnica del programa, de forma que no será posible descompilar un programa cuando el objetivo sea únicamente corregir su obsolescencia (*v. gr.,* hacer que funcione en un Sistema Operativo más moderno que aquel para el que fue diseñado, o para que pueda ejecutarse en un *hardware* de nueva generación).

Además, entendemos que tampoco cabría realizar la descompilación cuando se trate de un error que no afecte a la funcionalidad del programa, *v. gr.,* un mero error tipográfico u ortográfico en alguno de los menús o pantallas del programa[34].

Y en cuanto a la necesidad de realizar la descompilación para corregir errores, debemos partir del hecho de que la corrección de los errores debe hacer-

---

de alto nivel y el segundo en lenguaje máquina), y el hecho de que la transformación de uno a otro sea más o menos automática (especialmente en el caso de la compilación), no desvirtúa que sea una auténtica traducción.

[32] De hecho, como bien pone de manifiesto el Abogado General, en muchas ocasiones la misma existencia del error es un punto de conflicto entre el autor y el usuario del programa: «En efecto, la existencia misma de un error en un programa de ordenador puede constituir un punto de discordia entre el autor y el usuario de dicho programa. Lo que desde el punto de vista de este último puede constituir un error, para el autor del programa puede ser una funcionalidad o una característica deliberadamente incluida». *Vid.* apartado 73 de las conclusiones del Abogado General. De hecho, esto es algo que ocurrió en el asunto objeto de la controversia, puesto que Top System negaba la existencia del error a pesar de los informes periciales en sentido contrario, como se pone de manifiesto en la nota 30 de las conclusiones del Abogado General.

[33] Coincidimos plenamente con el Abogado General, que tras aclarar que: «La finalidad de un programa de ordenador en la definida por su autor o, en su caso, la pactada por el proveedor y el adquirente del programa en el momento de su adquisición», define error informático como «un funcionamiento defectuoso que impide la utilización del programa con arreglo a dicha finalidad». *Vid.* apartado 75 de las conclusiones del Abogado General.

[34] Así, si por ejemplo, en el menú del programa aparecieran las palabras «Jenerar resultados» en lugar de «Generar resultados» sin que ello afectara a su funcionalidad, entendemos que este mero error ortográfico no justificaría la necesidad de realizar una descompilación del programa, de forma que esta estaría prohibida.

se, salvo muy raras excepciones, modificando el código fuente (o cuasi código fuente), puesto que realizarla directamente en el código objeto suele ser absolutamente inviable.

Además, si bien es cierto que normalmente la corrección del error implica modificar una sola línea (o como mucho unas pocas líneas) del código fuente, también lo es que para localizar la línea o líneas a cambiar es preciso conocer con bastante detalle las ideas que subyacen en el programa y su arquitectura, algo para lo que normalmente es necesario realizar la descompilación de una parte relevante o incluso de la totalidad del programa (salvo que se tenga acceso al código fuente original).

Por ello, la corrección de errores hace que resulte necesario, cuando no se disponga del código fuente, realizar una descompilación de la totalidad o de una parte sustancial del programa.

III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TJUE

A continuación, vamos a resumir el razonamiento que lleva a cabo el Alto Tribunal para responder a las dos cuestiones planteadas, que coincide en lo esencial con el expuesto por el Abogado General en sus conclusiones.

1. Primera cuestión prejudicial

Como indica el TJUE, en la primera cuestión prejudicial se pregunta, en esencia, si «el adquirente legítimo de un programa de ordenador tiene derecho a descompilar total o parcialmente dicho programa con el fin de corregir errores que afecten a su funcionamiento, incluso cuando la corrección consiste en desactivar una función que afecta al buen funcionamiento de la aplicación de la que forma parte ese programa»[35], esto es, si la finalidad de corregir los errores existentes en un programa justifica su descompilación para poder acceder a las ideas que subyacen en el mismo.

El TJUE nos recuerda que el titular de los derechos de autor sobre un programa de ordenador tiene, entre otros, los derechos exclusivos de reproducción y de transformación sobre el mismo, si bien el adquirente legítimo puede realizar dichos actos cuando sean necesarios para utilizar el programa con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores, y salvo que existan disposiciones contractuales específicas (art. 5.1 Directiva 91/250/CEE).

Adicionalmente, el adquirente legítimo también puede realizar actos de reproducción y de transformación para descompilarlo, cuando resulte indispensable para obtener información con el fin de hacer posible la interoperabilidad del programa, y siempre que se cumplan ciertos requisitos (art. 6.1 Directiva 91/250/CEE) [36].

No obstante, el TJUE pone de manifiesto que, si bien la descompilación no se encuentra incluida entre los actos enumerados en el artículo 4, letras *a)* y *b)*

[35] *Vid.* apartado 28 de la STJUE.

[36] El TJUE rechaza, coincidiendo con la opinión del Abogado General, la tesis mantenida por Top System de que el artículo 6 de la Directiva 91/205/CEE sería una especie de *lex specialis* y por ello, la única disposición relativa a la descompilación en dicha directiva. *Vid.* apartados 40 de la STJUE y 52 de las conclusiones del Abogado General.

de la Directiva 91/250/CEE, constituye una transformación del código de un programa que lleva aparejada una reproducción (al menos parcial y provisional) y una traducción de la forma de este[37], que estarán autorizadas en virtud del artículo 5.1 Directiva 91/250/CEE cuando sean necesarias para utilizar el programa con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores, y no existan disposiciones contractuales que lo impidan.

Por ello, el TJUE concluye que el usuario legítimo de un programa de ordenador puede descompilarlo con el fin de corregir errores que afecten a su funcionamiento, salvo pacto en sentido contrario.

2. Segunda cuestión prejudicial

En la segunda cuestión prejudicial se pregunta, en esencia, «si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que el adquirente legítimo de un programa de ordenador que desee descompilar ese programa con el fin de corregir los errores que afecten a su funcionamiento debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 6 de dicha Directiva u otros requisitos»[38].

El TJUE comienza indicando que al ser el ámbito de aplicación y las finalidades del artículo 6 de la Directiva 91/505/CEE distintos de los del artículo 5.1 de dicha Directiva, los requisitos establecidos en el artículo 6 no resultan aplicables a la excepción prevista en el artículo 5.1, pero esto no significa que dicha excepción no esté sujeta a ningún requisito.

En primer lugar, los actos deben ser necesarios para que el adquirente legítimo pueda utilizar el programa con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores, entendiendo error como un defecto que afecta al programa y que origina un fallo de este[39].

En segundo lugar, la descompilación debe ser necesaria para corregir el error. A este respecto señala el TJUE que la corrección de errores implicará en la mayoría de los casos una modificación del código del programa, de forma que será necesario el acceso al código fuente del mismo. Por ello, cuando el código fuente esté legal o contractualmente accesible, no podrá considerarse que la descompilación es necesaria para corregir el error[40].

En tercer lugar, el artículo 5.1 de la Directiva 91/250/CEE permite la corrección de errores sin perjuicio de las disposiciones contractuales específicas, si bien no es posible excluir contractualmente toda posibilidad de subsanar los errores del programa[41]. No obstante, el titular y el adquirente tienen libertad para regular contractualmente el ejercicio de esta facultad (*v. gr.,* limitar o impedir la descompilación, garantizando el mantenimiento correctivo u ofreciendo acceso al código fuente).

---

[37] Como indica el TJUE, esta interpretación se ve corroborada por el tenor del artículo 6.1 Directiva 91/250/CEE. *Vid*. apartado 40 de la STJUE.

[38] *Vid*. apartado 54 de la STJUE.

[39] Como afirma el TJUE, al no incluir la Directiva 91/250/CEE una definición de «error», ni existir una referencia al Derecho de los Estados miembros, el concepto de error debe interpretarse en el sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utiliza. *Vid*. apartado 58 de la STJUE.

[40] *Vid*. apartado 63 de la STJUE.

[41] *Vid*. apartado 66 de la STJUE. En este punto el TJUE se aparta de la posición del Abogado General, como veremos con más detalle en el epígrafe siguiente.

En cuarto lugar, el adquirente legítimo del ordenador que haya procedido a descompilar el programa para corregir los errores no podrá utilizar el resultado de dicha descompilación para fines diferentes de la corrección de errores.

Por ello, el TJUE concluye que el adquirente legítimo que descompile un programa para corregir errores no está obligado a cumplir los requisitos del artículo 6 de la Directiva 91/250/CEE, aunque solo podrá realizar la descompilación cuando esta sea necesaria para corregir los errores, deberá respetar la condiciones contractuales establecidas y no podrá utilizar el resultado de la descompilación para fines distintos a la corrección de los errores.

3. El papel de la autonomía de la voluntad

Como ya hemos indicado, en esta sentencia el TJUE sigue esencialmente las tesis del Abogado General en la práctica totalidad de los argumentos, si bien existe un punto en el que el Alto Tribunal discrepa con el Abogado General, y es en el papel que juegan las disposiciones contractuales en relación con la descompilación realizada para corregir los errores del programa.

Para analizar este punto debemos partir del considerando 17 de la Directiva 91/250/CEE, que es idéntico al considerando 13 de la Directiva 2009/24/CE actualmente vigente, y en el que se afirma lo siguiente: «los actos de carga y de desarrollo necesarios a la utilización de una copia de un programa legalmente adquirido, y el acto de corrección de sus errores, no pueden ser prohibidos por contrato».

El TJUE considera que esta afirmación es plenamente aplicable, y por ello, el titular de los derechos no puede excluir totalmente toda posibilidad de realizar los actos necesarios para corregir los errores (entre los que se encontraría la descompilación cuando no se tenga acceso al código fuente). No obstante, el titular podrá prohibir la descompilación cuando permita que el adquiriente legítimo acceda al código fuente o le proporcione un mantenimiento correctivo para solventar tales errores[42].

Sin embargo, el Abogado General mantiene una posición diferente, pues entiende que dicho considerando no debe ser tenido en cuenta en relación con la descompilación llevada a cabo para corregir errores, ya que los considerandos carecen de efectos normativos y la parte dispositiva de la Directiva conduce a la conclusión contraria, esto es, admite que la posibilidad de realizar la descompilación con la finalidad de corregir errores podría ser totalmente prohibida contractualmente[43].

En nuestra opinión, resulta más adecuada la posición del TJUE, con la que coincidimos, puesto que establecer convencionalmente una prohibición total de llevar a cabo la descompilación con el fin de corregir los errores podría impedir al usuario legítimo la utilización del programa de ordenador de acuerdo a su finalidad, algo que puede limitar enormemente la utilidad del programa o incluso hacerlo completamente inoperativo.

---

[42] No obstante, en el contrato del asunto objeto de la sentencia que estamos comentando no existía ninguna reserva en este sentido, de forma que la posibilidad de realizar la descompilación del programa para corregir errores no estaba limitada convencionalmente.

[43] *Vid*. apartado 31 de las conclusiones del Abogado General.

Es por ello esencial que las eventuales limitaciones contractuales relativas a la descompilación, cuando sea llevada a cabo para corregir errores, vayan acompañadas de medidas adicionales que permitan al usuario legítimo la utilización del programa de acuerdo a su finalidad (*v. gr.,* permitirle el acceso al código fuente cuando fuera necesario o bien que el titular de los derechos se comprometa contractualmente a corregir los errores del programa que afecten a su finalidad).

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias, pero tienen ciertas peculiaridades que los hacen únicos en el ámbito de los derechos de autor. Probablemente, la más relevante sea que son las únicas obras protegidas que no permiten que el usuario acceda directamente a las ideas que subyacen en ellas, pues normalmente este no va a tener acceso al código fuente.

Descompilar (obtener el código cuasi fuente a partir del código objeto) implica realizar actos de transformación y de reproducción, y por ello es una actividad que queda dentro del ámbito de protección de los derechos de autor y está sujeta a la autorización de los titulares de los derechos, pero que difícilmente dará lugar a una obra derivada, ya que o apenas existe intervención humana en el proceso o bien faltará el requisito de la originalidad.

En virtud del artículo 5.1 de la Directiva 91/250/CEE (y del art. 5.1 de la Directiva 2009/24/CE actualmente vigente) el usuario legítimo de un programa de ordenador está autorizado a realizar una descompilación de este, cuando tal actuación sea necesaria para corregir errores de funcionamiento que impidan su utilización de acuerdo a su finalidad, y siempre que no exista una prohibición expresa en el contrato, si bien no cabe una interdicción total, salvo que el titular de los derechos ofrezca un mantenimiento del programa que incluya la corrección de dichos errores o permita al usuario legítimo el acceso al código fuente del programa.

La descompilación puede ser de la totalidad del programa o de un parte de este, pero en cualquier caso ha de ser necesaria para llevar a cabo la corrección de los errores, algo que no ocurrirá cuando el código fuente del programa ya esté disponible.

Por otra parte, deben tratarse de auténticos errores, esto es, de defectos del programa que den lugar a fallos en su funcionamiento que impidan su uso de acuerdo a la finalidad del mismo, quedando excluida la obsolescencia del programa en el concepto de error (por ejemplo, que el programa no funcione en un sistema operativo más moderno para el que fue diseñado, o que lo haga de forma inapropiada).

Finalmente, al ser la descompilación una actividad costosa que requiere disponer de ciertos conocimientos técnicos y de un *software* especializado (descompilador), y cuyos resultados no están garantizados, será utilizada únicamente como último recurso, y normalmente solo por empresas o usuarios profesionales, ya que será muy complicado que un usuario doméstico pueda llegar a realizarla.

V. BIBLIOGRAFÍA

APARICIO VAQUERO, Juan Pablo (2016), «Propiedad intelectual y suministro de contenidos digitales*», InDret. Revista para el análisis del Derecho* 3, págs. 1-58. *http://www.indret.com/pdf/1246.pdf* (última consulta 26 de marzo de 2022).

— (2017A), «Artículo 10.1.i», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 193-195.

— (2017B), «Título VII. Programas de ordenador. Artículos 95-104», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 1353-1529.

CARBAJO CASCÓN, Fernando (2018), «La originalidad de las obras publicitarias y de las páginas web», en AAVV, *XXXIII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual,* AIPPI, Madrid 8 y 9 de febrero de 2018, págs. 39-60.

— (2002), *Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual,* Colex, Madrid.

FERNÁNDEZ MASIÁ, Enrique (2017), «Artículos 95-97», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO ROMERO, G. (dirs.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1183-1218.

GONZÁLEZ SAN JUAN, José Luis (2017), «Protección jurídica de las páginas Web», en AAVV, *Reflexiones sobre Derecho Privado Patrimonial* (vol. VI), *Ratio Legis,* Salamanca, págs. 91-110. Disponible en *https://diarium.usal.es/joselgon2006/files/2020/03/Proteccion_juridica_paginas_Web.pdf* (última consulta 10 de marzo de 2022).

— (2020A), *Enlaces en la Web y derechos de autor y conexos*, Tirant lo Blanch, Valencia.

— (2020B), «Cuando lo que se pretende es proteger una idea o un modelo de negocio: comentario de la SAP de Barcelona (sección 15.ª) núm. 280/2017, de 29 de junio, asunto *Asco de Vida*», *ADI* 40 (2019-2020), págs. 419-434.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio (2017), «Artículos 98-104», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO ROMERO, G. (dirs.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1218-1271.

SAIZ GARCÍA, Concepción (2000), *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia.

ADI 42 (2022): 427-444

LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS FRENTE A LOS SIGNOS DISTINTIVOS QUE IDENTIFICAN SERVICIOS

[Comentario a la Sentencia C-783/19 (Sala Quinta), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB,* de 9 septiembre 2021 (caso *Champanillo*)]

PROTECTION OF DESIGNATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS AGAINST DISTINCTIVE SIGNS FOR DISTINGUISHING SERVICES

(Comment on the ECJ Judgment in Case C-783/19 [Fifth Chamber], *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB*, of 9 September 2021 [*Champanillo* case]).

LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ*

RESUMEN

El ámbito y alcance de las disposiciones contra la infracción de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se han visto considerablemente mejorados e incrementados en la jurisprudencia del TJUE de las últimas décadas. Sin embargo, persistían todavía algunos obstáculos nada desdeñables para conseguir una tutela adecuada de estos signos distintivos. Por ejemplo, se suponía que no precisaban de protección alguna frente a su infracción a través de las marcas de servicios, dado que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas han sido concebidas con la única finalidad de distinguir productos. El principal objetivo de este trabajo consiste, precisamente, en analizar la reciente y muy destacada sentencia en la que el TJUE ha dictaminado sin paliativos que la protección jurídica de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en el Derecho de la UE comprende asimismo el sector servicios, en una de las aportaciones más importantes para la consolidación de estos signos.

Palabras clave: denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas de servicios, evocación, prácticas comerciales parasitarias, explotación indebida de la reputación ajena, público relevante, consumidor medio razonablemente informado, competencia desleal.

* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: *lmarco@unizar.es*.

Fecha de recepción: 9 de mayo de 2022 // Fecha de aceptación: 25 de mayo de 2022.

ABSTRACT

Legal provisions to prevent the infringement of designations of origin and geographical indications in the ECJ Case Law have been substantively improved and increased in its reach and significance over the past few decades. Nevertheless, there were still some relevant obstacles to achieve an adequate protection of these distinctive signs. For instance, they were not supposed to need any defense against infringement through services trademarks, because designations of origin and geographical indications have been scheduled to the sole purpose of distinguishing products. The main target of this work consists, precisely, in analyzing the recent leading judgment in which ECJ has unequivocally ruled that legal protection of designations of origin and geographical indications in EU Law also covers the services industry, in one of the most important contributions for the enhancement of these signs.

Keywords: designations of origin, geographical indications, services trademarks, evocation, parasitic commercial practices, misappropriating another's reputation, relevant public, average consumer reasonably informed, unfair competition.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: DE NUEVO LOS CONFLICTOS ENTRE LAS MARCAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS.—II. FALLO Y RAZONAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *CHAMPANILLO*.—1. El litigio y su contexto.—1.1. El conflicto entre la denominación de origen «Champagne» y la marca de servicios «Champanillo».—1.2. Las cuestiones prejudiciales elevadas al TJUE: argumentos y respuestas.—2. La decisión del tribunal nacional remitente.—III. LAS PRINCIPALES APORTACIONES EN ESTA SENTENCIA.—IV. APRECIACIONES FINALES: LAS LAGUNAS EN ESTA SENTENCIA.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: ONCE AGAIN CONFLICTS BETWEEN TRADEMARKS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS.—II. RULING AND REASONING OF ECJ IN CASE *CHAMPANILLO*.—1. The legal dispute and their facts.—1.1. The conflict between the designation of origin «Champagne» and the services trademark «Champanillo».—1.2. Questions referred to ECJ for a preliminary ruling: arguments and answers.—2. The Ruling of national referring Court.—III. MAIN CONTRIBUTIONS OF THIS JUDGMENT.—IV. FINAL APPRAISAL: GAPS IN THIS JUDGMENT.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: DE NUEVO LOS CONFLICTOS ENTRE LAS MARCAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Tanto las marcas, de un lado, como las denominaciones de origen protegidas (DOPs.) y las indicaciones geográficas protegidas (IGPs.), de otro, constituyen figuras distintas, con su propia regulación cada una de ellas. No obstante, lejos de mantenerse totalmente al margen entre si, lo cierto es que se han cruzado, e incluso contrapuesto en sus ámbitos de protección, por lo que su relación se ha revelado compleja y hasta antagónica en algunos supuestos.

Los choques y colisiones entre marcas y DOs. e IGs. han venido siendo continuos y hasta recurrentes en las últimas décadas, en una proliferación tan extensa como compleja. Y como es obvio, una casuística tan inabarcable ha dado lugar a una intensa litigiosidad que, a su vez, ha redundado en todo un *corpus* jurisprudencial sobre esta materia integrado por numerosos fallos en los cuales el TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la protección de las DOPs. y las IGPs.[1]. Sin ser este el medio adecuado para analizar en profundidad todos

[1] Por ejemplo, *vid*. las SSTJUE C-47/90, *Etablissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA vs. Promalvin SA y AGE Bodegas Unidas SA,* de 9 de junio de 1992 (caso *Rioja I*, Rec. I-3669, ECLI:EU:C:1992:250); C-3/91, *Exportur SA vs. LOR SA et Confiserie du Tech,* de 10 de noviembre de 1992 (caso *Jijona*, Rec. I-5529,

los diversos aspectos de tan vasto conjunto, sí que se observa como tendencia general un progresivo aumento de la defensa de las DOPs., y las IGPs. frente a las marcas: Partiendo de una muy escasa y limitada oponibilidad inicial ante posibles infracciones de las DOPs. y las IGPs. a través de las marcas[2], se ha ido evolucionando hacía mayores cuotas de protección ante tales conductas, de forma que la posición jurídica de las primeras se ha visto cada vez más reforzada respecto de las segundas[3].

El incremento y la mejora de la protección de las DOPs. y las IGPs. en la jurisprudencia del TJUE han ido de la mano de la modernización y el desarrollo del régimen jurídico aplicable de tales figuras en el Derecho de la UE, y dentro de dicho régimen, de las disposiciones referentes a su defensa contra sus posibles usurpaciones a través de las marcas. De este modo, se observa una cierta

ECLI:EU:C:1992:420); C-217/91, de 7 de julio de 1993, *Reino de España vs. Comisión de las CE* (caso *Brandy*, Rec. I-3923, ECLI:EU:C:1993:293); C-309/89, *Codorniu vs. Consejo de la UE,* de 18 de mayo de 1994 (caso *Cremant*, Rec. I-1853, ECLI:EU:C:1994:197); C-306/93, *SMW Winzersekt GMBH vs. Land Rheinland-Pfald,* de 13 de diciembre de 1994 (caso *Methode Champenoise*, Rec. I-5555, ECLI:EU:C:1994:407); C-136/96 (Sala Quinta), *The Scotch Whisky Association vs. Cofepp Prisunic SA et Casal,* de 16 de julio de 1998 (caso *Whisky I*, Rec. I-4571, ECLI:EU:C:1998:366); C-303/97 (Sala Quinta), *Verbraucherschutzverein eV vs. Sektkellerei G. C. Kessler GmbH und Co.,* de 28 de enero de 1999 (caso *Riesling*, Rec. I-513, ECLI:EU:C:1999:35); C-87/97 (Sala Quinta), *Consorcio per la tutela del formaggio gorgonzola vs. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG und Eduard Bracharz GmbH,* de 4 de marzo de 1999 (caso *Gorgonzola*, Rec. I-1301, ECLI:EU:C:1999:115); asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96, *Dinamarca, RFA y Francia vs. Comisión de la UE y Grecia,* de 16 de marzo de 1999 (caso *Feta*, Rec. I-1541, ECLI:EU:C:1999:141); C-388/95, *Reino de Bélgica vs. Reino de Expaña,* de 17 de mayo de 2000 (caso *Rioja II*, Rec. I-3146, ECLI:EU:C:2000:244); C-347/03 (Sala Segunda), *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA vs. Ministerio italiano de Política Agrícola y Forestal,* de 12 de mayo de 2005 (caso *Tokaji*, Rec. I-3785, ECLI:EU:C:2005:285); C-381/05 (Sala Primera), *De Landtsheer Emmanuel SA vs. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne y otros,* de 19 de abril de 2007 (caso *Veuve Clicquot*, Rec. I-3115, ECLI:EU:C:2007:230); C-132/05 (Gran Sala), *Comisión vs. RFA,* de 26 de febrero de 2008 (caso *Parmesan*, Rec. I-957, ECLI:EU:C:2008:117); C-75/15 (Sala Segunda), *Viiniverla Oy vs. ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto,* de 21 de enero de 2016 (caso *Calvados*, ECLI:EU:C:2016:35); C-56/16 P (Sala Segunda), *EUIPO y Comisión de la UE vs. Instituto dos Vinhos do Douro e do PortoIP y República Portuguesa,* de 14 de septiembre de 2017 (caso *Porto*; ECLI:EU:C:2017:693), y las SS. TG T-510/15 (Sala Séptima), *Roberto Mengozzi vs. EUIPO,* de 2 de febrero de 2017 (caso *Toscano*, ECLI:EU:T:2017:54), C-393/16 (Sala Segunda), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GmbH & Co. OHG,* de 20 de diciembre de 2017 (caso *Champagnet sorbet*, ECLI:EU:C:2017:991); C-44/17 (Sala Quinta), *Scotch Whisky Association vs. M. K.,* de 7 de junio de 2018 (caso *Whisky II*, ECLI:EU:C:2018:415); C-367/17 (Sala Primera), *S vs. EA, EB y EC,* de 19 de diciembre de 2018 (caso *Schwarzwälder Schinken*, ECLI:EU:C:2018:1025); C-614/17 (Sala Cuarta), *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego vs. Industrial Quesera Cuquerella SL y J. R. Cuquerella Montagud,* de 2 de mayo de 2019 (caso *Queso Manchego*, ECLI:EU:C:2019:344); C-432/18 (Sala Quinta), *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena vs. Balema GmbH,* de 4 de diciembre de 2019 (caso *Aceto Balsamico di Modena*, ECLI:EU:C:2019:1045), y C-490/19 (Sala Quinta), *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier vs. Société Fromagère du Livradois SAS,* de 17 de diciembre de 2020 (caso *Morbier*, ECLI:EU:C:2020:1043), entre otras, todas ellas disponibles en *http://curia.europa.eu*. Sobre esta jurisprudencia, *vid*. Arroyo Aparicio (2021), págs. 125-148; *id*. (2022), págs. 469-488 (en prensa); Bercovitz Rodríguez-Cano (2002), págs. 279-294; *id*. (2002), págs. 367-387; Botana Agra (2001), págs. 157-218; Cortés Martín (2015), págs. 149-175; Gómez Lozano (2004), págs. 111-134; *id*. (1999), págs. 1163-1190, y (2022), págs. 513-541 (en prensa); García Pérez (2019), págs. 843-957; Guillem Carrau (2021), págs. 308-421; *id*. (2014-2015), págs. 377-386; Jiménez Serranía (2022), págs. 661-682 (en prensa); López Benítez (1996), págs. 75-89; Marco Arcalá (2001), págs. 277-296 y 429-479; *id*. (2013-2014), págs. 66-71; Maroño Gargallo (2002), págs. 193-204 y 261-283; *id*. (2005-2006), págs. 263-284; (2008-2009), págs. 287-316, y (2002), págs. 727-742; Martínez Gutiérrez (2008), págs. 115-160, y Prieto Álvarez (2019), págs. 209-259, entre otros autores.

[2] Un buen ejemplo de esta primera protección tímida e incipiente fue el caso *Rioja I*, *cit*., en el que se admitió la licitud del embotellado del vino de esta DOP calificada fuera de su área geográfica de procedencia y al margen de los controles y límites establecidos a tales efectos por el Consejo Regulador de dicha DOP.

[3] Esta evolución se percibe en fallos posteriores, como el caso *Rioja II*, *cit*., en el que se rectificó la línea jurisprudencial del caso *Rioja I*, *cit*., y se estimó proporcional y justificada la prohibición del embotellado del vino de esta DOP calificada en otras áreas geográficas y sin la debida supervisión; al respecto, *vid*. González Botija (2001), págs. 539-558; López Escudero (2001), págs. 543-564, y Romero Melchor (2001), págs. 31-41.

interacción mutua entre la jurisprudencia y la regulación de la UE relativas a las DOPs. y las IGPs., la cual se ha revelado muy útil y positiva. Así, los desarrollos normativo y jurisprudencial en esta materia han corrido parejos, y todo ello ha dado lugar a que, tras una serie de antecedentes previos[4], la vigente regulación de los conflictos entre estos signos distintivos y las marcas haya llegado a ser muy adecuada en líneas generales y a mostrar un deseable equilibrio entre unos y otras. En concreto, los preceptos en los que se contemplan actualmente tales conflictos vienen a ser los siguientes:

— En relación con los vinos y licores, los artículos 102 y 103 del Reglamento 1308/2013/UE, del PE y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos[5]; en el primero de

[4] En el ámbito de los vinos y licores, la protección de sus menciones de calidad se inició en el artículo 15 del Reglamento 823/87/CEE, del Consejo, de 16 de marzo de 1987 (*DOCE* L 84, de 27 de marzo de 1987), por el que se establecen disposiciones específicas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (VCPRD), figura esta última desarrollada en los artículos 40 del Reglamento 2392/89/CEE, del Consejo, de 24 de julio de 1989 (*DOCE* L 232, de 9 de agosto de 1989), sobre las normas generales para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva, 5 y 8 del Reglamento 1576/89/CEE, del Consejo, de 29 de mayo de 1989 (*DOCE* L 160, de 12 de junio de 1989), por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, 6 y 7.2 del Reglamento 1601/91/CEE, del Consejo, de 10 de junio de 1991 (*DOCE* L 149, de 14 de junio de 1991), por el que se establecen las reglas generales de definición, designación y presentación de vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y cócteles aromatizados de productos vitivinícolas, y 13 del Reglamento 2333/92/CEE, del Consejo, de 13 de julio de 1992 (*DOCE* L 231, de 13 de agosto de 1992), por el que se establecen las normas generales para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva; todos ellos fueron derogados mediante el Reglamento 1493/1999/CE, del Consejo, de 17 de mayo de 1999 (*DOCE* L 179, de 14 de julio de 1999), por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, que pasó a regular los VCPCD en su artículo 48 y sus Anexos VI, VII y VIII; a su vez, este Reglamento fue derogado mediante el Reglamento 479/2008/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2008 (*DOUE* L 148, de 6 de junio de 2008), por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en el cual se superó la noción de VCPRD, se otorgó un reconocimiento directo a las DOPs. y las IGPs. de productos vitivinícolas en su artículo 45 y se reguló su relación con las marcas en su artículo 44; también estos Reglamentos fueron derogados mediante el Reglamento 491/2009/UE, del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento 1234/2007/UE, del Consejo, de 22 de octubre de 2007 (*DOUE* L 299, de 16 de noviembre de 2007), por el que se crea una organización común de mercados agrícolas, y refundió en este último la regulación de las DOPs. y las IGPs. de estos productos, por ejemplo en sus artículos 118 quaterdecies en cuanto a la protección de estos signos, y 118 terdecies en lo tocante a su relación con las marcas; por lo demás, se mantuvo la vigencia del Reglamento 110/2008/UE, del PE y del Consejo, de 15 de enero de 2008 (*DOUE* L 39, de 13 de febrero de 2008), relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, modificado, entre otros, mediante el Reglamento 517/2013/UE, del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (*DOUE* L 158, de 10 de junio de 2013), en cuyos artículos 16 y 23 se mantuvieron estos planteamientos para las DOPs. e IGPs. de los licores; finalmente, este mosaico normativo tan prolijo y fragmentario (ya desde sus inicios fue calificado por Gevers [1994] como «*l'imbroglio*») se vio sustituido por el vigente Reglamento 1308/2013, *cit. infra*. Respecto de los demás productos agroalimentarios, las primeras disposiciones sobre los conflictos entre las DOPs. y las IGPs. y las marcas fueron los artículos 13 y 14 del Reglamento 2081/92/CE, del Consejo, de 14 de julio de 1992 (*DOCE* L 208, de 24 de julio de 1992), relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (modificado que fue por los Reglamentos 535/1997/CE, del Consejo, de 17 de marzo de 1997 [*DOCE* L 83, de 25 de marzo de 1997], y 642/2003/UE, del Consejo, de 8 de abril de 2003 [*DOUE* L 99, de 17 de abril de 2003]), posteriormente derogados y sustituidos por los artículos 13 y 14 Reglamento 510/2006/UE, del Consejo, de 20 de marzo de 2006 (*DOUE* L 93, 31 de marzo de 2006), también sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, reemplazado por el vigente Reglamento 1151/2012, *cit. infra*. Sobre esta evolución, *vid*. la doctrina *cit. supra* en la n. 1, en particular Arroyo Aparicio (2021), págs. 129-131, y Marco Arcalá, *ibid*.

[5] *DOUE* L 347, de 20 de diciembre de 2013. Este Reglamento ha sido objeto de diversas modificaciones, llevadas a cabo mediante los Reglamentos 2017/2393/UE, del PE y del Consejo, de 13 de diciembre (*DOUE* L 350, de 29 de diciembre de 2017), y 2020/2220/UE del PE y del Consejo, de 23 de diciembre (*DOUE* L 437, de 28 de diciembre de 2020), ambos en relación con las ayudas de los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural y de Garantía. A los efectos del presente trabajo, destaca en particular la modificación introducida en los citados artículos 102 y 103 del Reglamento 1308/2013 a través del Reglamento 2021/2117/UE, del PE y del Consejo, de 2 de diciembre (*DOUE* L 435, de 6 de diciembre de 2021), y que ha consistido básicamente en coordinar el artículo 102 con las nuevas versiones vigentes de la normativa sobre marcas de la UE (a saber, la

ellos se regula la relación entre las marcas registradas y las DOPs. y las IGPs. en este sector, y en el segundo la protección de estos últimos signos distintivos[6].

— En lo tocante a los restantes productos agroalimentarios, los artículos 13 y 14 del Reglamento 1151/2012/UE, del PE y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios[7]; en el primero de ellos se regula la protección de las DOPs. y las IGPs. en este sector, y en el segundo la relación entre estos signos distintivos y las marcas[8].

Sin entrar en un análisis detallado de tales disposiciones, hay que recalcar el papel atribuido en las mismas (y en las normas que las han precedido[9]) a la salvaguardia de las DOPs. y las IGPs. contra su evocación [arts. 103.2.*b)* del Reglamento 1308/2013 y 13.1.*b)* del Reglamento 1152/2012] con cualesquiera prácticas que puedan inducir a error al público, en particular el uso indebido de estas menciones, por ejemplo mediante marcas idénticas o similares para el mismo tipo de productos que los distinguidos con dichas DOPs. e IGPs. De este modo, la figura de la evocación ha pasado a ser un elemento básico para en protección de estos signos distintivos en el Derecho de la UE, tal y como se ha confirmado sin fisuras en la jurisprudencia del TJUE.

Los continuos e ininterrumpidos avances en las disposiciones sobre las DOPs. e IGPs. en el Derecho de la UE y en la jurisprudencia del TJUE que la ha interpretado han redundado en su conjunto en el amplio nivel de protección de que gozan estas figuras en la actualidad. Sin embargo, y como es bien sabido, la realidad suele rebasar las previsiones del legislador y del intérprete de sus mandatos, y da lugar a nuevos problemas, tal vez inconcebibles *a priori,* pero que terminan surgiendo contra todo pronóstico. Así ha sucedido con la protección de las DOPs. e IGPs. contra su posible evocación a través de las marcas de servicios: *Ab initio,* este sector nada tenía que ver con las DOPs. e IGPs., destinadas a ser aplicadas a los productos agroalimentarios, salvo en supuestos muy determinados[10], pero la práctica ha superado esta división y ha confirmado que las conflictos entre unos y otros signos distintivos pueden plantearse asimismo en el sector servicios. Y a falta de una regulación específica de esta cuestión en la normativa de las DOPs. e IGPs. ha tenido que ser el TJUE quien se ha visto obligado a conocer *ex novo* sobre la misma en el fallo comentado en este escrito.

Directiva 2015/2436/UE, del PE y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 [*DOUE* L 336 de 23 de diciembre], sobre marcas [DM] y el Reglamento 2017/1001/UE, del PE y del Consejo [versión codificada], de 14 de junio [*DOUE* L 154, de 14 de junio de 2017] sobre la Marca de la UE [RMUE]) y en extender la prohibición del art. 103 contra el uso indebido, la usurpación, vulneración y evocación de las DOPs. y las IGPs. a cualesquiera productos, incluidos los meramente utilizados como ingredientes de otros productos (sobre este último extremo, si bien en relación con DOPs. e IGPs. para diversos tipos de aceites de oliva y no para vinos ni licores, *vid*. Martínez Gutiérrez [2021], págs. 119-139, y del mismo autor [2020-2021], págs. 295-297).

[6] Estos preceptos se ubican entre los artículos 92 a 116 de la secc. 2 (Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales en el sector vitivinícola), Cap. I (Disposiciones aplicables a la comercialización), Tít. II (Disposiciones aplicables a la comercialización y a las organizaciones de productores), Parte II (Mercado Interior) de este Reglamento.

[7] *DOUE* L 343, de 14 de diciembre de 2012. También este Reglamento ha sido modificado mediante Reglamentos posteriores, los más recientes los Reglamentos 2017/625/UE, del PE y del Consejo, de 15 marzo 2017 (*DOUE* L 95, de 7 de abril de 2017), y 2021/2117, del PE y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021 (*DOUE* L 262, de 6 de diciembre de 2021), en materias tales como etiquetado y seguridad alimentaria.

[8] Estos preceptos se ubican entre los artículos 4 a 16 del Tít. II (Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas) de este Reglamento.

[9] *Vid*. *supra* n. 1.

[10] Para ampliar información en torno al uso de denominaciones de calidad en ámbitos como los servicios turísticos, *vid*. Gómez Lózano (2002), y de la misma autora (2000), págs. 695-716.

II. FALLO Y RAZONAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *CHAMPANILLO*

La protección de las DOPs. e IGPs. en los servicios ha sido el objeto del asunto C-783/19 (Sala Quinta), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB,* de 9 septiembre 2021 (caso *Champanillo*; ECLI:EU:C:2021:713, disponible en «*http://curia.europa.eu*»).

1. El litigio y su contexto

El ya al voluminoso acervo jurisprudencial sobre las DOPs. e IGPs. se ha visto algo más incrementado con esta Sentencia, tan insólita en cuanto a su supuesto de hecho como compleja en su razonamiento e innovadora en sus aportaciones.

1.1. *El conflicto entre la denominación de origen «Champagne» y la marca de servicios «Champanillo»*

GB[11] es titular de una cadena de establecimientos de cafetería y restauración en diversas localidades catalanas, los cuales han venido siendo identificados en el tráfico con el signo «champanillo» durante la última década. Por ello, esta entidad solicitó en la OEPM el registro de dicho signo como marca de servicios para la Clase 43 del *Nomenclator* internacional[12], primero en 2011 como marca denominativa, solicitud que fue rechazada[13], y luego en 2014 como marca mixta, denominativa y gráfica, reproducida en la imagen adjunta, y que también fue rechazada en 2015[14].

La denegación de ambas solicitudes por parte de la OEPM fue el mismo en ambos casos, a saber, la oposición formulada por el *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC),* como órgano competente para defender los intereses de los productores acogidos a la DOP «Champagne»[15], como es bien sabido ubicada en Francia pero internacionalmente famosa y reconocida[16]. En

[11] Estas siglas son utilizadas en esta sentencia, y por ello también a lo largo del presente estudio, pero se refieren en realidad a un empresario individual cuyas iniciales son DIG.

[12] Clasificación internacional de productos y servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, revisión de Ginebra de 13 de mayo de 1977 (Instrumento de Ratificación de 19 de enero de 1979 [*BOE* 65, de 16 de marzo de 1979]).

[13] *Vid*. la Resolución de la OEPM de 8 de febrero de 2011 (disponible en *http://www.oepm.es*).

[14] Solicitud núm. M3530442(1), presentada el 11 de octubre de 2014, a la que se formuló oposición el 22 de diciembre de 2014, la cual fue estimada por la OEPM, por lo que esta solicitud fue rechazada por Resolución de 14 de abril de 2015 (datos disponibles en *http://www.oepm.es*).

[15] Así se dispone en el artículo 9 de la Ley francesa de 12 de abril de 1941, de creación de este órgano (datos tomados de *http://www.champagne.fr*).

[16] Esta DOP es en Francia una *Appellation d´origine controlée (AOC)*, según el Decreto núm. 2010-1441, de 22 de noviembre *(JORF* 273, texto 8, de 25 de noviembre de 2010, disponible en *https://www.legifrance.*

concreto, se alegó la infracción de las prohibiciones de registro tipificadas en los artículos 5.1.*g)*[17] y 9.1.*c)*[18] de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas (LM)[19].

En esta tesitura y pese a ello, GB optó por seguir utilizando sin más este signo en sus establecimientos y en diversas redes sociales, e incluso a registrar y usar el nombre de dominio *champanillo.es*[20], todo lo cual dio lugar a que el *CIVC* plantease una demanda contra esta entidad ante el JM núm. 6 de Barcelona por considerar que tales conductas constituían una evocación indebida y un aprovechamiento indebido de la DOP «Champagne». Este Juzgado se pronunció en Sentencia de 13 de julio de 2018 desestimando dicha demanda por considerar que la posible evocación de tal DOP a través del mero uso de la mención «champanillo» para servicios de cafetería y restauración resultaría tan sumamente tenue e irrelevante que no contravenía en modo alguno los términos de la normativa de la UE aplicable en esta materia[21].

El *CIVC* recurrió en apelación este fallo tan desfavorable para su pretensión, de forma que fue la sección 15.ª de la AP de Barcelona la competente para conocer de este recurso. Y fue en el curso de su tramitación cuando se plantearon en el seno de este Tribunal una serie de importantes dudas acerca del alcance efectivo de la evocación en el sentido del artículo 103.2.*b)* del Reglamento 1308/2013, y concretamente sobre su posible aplicación frente a una mención similar a una DOP o una IGP utilizada, no para otros productos ajenos a las mismas, sino para identificar unos determinados servicios, como era el

gouv.fr/jorf/jo). En España se halla protegida mediante el Convenio entre el Estado Español y la República Francesa sobre la Protección de las Denominaciones de Origen, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Ciertos Productos, y su Protocolo, hecho en Madrid el 27 de junio de 1973 (Instrumento de Ratificación de 7 de enero de 1974 [*BOE* 108, de 6 de mayo de 1975]. Además, se halla registrada en la Comisión de la UE en virtud del actual Reglamento 1308/2013, y en la OMPI a través del llamado sistema de Lisboa, regulado mediante el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las de las Denominaciones de Origen y a su Registro Internacional de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1968 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (disponible en *http://www.wipo.int*), en su versión del Acta de Ginebra de 20 de mayo de 2015 (adhesión de la UE por Decisión 2019/1754/UE, del Consejo, de 7 de octubre [*DOUE* L 271, de 24 de octubre de 2019], complementada por el Reglamento 1753/2019/UE, del PE y del Consejo, de 23 de octubre, sobre la actuación de la UE tras esta adhesión). Al respecto, *vid*. Fernández-Nóvoa (1970); Botana Agra (2015-2016), págs. 321-330, y Marco Arcalá (2018-2019), pág. 340.

[17] En este precepto se prohíbe el registro de los signos que inducen a error al público (sobre el mismo, *vid*. Marco Arcalá [2009], págs. 214-221).

[18] En este precepto se prohíbe el registro de los signos que reproduzcan, imiten o transformen signos protegidos por derechos de propiedad industrial distintos de las marcas y los nombres comerciales (sobre el mismo, *vid*. Curto Polo [2009], págs. 297-299).

[19] *BOE* 294, de 8 de diciembre de 2001. En su versión actual, modificada por el RD-ley 23/2018, de 21 de diciembre (*BOE* 312, de 27 de diciembre de 2018), para incorporar las disposiciones de la DM y asimismo coordinar sus contenidos con los del RMUE (*vid*. *supra* n. 5). Para ampliar información, *vid*. Marco Arcalá [2018.2019], págs. 335-348.

[20] Como indica Arroyo Aparicio (2021), pág. 142, GB llegó a comercializar una bebida espumosa alcohólica identificada con la mención «champanillo», si bien cesó en dicha comercialización a instancia del *CIVC*. A mayor abundamiento, GB alegó en su favor en primera instancia la famosa S. TS (Sala de lo Civil) núm. 107/2016, de 1 marzo 2016 (caso *Champín*, ROJ: STS 771/2016, ECLI:ES:TS:2016:771), en el que se admitió la validez y el consiguiente uso lícito (que se mantiene en la actualidad) de la marca «Champín» para distinguir una bebida espumosa no alcohólica para niños, pese a la reclamación de *CIVC* por la infracción de la DOP «*Champagne*», la cual fue desestimada en este pronunciamiento.

[21] Aunque en la recurrida SJM núm. 6 de Barcelona de 13 de julio de 2018 fue invocado a estos efectos el artículo 118 *quaterdecies* del Reglamento 1234/2007, *cit*. *supra* en la n. 4, se ha aclarado sin paliativos en las posteriores Resoluciones emitidas en este contencioso, en particular en la S. TJUE en análisis, que el precepto vigente y aplicable al caso de autos era el artículo 103.2 del Reglamento 1308/2013, en su versión anterior a la modificación de que fue objeto a través del Reglamento 2021/2117, *cit*. *supra* en la n. 5.

caso. Por ello, la sección 15.ª de la AP de Barcelona acordó elevar al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales a este respecto, como así se hizo mediante Auto de 4 de octubre de 2019[22], cuestiones a las que ha respondido el Alto Tribunal de la UE en el pronunciamiento en comentario.

1.2. *Las cuestiones prejudiciales elevadas al TJUE: argumentos y respuestas*

Las preguntas sometidas a la consideración del TJUE mediante el Auto antes citado fueron concretamente las siguientes:

> — *Si la protección de una DOP ha de extenderse a los servicios relacionados con la distribución directa o indirecta de productos similares a los que se aplica dicha DOP*.

Como es obvio, en esta primera cuestión prejudicial se solicitaba el parecer del TJUE sobre la salvaguarda de las denominaciones de origen en el sector servicios, y el Alto Tribunal de la UE respondió que las DOPs. e IGPs. se hallan protegidas frente a las conductas tipificadas en el artículo 103.2.*b)* del Reglamento 1308/2022 también en el sector servicios, el cual forma parte del ámbito de aplicación del referido precepto[23].

Esta conclusión se basa en una interpretación sistemática y teleológica de este precepto y del propio Reglamento 1308/2022 en su conjunto, más allá de la ausencia de referencias directas y expresas a los servicios en su tenor literal. Así, el TJUE estimó que, atendiendo al contexto y a la finalidad de estas normas como criterio hermenéutico fundamental[24], la voluntad del Legislador de la UE ha sido otorgar un amplio y elevado nivel de protección a las DOPs. e IGPs. mediante estas disposiciones[25], con el objetivo de recompensar los esfuerzos de los productores vinculados a tales figuras para mantener la calidad y peculiaridad de sus productos, frente a competidores parasitarios que pretendan aprovechar indebidamente el prestigio y la reputación de estos signos distintivos[26]. De este modo, la norma en cuestión alcanza también a los servicios aun sin hacerse alusión alguna a los mismos, e incluso considerando que ello permite aplicarla a toda evocación, abarcando sin más a productos y servicios de forma global y omnicomprensiva[27].

> — *Si el riesgo de infracción por evocación de una DOP debe ponderarse mediante un análisis nominal, evaluando su incidencia en el consumidor medio, o si antes ha de determinarse que se trata de productos idénticos o similares, o productos complejos que incluyan entre sus componentes un producto protegido con una DOP. Asimismo, también se preguntó al Alto Tribunal de la UE si este*

---

[22] ROJ: AAP B 10514/2019, ECLI:ES:APB:2019:10514.

[23] *Vid*. FJ 52 y el propio fallo de esta S.

[24] *Vid*. FJ 44 de esta S., en el cual se cita a este respecto la STJUE (Gran Sala) C-181/19, *Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle vs. JD,* de 6 de octubre de 2020 (caso *Jobcenter Krefeld*, ECLI:EU:C:2020:794, disponible en *http://curia.europa.eu*), FJ 61, entre otros pronunciamientos.

[25] *Vid*. FJ 47 de esta S., en el cual se citan en este punto los apdos. 97 del Preámbulo del Reglamento 1308/2013 y también el apdo. 32 del Preámbulo del Reglamento 1152/2012, aun yendo referido este último a las DOPs. e IGPs. de productos agroalimentarios distintos a los vinos y licores.

[26] *Vid*. FJ 51 de esta S., citando al respecto el caso *Champagnet sorbet*, *cit*., FJ 38, y apdos. 36, 37 y 47 de las Conclusiones del Abogado General, Sr. G. Pitruzzella, de 29 de abril de 2021 (ECLI:EU:C:2021:350, disponibles en *http://curia.europa.eu*).

[27] En sentido similar, *vid*. FJ 51 de esta S.

> *riesgo debe ser examinado atendiendo a parámetros objetivos cuando se observe una coincidencia en los nombres que sea completa o muy alta, o si debe de ser estimado en función de los productos y servicios evocantes y evocados*.

En realidad, no se trata de una única cuestión prejudicial sino de dos cuestiones distintas, la segunda y la tercera, pero el TJUE optó por responder conjuntamente ambas cuestiones, puesto que las dos van referidas a diferentes facetas de un mismo tema, a saber, la determinación del riesgo de infracción por evocación de las DOPs. e IGPs., y a estos efectos, se han fijado los criterios básicos a tener en cuenta por parte del órgano jurisdiccional competente para dictaminar sobre la existencia o no de un riesgo de infracción por evocación de una DOP. Y en esta respuesta se concluyó que, conforme a tales criterios, no es necesario para apreciar la evocación indebida de una DOP que sean idénticos o similares los productos o servicios a los que se aplique dicha DOP y aquellos cubiertos mediante el signo controvertido; en otro orden de cosas, la evocación requiere acreditar que el uso de este signo da lugar a una vinculación clara y directa entre el mismo y la DOP en la mente del consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y ello puede producirse a causa de factores muy diversos, entre otros la inclusión parcial de la denominación protegida por la DOP en el signo en cuestión, la similitud fonética y visual o la proximidad conceptual entre una y otro, y asimismo la semejanza entre los productos de la DOP y los productos o servicios comercializados bajo la mención supuestamente evocadora. En suma, la evocación ha de ser determinada mediante una apreciación global y omnicomprensiva de todos los elementos pertinentes en el supuesto de que se trate[28].

Los argumentos aducidos por el TJUE para establecer los referidos criterios vinieron a ser los siguientes:

> — La ausencia de referencias expresas en el tenor literal del artículo 103.2.*b)* del Reglamento 1308/2022 a la similitud o comparabilidad entre los productos o servicios a los que se aplica la DOP y los que se ven cubiertos por el signo controvertido. De esta forma, el intérprete de esta norma no debe distinguir entre unos y otros supuestos a la hora de ponderar la existencia o no de evocación entre tales signos, por lo que no es necesario que los productos o servicios a considerar sean análogos o parecidos, aunque pueda ser, en su caso, un elemento muy relevante para apreciar tal evocación. Por tanto, a falta de mayores exigencias en este punto, la evocación de la DOP a partir del signo controvertido puede deberse a motivos como la reproducción total o inclusión parcial en el mismo de la mención de esta DOP, lo que comprende indistinta y alternativamente la semejanza fonética o visual y la proximidad conceptual entre uno y otra[29].
>
> — El elemento decisivo y fundamental para determinar la existencia de evocación de una DOP en el sentido del artículo 103.2.*b)* del Reglamento 1308/2022 es que el signo controvertido induzca sin rodeos al consumidor a pensar en los productos de esta DOP como imagen de referencia, es decir, que se establezca en la mente de este consumidor un vínculo directo y unívoco entre este signo y la DOP[30].
>
> — A tales efectos, la evocación se ha determinar sobre la percepción del consumidor europeo medio, normal y razonablemente informado, atento y pers-

[28] *Vid*. FFJJ 65 y 66 y el propio fallo de esta S.

[29] *Vid*. FFJJ 54 a 57 y 59 a 61 de esta S., y apdo. 44 de las Conclusiones del Abogado General, *cit*., citando en sentido similar el caso *Whisky II*, *cit*., FFJJ 44 a 50, así como Arroyo Aparicio (2021), pág. 144.

[30] *Vid*. FFJJ 58 a 59 de esta S., citando los casos *Whisky II, cit*., FFJJ 45, 51 y 53, y *Morbier*, *cit*., FJ 26.

picaz, atendiendo a todo el territorio de la UE para garantizar una protección uniforme de las DOP en su conjunto. Ello implica que no cabe excluir la evocación por circunstancias que afecten singularmente a los consumidores de un solo Estado miembro, pero en cambio sí que resulta posible apreciar la evocación en el sentido del artículo 103.2.*b)* del Reglamento 1308/2022 cuando se dé tan solo entre los consumidores de un solo Estado miembro[31].

— *Si la protección de una DOP frente a los riesgos de evocación o de aprovechamiento reviste carácter propio y específico, o si ha de ir siempre vinculada a la normativa sobre competencia desleal.*

Es decir, que lo que se preguntaba en esta cuarta y última cuestión prejudicial era si el riesgo de infracción por evocación de una DOP. o una IGP. se ve separado a todos los efectos de la infracción de las normas de competencia desleal. Pues bien, la respuesta del TJUE a este respecto reconoció sin fisuras que la apreciación de la evocación en el sentido del artículo 103.2.*b)* del Reglamento 1308/2022 es autónoma e independiente de la normativa sobre competencia desleal, de forma que no se requiere ni es necesario a tales efectos la existencia de un acto de los tipificados como tales en dicha normativa[32].

Las razones que llevaron a esta conclusión al Alto Tribunal de la UE fueron, de un lado, el carácter específico del reiterado artículo 103.2.*b)* como disposición reguladora de la protección de las DOPs. y las IGPs.[33], y de otro, la impronta netamente objetiva del régimen establecido en dicho precepto, de manera que su aplicación no se ve supeditada en modo alguno a elementos tales como la existencia de una relación de competencia entre los productos de la DOP y los productos o servicios del signo evocador, ni tampoco a la apreciación de un posible riesgo de confusión respecto de estos productos o servicios[34]. Con todo, el TJUE reconoció, a modo de *obiter dictum,* que nada empecé que una misma conducta pueda infringir al mismo tiempo el artículo 103.2.*b)* del Reglamento núm. 1308/2013 y la normativa de competencia desleal, es decir, que pueda constituir a la vez una evocación prohibida por dicha disposición y un acto de competencia desleal[35].

2. La decisión del tribunal nacional remitente

Las respuestas del TJUE recién expuestas resultan abiertamente favorables a la apreciación de un posible riesgo de infracción por evocación de la DOP «Champagne» mediante la mención «Champanillo», pese a su uso en el sector servicios y el hecho de que las DOPs. e IGPs. solo amparen productos. En consecuencia, atendiendo a tales parámetros, la secc. 15.ª de la AP de Barcelona

---

[31] *Vid*. FFJJ 62 a 64 de esta S., citando los casos *Whisky II*, *cit*., FJ 47, y *Queso manchego*, *cit*., FFJJ 47 y 48. La noción de consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz como elemento básico para delimitar la protección de los signos distintivos fue establecida por el TJUE a partir del fallo emitido en el asunto C-210/96 (Sala Quinta), *Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky vs. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung,* de 16 de julio de 1998 (caso *Gut Springenheide*, Rec. I-4657, ECLI:EU:C:1998:369, disponible en *http://curia.europa.eu*). Sobre esta noción, *vid*. González Vaqué (1999), págs. 1-15; del mismo autor (2004), págs. 57-73, y Palau Ramírez (1998), págs. 367-395, y ya en relación directa con esta S., Arroyo Aparicio (2021), pág. 145.

[32] *Vid*. FJ 70 y el propio fallo de esta S.

[33] *Vid*., de nuevo, el FJ 70 de esta S.

[34] *Vid*. FJ 68 de esta S.

[35] *Vid*. FJ 69 de esta S., y apdo. 75 de las Conclusiones del Abogado General, *cit*., así como Arroyo Aparicio, *ibid*.

se ha pronunciado en apelación a favor del *CIVC* en su S. de 18 de abril de 2022[36], de forma que, según este fallo, GB debe dejar de usar esta mención en la hostelería y la restauración y en las redes sociales, y aceptar la cancelación del nombre de dominio *champanillo.es*[37].

III. LAS PRINCIPALES APORTACIONES EN ESTA SENTENCIA

Además de las consecuencias más inmediatas (por ejemplo, en la expuesta decisión del órgano jurisdiccional nacional), el pronunciamiento en análisis ha introducido una serie de planteamientos tan relevantes como insoslayables en la ponderación de la evocación de las DOPs. e IGPs. en el sentido del artículo 108.2.*b)* del Reglamento 1308/2013. En su conjunto, tales planteamientos ubican este fallo en su contexto: De un lado, lo imbrican en la jurisprudencia precedente, y de otro, marcan nuevas pautas a seguir en ulteriores fallos del TJUE a este respecto, ya que destacan, no solo por su importancia, sino también por su diversidad, y de ahí su interés.

En primer lugar, y como suele ser habitual en esta y otras materias, el TJUE acostumbra en sus diversas sentencias a reordenar su jurisprudencia previa para determinar con claridad la orientación establecida en tales fallos y asumida igualmente en el nuevo pronunciamiento. Así ha sucedido también en esta ocasión[38], como se desprende de las numerosas referencias a diversos precedentes de los más recientes acerca de las DOPs. e IGPs., tanto en la sentencia en análisis como en las conclusiones del Abogado General Pitruzzella, *cit*.[39]. De esta forma, se ha llevado a cabo toda una síntesis jurisprudencial sobre estos signos distintivos. En concreto, las cuestiones básicas reiteradas en resoluciones anteriores y reafirmadas en la argumentación mantenida en este asunto han sido las siguientes:

> — La delimitación de la evocación de una DOP o una IGP en el sentido del artículo 103.2.*b)* del Reglamento 1308/2013, incardinada en torno al supuesto en el que un determinado signo induzca directamente al consumidor a pensar en los productos de tales DOP o IGP como imagen de referencia, de modo que vincule en su mente la DOP o la IGP con ese signo[40].
>
> — Los principales supuestos de evocación de una DOP o una IGP, a saber, la reproducción o inclusión en todo o en parte de la mención de una u otra en el signo controvertido que pueda dar lugar a una similitud fonética o visual entre ambos, de un lado, y la existencia de una proximidad conceptual entre este signo y la DOP o la IGP supuestamente evocadas[41].

---

[36] S. núm 522/2018, Recurso de apelación núm. 1726/2018-2.ª, no digitalizada, reproducida íntegramente en *https://www.origin-gi.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-03-Decision-Court-of-Barcelona-Champanillo.pdf*.

[37] Con todo, este fallo todavía no es firme y podría ser susceptible de ser recurrido en casación ante el TS. En principio, parecería lógico que, habida cuenta de la respuesta dada por el TJUE en la sentencia en análisis, se confirmase en firme el pronunciamiento de la AP de Barcelona. Con todo, podría no ser así, quizá atendiendo a otros precedentes en otro sentido en nuestra jurisprudencia interna, en concreto el caso *Champín*, *cit*. *supra* en la n. 20.

[38] En este sentido, *vid*. Arroyo Aparicio (2021), pág. 143.

[39] *Vid*. *supra* n. 23 a 35.

[40] *Vid*. FFJJ 58 y 59 de esta S., apdos. 27 y 63 de las Conclusiones del Abogado General, *cit*., y FFJJ 29, 45, 51 y 53 del caso *Whisky II*, 26 del caso *Morbier*, *cit.,* y 15 del caso *Queso manchego*, todos ellos *cit*.

[41] *Vid*. 54 a 57 y 59 a 61 de esta S., apdos. 19 y 65 de las Conclusiones del Abogado General, *cit*., y FFJJ 44 a 50 del caso *Whisky II*, 26 del caso *Morbier*, ambos *cit*.

— La apreciación de la evocación de una DOP o una IGP en función de la percepción del consumidor europeo medio, razonablemente informado, atento y perspicaz[42].

Se trata, pues, de toda una recopilación de los criterios fundamentales para ponderar la concurrencia o no de la evocación de una DOP o una IGP mediante un determinado signo, en una línea de continuidad con el acervo jurisprudencial preexistente y que, desde luego, refuerza aun más su importancia[43], si cabe.

Esta recapitulación jurisprudencial resulta muy relevante, pero sin duda la aportación fundamental y más destacada de este fallo ha sido la extensión de la protección de las DOPs. y las IGPs. frente a las marcas también en el sector servicios, entre otros motivos porque da respuesta a la principal y más importante de las cuestiones prejudiciales elevadas al Alto Tribunal de la UE en este asunto. Hasta la fecha, ya se había venido reconociendo que esta protección iba más allá de los productos identificados por la DOP y la IGP e podía aplicarse a otros productos de diferentes clases[44], pero no se había llegado a este punto de incluir a los servicios en este ámbito. Por ende, se trata con toda seguridad de toda una innovación que sienta con claridad la línea a seguir en futuros pronunciamientos. De este modo, el alcance de esta protección se amplía considerablemente, lo que redundará en una mejor defensa de la reputación y el prestigio acumulado de estos signos ante cualquier posible modalidad de competencia parasitaria[45]

Aunque es difícil llegar a precisar todas y cada una de las implicaciones que pueda tener esta sentencia. No obstante, parece evidente que, de inmediato, va a suponer una relativa equiparación de los niveles de protección de las IGPs. y DOPs., de un lado, y los de las marcas y los nombres comerciales, de otro, ya que en ambos casos tal protección está llamada a abarcar los diversos sectores del mercado, tanto para los productos como para los servicios, lo que puede incrementar la litigiosidad entre unas y otras figuras. Del mismo modo, la ya señalada existencia de distintivos de calidad en el plano de los servicios turísticos podrá dar lugar asimismo a conflictos entre tales distintivos y las IGPs. y DOPs.[46]. Se abre, pues, un amplio abanico de eventuales incompatibilidades entre las diferentes modalidades dentro de los signos distintivos.

Además, no se puede prescindir de otra novedad nada desdeñable sentada en esta Sentencia, como ha sido la contundente afirmación del TJUE en favor de la autonomía e independencia de la regulación de las DOPs. e IGPs. en la UE y su completa separación de la normativa sobre competencia desleal, que deja bien patente el carácter propio y específico de la primera respecto de la segunda. Ello permite que su aplicación no dependa en modo alguno de la concurrencia simultánea de un acto de competencia desleal, ni tampoco de la existencia de

---

[42] *Vid*. FFJJ 62 a 64 de esta S., apdo. 59 de las Conclusiones del Abogado General, *cit*., y FFJJ 47 y 59 del caso *Whisky II*, 27 del caso *Calvados*, y 47 a 50 del caso *Queso manchego*, todos ellos *cit*., así como la doctrina *cit*. *supra* en la n. 31.

[43] En este sentido, *vid*. Arroyo Aparicio, *ibid*.

[44] Al respecto, *vid*. de nuevo los FFJJ 44 a 50 del caso *Whisky II*, así como Arroyo Aparicio (2021), pág. 144, ambos *cit*. *supra* en la n. 29.

[45] *Vid*. de nuevo apdos. 36, 37 y 47 de las conclusiones del Abogado General Pitruzzella, *cit*. *supra* en la n. 26. La importancia de esta afirmación se ve recalcada en la nota de prensa del TJUE sobre estas conclusiones núm. 74/21, de 21 de abril de 2021 (disponible en *http://curia.europa.eu*).

[46] *Vid*. *supra* n. 10.

una relación de competencia directa entre los productos cubiertos mediante la DOP y los productos o los servicios identificados con el signo controvertido, o de la estimación de un eventual riesgo de confusión entre unos y otros.

Como ya se ha indicado en relación con algunas de las cuestiones anteriores, tan rotunda declaración imprime un marcado carácter objetivo a la protección jurídica de estos signos en la UE[47], lo que, una vez más, fortalece dicha protección, al reducir los requisitos para que despliegue sus efectos de manera real y efectiva. A mayor abundamiento, las normas sobre competencia desleal no se ven en modo alguno excluidas como instrumentos adicionales para la defensa legal de estas figuras, habida cuenta del expreso reconocimiento de la posible aplicación conjunta de tales normas y de las disposiciones propias de las DOPs. e IGPs. si la conducta de que se trate provoca la evocación de las mismas y constituye al mismo tiempo un acto de competencia desleal conforme al ordenamiento nacional que resulte de aplicación. En suma, pues, estas aseveraciones revisten una naturaleza claramente tuitiva para estas menciones, cuya defensa legal se ve notablemente reforzada.

IV. APRECIACIONES FINALES: LAS LAGUNAS EN ESTA SENTENCIA

El fallo en análisis está llamado a convertirse en un precedente crucial en la protección contra la evocación de las DOPs. y las IGPs., y ha de ser objeto de una valoración muy favorable por haber extendido al sector servicios el de dicha protección, previniendo igualmente en este ámbito los casos de competencia parasitaria a costa de la reputación de estos signos distintivos, como fue la voluntad del Abogado General Pitruzzella y del propio TJUE en este asunto[48]. Bienvenida sea, pues, la nueva orientación fijada a este respecto.

No obstante, la importancia de esta Sentencia no solo radica en lo que en ella se dice, sino más bien en sus silencios sobre una serie de temas sobre los que hubiese sido deseable que el TJUE se hubiese pronunciado en un sentido u otro y sin embargo no ha sido así, dejando quizá su posible resolución para ulteriores decisiones del Alto Tribunal de la UE.

Una primera y muy inmediata cuestión pendiente es la incidencia de este fallo en las IGPs. y DOPs. de productos agroalimentarios que no sean vinos ni licores, es decir, de las que se hallan reguladas en el Reglamento 1152/2012, *cit*. Ciertamente, se alude a este Reglamento en la Sentencia en comentario como un buen ejemplo del elevado nivel de protección que se otorga a estos signos en el Derecho de la UE[49], pero no se aclara expresamente si también se extenderá al sector servicios la protección contra la evocación de estas DOPs. e IGPs., aunque así parezca inferirse de la referida alusión y de una cierta coherencia, pues no tendría sentido establecer niveles de protección diferentes para unas y otras de estas menciones.

Mayores son los interrogantes en cuanto a los diferentes factores que permitan evaluar o no la existencia de evocación de una IGP o una DOP a través

[47] En este sentido, *vid*. Arroyo Aparicio (2021), pág. 145.
[48] *Vid*. *supra* n. 26 y 45.
[49] *Vid*. *supra* n. 25.

de una marca o de un signo utilizados en el sector servicios. En principio, el TJUE ha recurrido a estos efectos a los parámetros más básicos y generales de la evocación, tales como el vínculo establecido entre tales figuras en la mente del consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz, y la similitud fonética o visual y la proximidad conceptual entre los signos en conflicto. No obstante, no se ha ido más allá en este punto y sería menester introducir algunas precisiones adicionales, aun cuando las cuestiones prejudiciales planteadas no diesen pie para ello. Por ejemplo, sorprende en buena medida la ausencia total y completa de referencia alguna al indiscutible renombre de que goza dentro y fuera de Francia la DOP «Champagne» como una de las más emblemáticas y acreditadas en todo el mundo. Esta omisión puede ser debida a la firme voluntad de proteger uniformemente y sin fisuras las DOPs. e IGPs. en el sector servicios al margen de su grado de difusión y conocimiento en el mercado. Aun así, es obvio que no todas ellas gozan de la misma notoriedad, incluso en su propio sector de producción[50], y es asimismo insoslayable la relevancia fáctica de esta cualidad en un eventual conflicto entre una IGP o una DOP y un signo controvertido en los servicios, y muy especialmente en un país como España, en el que resulta muy frecuente el uso indiscriminado de nombres y expresiones geográficas como parte de los rótulos (no registrados en la inmensa mayoría de los supuestos) que identifican diversos establecimientos de hostelería y restauración; piénsese, por ejemplo, en cuantos bares y restaurantes giran en el tráfico incluyendo menciones como «Cava», «Rioja», «Rueda», etc., y de ahí los temores suscitados por esta sentencia en este segmento del mercado[51]. Pues bien, de cara a la posible litigiosidad que pudiera darse a este respecto sería conveniente determinar la virtualidad que tendría en casos como estos el renombre de la DOP o la IGP, y a falta del mismo, la relevancia que de hecho podría tener la disparidad aplicativa entre los productos cubiertos por aquellas y los servicios identificados con el signo controvertido[52]. Con todo, la aplicación de la evocación con independencia de los productos o servicios considerados según este pronunciamiento no parece seguir en esa línea.

Finalmente, la posible aplicación conjunta a la evocación de las DOPs. y las IGPs. de la regulación propia de las mismas y de las disposiciones sobre competencia desleal si dicha conducta constituyese también un acto prohibido en tales disposiciones plantea la pregunta en torno a la manera en que podrían articularse las relaciones entre estos dos ámbitos del ordenamiento. El TJUE nada ha especificado al respecto en esta sentencia, pues se ha limitado a consignar esta posibilidad sin mayores precisiones, y ello permitiría tal vez considerar como una hipotética solución la traslación a estos supuestos de la doctrina de la complementariedad relativa utilizada en el ámbito de la interacción entre el Derecho de marcas y el Derecho de la competencia desleal. Ello se podría fundamentar en la relativa identidad de razón entre ambas situaciones, pues en una y otra se trata de coordinar la protección de un bien inmaterial (bien las marcas, o bien las

---

[50] En este sentido, *vid*. Gázquez Abad, Martínez López y Barrales Molina (2012), págs. 113-114, por ejemplo en relación con las diferentes denominaciones del jamón en España.

[51] *Vid*. Morales (2022), págs. 1-2, entre otros.

[52] Sobre la disparidad aplicativa en materia de marcas, *vid*. la *Guía de Examen de las Prohibiciones Relativas de Registro de la OEPM,* Parte 1 (Las prohibiciones del artículo 6 de la ley de marcas), ep. 1.6. (La identidad o similitud de los productos o servicios), apdo. 1.6.3 (Supuestos de similitud de productos y servicios), pág. 43, así como la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 24 de septiembre de 2018 (caso *Sueldo de tu vida*, Roj: STS 3162/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3162).

DOPs. e IGPs.), de un lado, y la normativa concurrencial para el buen funcionamiento del mercado, de otro; a mayor abundamiento, esta doctrina ofrecería unos parámetros relativamente contrastados y asentados para una implementación más o menos estructurada de ambos sectores del ordenamiento jurídico[53]. No obstante, es esta una nueva cuestión que queda por determinar.

En suma, son muchas y muy importantes las aportaciones realizadas en la Sentencia en análisis, pero también abre la puerta a posibles polémicas sobre otros extremos igualmente relevantes y todavía pendientes de una solución clara. De este modo, es posible anticipar con una razonable seguridad que tales extremos habrán de ser objeto de debate en ulteriores pronunciamientos del TJUE sobre la protección de las DOPs. e IGPs. frente a los signos evocadores en el sector servicios, siguiendo la línea marcada a partir de este fallo.

V. BIBLIOGRAFÍA

ARROYO APARICIO, Alicia (2022), «Denominaciones de origen: reproducción de la forma o de la apariencia del producto como infracción», en CARBAJO CASCÓN, F. (dir.), y JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, 1.ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, págs. 469-488 (en prensa).

— (2021), «Alcance de la infracción de denominaciones de origen por "evocación" o por cualquier otra práctica que induzca a error acerca de la procedencia geográfica (Jurisprudencia reciente del TJUE)», en *AIS* 9, págs. 125-148 (disponible en *https://revistas.usal.es*).

ASCARELLI, Tullio (1970), *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* (trad. de Evelio Verdera y Luis Suárez-Llanos), Bosch, Barcelona.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (2002), *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico,* 1.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor.

— (2002), «Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas», en ALONSO ESPINOSA, F. J. (coord.), *El nuevo Derecho de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas)*, 1.ª ed., Comares, Granada, págs. 367-387.

BOTANA AGRA, Manuel (2001), *Las denominaciones de origen,* 1.ª ed., Marcial Pons, Madrid.

— (2015-2016), «La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco del ACTA-2015 del Arreglo de Lisboa», en *ADI* 36 (2015-2016), págs. 321-330.

CORTÉS MARTÍN, José Manuel (2015), «Denominaciones de origen y Derecho de la competencia», en *RER* 102, págs. 149-175 (disponible en *http://dialnet.unirioja.es*).

CURTO POLO, Mercedes (2009), «Comentario al artículo 9», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas,* tt. I y II, 2.ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 288-309.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1970), *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos,* 1.ª ed., Tecnos, Madrid.

GARCÍA PÉREZ, Rafael (2019), *El Derecho de marcas de la Unión Europea en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,* 1.ª ed., La Ley, Madrid.

— (2012), «Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de competencia desleal», en NEIRA PENA, A.; PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J., y FERRERO BAAMONDE, X. (coords.), *Los restos del Poder Judicial ante la sociedad globaliza-*

[53] Sobre la complementariedad relativa entre el Derecho de marcas y el Derecho de la competencia desleal, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1999), págs. 82-84 y 343; GARCÍA PÉREZ (2012), págs. 451-452 y 455-457, y MONTEAGUDO MONEDERO (1993), pág. 76.

da: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional), A Coruña, 2 y 3 junio 2011, 1.ª ed., Universidad de A Coruña, págs. 451-462 (disponible en *http://dialnet.unirioja.es*),

GÁZQUEZ ABAD, Juan Carlos; MARTÍNEZ LÓPEZ, Francisco José, y BARRALES MOLINA, Vanesa (2012), «Las indicaciones de origen protegidas como elemento de diferenciación de los productos agroalimentarios. El caso del jamón en España», en *Cuadernos de Gestión* 12, 2, págs. 103-129.

GEVERS, Flórent, (1994), «L'imbroglio dans la confusion - le conflit entre les appellations d'origine et les marques», en *Jura Vigilantibus - Antoine Braun - les droits intellectuels, le barreau,* 1.ª ed., Larcier, Bruxelles, págs. 165-184.

GÓMEZ LOZANO, María del Mar (1999), «Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas», en *RDM* 233, págs. 1163-1190.

— (2000), «La denominación geoturística como herramienta estratégica de la promoción de los destinos turísticos en España. Consideraciones sobre su régimen jurídico», en *RDM* 236, págs. 695-716.

— (2002), *Los signos distintivos en la promoción de destinos turísticos,* 1.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor.

— (2004), *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas,* 1.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor.

— (2022), «Las indicaciones geográficas y las reglas del mercado», en *Competencia, Propiedad intelectual,* págs. 513-541 (en prensa).

GONZÁLEZ BOTIJA, Fernando (2001), «La jurisprudencia del TJCE sobre la protección de la denominación de origen calificada "Rioja" y la obligatoriedad de embotellado en la zona de producción», en *El derecho agrario entre la agenda 2000 y la ronda del milenio (Actas del VIII Congreso Nacional de Derecho Agrario),* 1.ª ed., Universidad de Castilla-La Mancha, págs. 539-558.

GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis (1999), «La noción de consumidor *normalmente informado* en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la Sentencia *Gut Springenheide*», en *DN* 103, págs. 1-15.

— (2004), «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», en *RDCE* 17, págs. 57-73.

GUILLEM CARRAU, Javier (2014-2015), «La reforma de 2015 del Reglamento de la Marca Comunitaria y la mejora de la protección de la denominación de origen», en *ADI* 35 (2014-2015), págs. 377-386.

— (2021), *Denominaciones geográficas de calidad. Estudio de su reconocimiento y protección en la OMC, la UE y el Derecho español,* 2.ª ed., Tirant lo Blanch y Universidad de Valencia.

JIMÉNEZ SERRANÍA, Vanessa (2022), «Marcas y denominaciones de origen protegidas: contornos de una infracción (especial referencia al uso de términos referentes a una DOP y genéricos», en *Competencia,* págs. 661-682 (en prensa).

LAMAS CASSAGO, Álvaro Luis; MANFRÍN ARTENCIO, Mateus; DE MOURA ENGRACIA GIRALDI, Jamaina, y BATISTA DA COSTA, Fernando (2021), «Metabolonics as a marketing fool for geographical indication products: a literatura review», en *Eur Food Res Technol* 247 (2021), págs. 2143-2159 (*vid.* en *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8204615*).

LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano (1996), *Las denominaciones de origen,* 1.ª ed., Cedecs, Barcelona.

— (2004), *Del Estatuto del vino a las Leyes del vino: un panorama actual y de futuro de la ordenación vitivinícola en España,* 1.ª ed., Civitas, Madrid.

LÓPEZ ESCUDERO, Manuel (2001), «El embotellado en origen del vino de Rioja (Comentario de la Sentencia TJCE de 16 de mayo de 2000, *Bélgica vs. España*)», en *RDCE* 8 (2000), págs. 543-564 (disponible en *http://dialnet.unirioja.es*).

MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2001), *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria,* 1.ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia.

— (2009) «Comentario al artículo 5», en *Comentarios a la Ley de Marcas,* t. I, págs. 135-242.
— (2013-2014), «Las futuras modificaciones de la regulación de los motivos de denegación absolutos en el derecho de marcas de la Unión Europea», en *ADI* 34 (2013-2014), págs. 51-72.
— (2013-2014), «Las nuevas modificaciones de la Ley Española de Marcas (Comentario breve del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados», en *ADI* 39 (2018-2019), págs. 335-348.
— (2022), «Las especialidades tradicionales garantizadas y los términos de calidad facultativos como instrumentos adicionales de protección de la calidad agroalimentaria en la UE», en *Competencia, Propiedad intelectual,* págs. 571-621 (en prensa).
Maroño Gargallo, María del Mar (2002), *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario,* 1.ª ed., Marcial Pons, Madrid.
— (2005-2006), «El nuevo Reglamento comunitario sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios», en *ADI* 26 (2005-2006), págs. 263-284.
— (2008-2009), «La nueva regulación comunitaria sobre indicaciones geográficas de productos del sector vitivinícola», en *ADI* 29 (2008-2009), págs. 287-316.
— (2008-2009), «La protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en la Unión Europea», en *ADI* 29 (2008-2009), págs. 727-742.
Martínez Gutiérrez, Ángel (2008), *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos,* 1.ª ed., Atelier, Barcelona.
— (2020-2021), «En torno a la indicación del origen geográfico de los aceites de oliva utilizados como ingredientes de otros alimentos», *ADI* 41 (2020-2021), págs. 285-302.
— (2021), *Origen geográfico y aceite de oliva,* 1.ª ed., Marcial Pons, Madrid.
Massaguer Fuentes, José (1999), *Comentario a la Ley de competencia desleal,* 1.ª ed., Civitas, Madrid.
Monteagudo Monedero, Montiano (1993), «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal», en *ADI* 15 (1993), págs. 73-108.
Morales, E., «Champagne gana a Champanillo: ¿hay riesgo para los bares con nombre Rioja?», en *La información* (2022), págs. 1-2 [disponible en *https://www.lainformacion.com/juridico*].
Moya Latorre, Andrea (2015), «La nueva Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas», en *AJI* 3, págs. 669-678 (disponible en *http://dialnet.unirioja.es*).
Palau Ramírez, Felipe (1998), «El consumidor medio y los sondeos de opinión en las prohibiciones de engaño en el Derecho español y europeo [comentario a la Sentencia del TJCE de 16 de julio de 1998, caso *Gut Springenheide*]», en *ADI* 19, págs. 367-395.
Prieto Álvarez, Tomás (2019), *La denominación de origen: análisis crítico de una institución jurídico-pública,* 1.ª ed., Comares, Granada.
Romero Melchor, Sebastián (2001), «El TJCE acepta el embotellado obligatorio en la zona de producción para los vinos de Rioja: la Sentencia "Delhaize II"», en *UE Aranzadi* 4, págs. 31-41.

IV. RECENSIONES

MEZEI, Péter (2022), *Copyright Exhaustion. Law and Policy in the United States and the European Union,* 2.ª edición, Cambridge University Press, Cambridge, 258 páginas.

La obra *Copyright Exhaustion. Law and Policy in the United States and the European Union,* del académico Péter Mezei, profesor asociado en la Universidad de Szeged, en Hungría, y profesor adjunto en la Universidad de Turku, en Finlandia, aborda como cuestión principal la problemática relativa a la aplicación de la teoría del agotamiento del Derecho de Autor en el entorno digital.

La publicación del libro en la prestigiosa colección *Cambridge Intellectual Property and Information Law*, de la editorial Cambridge University Press, es una garantía de su excelente calidad, así como de su relevancia en el ámbito del Derecho de la Propiedad Intelectual. El alto nivel de la obra se acredita, además, por la profundidad del estudio de los temas abordados, por la amplitud de la bibliografía y por las sólidas argumentaciones y conclusiones que el autor nos ofrece.

Como bien es sabido, el agotamiento del Derecho de Autor representa una limitación al derecho exclusivo de distribución de su titular, puesto que permite la libre circulación en el mercado de las copias de una obra tras su primera venta. La teoría del agotamiento nació en el mundo analógico a principios del siglo XX, pero, en la actualidad, se enfrenta a nuevos desafíos ligados al desarrollo de las nuevas tecnologías y, más específicamente, al extraordinario avance de Internet. En particular, la existencia de numerosas tiendas online que revenden libros electrónicos, audiolibros, música o *software* plantea nuevos interrogantes sobre cómo aplicar la teoría del agotamiento del Derecho de Autor a los contenidos digitales, los cuales, por su naturaleza, son intangibles.

En aras de dar respuesta a estas cuestiones, el profesor Mezei lleva a cabo un profundo estudio sobre la teoría del agotamiento del Derecho de Autor, incluyendo un exhaustivo análisis de su origen, desarrollo histórico, contenido, finalidad y aplicación práctica. En concreto, el autor realiza una comparación entre las leyes y resoluciones jurisprudenciales de los Estados Unidos y de la Unión Europa, así como de algunos de sus Estados miembros, dando cobertura tanto a las aplicaciones analógicas como digitales de la teoría del agotamiento del Derecho de Autor. Así, el autor cuestiona el común rechazo de la aplicación del principio del agotamiento respecto a los contenidos digitales y, en sentido contrario, propone una teoría del agotamiento «digital», con la finalidad de respetar el equilibrio entre los intereses de los productores y consumidores de dicha clase de contenidos.

La obra se estructura en cuatro capítulos, de los cuales los tres primeros abordan las aplicaciones analógicas de la teoría del agotamiento del Derecho de Autor y el último se centra en las aplicaciones digitales de la citada teoría.

En particular, en el primer capítulo, bajo el título *«The Theory of Copyright Exhaustion»*, se aborda el estudio de la teoría del agotamiento del Derecho de Autor, profundizando en sus orígenes, finalidad y marco teórico. En él se presta especial atención a los tratados internacionales más significativos en esta materia, a saber: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio (ADPIC), el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), ambos también conocidos como los Tratados Internet de la OMPI.

El segundo capítulo, titulado *«The Doctrine of Exhaustion in the Copyright Law of the EU»,* se centra en el estudio de la teoría del agotamiento del Derecho de Autor en la UE, deteniéndose en su origen, desarrollo histórico y actual funcionamiento. En particular, el autor divide el análisis sobre la evolución de la teoría del agotamiento, en el ordenamiento europeo, en dos fases diferenciadas: la era de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y la era de la armonización vía Directivas, dictadas por el Consejo y el Parlamento de la CEE en la década de 1990 y en 2001. Asimismo, en este capítulo se introducen las limitaciones de la teoría del agotamiento, como son la prohibición de importaciones paralelas y el denominado *«droit de suite»* o derecho de participación.

De forma similar al capítulo anterior, el tercer capítulo, que se titula *«The First-Sale Doctrine in the Copyright Law of the US»*, trata sobre la evolución histórica de la teoría del agotamiento del Derecho de Autor en los Estados Unidos, donde también es conocida como *«first-sale doctrine»* o teoría de la primera venta, resaltando las principales circunstancias legales, sociales y económicas que influyeron en su desarrollo. El autor estructura este capítulo en dos fases: antes y después de 1976, mostrando como diversas resoluciones judiciales posteriores a 1976 representaron una desviación de la jurisprudencia respecto a las resoluciones dictadas previamente. Por último, al igual que en el capítulo anterior, también son abordadas las cuestiones relativas a las importaciones paralelas y al derecho de participación.

Especialmente interesantes en este tercer capítulo resultan las similitudes y diferencias entre el sistema legal estadounidense y europeo. A diferencia del ordenamiento europeo, donde los Estados miembros llevan a cabo la transposición nacional de las Directivas dictadas en materia de Derechos de Autor, la Constitución americana otorga al Congreso el poder de regular el Derecho de Autor, el cual se aplica directa y unilateralmente en todo el país. Además, el autor también resalta el hecho de que, mientras que el TJUE abordó, por primera vez, en el año 1971, el tema del agotamiento del Derecho de Autor, los tribunales estadounidenses llevan dictando resoluciones sobre la cuestión desde 1885, por lo que el ordenamiento estadounidense se ha visto obligado a enfrentarse a una amplia variedad de desafíos económico y tecnológicos en relación con el derecho de distribución.

Finalmente, el cuarto y último capítulo, titulado *«Digital Exhaustion in the EU and the US»*, profundiza en el argumento central del libro, es decir, en la aplicación de la teoría del agotamiento del Derecho de Autor en el entorno digital. Se trata de un capítulo magistral, en el cual, las abundantes referencias a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales ofrecen al lector un examen preciso y actualizado sobre la materia.

En concreto, el análisis de la cuestión se divide en dos partes. En primer lugar, el autor analiza diversos casos de la jurisprudencia alemana, holandesa, europea y estadounidense en materia de reventa de programas informáticos, grabaciones de sonido, audiolibros, libros electrónicos y obras audiovisuales. A la luz de la jurisprudencia anterior, en segundo lugar, el profesor Mezei realiza un análisis crítico con la finalidad de conseguir una adecuada comprensión de la opinión de los tribunales sobre aplicación la teoría del agotamiento en los mercados digitales. A tal efecto, el autor profundiza en cinco aspectos clave: i) la dicotomía entre licencia y venta; ii) el dilema sobre si la transferencia de contenidos digitales a través de Internet es distribución o puesta a disposición del público; iii) la transferencia de copias digitales a través de

Internet como obstáculo para la aplicación del principio del agotamiento; iv) la cuestión de la legislación especial (*lex specialis*) en el Derecho de Autor; y v) el conflicto entre el agotamiento digital y la territorialidad del Derecho de Autor.

A continuación, el autor evalúa los argumentos a favor y en contra del agotamiento «digital». Por último, resulta de gran interés la comparación entre el enfoque positivista tradicional y el enfoque realista constructivo. Mientras que, según el primero de los dos enfoques, la teoría del agotamiento no se puede extender al mundo digital; el enfoque realista constructivo, defendido por el autor, aboga por la aplicación de dicha teoría en el entorno digital.

A modo de conclusión, cabe decir que la obra del profesor Mezei se caracteriza por una calidad excepcional, tanto por la claridad de la exposición, como por las soluciones y recomendaciones que plantea. En definitiva, estamos antes un trabajo excelente, que merece ser leído por todas aquellas personas interesadas en la evolución del Derecho de Autor en el contexto de los mercados digitales.

Ana María Aido Vázquez
Becaria de colaboración en el Departamento de Derecho Mercantil
Universidade de Vigo

Murillo Chávez, Javier André (coord.) (2021), *Estudios sobre propiedad intelectual temas actuales y nuevos desafíos,* Gaceta Jurídica S.A., Lima, 669 páginas.

La obra coordinada por el profesor Javier André Murillo Chávez aborda de forma profunda diversos tópicos en propiedad intelectual e industrial que gozan de especial actualidad.

En la misma han participado un grupo de expertos mercantilistas, excelentes profesionales, docentes e investigadores, tanto de Latinoamérica y de España, que, desde de una visión global y a partir de sus distintos ordenamientos jurídicos exponen y discuten sobre diversos temas de la materia.

La estructura de la obra contempla cuatro ejes temáticos principales, sobre: derechos de autor, derecho de los signos distintivos, derecho de la innovación; y sobre propiedad intelectual. En estos cuatro ejes, los autores, a su vez, tratan diferentes puntos neurálgicos respecto de la propiedad intelectual y los modernos desafíos que afronta.

Con la finalidad de realzar la extrema actualidad de la obra, nos referiremos a ciertos artículos que sobresalen por su temática y la complejidad de los problemas que analizan. En primer lugar, nos referiremos al artículo de Aurelio López-Tarruella, bajo el título de «Derechos de autor e inteligencia artificial ¿Qué hacemos con los nuevos Rembrandt?», en el que autor aborda la irrupción de la inteligencia artificial en el proceso de creación de obras o productos y expone las diferentes posiciones que pueden tener lugar para su protección.

Este interesante artículo explica las diferentes técnicas de aprendizaje automático (*machine learning*) y cómo la Inteligencia Artificial interviene en el proceso de la creación de obras; además, explica el régimen moderno de protección de los derechos de autoría y titularidad de las creaciones humanas asistidas por Inteligencia Artificial y, plantea cómo el régimen de protección moderno es extensible a creaciones generadas por Inteligencia Artificial o asistidas por humanos.

En tal sentido, el autor expone con claridad los casos en que las obras realizadas por Inteligencia Artificial deben ser de dominio público y cuándo la titularidad del

derecho le corresponde a la persona «detrás» de la máquina, concluyendo con una notable reflexión aplicable a los casos en los que la Inteligencia Artificial pudiera generar obras autónomamente.

En la tercera sección de la obra, resaltamos el artículo del profesor Felipe Palau, titulado «Protección de las variedades vegetales en Europa y en la Comunidad Andina» obra en la que el autor invita a la reflexión sobre protección por derechos de exclusiva de una variedad específica del reino vegetal, con especial referencia al Convenio de la Unión de París sobre Obtenciones Vegetales de 1961; al Reglamento (CE) núm. 2100/1994, de 27 de julio; y, a la Decisión 345 de la Comunidad Andina.

En su artículo, el autor realiza una exposición muy clara del régimen jurídico de las obtenciones vegetales, los requisitos necesarios para su protección; el contenido y límites del derecho; el agotamiento de los derechos del obtentor y la duración y terminación de los derechos de protección de las obtenciones vegetales.

Con relación a los requisitos para la protección de las variedades vegetales, el profesor Palau explica y desarrolla las características de distintividad, uniformidad, estabilidad y novedad que son necesarios para el registro de la variedad vegetal.

Por otra parte, respecto del contenido y límites del derecho de obtención vegetal, resaltamos el análisis del autor al reflexionar sobre el triple objeto de protección del derecho; las operaciones sujetas a autorizaciones del titular de derecho de obtención y la protección en cascada y la interesante reflexión respecto de la aplicabilidad del régimen de patentes para la protección de las distintas clases de material vegetal en aquellos casos en que el procedimiento para su fabricación puedan considerarse invención, en ámbito de biotecnología.

A lo largo de su trabajo, el autor realiza un análisis comparativo de las normas en la materia y expone las características principales de la figura y sus elementos, además de una revisión de casos, expone la línea jurisprudencial actual con relación al derecho de obtención vegetal y otros derechos como el de patentes. En definitiva, un artículo de lectura obligada para todo aquel que esté interesado en la temática.

Finalmente, nos referiremos al artículo de Manuel Guerrero Gaitán bajo el título de «La cláusula de no competencia y los derechos de propiedad intelectual», en el que el autor analiza las cláusulas o pactos de no competencia, desde la perspectiva de la legislación europea, norteamericana y de algunos estados de Latinoamérica, pero, además, realiza su análisis desde la visión de la competencia desleal, de defensa de la competencia y de normativa específica en la materia.

En su artículo Manuel Guerrero revisa el uso de este tipo de cláusulas en acuerdos celebrados entre empresas, así como, por operadores de comercio y sus colaboradores; en adición, desarrolla las razones que justifican su pertinencia y existencia, además de aquellos parámetros que deben cumplirse para su aceptación en los distintos ordenamientos jurídicos.

En particular, el autor destaca las restricciones a la competencia que pueden derivar de erróneo uso de las cláusulas de no competencia, en tanto bordean los límites de la autonomía de la voluntad al potencialmente limitar el derecho de empresa y el derecho al trabajo, por lo que dichos acuerdos no pueden resultar limitadores de derechos.

En tal sentido, el artículo advierte de la necesaria valoración que deberá hacerse en cada caso, tanto desde una finalidad económica como jurídica del contrato, en consideración de los elementos de modulación temporal y espacial del acuerdo.

De la simple selección de los artículos elegidos para la presente recensión del libro —de un total de veinte— el lector podrá estar seguro de la variedad y nove-

dad de los temas tratados en la obra y de los perfiles profesionales y académicos de quienes colaboran en ella, por ello consideramos que en esta obra está asegurada la profundidad y la calidad en su tratamiento.

Estamos, en definitiva, ante una obra de lectura imprescindible para todo aquel interesado en el estudio de Derecho industrial que, además por su actualidad constituye una importante contribución a la materia.

Pablo Carrasco Torrontegui
Docente Universidad de las Américas y
Doctorando en Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
Universidad de Valencia

Bustillo Saiz, María del Mar (2020), *Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019,* Marcial Pons, Madrid, 301 páginas.

La promulgación de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (DSC), ha traído consigo la publicación de numerosos trabajos académicos entre los cuales cabe destacar la obra objeto de esta reseña. La monografía de Bustillo Saiz no solo analiza la armonización producida por esta norma, sino que aborda de forma completa la protección del secreto empresarial en la Directiva y en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Es preciso apuntar que, a pesar de que la Directiva habla de «secretos comerciales», esta obra sigue la terminología utilizada en la ley española que emplea la expresión «secretos empresariales», acuñada por el profesor Gómez Segade en su clásica obra *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección* (1974, pág. 47).

A lo largo de sus seis capítulos, esta obra realiza un exhaustivo estudio sobre el secreto industrial desde su fundamentación hasta los remedios frente a su violación. El primer capítulo corresponde a una introducción, en la cual la autora expone brevemente el objeto de estudio, esto es, la armonización de la regulación de los secretos empresariales acometida por la Directiva y su transposición al ordenamiento interno.

A continuación, bajo el título «Importancia y fundamento de la protección de los secretos empresariales», el segundo capítulo aborda la cuestión relativa a la fundamentación de la protección del secreto empresarial. En él, se explica la importancia que representa el secreto industrial para las empresas y su papel clave en el mercado interior dentro del nuevo paradigma de mercado interconectado de la UE. Tras esta justificación, el estudio se centra en la fundamentación de la protección y en cómo lograr un equilibro que permita ofrecer una protección adecuada al secreto empresarial que logre que este sea un incentivo al desarrollo tecnológico e innovación, al tiempo que esta protección no se convierta en un obstáculo para la competencia.

El tercer capítulo se centra en la armonización de la definición de secreto empresarial. Como se señala, la falta de armonización de la UE provocó que en la práctica se dieran desigualdades dentro del mercado interior lo que implicó que, en función del territorio, las empresas tuvieran mayor o menor protección. Dentro de esta ausencia de armonización se encontraba la falta de una definición común de secreto empresarial, ahora solventada por la DSC y analizada en este capítulo de forma exhaustiva. En este estudio se analiza detalladamente la definición contenida

en la DSC sobre el «secreto comercial» y la transpuesta al ordenamiento español a través de la Ley de secretos empresariales, sobre el «secreto empresarial».

Una vez fijado el concepto de secreto empresarial, el estudio aborda la cuestión relativa a la obtención, utilización y revelación lícita de secretos empresariales, esto es, a cuándo las medidas de protección previstas en la norma no serán de aplicación por tratarse de conductas permitidas. La autora realiza un análisis claro y completo de la cuestión gracias a la división de este capítulo cuarto en dos bloques claramente diferenciados. De este modo, por un lado, se analizan cuáles son las formas lícitas de acceso a la información protegida mediante secreto en atención a las prácticas comerciales leales, y, por otra parte, se examinan las situaciones en las que el secreto empresarial cede su protección ante intereses dignos de mayor tutela como son, entre otros, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, la defensa de intereses públicos a través de la denuncia de abusos o los derechos relacionados con los trabajadores.

Por su parte, el capítulo quinto está dedicado a la violación de los secretos empresariales. En él, se examina cuándo la obtención, utilización y revelación de los secretos es considerada ilícita y, por consiguiente, el titular del mismo puede solicitar las medidas previstas para impedir estas actuaciones y obtener un resarcimiento por el daño sufrido. Este estudio cobra un especial interés debido a que el legislador europeo no ha definido directamente qué ha de entenderse por obtención, uso o revelación ilícita de un secreto empresarial, por lo que el alcance de su significado solo puede alcanzarse a través del análisis de los comportamientos y prácticas prohibidas, así como de los elementos que determinan la ilicitud del acto. Asimismo, cabe destacar la reflexión contenida en torno al tratamiento de la violación del secreto industrial como un ilícito concurrencial y los criterios para enjuiciar el carácter desleal de la conducta.

Finalmente, el sexto y último capítulo tiene por objeto analizar cuáles son los remedios civiles que pueden emplearse en caso de comportamientos ilícitos. En este estudio no solo se examinan las acciones que pueden ejercitarse por el titular del secreto empresarial, sino que además estas son abordadas de forma sistemática, lo cual facilita su comprensión al enmarcarlas en su momento procesal concreto. Asimismo, de igual utilidad resulta la última parte dedicada a la legitimación activa y pasiva, y a la prescripción de las acciones.

En definitiva, se trata de una obra completa que permite conocer la compleja protección del secreto empresarial en la Directiva de secretos comerciales y en la Ley española de secretos empresariales. La complejidad de la naturaleza del secreto empresarial, así como las dificultades que su protección presenta son abordadas de forma exhaustiva por Bustillo Saiz en una obra que ayuda al lector a comprender el alcance de la armonización sobre la protección del secreto comercial y cómo esta ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento interno.

Marta Cernadas Lázare
Profesora de Derecho Mercantil
Universidade de A Coruña

Gómez Montero, Jesús (2022), *Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2021,* Reus, Madrid, 281 págs.

Jesús Gómez Montero es un reputado especialista en materia de marcas, como atestigua su dilatada experiencia de más de una década como letrado de la Oficina

Española de Patentes y Marcas, y su posterior labor como asesor jurídico en materias relacionadas con la propiedad industrial.

En la obra *Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea*, Gómez Montero vierte toda su experiencia en una cuidada selección de la jurisprudencia más relevante dictada durante 2021 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (es decir, por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal General).

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia del año 2021 fue realmente exigua, por lo que el autor comenta únicamente una resolución. Y es que en el 2021 no se dictaron sentencias relativas a cuestiones prejudiciales, y la modificación de las normas relativas a la admisión de los recursos (*vid. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/cp190053es.pdf*) ha hecho que las resoluciones del Tribunal de Justicia disminuyan drásticamente (es cierto que probablemente la jurisprudencia en materia de marcas estaba sobrerrepresentada en relación con otros ámbitos jurídicos).

La resolución del Tribunal de Justicia que el autor comenta es la sentencia de 3 de junio de 2021, C-818/18 P y C-6/19 P, *Pirelli*. Nos permitimos aquí reproducir el resumen del propio Gómez Montero, para información del lector y para que así se haga una idea de la claridad con la que el autor acomete su labor: «La EUIPO había denegado la marca figurativa consistente en una ranura en forma de "L" aplicada a neumáticos al considerar que estaba formada por un signo constituido por una forma que cumplía una función técnica. El TG anula las resoluciones de la EUIPO, en sentencia que es confirmada por el TJ. En consecuencia se entiende inaplicable al caso que nos ocupa la prohibición del artículo 7.1.*e)*.ii) RMUE 2017/1001. Se mantiene que la EUIPO cometió el error de analizar la marca no como fue solicitada ni en relación con los productos reivindicados en la solicitud. Se llega a la conclusión de que el signo no se refiere en su totalidad al producto que distingue y, en el caso, de que constituyera una parte del mismo no constituye desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, una parte significativa de tal producto. Por lo demás, el registro de la marca impugnada no impediría a los competidores usar la misma combinada con otros elementos y forme, junto a otros elementos, una forma diferente de cada uno de los elementos considerado aisladamente».

En una segunda parte del libro, el autor desciende a la jurisprudencia del Tribunal General, y realiza una valiosa labor de sistematización de las sentencias más relevantes de dicho tribunal, de forma que ofrece resúmenes de la jurisprudencia agrupados temáticamente en veintisiete apartados. La estructura de esta parte resulta muy útil. Si por ejemplo nos interesase consultar la jurisprudencia relevante en materia de registro de mala fe, el apartado XII nos ofrece un resumen de cinco sentencias en las que se apreció que la mala fe existía, mientras que el apartado XIII hace lo propio con otras cinco sentencias en las que el tribunal se decantó por declarar que no concurría.

Una tercera parte recopila determinados principios generales que se desprenden de las sentencias de 2021. Si las anteriores partes se basaban en resúmenes realizados por el autor, con la claridad y precisión que lo caracterizan, ahora se recogen extractos que se clasifican en treinta apartados. Esta parte tiene un valor añadido, ya que el autor ha traducido los extractos en los casos en lo que no existe una versión española de la sentencia.

El libro finaliza con la cita de los libros y artículos publicados durante 2021, que muestra que, aunque la producción no es excesiva, sí que goza de buena salud (7 monografías y 14 artículos, 4 de ellos publicados en *ADI*).

La rigurosa obra de Jesús Gómez Montero debe ser muy bienvenida, pues la complejidad del moderno Derecho de marcas hace imprescindible que la doctrina ayude a los jueces y abogados a orientarse en lo que comienza a asemejarse a una verdadera selva jurisprudencial.

Rafael García Pérez
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidade de A Coruña

Louredo Casado, Sara (2021), *Las marcas tridimensionales,* Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 196 páginas.

Sara Louredo Casado, Profesora Ayudante Doctora de la Universidad de Vigo, ha publicado recientemente una monografía dedicada a los complejos problemas que suscitan las marcas tridimensionales. Con ella profundiza en el estudio del Derecho de la propiedad industrial, tras la publicación de su tesis doctoral sobre el diseño industrial no registrado, dirigida por los Profesores Anxo Tato Plaza, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, y Pablo Fernández Carballo-Calero, Profesor Titular de la misma Universidad. La tesis fue publicada como monografía con el título *El diseño industrial no registrado* (Thomson Aranzadi, 2019), y su rigor y excelencia fue resaltada por profesor Gómez Segade en una recensión publicada en esta misma Revista (vol. 40, págs. 490 y sigs.).

La elección del tema no podía ser más oportuna, ya que en el mercado actual, en el que las posibilidades de elección de productos son a veces mareantes, el empresario que logra la exclusiva sobre un signo tridimensional atractivo goza de una ventaja competitiva significativa frente a sus rivales. Por eso algunos litigios relativos a marcas tridimensionales tienen una importancia económica sensacional (piénsese en la lucha de *Lego* por proteger sus bloques de construcción como marca). En fin, la importancia y complejidad del tema bien merecen un estudio monográfico, que la profesora Louredo ha sabido afrontar con la seriedad y rigor que la caracterizan.

La monografía consta de seis capítulos, que pasamos a reseñar a continuación de forma breve.

En el capítulo introductorio («Concepto y regulación de la marca tridimensional») la autora ofrece algunas nociones necesarias para situar las marcas tridimensionales en su contexto. Trata el concepto, las clases y las funciones de la marca y traza un recorrido histórico por las regulación de las marcas de forma, desde el Estatuto sobre Propiedad Industrial hasta la normativa actual. Este análisis histórico, que podría remontarse incluso más atrás en el tiempo, obliga a hacer una advertencia que a la autora no se le escapa: «Estas marcas suelen incluirse en la categoría más amplia de signos "no tradicionales" porque plantean retos específicos en relación a sus requisitos de protección y a la aplicación de otras disposiciones, como las protecciones de registro» (pág. 185). Es decir, que en realidad la regulación de las marcas de forma, como se demuestra en este estudio, goza de una larga tradición, tanto legislativa como en lo que a su estudio por la doctrina se refiere, a pesar de lo cual, por los motivos que destaca la autora, no es raro que se las incluya entre las marcas no tradicionales. Si se habla de las marcas tridimensionales como marcas no tradicionales, en fin, no es porque sean un fenómeno reciente, sino porque plantean algunos problemas específicos que los principios clásicos de la disciplina no resuelven.

En el capítulo segundo se estudian los requisitos genéricos de protección de una marca tridimensional. Por una parte, se analiza el carácter distintivo, haciendo una oportuna distinción entre la distintividad abstracta, que se refiere a la capacidad que tiene un signo en sí mismo considerado para diferenciar cualesquiera productos y servicios, frente a la concreta, en la que se está a los específicos productos o servicios designados por la marca (el signo «manzana» tiene carácter distintivo abstracto, pero no concreto si se pretende registrar precisamente para manzanas). Se dedica especial atención, además, por ser «de gran importancia para las formas», a la distintividad sobrevenida (término acuñado por el maestro Gómez Segade en su artículo «Fuerza distintiva y *"secondary meaning"* en el Derecho de los signos distintivos», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, núm. 16, abril de 1995, págs. 175 y sigs., pág. 182). Por otra parte, se estudia la evolución que ha experimentado el Derecho europeo de marcas, que ya no exige el requisito de que el signo sea susceptible de representación gráfica. La autora afirma que aunque podría pensarse que este paso aperturista afecta especialmente a las marcas de forma, «sin embargo, la representación de las marcas tridimensionales se realiza habitualmente a través de fotografías o dibujos bidimensionales que pueden incluir unas líneas isométricas para delimitar los tres ejes del plano de coordenadas espaciales —indicando así que se trata de objetos tridimensionales—». En consecuencia, no parece que el cambio vaya a afectar de manera especial a las solicitudes de marcas tridimensionales (pág. 71).

El capítulo tercero es el más profundo de la obra. La autora realiza en él un detallado y riguroso análisis de los requisitos de las prohibiciones absolutas específicas para las marcas tridimensionales. De entre ellas, la profesora Louredo se desenvuelve con especial soltura y dominio en la prohibición referida a las formas que otorgan especial protección al producto. Resulta interesante el tratamiento crítico que se hace acerca de la imposibilidad de que un signo que incurre en alguna de estas prohibiciones pueda registrarse cuando ha adquirido carácter distintivo sobrevenido. La autora apunta la paradoja de que se exija a las marcas tridimensionales, para que gocen de carácter distintivo, que se alejen de las formas habituales en el sector de productos al que pertenecen, pero que por otra parte se prohíba el registro de las formas que otorgan un valor sustancial al producto. Al respecto, recoge la reflexión del maestro Fernández-Nóvoa en su *Tratado* («Cabría incluso decir, paradójicamente, que el Derecho de marcas penaliza a los creadores o usuarios de formas estéticamente más llamativas y atractivas, por cuanto que niega a tales formas el acceso al estatus de marca registrada»; pág. 229 de la primera edición) y considera que, aunque no sea necesario eliminar la prohibición absoluta, «sí es interesante la propuesta [del Instituto Max Planck de Múnich] de dejar de aplicarla o subsanarla siempre que pueda demostrarse la adquisición de un carácter distintivo por esa forma» (pág. 108).

El capítulo cuarto se refiere al ámbito de protección conferido por una marca tridimensional. Se expone el principio de especialidad y los supuestos de doble identidad, riesgo de confusión y la tutela de la marca renombrada, y se abordan en un epígrafe los problemas que las marcas renombradas presentan en relación con el ámbito de protección. Se plantea en él uno de los aspectos más complejos que presentan las marcas envase, que consiste en que en muchas ocasiones el envase no se registra de manera desnuda, sino acompañado por signos gráficos y denominativos. Con ello el acceso al registro se ve considerablemente facilitado, pero, ¿cómo afecta la presencia de dichos elementos al ámbito de protección de la marca? La monografía hace un análisis de la cuestión, sugiriendo determinadas líneas (apuntadas por el profesor Gómez Segade y otros autores) que plantean muy interesantes problemas llenos de matices.

El capítulo quinto se consagra a «La relación entre las marcas de forma y otros derechos». La autora muestra aquí una virtud que ya exhibió en su anterior monografía, pues como destacó entonces el profesor Gómez Segade (pág. 493 de su recensión), la profesor Louredo hace gala de un amplio conocimiento de las diversas instituciones de la propiedad industrial, y no se limita a realizar un trabajo muy especializado, sino que ofrece una visión que interrelaciona el Derecho de marcas con otros sectores de la propiedad industrial y del Derecho de la competencia. Y es que el capítulo expone las relaciones de las marcas tridimensionales con los diseños, los modelos de utilidad y las patentes, el *know-how*, los derechos de autor e incluso el Derecho de defensa de la competencia y contra la competencia desleal. Ello ofrece una perspectiva global y poliédrica del fenómeno de las marcas tridimensionales, muy útil tanto para el teórico como para el práctico del Derecho.

Especialmente interesantes en este capítulo quinto —así como en el resto de la obra— son las referencias al diseño industrial. Se percibe en ellos el dominio de la autora de un tema que, como ya hemos apuntado, constituyó el núcleo de su tesis doctoral. En este capítulo se alude de nuevo a la muy interesante paradoja a la que ya nos hemos referido anteriormente. Destaca la profesora Louredo, en efecto, que frente a lo que ocurre en el caso del diseño, para las marcas los requisitos de novedad y carácter singular no es que sean ya irrelevantes, sino que pueden ser contraproducentes debido a la prohibición del registro de las formas que otorguen un valor sustancial al producto (pág. 144).

La monografía concluye con un capítulo de conclusiones y perspectivas de futuro. La profesora Louredo se muestra decididamente a favor del reconocimiento y protección de las marcas tridimensionales, si bien con las debidas cautelas para evitar la monopolización de objetos o partes de los mismos de manera indefinida. El estudio y correcta lectura de las prohibiciones absolutas relativas a las marcas de forma tiene especial importancia a estos efectos, afirma la autora. Al respecto, propugna llevar a cabo «una interpretación rigurosa pero, a la vez restrictiva para que no se acabe prohibiendo en la práctica el registro de cualquier forma, lo que sería contrario al espíritu del legislador europeo». La autora busca un equilibrio, en definitiva, entre «la inclusión de nuevos signos adaptados a la realidad del mercado actual» y «el cuidado en que este derecho tan atractivo desde el punto de vista de los titulares no se desvirtúe y pierda de vista las funciones que protege» (págs. 187 y 188).

La profesora Louredo Casado ha publicado un ambicioso libro que aborda una figura de indudable importancia en nuestro Derecho. Ha sabido dar un tratamiento riguroso y conciso a un tema realmente complejo. Quienes nos dedicamos al estudio de la propiedad industrial no podemos sino congratularnos de que profesoras jóvenes y solventes dediquen sus esfuerzos a una disciplina apasionante, un tanto abandonada en España en comparación con la inflación que se vive en otros ámbitos del Derecho mercantil. Confiemos en que la Universidad sepa valorar el talento y abra las puertas de par en par a una nueva generación a la que le está poniendo las cosas francamente difíciles para lograr una más que merecida estabilidad.

Rafael García Pérez
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidade de A Coruña

García Pérez, Rafael (2021), *La expansión del Derecho de marca. De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca,* Marcial Pons, Madrid, 324 páginas[1].

1. Una de las principales características de los derechos de propiedad industrial e intelectual, constante a lo largo de su evolución histórica, pero que se ha intensificado en las últimas décadas es, sin duda, la de su progresiva ampliación. El fenómeno tiene una doble vertiente, pues afecta tanto al tipo de bienes que son objeto de estos derechos, que se ha ido expandiendo paulatinamente, como al contenido del *ius prohibendi* que se otorga a su titular. De manera gráfica el maestro Vito Mangini habló en su día de una auténtica «voracidad expansiva» de los derechos de exclusiva [«Logo, no logo?... Ovvero la perduta innocenza della proprietà intellettuale», en *Scritti di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, t. II, Giuffrè, Milano, 2004, págs. 297 y sigs.], y denunció la frecuencia con la que estas expansiones se deciden en «altas» esferas bajo la presión de *lobbies* «cuya legitimidad no tendría que transformarse nunca en omnipotencia» [Mangini, V., «La innovación estética de la producción industrial; una reforma controvertida y los miedos del legislador», *ADI*, 24, 2003, págs. 270 y ss. (280), traducción de Fernández Carballo-Calero].

2. El derecho de exclusiva sobre las marcas es uno de los derechos de propiedad industrial en los que se constata con mayor claridad este paulatino proceso de expansión, que se ha ido manifestando en sucesivas reformas legislativas, que en muchas ocasiones han cristalizado posicionamientos previamente adelantados por los tribunales.

El análisis de este proceso en el ámbito de la marca constituye el objeto de estudio en la monografía ahora recensionada, cuyo autor —el profesor Rafael García Pérez— no precisa presentación para los lectores de *ADI*, pues es uno de los más destacados industrialistas españoles actuales, cuyas obras y estudios constituyen un punto de referencia imprescindible en la doctrina nacional e internacional.

3. El profesor García Pérez articula su libro en tres capítulos, dedicados, respectivamente, al estudio de la expansión del objeto de tutela, del ámbito del derecho de exclusiva y de las funciones de la marca. Y todo ello se examina remontándose a la evolución normativa y jurisprudencial desde el siglo XIX (desde el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850, que —como afirmara Pella— es «*la primera ley de marcas que hemos tenido en nuestra Nación*») hasta la actualidad, y tomando como punto de referencia los Derechos español, norteamericano, alemán y de la Unión Europea.

La adopción de este enfoque histórico y comparado es, en mi opinión, un claro acierto del autor, porque solo puede comprenderse la ampliación del derecho de marca si se conoce el punto de partida inicial, la situación actual y los pasos intermedios, y porque los ordenamientos de los Estados Unidos de Norteamérica y de Alemania han influido notablemente en las soluciones adoptadas en la Unión Europea y, por ende, en España. Por lo demás, la realización del estudio desde esta perspectiva explica la abundantísima bibliografía histórica y comparada que maneja el autor.

4. En el capítulo dedicado a la expansión del objeto de tutela (págs. 13 a 71) se examina la evolución en materia de signos susceptibles de protección como marca (desde las dudas que surgieron con el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850 en relación con la protección de las marcas denominativas, hasta la última modificación del Real Decreto-ley 23/2018, que ha ampliado el listado de marcas no convencionales susceptibles de registro, al eliminar el requisito de la represen-

[1] Esta recensión es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

tación gráfica). Asimismo, también se estudia el paso de la marca como un signo que solo sirve para distinguir productos a su concepción como distintivo tanto de productos como de servicios; la admisión de la posibilidad de que la capacidad del signo para distinguir estas realidades no se tenga *ab origine*, sino que sea el resultado del *secondary meaning*; y la evolución sufrida desde la concepción inicial de la marca como signo ligado a la industria y reservado a los fabricantes, hasta acabar convirtiéndose en un signo que puede registrar cualquier persona, física o jurídica, sin ser ni tan siquiera necesario que tenga la condición de empresario.

5. La parte más extensa de la monografía es el capítulo dedicado al estudio de la expansión del ámbito de tutela (págs. 73 a 221).

a) Se estudia en él cómo el derecho de propiedad industrial sobre la marca ha pasado de poder entablarse únicamente frente al uso por parte de terceros de signos idénticos a la marca, a poder invocarse en los casos de riesgo de confusión, exponiéndose con brillantez la expansión que también ha experimentado esta figura (englobando el riesgo de confusión directo, el indirecto y el riesgo de confusión *lato sensu*; aunque también es verdad que el Tribunal de Justicia no lo ha alargado hasta el punto de englobar en él la figura de la mera evocación de la marca, sin confusión).

En este punto son especialmente interesantes las consideraciones que realiza el profesor García Pérez en relación con la confusión postventa y con la confusión inicial, figuras estadounidenses que el Tribunal de Justicia ha acogido, respectivamente, en la Sentencia de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal*, y en la sentencia de 23 de marzo de 2010, *Google France*, y que son una manifestación más de la expansión del riesgo de confusión. Con relación a la primera figura, destaca el autor que, al tener en cuenta la posible confusión después de la compra, el Tribunal de Justicia se aparta del enfoque abstracto del riesgo de confusión en materia de marcas, con lo que «se desdibuja el carácter de la marca como bien inmaterial sobre el que recae un derecho de exclusiva y se aproxima el Derecho de marcas al Derecho contra la competencia desleal» (pág. 134). A su vez, el Tribunal de Justicia ha admitido la *initial interest confusion* al declarar que, cuando se usa una marca ajena como palabra clave de la que se hace depender la aparición de un anuncio en un buscador, ha de estarse a la configuración del anuncio y del enlace, sin que sea relevante que la confusión se disipe una vez que el usuario accede a la página promocionada. De este modo, se entiende que existe riesgo de confusión, y por consiguiente infracción de la marca, aunque el consumidor se percate del verdadero origen del producto o servicio antes de que se consume la contratación, lo que implica un ensanchamiento de los límites del *ius prohibendi* del titular de la marca. Aunque, como indica el autor (pág. 140), todavía debe comprobarse si el Tribunal de Justicia limita esta interpretación a los casos de palabras clave en Internet o si también la extiende a otros ámbitos.

b) Tras el análisis de la ampliación del riesgo de confusión, se estudia la protección reforzada de las marcas que son ampliamente conocidas en el mercado, conocimiento que las puede hacer merecedoras de la protección como marcas de renombre. Además, el conocimiento puede ser determinante de un carácter distintivo más elevado que incremente el riesgo de confusión. Se trata de una pauta interpretativa totalmente consolidada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sin perjuicio de que ha generado importantes críticas, por entender que debiera ocurrir lo contrario, esto es, que cuanto más conocida es una marca menor debe ser el riesgo de confusión. En todo caso, y como acertadamente afirma el profesor García Pérez (pág. 151), «quizá lo más honesto sea reconocer que el mayor carácter distintivo de una marca no aumenta el riesgo de confusión del consumidor en la realidad del mercado, sino que los tribunales han concedido a través del precepto

legal que regula el riesgo de confusión, una tutela a las inversiones realizadas por los titulares de marca».

c) Los dos apartados finales del capítulo segundo están dedicados a «el declive del uso a título de marca como requisito para la infracción» y al uso en relación con productos y servicios, que se califica como «una exigencia cada vez más tenue». Se expone, así, que la exigencia del uso como marca o a título de marca —es decir, la necesidad de que el signo se use como indicador del origen empresarial de los productos o servicios— ha desaparecido del Derecho de marcas en los Estados Unidos y en Europa se ha ido debilitando a medida que se reconocen otras funciones de la marca, además de la indicación de la procedencia empresarial. El profesor García Pérez expone la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia y concluye que «parece constatarse una huida del requisito del uso a título de marca y un progresivo desplazamiento hacia el requisito que exige el menoscabo de las funciones de la marca» (pág. 189), aunque también reconoce que el tradicional arraigo del requisito «y una jurisprudencia borrosa no permite dar el tema por definitivamente zanjado» (pág. 184) y que «lo que está por ver es si el Tribunal Supremo sigue la senda del Tribunal de Justicia y relega el uso a título de marca para sustituirlo por el requisito del menoscabo a las funciones de la marca», añadiendo que «no se perciben atisbos de ello por el momento» (págs. 197 y 198).

6. El último capítulo de la obra se ocupa de la expansión de las funciones de la marca jurídicamente reconocidas, desde la tradicional función distintiva del origen empresarial de los productos o servicios, hasta la más recientemente reconocida función comunicativa de la marca.

En la obra se explica cómo la ampliación de las funciones ha comportado una extensión del ámbito de tutela. Pero también se pone oportunamente de manifiesto cómo el hecho de que el Tribunal de Justicia requiera atender a las circunstancias concretas de comercialización de los productos o servicios para comprobar si concurre el riesgo de confusión, puede generar un aguamiento del Derecho de marca como derecho de exclusiva (pág. 275).

Por lo demás, esta ampliación de las funciones de la marca jurídicamente reconocidas no impide que el Tribunal de Justicia siga manteniendo el carácter esencial de la función consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio distinguido. Y en este punto el profesor García Pérez propone un cambio terminológico para dejar de decir, como se sigue haciendo en España, que la función esencial de la marca es indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios, para afirmar, «en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la función esencial es garantizar al consumidor que todos los productos o servicios designados con ellas han sido fabricados, distribuidos o prestados bajo el control del titular de la marca» (pág. 278).

7. Creo que la elección del tema de esta obra es un claro acierto, pues la expansión del derecho de exclusiva es probablemente la cuestión de mayor actualidad en el Derecho de marcas. El tratamiento —como era de esperar siendo quien es el autor— es riguroso y exhaustivo. Como se ha intentado mostrar en este breve repaso sobre los principales contenidos del libro, son muchos y muy sugerentes los problemas estudiados y en los que el profesor García Pérez ofrece su opinión y certero análisis. Estamos, en definitiva, ante una obra llamada a convertirse en un referente en la literatura española de Derecho industrial.

Ángel García Vidal
Catedrático de Derecho Mercantil
Facultad de Derecho (USC)

Tato Plaza, Anxo; Costas Comesaña, Julio; Fernández Carballo-Calero, Pablo; Torres Pérez, Francisco J., y Louredo Casado, Sara (2022), *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y la Propiedad Industrial III*, Comares, Granada, 428 páginas.

En la obra colectiva dirigida por los profesores Anxo Tato Plaza, Julio Costas Comesaña, Pablo Fernández Carballo-Calero, Francisco J. Torres Pérez y Sara Louredo Casado, intitulada *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y la Propiedad Industrial III*, participa un nutrido número de especialistas en la materia con diferentes trabajos representativos de las nuevas doctrinas del Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial.

En particular, el trabajo colectivo reseñado es un compendio formado por una selección de las intervenciones que se produjeron en el «III Congreso Internacional Carlos Fernández-Nóvoa», organizado por el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, en homenaje al excelso profesor Fernández-Nóvoa. No en vano, cierto es que en este libro se encuentra una extensa variedad de contribuciones encuadrables en el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial y la Competencia, materias en las que este insigne jurista y sus propios discípulos son, de modo incontrovertible, referencia obligada entre la literatura especializada y la doctrina española.

La obra se organiza en tres partes elementales. En la primera, se hace referencia al Derecho *antitrust*. Como es sabido, este alude a las normas que tratan de proteger que en el mercado exista una competencia libre y efectiva, motivo por el cual prohíbe ciertas conductas empresariales que pueden calificarse de anticompetitivas y controla algunas concentraciones entre empresas. La segunda parte se dedica al Derecho de la publicidad y a la competencia desleal. En particular, se abordan cuestiones de interés tales como el acceso a las fuentes de prueba en el proceso civil en materia de competencia desleal, la planificación de la vida útil de un producto como un supuesto de práctica comercial desleal, la actividad de los *influencers* según la Ley General de Comunicación Audiovisual y el uso de la letra pequeña en la publicidad. La tercera y última parte de la obra, como no podía ser de otra forma, versa sobre la propiedad industrial, con numerosas aportaciones en esta materia relativas a la protección de creaciones inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de propiedad, a la inteligencia artificial (IA) y a las nuevas tecnologías en general.

La primera parte de la obra reseñada se divide en seis capítulos, ofreciendo una amplia visión de las cuestiones más actuales y controvertidas en materia de Derecho *antitrust*. En el capítulo primero la profesora Belén García Álvarez, bajo el título «Las plataformas audiovisuales de *streaming* y el uso de *big data*», trata de mostrar, entre otras cuestiones, que el Anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual debería adoptar medidas protectoras y de fomento más audaces con el fin de lograr mejorar la distribución y exhibición de las obras audiovisuales europeas y la diversidad cultural, en peligro precisamente por la lógica comercial de estas plataformas de *streaming*.

En el capítulo segundo, la profesora María Gómez Santos aborda la controversia de los efectos anticompetitivos del «*regulatory sandbox*» de una manera muy atrayente. Concretamente, la autora sugiere que el legislador debe preocuparse de analizar el impacto negativo que este marco regulatorio puede provocar en el mercado, y no tan solo de los riesgos para los consumidores y para la estabilidad del sistema financiero. En consecuencia, enfatiza razonablemente que detrás de las bondades aparentes de esta iniciativa, se pueden esconder sombras que menoscaben la competencia.

Seguidamente, y recogido en el capítulo tercero de la obra, Francisco Marcos Fernández, profesor del IE Law School, se ocupa de las acciones consecutivas para la compensación del daño causado por cárteles, materia en la que es un indiscutible especialista. En esta ocasión, el autor pone énfasis en el daño indemnizable, que suele consistir en estos casos en el sobreprecio pagado por los bienes o servicios cartelizados, en la presunción *iuris tantum* acerca de su existencia que beneficia al demandante y que ello se ve reforzado gracias a que los jueces pueden estimar el importe en el caso de que el informe en que se base la cuantificación no resulte concluyente. Sin embargo, pone de manifiesto con gran solvencia que el derecho de defensa de los demandados debe permitir que estos puedan negar el sobrecoste en su cuantificación alternativa. No en vano, estudios empíricos y cierta doctrina económica sugieren que esta es la opción más conveniente.

En el capítulo cuarto, la profesora de la Universidad de Valencia, Vanessa Martí Moya, bajo el título «La circulación transfronteriza de contenidos digitales protegidos por derechos de autor en un mercado único incompleto», analiza el problema que se infiere del mismo. En particular, diserta acerca de la posibilidad de que los contenidos digitales se incluyan en el Reglamento de geobloqueo o de que se modifique el régimen de los derechos de autor para que se derriben las barreras que existen hoy al acceso transfronterizo y a la circulación de los contenidos digitales protegidos por el Derecho de la propiedad intelectual.

En el capítulo quinto, el profesor malagueño Eugenio Olmedo Peralta, realiza un sugerente estudio sobre el ámbito de aplicación de la Ley de Mercados Digitales. Aborda en él numerosas e interesantes cuestiones, tales como a qué plataformas resulta de aplicación esta novedosa regulación, la necesidad de sistematizar las obligaciones y prohibiciones a las que los *gatekeepers* quedan sometidos, la pertinencia de conceder ciertas exenciones, qué medidas resultan adecuadas para mejorar el *enforcement* de la normativa analizada y, sobre todo, la necesaria clarificación de la relación existente entre la Directiva de Mercados Digitales y la normativa *antitrust*.

En el último capítulo de la primera parte de la obra, referida al Derecho de Defensa de la Competencia, la profesora Juliana Rodríguez Rodrigo, muestra cómo los conceptos de poder de mercado y de mercado de referencia requieren de una profunda reflexión en el entorno de la economía digital. A este respecto, la autora concluye que el poder de mercado en la economía digital puede definirse en razón a la capacidad de la empresa de adquirir datos. A mayor capacidad, mayor poder de mercado, si bien no puede perderse de vista la necesidad de estudiar las circunstancias que rodean a cada caso concreto. Asimismo, señala que los mecanismos tradicionales que se han venido utilizando para delimitar el mercado de referencia dejan de ser válidos para ciertos mercados de doble cara. De ahí que sea necesario llevar a cabo una adaptación en tales supuestos.

La segunda parte de la obra, referida a la Competencia Desleal, empieza con un artículo de la profesora de Derecho Procesal, Alicia Armengot Vilaplana, quien bajo el título «La preparación del proceso civil en materia de competencia desleal. La necesidad de una regulación general sobre el acceso a las fuentes de prueba», realiza una interesante aproximación a esta materia, ofreciendo una valiosa aportación que enfatiza la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil con el ánimo de garantizar no solo la posibilidad de iniciar un proceso civil y acceder a la jurisdicción, sino también, la posibilidad de obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos del afectado por el comportamiento desleal.

En el segundo capítulo de la segunda parte de la obra, la profesora Elisabet González Pons realiza algunas interesantes reflexiones sobre la planificación de la vida útil de un producto como un supuesto de práctica comercial desleal, ofreciendo a

los estudiosos en la materia la constatación de tres tesis principales. En primer lugar, que la planificación de la vida útil de un producto tiene lugar especialmente en mercados con un alto valor tecnológico en los que se advierte una significativa asimetría informativa y de competencias técnicas entre el profesional y consumidor. En segundo lugar, se destaca que la información sobre las limitaciones técnicas a las que se ha sometido al producto y que inciden en su durabilidad es esencial, en el sentido de necesaria que describe el artículo 7 LCD, para que el consumidor tome una decisión comercial con el debido conocimiento de causa. En último lugar, cabe destacar que las acciones que han desarrollado algunas administraciones en el ejercicio de sus facultades contra la obsolescencia programada confirman la tesis de que el *public enforcement* de estas autoridades ha sido efectivo para reprimir prácticas comerciales desleales que inciden notablemente en el bienestar de los consumidores.

En el capítulo tercero, la profesora de la Universidad de Valladolid María Flora Martín Moral, bajo el título «La actividad de los *influencers* y su encaje en el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual», analiza cuáles han de ser las responsabilidades que deben tener los prestadores del servicio de intercambio de videos y cuáles las de los usuarios o *influencers* que comparten contenido a través de dichas plataformas. Debiendo atender estos últimos no a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, sino a la Ley General de Publicidad y a la Ley de Competencia Desleal.

En el último capítulo de esta segunda parte de la obra, la investigadora de la Universidad de Córdoba, Ana Miranda Anguita, con el título de «Hacia una regulación general del uso ilícito de la letra pequeña en la publicidad», estudia si es conveniente en nuestro Derecho una regulación general sobre el uso lícito de la letra pequeña en la publicidad. Al respecto, se establecen una serie de reglas con vistas a elaborar esta regulación, entre las que cabe destacar una regla general de fondo y ciertas reglas específicas de forma, tales como el tamaño mínimo de letra o de contraste con el fondo.

La tercera parte de la obra se centra en la propiedad industrial, se analizan con rigor la excepción por funcionalidad técnica, el secreto y los algoritmos, los tokens no fungibles y su problemática, el riesgo de confusión y la inteligencia artificial, la utilización de las nuevas tecnologías en defensa del Derecho de obtención vegetal o el fenómeno del «inventor artificial», entre otros desafíos de esta materia.

En el capítulo primero de esta primera parte, la profesora Marta Cernadas Lázare, analiza el alcance de la excepción por funcionalidad técnica y la acumulación de Derechos al hilo del caso *Brompton*. No en vano, la autora realiza un nutrido comentario a la sentencia aludida del que concluye que el pronunciamiento sigue sin dotar de elementos suficientes que permitan construir de forma precisa la acumulación de derechos de patentes y derecho de autor y la operatividad de la exclusión por funcionalidad técnica en sede de derechos de autor.

En el capítulo segundo, el investigador predoctoral de la Universidad de Salamanca, Marcos Cruz González, realiza una brillante reflexión sobre la propiedad intelectual y el secreto de los algoritmos. En particular, el autor aborda los problemas y retos de la inteligencia artificial, las aportaciones desde la propiedad intelectual e industrial y, por último, propuestas de solución a la inadecuación de los incentivos que existe en la actualidad. En suma, se concluye que es perfectamente posible encajar los sistemas de inteligencia artificial dentro de las formas actualmente vigentes de derechos de propiedad intelectual, aunque quizás sea preferible acudir a un modelo *sui generis* que parta de los éxitos ya alcanzados y que apunte bajo en términos de protección.

En el capítulo tercero se hace referencia a la problemática de los *tokens* no fungibles. El abogado David Fuentes Lahoz, define los tokens no fungibles para, posteriormente, analizarlos como herramientas de verificación de la autenticidad, procedencia y titularidad de los activos tokenizados. Tras ello, aborda la cuestión de la adquisición de derechos de propiedad industrial sobre el activo tokenizado. Finalmente, en unas sugerentes reflexiones finales, el autor resalta, entre otras cuestiones, que el NFT es simplemente una unidad de datos única, irrepetible y encriptada que representa un activo, pero no el propio activo.

En el capítulo cuarto, el profesor de la Universidade da Coruña Rafael García Pérez, nos ofrece un interesante estudio sobre el Derecho de marcas y la inteligencia artificial. En particular, reflexiona si actualmente nos encontramos recorriendo un camino hacia la apreciación automatizada del riesgo de confusión. En este sentido, el autor concluye que la apreciación del riesgo de confusión por un sistema de IA se encuentra con la dificultad de la variedad infinita de signos que el ingenio humano puede concebir, multiplicados por la enorme diversidad de productos o servicios para los que se puede registrar, unido a la falta de uniformidad e impredecibilidad de la jurisprudencia. Sin embargo, es este último punto el que justificaría el empleo de la IA en la apreciación del riesgo de confusión en el registro de marcas.

La profesora Mónica Lastiri Santiago de la Universidad Carlos III de Madrid, en el capítulo quinto de la tercera parte de la obra, bajo el título «La evolución de la protección de la marca en el espacio de nombres y sus nuevos desafíos: la nueva clase de *cybersquatting* y la protección de datos personales», analiza la posibilidad de avanzar hacia un derecho sobre los nombres de dominio y dotarle una calificación jurídica, sin que ello signifique desproteger a los titulares de la marca, sino más bien todo lo contrario.

En el capítulo sexto, Eduardo Miranda Ribera, personal investigador en formación en la Universitat Politécnica de València, con un título muy explícito: «La utilización de las nuevas tecnologías en defensa del Derecho de obtención vegetal», analiza los métodos para evitar la infracción del Derecho de obtención vegetal. Al respecto, concluye que el uso de las nuevas tecnologías para proteger el Derecho de obtención vegetal puede plantear problemas sobre el Derecho de la competencia, especialmente en los usos amparados por el privilegio del agricultor.

Por su parte, el profesor Jorge Luis Ordelin Font, pone de relieve bajo el título «Datos utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial y derechos exclusivos. Aspectos polémicos», un atrayente estudio sobre los datos y la inteligencia artificial en el que se concluye que cualquier decisión que se adopte en relación con la protección por parte de la propiedad intelectual de los datos debe tener en cuenta que las tecnologías de IA se desarrollan de forma vertiginosa, a partir de un ciclo de vida continuado, breve y rápido.

Acto seguido, María Victória Rocha, profesora de la Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, centra su análisis en la interesante decisión en el asunto *Tom Kabinet,* señalando que caben interpretaciones diversas por parte de la doctrina y la jurisprudencia sobre las cuestiones de fondo que suscita la sentencia comentada, lo que contribuirá a que el debate continúe.

El profesor Benjamín Saldaña Villoldo, titula su trabajo «El derecho de obtentor desde el nuevo paradigma de la protección provisional fijado por el TJUE. Referencia a los productores sin licencia ex artículo 95 del Reglamento (CE) 2100/94», y en él repasa algunas cuestiones sobre la interpretación del TJUE sobre el contenido y límites del derecho de obtentor, a la par que nos ofrece un ensayo para una integración del régimen jurídico de las plantaciones derivadas del periodo de protección provisional.

La obra concluye con un capítulo de Luz Sánchez García, profesora de la Universidad de Murcia, en el que aborda «propuestas para un renovado sistema de patentes 4.0. La llegada del inventor artificial y la adopción del ICC test», exponiendo relevantes ideas sobre la posibilidad de que un sistema de IA sea considerado inventor. No en vano, los sistemas de IA son ya capaces de innovar y alcanzar resultados impredecibles con independencia de los humanos. Sin embargo, estos resultados están, *a priori,* excluidos de la protección tradicional de la propiedad industrial e intelectual. De ahí el necesario estudio sobre el inventor artificial, concepto que la autora desarrolla magistralmente en este último capítulo.

Así las cosas, y visto lo expuesto, la variedad y el indudable valor académico e investigador de los trabajos agrupados en esta publicación, constituyen una excelente muestra del vigor y pujanza de las materias que estudió el profesor Fernández-Nóvoa con gran solvencia y acierto. De este modo, es incuestionable que el encuentro científico en el que se rinde homenaje a su legado intelectual se ha consolidado en esta tercera edición como un Congreso Internacional de referencia en materia de Derecho de la Competencia y la Propiedad Industrial.

Como no podría ser de otra manera, la obra colectiva resultado del mismo ha de ser calificada como novedosa, seria y rigurosa. Tan es así que aquellos interesados de una u otra forma en el Derecho de la Competencia y la Propiedad Industrial deben tener presentes, además del trabajo reseñado, los volúmenes de «Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y la Propiedad Industrial» I y II. No cabe duda de que las investigaciones contenidas en aquellos y en el que nos ocupa se sitúan a la vanguardia de las materias que tratan.

Pedro Mario González Jiménez
Profesor Sustituto Interino
Universidad de Córdoba

Robles Martín-Laborda, Antonio, y Olmedo Peralta, Eugenio (dirs.) (2022), *Estudios de la Red Académica de Defensa de la Competencia,* Aranzadi, Cizur Menor, 520 páginas.

Desde su fundación en el mes de febrero de 2015, la Red Académica de Defensa de la Competencia (RADC) ha venido celebrando anualmente unas jornadas en las cuales se han analizado en profundidad aquellos problemas que podrían afectar a la libre competencia, así como han fomentado un gran debate académico en el cual han intervenido desde los investigadores más jóvenes hasta las autoridades de competencia y los jueces. Las últimas jornadas se celebraron en el mes de mayo de 2021 en la Universidad de Málaga, bajo el título «Una aplicación más eficiente del Derecho de la competencia», en las cuales se abordaron cuestiones de gran actualidad en la materia.

Fruto de esta última edición se ha publicado la obra *Estudios de la Red Académica de Defensa de la Competencia (RADC) 2021* bajo la dirección de los profesores Robles Martín-Laborda y Olmedo Peralta. En ella se recogen todos los trabajos académicos presentados en estas últimas jornadas divididos en cuatro grandes bloques: aplicación pública (Capítulo I), aplicación privada (Capítulo II), el Derecho de la competencia ante los mercados digitales (Capítulo III) y otras cuestiones de actualidad en el Derecho de la competencia (Capítulo IV).

En el primero de sus capítulos dedicado a la aplicación pública del Derecho de la competencia se abordan cuestiones relacionadas con la reforma de la Ley de Defensa de la competencia y la transposición de la Directiva ECN+.

El objetivo de la Directiva ECN+ consiste en incrementar la eficacia en la aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE por las Autoridades Nacionales de Competencia en el mercado interior. Sin embargo, en España, se ha considerado que su transposición tan solo exigía unas leves mejoras técnicas que no serían suficientes para modernizar el sistema español de aplicación pública del Derecho de la competencia, ni solventaría las debilidades que se habrían puesto de relieve con la práctica de los últimos años. En este sentido, se lleva a cabo en la obra un exhaustivo análisis sobre las diferentes materias afectadas por la transposición de tal Directiva, cuál ha sido su finalidad y cuál ha sido el impacto de su transposición en el Derecho interno, así como una referencia a las principales modificaciones introducidas en el marco regulatorio de competencia.

Por ejemplo, se realizará un riguroso análisis sobre aquellas modificaciones de la Ley que afecten a los mecanismos de colaboración, cooperación y asistencia mutua entre autoridades administrativas y jurisdiccionales de competencia en la UE, a los poderes de investigación de las autoridades españolas de competencia y en materia de clemencia, la facultad de desestimar la investigación de denuncias que no constituyen una prioridad por motivos de eficiencia, las principales novedades en las actuaciones inspectoras de las autoridades de competencia, así como aquellas modificaciones introducidas en el ámbito del régimen sancionador de competencia, entre otras. En relación con este último, el régimen sancionador, encontraremos una interesante aportación sobre transacciones (*settlements*) en España, llevando a cabo un análisis crítico del Anteproyecto de Ley. Todo ello sin olvidar cómo afectará este nuevo régimen sancionador desde una perspectiva del Derecho penal, por ejemplo, si podrá suponer un impulso a la criminalización de los cárteles de fijación de precios.

En el segundo de los capítulos de la obra, dedicado a la aplicación privada del Derecho de la competencia, encontramos un conjunto de aportaciones de gran interés relacionadas con las siguientes materias:

En primer lugar, se aborda la compensación de los daños causados por la infracción normativa de Ayudas de Estado, bien acciones dirigidas contra el Estado, bien contra el beneficiario de la ayuda ilícita en virtud del Derecho nacional. A lo largo de este análisis se alcanzan una serie de reflexiones basadas tanto en la posición de los diferentes órganos jurisdiccionales como de la Comisión, determinando si nos encontramos o no ante un sistema eficaz de ejecución privada en materia de Ayudas de Estado.

En segundo término, el estudio de ciertas cuestiones relacionadas con el acceso a la prueba y *passing-on* en la aplicación privada del Derecho de la competencia, en concreto, en relación con la prueba del daño y su cuantía o quién ha sido víctima del daño. Como sabemos, las dificultades probatorias tendrán una intensidad diferente según el tipo de ilícito concurrencial ante el que nos encontremos. Del mismo modo, se plantean una serie de reflexiones en relación con las acciones de daños conocidas como *stand-alone*, así como sobre su potencial eficacia preventiva y disuasoria para el Derecho de defensa de la competencia, basadas en el actual régimen sustantivo y procesal en materia de aplicación privada.

Cada vez son más los pronunciamientos judiciales que podemos encontrar sobre los daños causados por cárteles, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, existe un gran número de litigios en curso por los daños causados por el conocido cártel de fabricantes de camiones. En esta obra, en concreto, se analizará el alcance de dicho cártel, así como la existencia de daño, mediante un riguroso estudio de la Sentencia del Tribunal de Distrito de Ámsterdam de 12 de mayo de 2021, sentencia que presentará un gran interés a nivel nacional pues las cuestiones sobre las que se pronuncian ya se han planteado también en los tribunales españoles.

Si bien es de suma importancia analizar el acceso a la prueba o la existencia del daño cuando hablamos de aplicación privada, también lo será conocer la estimación judicial de la cuantificación del daño desde la teoría económica del Derecho. Con este objetivo, a lo largo del trabajo, se sintetizan las diferentes posiciones jurisprudenciales que se han venido a plantear al respecto del concepto de «estimación judicial del daño» en materia de defensa de la competencia, con base en el régimen establecido en la Directiva de Daños de 2014.

Por último, junto a todo lo anterior, se considera necesaria la aplicación de unas condiciones procesales efectivas en aras de conseguir una tutela privada eficaz del Derecho de la competencia. Por tanto, este segundo bloque de la obra finalizará con un análisis para determinar si es necesaria una revisión de los mecanismos de tutela colectiva que encontramos en el ordenamiento jurídico nacional —y supranacional—, así como si deberán implementarse nuevas fórmulas procesales que favorezcan una tutela judicial colectiva más efectiva en el Derecho de la competencia.

A continuación, en el tercer capítulo de esta magnífica obra, dedicado a mercados digitales, se aborda en profundidad algunos de los problemas específicos que se pueden plantear en materia de competencia, desde un posible abuso de poder de mercado hasta la aplicación de precios personalizados que podrían considerarse discriminatorios.

Para abordar estas nuevas conductas será necesario, en primer lugar, comenzar analizando el concepto de poder de mercado, de posición de dominio en el mismo, así como los cambios que se hayan podido producir en relación con tal concepto. Muchas son las conductas que pueden tener lugar ante la aplicación de nuevas tecnologías como son el *big data* o la inteligencia artificial, destacándose en la obra algunas de ellas:

En primer lugar, ¿nos encontramos ante una nueva forma de discriminar al consumidor gracias a la utilización de los datos? Este se trata de un gran reto al que se deben enfrentar las autoridades de competencia para determinar si constituye o no una conducta abusiva la personalización de precios mediante técnicas de *big data* e inteligencia artificial. Considerando que la respuesta es afirmativa, podría plantearse un pacto de compromisos que evite la lesión de la competencia en el mercado.

La segunda de las cuestiones planteada es si deberían considerarse los datos fácilmente accesibles. Para ello, será necesario conocer su naturaleza, si constituyen barreras de entrada o si existe una posibilidad real de replicación por parte de los competidores.

Del mismo modo, se analizará el abuso de posición de dominio en estos nuevos mercados digitales, desde la definición del mercado de producto y del mercado geográfico hasta la existencia de una posible conducta abusiva cuando concurran una serie de requisitos.

En el marco de la estrategia digital europea y el paquete de medidas del *Digital Services Act packacge*, la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento sobre mercados disputables y equitativos en el ámbito digital, la *Digital Markets Act*, DMA o Ley de mercados digitales. Esta tendría el objeto de regular lo que conocemos como guardianes de acceso. En esta obra, en concreto, se analizará esta figura, qué ocurre cuando se trata de proveedores de servicios de plataforma, así como el tratamiento del uso de información por los guardianes de acceso sobre transacciones de terceros. Es decir, cómo deberá actuarse ante un posible riesgo de abuso de posición dominante. En este sentido, además, se llevará a cabo un estudio sobre los límites a la regulación de las plataformas de alojamiento en línea, analizando su actividad, así como el régimen jurídico aplicable en estos casos.

Finalmente, atendiendo a un caso más específico, se realizará una aproximación al tratamiento *antritrust* de las conductas de estos guardianes de acceso en el mercado digital de los servicios de pago, tomando como ejemplo el caso *Apple Pay* y la posible aplicación de la ley de mercados digitales.

En el último capítulo de la obra se abordarán una serie de cuestiones de actualidad relevantes en el Derecho de la competencia.

El Derecho de marcas ha experimentado una considerable expansión en la última década. Sin embargo, la jurisprudencia se ha encontrado ante la necesidad de resolver una serie de problemas asociados a aquellas marcas que, en ocasiones, puedan perjudicar la libre competencia ya que no se produce la tradicional separación signo-producto. Precisamente, en este último capítulo de la obra, se pretende analizar la relación existente entre los nuevos tipos de marcas y el Derecho de la competencia, desde el punto de vista de los conflictos más tradicionales hasta aquellos que se han generado en la actualidad.

Otra de las cuestiones que nos preocupa sería el papel que ostenta la Comisión Europea en el control de las ayudas de Estado en aras de una aplicación más eficiente del Derecho de la competencia. La política de competencia en el ámbito de la Unión Europea se enfrenta a nuevos desafíos, así como a otros no tan nuevos en relación con las decisiones en materia de fiscalidad para grandes empresas de los Estados miembros. En concreto, en la presente obra se lleva a cabo un planteamiento del papel de la Institución que ostenta el ejecutivo comunitario en relación con las Ayudas de Estado y los *tax rulings*, con base en la jurisprudencia más reciente del TJUE. En concreto, será de gran interés analizar las diferentes herramientas y mecanismos de los que dispone la Comisión con el objetivo de garantizar una adecuada política de competencia en el mercado interior haciendo frente a los nuevos desafíos en el ámbito del Derecho de la competencia.

Finalmente, este último capítulo abordará diferentes cuestiones relacionadas con los Colegios Profesionales y el Derecho de la competencia. Entre los objetivos de las autoridades de competencia de la UE se encuentra el de prevenir prácticas anticompetitivas ajustándose a los principios de necesidad, eficiencia, proporcionalidad, transparencia y seguridad jurídica. Precisamente así se aplica en España, mediante un derecho preventivo —como el programa de clemencia— y un derecho sancionador —como la imposición de multas o la finalización del expediente mediante una terminación convencional—. Sin embargo, aún se echa en falta en nuestro país la incorporación de un instrumento que vaya más allá, el procedimiento de transacción, para aquellos casos en los que no se pueda aplicar ninguno de los anteriores. En este sentido, encontramos un interesante estudio sobre la introducción en el ordenamiento español de este nuevo procedimiento de transacción (*settlements*) y sobre su posible aplicación a las infracciones que han tenido lugar contra los Colegios profesionales españoles.

En lo que respecta al ámbito de la promoción de la competencia en el sector de los servicios profesionales, la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía (ACREA) jugará un papel de gran importancia. Por ello, esta obra finalizará evaluando los diferentes instrumentos para la promoción de la competencia, así como los principales obstáculos ante los que se encuentra la Agencia. Todo ello con base en los diferentes informes normativos emitidos por el Consejo de la Competencia de Andalucía (CCA), en aras de conseguir una mejora de la regulación económica existente y un mejor funcionamiento competitivo de los servicios profesionales.

En conclusión, consideramos que nos encontramos ante una magnífica obra de referencia dirigida por los profesores Robles Martín-Laborda y Olmedo Peralta, donde se abordan diferentes cuestiones de gran actualidad que afectan al Derecho de la competencia, gracias a las aportaciones de cada uno de sus autores.

María Pastrana Espárraga
Profesora Área de Derecho Mercantil
Universidad de Málaga

Fernández Carballo-Calero, Pablo (2022), *25 things you should know about artificial intelligence art and copyright,* Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 151 páginas.

Siempre es motivo de satisfacción dar testimonio de una nueva contribución al estudio del Derecho de Autor. Si, además, ese estudio ha sido realizado por un compañero con una profunda vocación universitaria y un indudable rigor investigador, la satisfacción inmediatamente se transforma en orgullo. Creemos no equivocarnos si afirmamos que Pablo Fernández Carballo-Calero, actualmente Profesor Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Vigo, demuestra en esta obra una sobresaliente madurez científica. Cierto es que las anteriores aportaciones del profesor Fernández Carballo-Calero, algunas citadas en el ilustrativo Prólogo escrito por el profesor Anxo Tato Plaza, no permiten ahora que nos sorprendamos con los conocimientos que atesora y el manejo, absolutamente reseñable, que hace de las fuentes, no solamente de las vinculadas a nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco nos resulta extraño hallarnos ante el análisis de una temática novedosa y original, algo habitual en la obra del profesor Fernández Carballo-Calero, como también pone de manifiesto el profesor Tato Plaza. En efecto, el estudio de la posibilidad de proteger una obra generada por un sistema de inteligencia artificial a través del Derecho de Autor y, consecuentemente, el análisis de los eventuales derechos de propiedad intelectual sobre aquella, nos traslada a un tema de innegable actualidad en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir, tiempos de pandemia o tal vez, ojalá, de postpandemia. Sin duda, el profesor Fernández Carballo-Calero aborda una materia sensible y de actualidad, proporcionando al lector, en esta ocasión en lengua inglesa, una rigurosa visión jurídica del estado de la cuestión, sin eludir aportar soluciones, posicionamientos claros, o propuestas.

La obra se divide en seis partes, la última de ellas recogiendo cuatro anexos. En la primera, que lleva por título «*Inteligencia Artificial, Arte y Derechos de Autor*», el autor nos introduce en la realidad, cada vez más presente y habitual, de la inteligencia artificial. Se pone de manifiesto, en su inicio («*La Inteligencia Artificial está en nuestras vidas*»), y con numerosos y muy cercanos ejemplos, que la inteligencia artificial ha pasado a formar parte de nuestras vidas. Expuesta esta realidad, a continuación («*¿Qué es la Inteligencia Artificial?*»), y tras destacar la dificultad que ello implica, el autor trata de definir la inteligencia artificial. Asumiendo la definición que de la misma da el Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Unión Europea, llega a la conclusión, siguiendo a R. Calo, de que se trata de «un término paraguas que comprende muchas técnicas diferentes y se refiere, en sentido amplio, al conjunto de métodos destinados a aproximarse a algún aspecto de la cognición humana o animal utilizando máquinas». Continua esta parte con unas interesantísimas reflexiones sobre «El impacto económico de la Inteligencia Artificial», dando testimonio de los numerosos e importantes campos del conocimiento humano en donde la inteligencia artificial desempeñará en el futuro un gran protagonismo. Coincidimos con el autor en que «el reto consistirá en diseñar un marco ético y

jurídico adecuado que permita aprovechar todas sus oportunidades y minimizar sus riesgos».

Tras dar cuenta de la historia de las primeras obras generadas por inteligencia artificial adquiridas en pública subasta («La Inteligencia Artificial se subasta en Christies's y Sotheby's»), el autor destaca la en ocasiones polémica irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del arte, no solamente en el ámbito de la pintura, sino también en otras artes consideradas «clásicas», como la literatura o el ámbito musical («El binomio Inteligencia Artificial y Arte»). Finaliza esta primera parte de la obra con dos oportunas y bien planteadas reflexiones sobre las relaciones entre la inteligencia artificial, el Arte y los Derechos de Autor, en concreto sobre las nuevas reglas y los nuevos interrogantes que al respecto se plantean («Inteligencia Artificial, Arte y Derechos de Autor: nuevas reglas» e «Inteligencia Artificial, Arte y Derechos de Autor: nuevas interrogantes»). Consciente de que los sistemas de Inteligencia Artificial son capaces de crear contenidos con una intervención humana inexistente o mínima, realidad que ya se aprecia con fuerza en el mundo del arte, el profesor Fernández Carballo-Calero se plantea si las normativas actuales sobre propiedad intelectual «están preparadas para dar respuesta a los interrogantes que la nueva relación entre las máquinas inteligentes y el arte plantean»; cuestión esta a la que no es ajena la OMPI, como reconoce el autor, al cuestionarse si las obras creadas por inteligencia artificial son susceptibles de protección por el Derecho de Autor y, de ser así, planteándose a quién correspondería la condición de autor, la titularidad de los derechos y la forma en que se articularía el sistema de protección.

En la segunda parte de la obra, bajo el título de «La tipología de obras creadas por Inteligencia Artificial: una primera valoración a la luz de los fundamentos del Derecho de Autor», se cuestiona el autor, a modo de planteamiento de partida, sobre la posibilidad de proteger las creaciones realizadas a través de los mecanismos propios de la inteligencia artificial mediante la Propiedad Intelectual. En este sentido, comienza esta parte con unas interesantes reflexiones respecto de la protección de los sistemas de inteligencia artificial («*Software vs. Algoritmo vs. Obra*»), concluyendo que se protegen vía propiedad intelectual gracias a la tutela a los programas de ordenador (el *software* original), si bien dicha protección únicamente alcanza a la expresión original del programa informático, no así a las ideas, conceptos y principios subyacentes.

Se diferencia a continuación («Clasificación de las obras de arte generadas por Inteligencia Artificial»), dentro del mismo planteamiento general, entre obras producidas por sistemas de inteligencia artificial autónomamente (participación humana inexistente o irrelevante, esto es, mínima o de baja intensidad, insuficiente para fundamentar el principio de autoría humana) y obras producidas por sistemas de inteligencia artificial en las que se verifica una relevante contribución humana. Entiende el profesor Fernández Carballo-Calero («Los fundamentos del Derecho de Autor y su incidencia en las obras generadas por Inteligencia Artificial») que la protección de las primeras a través del Derecho de Autor no parece, en principio (hay ordenamientos jurídicos que parecen permitirlo), compatible con sus propios fundamentos; consideraciones que no considera extrapolables a las segundas.

La tercera parte de la obra se dedica a la «La protección de las obras generadas por Inteligencia Artificial», específicamente de aquellas producidas por sistemas de inteligencia artificial autónomamente. Partiendo de la noción de «La creatividad como un don exclusivamente humano», constata el autor que la mayoría de las legislaciones sobre propiedad intelectual, también la nuestra, exigen la presencia de la misma como un presupuesto para la protección, excluyéndose la posibilidad de que los animales o las máquinas sean «creadores» de obras protegidas por el

Derecho de Autor. Esta conclusión, de todas formas, no es extrapolable a aquellos países que sí han optado por proteger las obras creadas de manera autónoma por las máquinas (Hong Kong, India, Irlanda, Nueva Zelanda o Reino Unido), al entender que la condición de autor recae en aquella persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra, probablemente el «usuario» de la misma, si bien habría que analizar caso por caso (solución que nace en el marco de las «*Computer generated Works*» y que resulta plenamente aplicable a las obras creadas por inteligencia artificial, eliminándose así toda la problemática relativa a la autoría; solución esta que no comparte el profesor Fernández Carballo-Calero). Tampoco convence al autor, tras un análisis exhaustivo, especialmente por lo que se refiere al Derecho norteamericano, la adaptación de la doctrina de las «*Works made for hire*» («obras hechas por encargo») al ámbito de la inteligencia artificial. En efecto, la eventual aplicación de este modelo a las obras creadas autónomamente por inteligencia artificial resulta inviable; en palabras de Denicola, «si las computadoras carecen de personalidad a los efectos de la titularidad del *copyright,* parece erróneo caracterizarlas entonces como empleados a efectos de la doctrina de las obras hechas por encargo». Similares consideraciones le merecen al autor la protección de estas obras a través de «Los derechos conexos y el derecho *sui generis* del fabricante de bases de datos». Sobre la posibilidad de crear «Un nuevo derecho *sui generis*» para proteger estas obras, de forma parecida al derecho *sui generis* sobre las bases de datos existente en la Legislación europea, el profesor Fernández Carballo-Calero duda de su utilidad para incentivar la inversión en esta clase de tecnología, sin perjuicio de afirmar que, de ser necesaria y positiva una regulación específica, esta ha de estar claramente perfilada.

Concluye el autor esta parte de su obra señalando que, más allá de las posibilidades apuntadas, la opción más apropiada es que las obras producidas de manera autónoma por los sistemas de inteligencia artificial queden al margen de la protección que otorga la propiedad intelectual e integren «El Dominio Público», ya que «la protección vía derechos de autor requiere un autor humano en el sentido clásico del término que aúne la concepción y la ejecución de la obra».

La cuarta parte de la obra se ocupa de «La protección de las obras producidas por sistemas de Inteligencia Artificial en las que se verifica una contribución humana relevante». Sentada «La relevancia del factor humano», en el sentido de que la gran mayoría de las obras artísticas generadas por sistemas de inteligencia artificial requieren una aportación relevante de las personas, el profesor Fernández Carballo-Calero busca definir o delimitar el mismo («Trabajando para definir el factor humano relevante»). Considerando imprescindible identificar las circunstancias que permiten calificar una contribución humana en el proceso creativo como relevante o suficiente, esto es, los elementos que configuran la noción de «autor humano», advierte el profesor Fernández Carballo-Calero que el análisis carecería de sentido si las obras examinadas no cumpliesen con los requisitos de protección que exige la Legislación sobre Propiedad Intelectual. Es por ello por lo que a continuación se estudian «Los requisitos de protección de las obras producidas por sistemas de Inteligencia Artificial en las que se verifica una contribución humana relevante»: *a)* La originalidad, y *b)* la expresión formal por cualquier medio o soporte. Especialmente sugestivo resulta el estudio de la exigencia de la originalidad, tanto desde un punto de vista objetivo como desde una perspectiva subjetiva, en las obras que son creadas por sistemas de inteligencia artificial con una relevante intervención humana, obras que, concluye el autor, son susceptibles de protección vía propiedad intelectual.

En la quinta parte de la obra se analizan «La autoría y la titularidad de derechos sobre las obras generadas por Inteligencia Artificial con la participación relevante

de seres humanos». Comienza el profesor Fernández Carballo-Calero examinando los supuestos de «Autoría única» (el propio creador del *software*, un tercero si el creador no es el sujeto que aporta el factor humano relevante, o el usuario de la máquina inteligente que con su actuación realice la contribución humana relevante) para a continuación estudiar los distintos supuestos de «Pluralidad de autores», aquellos casos en los que el factor humano relevante en la creación de la obra no puede atribuirse en exclusiva a una sola persona, la realidad de la gran mayoría de las obras generadas por inteligencia artificial. En este punto, concluye el profesor Fernández Carballo-Calero que parece que las obras objeto ahora de análisis podrían encajar en el concepto de obra en colaboración presente en nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

En la última parte de la obra, la sexta («Anexos»), además de la habitual referencia bibliográfica, se recoge la referencia a las dos únicas decisiones jurisprudenciales que, en el momento de la publicación, se habían ocupado de la protección de las obras creadas por la inteligencia artificial a través del Derecho de Autor. Especialmente interesantes, completando lo expuesto en la obra, son los otros dos anexos, uno relativo al «Dialogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (IP) e Inteligencia Artificial (IA)» (Segunda sesión. Documento temático sobre las Políticas de Propiedad Intelectual y la Inteligencia Artificial, preparado por la Secretaría de la OMPI, 13 de diciembre de 2019), otro recogiendo las «Regulaciones que regulan las obras generadas por ordenador».

En fin, nos hallamos ante una obra magníficamente elaborada, que viene a confirmar —una vez más— las excelentes dotes investigadoras de su autor, así como los excelentes frutos que, bajo la magistral tutoría del profesor Anxo Tato Plaza, no deja de ofrecernos la «Escuela Viguesa», parte importante de la «Escuela Gallega del Derecho Mercantil». Estamos seguros de que el estudio del Derecho de Autor encuentra en este trabajo un referente claro en una de sus temáticas más novedosas y actuales.

Manuel José Vázquez Pena
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidade de A Coruña

ADI 42 (2022): 473-476

ÍNDICE

Pág.

Índice de abreviaturas 19

***In memoriam* Prof. Dr. Gerhard Schricker** 27

I. DOCTRINA

Novedad y actividad inventiva en patentes de invención
Diego Chijane 33

Desequilibrios de poder en los mercados digitales: plataformas y dependencia
Carmen Estevan de Quesada 57

La adopción de medidas razonables para mantener secreta la información como requisito para la existencia de un secreto empresarial
Rafael García Pérez 81

Derechos de propiedad intelectual y *Big Data:* una propuesta para un justo equilibrio entre los intereses legítimos de las empresas y el intercambio de datos a la luz de la Ley de Datos de la UE
Francesca Giordanelli 107

Transparencia y publicidad de la declaración de infracciones *antitrust* y de las resoluciones en los procesos de indemnización por daños
Francisco Marcos 131

Los excesos regulatorios de la reforma de la Ley 12/2013 sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria
Pilar Martín Aresti 149

Infracción de patente y medidas cautelares de cesación: ¿«algo más» que infracción para concederlas o «algo menos» que infracción para denegarlas?
José Massaguer 175

Colusión algorítmica. La nueva era de los acuerdos y prácticas restrictivas
Patricio Pozo Vintimilla y Pablo Carrasco Torrontegui 197

Pág.

O direito de prioridade e os critérios de determinação da identidade do(s) requerente(s) de uma patente europeia, nacional ou via PCT alicerçada num primeiro pedido
João Paulo Remédio Marques 217

El concepto de artista intérprete o ejecutante del artículo 105 TRLPI
Concepción Saiz García 241

II. DOCTRINA BREVE

***The Wayback Machine:* origen, retos y utilización como fuente de prueba en materia de propiedad industrial**
Marta Cantos Pardo 269

Iniciativas legales y nuevos acuerdos transformativos: problemas y soluciones para facilitar el acceso abierto a las publicaciones científicas
Asunción Esteve Pardo 285

Los programas de cumplimiento normativo como instrumentos para la mejora de la competencia
María Gómez Santos 301

Nuevo tratamiento de las ventas celebradas fuera de los establecimientos mercantiles en la Ley de Competencia Desleal
Elisabet González Pons 317

Sobre el procedimiento de reconocimiento de las DOP /IGP. Novedades introducidas por el Reglamento (UE) 2021/2117. Luces y Sombras
Ángel Martínez y Trinidad Vázquez 333

Tecnologías de control de la reproducción: implicaciones sobre la protección de la innovación vegetal
Eduardo Miranda Ribera 349

Biosimilares y *biobetters:* patentabilidad, acceso y efectos en el mercado del medicamento
Andrés Trujillo Jiménez 363

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

El carácter distintivo de los signos figurativos como marca [Comentario a la Decisión de la Cuarta Sala de Apelación de la EUIPO de 19 de mayo de 2021]
Manuel José Botana Agra 381

Pág.

Diseño industrial y estampado de prendas de vestir [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, caso *cachirulo-brachirulo*]

Ángel García Vidal 395

Sobre la posibilidad de descompilar programas de ordenador para corregir errores [Comentario de la STJUE (Sala Quinta), de 6 de octubre de 2021, asunto C-13/20, *Top System vs. Estado Belga*]

José Luis González San Juan 413

La protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas frente a los signos distintivos que identifican servicios [Comentario a la Sentencia C-783/19 (Sala Quinta), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB,* de 9 septiembre 2021 (caso *Champanillo*)]

Luis Alberto Marco Arcalá 427

IV. RECENSIONES

ADI 42 (2022): 477-480

TABLE OF CONTENTS

Pages

List of abbreviations 19

***In memoriam* Prof. Dr. Gerhard Schricker** 27

I. DOCTRINE

Novelty and inventive step in invention patents
Diego Chijane 33

Power imbalances in digital markets: platforms and dependence
Carmen Estevan de Quesada 57

The adoption of reasonable steps to keep the information secret as a requirement for the existence of a trade secret
Rafael García Pérez 81

IPRS and Big Data: a proposal for a fair balance between businesses' legitimate interests and data sharing in the light of the EU Data Act
Francesca Giordanelli 107

Transparency and publicity of the declaration of antitrust infringements and of decisions in damages actions
Francisco Marcos 131

Overregulation in the amendment of Spanish Law 12/2013 on the functioning of the food supply chain
Pilar Martín Aresti 149

Patent infringement and injunctive relief: «something more» than a violation to grant or «something less» than a violation to deny them?
José Massaguer 175

Algorithmic collusion. The new era of restrictive practices
Patricio Pozo Vintimilla y Pablo Carrasco Torrontegui 197

Pages

The priority right and the criteria for determining the identity of thje applicant(s) of a european patent, a national patent, ou througt PCT based on a first filling
João Paulo Remédio Marques 217

The concept of the concept of artist- performer of article 105 TRLPI
Concepción Saiz García 241

II. BRIEF DOCTRINE

The Wayback Machine: origin, challenges and use as source of evidence in industrial property matters
Marta Cantos Pardo 269

Law provisions and transformative agreements: problems and legal solutions to foster open access to scientific publishing
Asunción Esteve Pardo 285

Compliance programmes as legal instruments to foster competition
María Gómez Santos 301

New treatment of sales outside business premises in the Unfair Competition Law
Elisabet González Pons 317

About the process of recognition of PDO/IGP. Novelties introduced by Regulation (EU) 2021/2117 Lights and shadows
Ángel Martínez y Trinidad Vázquez 333

Breeding control technologies: implications in the protection of plant innovation
Eduardo Miranda Ribera 349

Biosimilars and biobetters: patentability, access, and effects on the drug market
Andrés Trujillo Jiménez 363

III. COMMENTS ON CASE LAW

The distinctive character of the figurative signs as trademark [Comment on the Decision of the Fourth Board Appeal of the EUIPO of 10 May 2021]
Manuel José Botana Agra 381

Pages

Industrial design and printed fabrics [Comment to the judgment of the Supreme Court (Civil Chamber) n. 608/2021, of 16th September 2021, case *cachirculo-brachirulo*]

Ángel García Vidal 395

About the possibility of decompiling computer programs to correct errors [Comment on the sentence of the CJEU (Fifth Chamber), of October 6, 2021, case C-13/20, *Top System vs. Belgian State*]

José Luis González San Juan 413

PROTECTION OF DESIGNATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS AGAINST DISTINCTIVE SIGNS FOR DISTINGUISHING SERVICES [Comment on the ECJ Judgment in Case C-783/19 (Fifth Chamber), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB*, of 9 September 2021 (*Champanillo* case)].

Luis Alberto Marco Arcalá 427

IV. BOOK REVIEWS