

**ACTAS
DE DERECHO
INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR**

**Volumen 43
(2023)**

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

**ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR**

Volumen 43

(2023)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2023

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: 978-84-1381-694-4

ISSN: 1139-3289

Depósito legal: M. 24.868-2023

Fotocomposición: GREGORIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Impresión: Safekat, S. L.

C/ Laguna del Marquesado, 32L

28021 Madrid

MADRID, 2023

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

Prof. 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); Profa. Dra. M.ª M. CURTO POLO (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Prof. Dr. F. DESSEMONTET (Université de Lausanne, Suiza); Prof. Dr. V. DI CATALDO (Università di Catania, Italia); Profa. Dra. E. DOMÍNGUEZ PÉREZ (Universidad Nacional de Educación a Distancia); 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 DEVEZA (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, Italia); 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).

COLABORAN EN ESTE VOLUMEN

AIDO VÁZQUEZ, Ana María
ASENSI MERÁS, Altea
BERNET PÁEZ, Manuel
BOTANA AGRA, Manuel
CASADO NAVARRO, Antonio
CASTILLO IBORRA, Francisco
CORBERÁ MARTÍNEZ, José
DE VIVERO DE PORRAS, Carmen
GALACHO ABOLAFIO, Antonio Francisco
GARCÍA ÁLVAREZ, Belén
GIRONA DOMINGO, Ramón Miguel
GONZÁLEZ SAN JUAN, José Luis
ÍÑIGUEZ ORTEGA, Pilar
LASTIRI SANTIAGO, Mónica
LENCE REIJA, Carmen

LOUREDO CASADO, Sara
MARCO ARCALÁ, Luis Alberto
MÁRQUEZ LOBILLO, Patricia
MARTÍ MIRAVALLS, Jaume
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel
MIRANDA RIBERA, Eduardo
MORAL DEL VALLE, Beatriz
ORDELÍN FONT, Jorge Luis
PASTRANA ESPÁRRAGA, María
RANGEL ORTIZ, Horacio
ROCHA, Maria Victória
SÁNCHEZ JARABA, José Ramón
TAMAYO VELASCO, Jimena
VÁZQUEZ PENA, Manuel José

DIRECCIÓN DE LA REVISTA E INTERCAMBIOS

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Campus Universitario As Lagoas - Marcosende s/n
36310 Vigo
Tf: 986812023. Extranjero: 00-34-986812023
Correo electrónico: actasderechoindustrial@uvigo.gal
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) 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. Según el ranking 2023 de revistas jurídicas elaborado y publicado por la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho Españolas, en cuanto al índice que mide el prestigio o valoración de las revistas según la opinión de expertos españoles, *ADI* se posiciona en el puesto núm. 1 (de un total de 28), dentro del primer cuartil, de las revistas especializadas en «propiedad intelectual, industrial y competencia», en tanto que se sitúa, también en el primer cuartil y en la posición núm. 6 (de un total de 91) de las revistas pertenecientes al área de conocimiento Derecho Mercantil. En lo que respecta al índice o ranking que mide la visibilidad e impacto de las revistas jurídicas, *ADI* se ubica igualmente el primer cuartil y en el puesto núm. 5 (de un total de 8) de las revistas especializadas en la materia «propiedad intelectual, industrial y competencia», en tanto que figura en el puesto núm. 12 (de un total de 23), dentro del primer cuartil, de las revistas pertenecientes al área de conocimiento Derecho Mercantil.

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. According to the 2023 ranking of journals on the topic of Law, prepared and published by the Conference of Deans of Spanish Law Schools, in terms of the index that measures the prestige or valuation of journals according to the opinion of Spanish experts, ADI is positioned in the number 1 (out of a total of 28), within the first quartile, of journals specializing in «intellectual property, industrial and competition». At the same time, it is included in the first quartile and in position no. 6 (out of a total of 91) of journals belonging to the area of knowledge of Commercial Law. With regard to the index or ranking that measures the visibility and impact of legal journals, ADI is also in the first quartile and in position no. 5 (out of a total of 8) of the journals specializing in the subject «intellectual, industrial property and competition», while it is in position no. 12 (out of a total of 23), within the first quartile, of the journals belonging to the area of Commercial Law.

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 y 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 trabajo 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 crecemento; Resolución de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de 28 de junio de 2021).

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.gal*) 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.gal* 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 subepígrafes 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 propiedad 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.gal 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.gal 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 title, 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.²; 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.	= <i>Archiv für die civilistische Praxis</i> (Alemania).
AAMN	= <i>Anales de la Academia Matritense del Notariado</i> .
ABLJ	= <i>American Business Law Journal</i> (USA).
AC	= <i>Aranzadi Civil</i> .
Act. Civ	= <i>Actualidad Civil</i> (España).
ADC	= <i>Anuario de Derecho civil</i> (España).
ADCo	= <i>Anuario de Derecho concursal</i> (España).
ADI	= <i>Actas de Derecho industrial y Derecho de autor</i> (España).
ADInt.	= <i>Anuario de Derecho Internacional</i> (España).
ADPIC	= Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
AEDE	= Acuerdos sobre el Espacio Económico Europeo.
AG	= <i>Die Aktiengesellschaft</i> (Alemania).
AIDA	= <i>Annali italiani del Diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo</i> (Italia).
AIPL	= <i>Annual of Industrial Property Law</i> (Gran Bretaña).
AIPLA Q. J.	= <i>American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal</i> (USA).
AIPPI	= Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.
AJ	= <i>Aranzadi. Repertorio de Jurisprudencia</i> (España).
AJA	= <i>Actualidad Jurídica Aranzadi</i> (España).
AJIL	= <i>American Journal of International Law</i> (USA).
AL	= <i>Aranzadi. Repertorio cronológico de legislación</i> (España).
ALA	= <i>Advertising Law Anthology</i> (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.	= <i>American Journal of Comparative Law</i> (USA).
AMA	= <i>Anuario Mercantil para Abogados</i> (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.	= <i>Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire</i> (Francia).
Ann. AIPPI	= <i>Annuaire de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial</i> .
Antitrust Bull.	= <i>The Antitrust Bulletin</i> (USA).
Antitrust L. J.	= <i>Antitrust Law Journal</i> (USA).
AP	= Audiencia Provincial.
Arch. PR	= <i>Archiv für Presserecht</i> (Alemania).

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

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

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

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

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

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

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

<i>Schw. Mitt.</i>	= <i>Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht</i> (Suiza).
SI	= <i>Scientia Iuridica</i> (Portugal).
SJZ	= <i>Schweizerische Juristenzeitung</i> (Suiza).
SLP	= <i>Selected Legal Papers</i> (USA).
SSRN	= <i>Social Science Research Network</i> .
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	= <i>Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht</i> (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	= <i>Trademark Reporter</i> (USA).
TMW	= <i>Trademark World</i> (Gran Bretaña).
TOL	= <i>Tirant on line</i> .
<i>Trade Cas.</i>	= <i>Trade Cases</i> (USA).
TRIPs	= Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights (Denominación inglesa del ADPIC).
TRT	= <i>Traité concernant l'enregistrement des marques fait à Vienne le 12 juin 1975</i> .
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	= <i>Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht</i> (Alemania).
UNCTAD	= United Nations Conference on Trade and Development.
<i>Univ.</i>	= <i>Universitas. Revista de la Universidad Pontificia Javeriana. Ciencias Jurídicas y Sociales</i> (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.	= <i>Vanderbilt Journal of Transnational Law</i> (USA).
Vol.	= Volumen.
WIPO	= World Intellectual Property Organization.
WPI	= <i>World Patent Information</i> .
WRP	= <i>Wettbewerb in Recht und Praxis</i> (Alemania).
WuW	= <i>Wirtschaft und Wettbewerb</i> (Alemania).
<i>Yale L. J.</i>	= <i>Yale Law Journal</i> (USA).
ZGR	= <i>Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht</i> (Alemania).
ZHR	= <i>Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht</i> (Alemania).
ZIP	= <i>Zeitschrift für Wirtschaftsrecht</i> (Alemania).
ZUM	= <i>Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht</i> (Alemania).

I. DOCTRINA

ACCESO A INFORMACIÓN DIGITAL SOBRE SECUENCIAS GENÉTICAS Y REPARTO DE BENEFICIOS

ACCESS TO DIGITAL INFORMATION ON GENETIC SEQUENCES AND BENEFIT SHARING

JOSÉ CORBERÁ MARTÍNEZ*

RESUMEN

Las tecnologías basadas en *Big Data* permiten el tratamiento de secuencias de ADN de forma masiva y desmaterializada. Se trata de la conocida como «información digital sobre secuencias genéticas» o «*Digital Sequence Information* ("DSI")», que permite almacenar y transmitir dicha información sin que sea necesario el acceso físico al recurso genético. Esta posibilidad ha propiciado diversos debates económicos, sociales y también de carácter jurídico sobre la regulación internacional llamada a ordenar el régimen de acceso a dicha información y, en su caso, de reparto de beneficios derivados de su utilización. Frente a las posturas que han abogado por la inclusión de la «DSI» en el ámbito de aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y, en consecuencia, del sistema de acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios previsto en el Protocolo de Nagoya, se contraponen las de otros sectores que, sobre la base de las carencias del anterior sistema, han postulado desde el acceso abierto a esta información hasta otros regímenes más eficientes como el basado en un sistema multilateral en aras de fomentar el avance científico. No obstante, la reciente COP 15 celebrada en diciembre de 2022 ha adoptado una solución intermedia que opta por la creación de un nuevo mecanismo multilateral de participación en beneficios derivados de la utilización, sin perjuicio de los derechos y obligaciones existentes conforme al Protocolo de Nagoya.

Palabras clave: digitalización, genética, acceso, reparto de beneficios.

ABSTRACT

Technologies based on *Big Data* allow the treatment of DNA sequences in a massive and dematerialized way. This is known as «*Digital Sequence Information* (DSI)» that allows the storage and transmission of said information without requiring physical access to the genetic resource. This possibility has led to various economic, social, and legal debates on the international regulation called to order the regime of access to this information and, where appropriate, the distribution of benefits derived from its use. Faced with the positions that have advocated for the inclusion of the DSI in the scope of application of the Convention on Biological Diversity, and, consequently, of the system of access to genetic resources and benefit sharing provided

* Profesor Contratado Doctor de Derecho Mercantil. Departamento de Economía y Ciencias Sociales, DECS, Universitat Politècnica de València, UPV. Miembro del Centro de Investigación de Gestión de Empresas, CEGEA.

for in the Nagoya Protocol, the from other sectors that, based on the shortcomings of the previous system, have postulated from open access to this information to other more efficient regimes such as the one based on a multilateral system in order to promote scientific progress. However, the recent COP 15 held in December 2022 has adopted an intermediate solution that opts for the creation of a new multilateral mechanism for participation in benefits derived from the use, without prejudice to existing rights and obligations under the Nagoya Protocol.

Keywords: digitization, genetics, access, benefit sharing.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—1. Digitalización como paradigma de la sociedad actual.—2. Avances en materia de secuenciación genética.—3. Recursos genéticos como presupuesto de las técnicas de secuenciación genética e impacto de la información digital de secuencias genéticas.—4. Debate sobre la regulación aplicable al acceso a la información digital de secuencias genéticas y al reparto de beneficios derivados de su utilización.—II. REGULACIÓN SOBRE ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS COMO ANTECEDENTE DEL DEBATE.—1. Convenio sobre la Diversidad Biológica.—1.1. Definiciones de «recurso genético» y «material genético».—1.2. Soberanía de los Estados sobre los recursos genéticos y facultad de regulación.—1.3. Acceso a los recursos genéticos.—2. Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.—2.1. Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios.—2.2. Acuerdo normalizado de transferencia de material.—3. Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios.—3.1. Ámbito de aplicación: recursos genéticos y conocimientos tradicionales.—3.2. Reconocimiento de derechos soberanos sobre los recursos naturales.—3.3. Participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso y utilización de recursos genéticos.—3.4. Consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente acordadas.—3.5. Críticas al sistema.—III. ACCESO A LA INFORMACIÓN DIGITAL DE SECUENCIAS GENÉTICAS Y EL REPARTO DE BENEFICIOS DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN.—1. Debates sobre la inclusión de la información digital de secuencias genéticas en el ámbito del CDB y del PN.—1.1. Argumentos a favor.—1.2. Argumentos en contra.—1.3. Posiciones intermedias: CDB y creación de un sistema multilateral.—2. Evolución de la labor institucional en la caracterización de la información digital de secuencias genéticas.—2.1. Reconocimiento de la importancia de la cuestión.—2.2. Propuesta de elementos integrados en el concepto.—2.3. Propuestas de regulación de acceso y reparto de beneficios.—2.4. Nuevo sistema multilateral de reparto de beneficios.—3. Consideraciones finales.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—1. Digitization as a paradigm of today's society.—2. Advances in genetic sequencing.—3. Genetic resources as a basis for genetic sequencing techniques and the impact of digital sequence information.—4. Debate on the regulation applicable to access to digital sequence information and the distribution of benefits derived from its use.—II. REGULATION ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND BENEFIT SHARING AS BACKGROUND TO THE DEBATE.—1. Convention on Biological Diversity.—1.1. Definitions of «genetic resource» and «genetic material».—1.2. Sovereignty of States over genetic resources and power to regulate.—1.3. Access to genetic resources.—2. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.—2.1. Multilateral system of access and distribution of benefits.—2.2. Standard Material Transfer Agreement.—3. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of Benefits.—3.1. Scope of application: genetic resources and traditional knowledge.—3.2. Recognition of sovereign rights over natural resources.—3.3. Fair and equitable sharing of the benefits derived from the access and use of genetic resources.—3.4. Prior informed consent and mutually agreed conditions.—3.5. Criticism of the system.—III. ACCESS TO DIGITAL SEQUENCE INFORMATION AND SHARING OF BENEFITS DERIVED FROM ITS USE.—1. Debates on the inclusion of digital sequence information in the scope of the CBD and the NP.—1.1. Arguments in favour.—1.2. Arguments against.—1.3. Intermediate positions: CBD and creation of a multilateral system.—2. Evolution of the institutional work in the characterization of the digital sequence information.—2.1. Recognition of the importance of the issue.—2.2. Proposal of elements integrated into the concept.—2.3. Proposals for regulation of access and distribution of benefits.—2.4. New multilateral benefit-sharing system.—3. Final considerations.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La sociedad actual asiste a un incesante progreso científico y tecnológico sin parangón que se manifiesta en diversos ámbitos de la vida, y, en consecuencia, también en múltiples facetas del tráfico económico y jurídico. Las tecnologías

basadas en *Big Data* permiten el tratamiento de secuencias de ADN de forma masiva y desmaterializada, lo que sin lugar a duda supone una revolución científica¹. Esta posibilidad plantea diversos retos jurídicos centrados en la determinación de la posible aplicación de la regulación internacional sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios² derivados de su utilización prevista en el Protocolo de Nagoya del año 2014, orientada a la transmisión física de los recursos genéticos, lo que ha generado diversos debates al respecto.

1. Digitalización como paradigma de la sociedad actual

Una clara muestra del progreso tecnológico se aprecia en las altas cotas alcanzadas en el terreno de las tradicionalmente denominadas «nuevas tecnologías de la información». Valgan como ejemplos representativos la expansión de la tecnología «*blockchain*», los avances en el terreno de la «inteligencia artificial», así como el aumento de otras aplicaciones que se valen de la conocida «*Big Data*», entendida en sentido general como aquellas tecnologías que, a través de algoritmos, tratan ingentes cantidades de datos orientados a una finalidad concreta que les confiere valor. En este contexto se incide en la minería de datos, cuyo tratamiento mediante la aplicación de análisis predictivos u otros métodos de análisis puede aplicarse a diversas finalidades entre las que se encuentra el mapeo genético y su secuenciación³. Estos ejemplos encuentran como presupuesto inmediato la digitalización, entendida como la acción de registrar datos de manera digital. Por este motivo, se afirma que en la actualidad se está produciendo un proceso de «transformación digital» que rebasa el concepto de digitalización tradicional, caracterizado por el empleo de «una tecnología de la información específica que trata de datos digitales y las infraestructuras (*software* y *hardware*) creadas para tecnologías digitales», para referirse «a los cambios fundamentales que su uso ha desencadenado en las condiciones de vida de todo el mundo»⁴ y que está transformando la económica y la sociedad⁵.

2. Avances en materia de secuenciación genética

Otro claro ejemplo de este progreso se observa en los avances en el campo de la genética, en el que los recientes desarrollos en genética molecular, epigenética y genómica proporcionan mayor conocimiento de la evolución de las especies y de las variedades vegetales a través de su variabilidad genómica, al tiempo que proporcionan los medios para mejorarlas con mayor rapidez y

¹ Vid. SCHOLZ, FREITAG, LYAL *et al.* (2022), pág. 1, al afirmar: «*The ability to decode and digitally archive DNA has revolutionized the life sciences and related fields*».

² Vid. KLÜNKER y RICHTER (2022), págs. 3-9 y 29, al expresar (pág. 29): «*This advance has led to the question of whether and how the access and benefit-sharing legal framework could be extended to DSI, which is currently negotiated as part of the Post-2020 Global Biodiversity Framework*».

³ Vid. OGUAMANAM (2018), pág. 199, al citar entre otras, las siguientes: «*Big data has since been of significant interest across many areas of [...] DNA mapping or sequencing and profiling*».

⁴ Vid. HOFFMANN-RIEM (2018), págs. 39-40.

⁵ Sin lugar a duda, estos avances brindan nuevas oportunidades de progreso socioeconómico, al tiempo que también plantean retos jurídicos y la necesaria respuesta institucional.

concisión⁶ (con respecto a las técnicas tradicionales basadas en el cruce y la selección), a través de las técnicas de secuenciación de ADN. No debe extrañar que se afirme que la mejora de variedades vegetales⁷ sea la principal orientación de las investigaciones genéticas actuales⁸ desarrolladas, entre otras⁹, en las técnicas de mutagénesis¹⁰, antecedentes de las plantas genéticamente modificadas, y en las recientes técnicas de edición génica a través de la tecnología CRISPR/Cas9 que posibilitan la mejora de las variedades «sin la introducción de elementos foráneos»¹¹. Una de las oportunidades que brinda la digitalización y la *Big Data* se relaciona con la investigación, toda vez que sobre la base de los datos digitalizados se genera información relevante con una mayor rapidez, lo que reduce los costes de investigación¹². Además, supone una mejora en la creación y almacenamiento de información a distancia aplicable a los datos relativos a la genética y genómica, lo que permite avanzar con más rapidez en proyectos comerciales, sociales y sanitarios, al tiempo que fomenta el depósito abierto y de fácil acceso de información relevante para los investigadores y, en síntesis, la denominada «*open innovation*»¹³.

3. Recursos genéticos como presupuesto de las técnicas de secuenciación genética e impacto de la información digital de secuencias genéticas

Hasta fechas recientes, la preexistencia de poblaciones con variabilidad genética, entendida como recursos genéticos y la posibilidad de acceso a los mismos, constituyeron un presupuesto indispensable para el desarrollo de aquellas técnicas, como fuente de información genética. De esta manera, la importancia de la diversidad biológica como presupuesto material¹⁴ también motivó el reconocimiento que *per se* merecen la diversidad biológica y su conservación como prioridad global. Este carácter se expresa en la regulación establecida en el Convenio sobre la Diversidad Biológica¹⁵ adoptado en el seno de Naciones Unidas de 1993¹⁶, así como en otros instrumentos legales internacionales, como son el Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la

⁶ Vid. PUIGDOMÉNECH I ROSELL (2018), págs. 172 y 174.

⁷ Sobre diversos aspectos de actualidad en el ámbito de las variedades vegetales, vid. PALAU (2022), págs. 18-67, al ofrecer una visión crítica del Derecho de obtenciones vegetales desde la perspectiva del Derecho de patentes, MASSAGUER (2022), págs. 292-368, en relación con las acciones civiles para la protección del derecho del obtentor, y, finalmente, desde una perspectiva centrada en las conexiones con el Derecho de la competencia, vid. DE LA VEGA GARCÍA (2022). Para una completa visión del Derecho de variedades vegetales vid. la obra dirigida por el profesor GARCÍA VIDAL (2017), págs. 1-1156. Sobre las relaciones entre la regulación en materia de propiedad intelectual y recursos fitogenéticos, en la anterior obra vid. FRAMINÁN (2017), págs. 179-229.

⁸ Vid. CORNIDE (2021), pág. 77.

⁹ Valga como ejemplo, no exento de polémica, la tecnología capaz de alterar la capacidad de reproducción de las variedades. Sobre la cuestión, vid. MIRANDA RIBERA (2022), págs. 351-352.

¹⁰ Vid. PUIGDOMÉNECH I ROSELL (2018), pág. 177.

¹¹ Vid. GÓMEZ MENA (2021), págs. 46 y 47, especialmente, al explicar que «está demostrando su enorme potencial» y que «se ha usado extensamente para generar plantas resistentes».

¹² Vid. OGUAMANAM (2018), pág. 199, al explicar que, mientras en el «*Human Genome Project (HGP)*» se invirtieron diez años para decodificar el genoma humano, a través de la *Big Data* solo un día.

¹³ Vid. *ult. loc.*

¹⁴ Vid. PUIGDOMÉNECH I ROSELL (2018), pág. 176, al describir que la diversidad biológica y el acceso a los recursos genéticos son el presupuesto material sobre el que aplicarán aquellas técnicas.

¹⁵ Vid. Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, con entrada en vigor el 29 de diciembre de 1993 (en adelante «CDB»).

¹⁶ Vid. apartados 2 y 3 Preámbulo CDB.

alimentación y la agricultura de 2001¹⁷, si bien sólo en relación con este tipo de recursos genéticos, y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización de 2010¹⁸. Sin embargo, no parece dudoso que los anteriores instrumentos internacionales focalizaron su ámbito de aplicación, principalmente, en los recursos genéticos en un sentido físico y, en cambio, a través de la información digital de secuencias genéticas no se precisa el acceso a los recursos genéticos al facilitar el acceso, directamente, a la información digital. Por este motivo, los avances tecnológicos en el campo de las tecnologías de la información y la digitación aplicados al ámbito de la biotecnología propician un contexto adicional para la generación de investigaciones críticas desvinculadas de los recursos genéticos naturales¹⁹.

4. Debate sobre la regulación aplicable al acceso a la información digital de secuencias genéticas y al reparto de beneficios derivados de su utilización

La información digital de secuencias genéticas constituye un gran avance que ejemplifica la potencialidad de la digitalización, en este caso aplicada al contexto de la información genética orientada a su utilización en la mejora de las variedades vegetales, así como de la medicina, de la seguridad alimentaria, la producción de energía verde y la conservación de la biodiversidad²⁰, entre otros ámbitos. Por otra parte, plantea diversos retos económicos y sociales con un claro relieve jurídico²¹. Es oportuno recordar que la información digital de secuencias genéticas parte de un recurso genético al que, en algún momento se accedió de manera natural. Esta situación ha generado diversos debates²² sobre la regulación internacional llamada a ordenar el régimen de acceso a dicha información y, en su caso, de reparto de beneficios derivados de su utilización. Frente a las posturas que han abogado por su inclusión en el ámbito de aplicación del CDB, y, en consecuencia, del sistema de acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios previsto en el PN, o, en su caso, del sistema multilateral establecido en el TIRFAA, se contraponen las posturas que, sobre la base de las carencias del sistema del CDB y del PN, han postulado la no sujeción a los anteriores instrumentos legales y regímenes más eficientes que fomenten

¹⁷ Vid. Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, hecho en Roma el 3 de noviembre de 2001 (en adelante «TIRFAA»).

¹⁸ Vid. Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010 (en adelante «PN»).

¹⁹ Vid. OGUAMANAM (2018), pág. 202, Como explica el citado autor: «*Biotechnology facilitates the generation of genetic data or information including, for example, through DNA sequencing with results digitally stored in the form of digital DNA. The latter is critical for the conduct of synthetic biology research. As a cognate of genetic engineering, synthetic biologists are able to construct new DNA components that are not naturally occurring*». Además, afirma que dificulta las reivindicaciones provenientes de su origen y de manera especial con respecto a las comunidades indígenas y locales.

²⁰ Vid. SCHOLZ, FREITAG, LYAL *et al.* (2022), pág. 2, al identificar los citados ámbitos de aplicación.

²¹ Vid. WYNBERG, ANDERSEN, LAIRD, KUSENA, PRIP y WESTENGEN (2021), pág. 1, al afirmar: «*Existing policy uncertainties could be seized as an unexpected but serendipitous opportunity to chart an alternative and visionary pathway for the rights of farmers and other custodians of plant genetic resources*».

²² Vid. SMYTH, MACALL, PHILLIPS y DE BEER (2020), pág. 268. Como expresan los citados autores: «*The decoupling of biological information from its material source has changed the global access and benefit sharing (ABS) of genetic resources debate*».

el avance científico²³. Sin lugar a duda, existen múltiples intereses en presencia que justifican estas posturas²⁴. No obstante, la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica celebrada en diciembre de 2022, conocida como COP 15²⁵, ha adoptado una solución intermedia que opta por la creación de un nuevo mecanismo multilateral de participación en beneficios derivados de la utilización, como el empleado en el TIRFAA, sin perjuicio de los derechos y obligaciones existentes conforme al PN. A la exposición de los principales aspectos jurídicos de este debate y de las soluciones alcanzadas en el seno de las instituciones internacionales competentes se dedican las siguientes páginas.

II. REGULACIÓN SOBRE ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS COMO ANTECEDENTE DEL DEBATE

La comprensión de los debates suscitados por la irrupción de la información digital sobre secuencias genéticas y la regulación que debe regir su acceso, utilización y reparto de beneficios requiere aproximar, siquiera brevemente y a modo de antesala, la configuración jurídica del régimen de acceso, utilización y reparto de beneficios establecida en los principales instrumentos internacionales en relación con los recursos genéticos²⁶, toda vez que ha propiciado diversas críticas merecidas²⁷.

1. Convenio sobre la Diversidad Biológica

La regulación en materia de acceso a recursos genéticos encuentra su hito inicial en la regulación internacional establecida en el CDB. El CDB contempla un triple objetivo consistente en la conservación de la diversidad biológica, en la utilización sostenible de sus componentes y en la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del empleo de recursos genéticos. Estos

²³ Vid. WYNBERG, ANDERSEN, LAIRD, KUSENA, PRIP y WESTENG (2021), pág. 1. Vid. SCHOLZ, FREITAG, LYAL *et al.* (2022), pág. 1. En concreto, al expresar: «Open access to sequence data is a cornerstone of biology and biodiversity research but has created tension under the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD). Policy decisions could compromise research and development, unless a practical multilateral solution is implemented».

²⁴ Vid. SMYTH, MACALL, PHILLIPS y DE BEER (2020), pág. 268, como explican los citados autores: «How DSI that at the extreme can become completely disembodied and independent of underlying genetic resources are governed, will have profound direct and indirect effects on relevant stakeholders in both the private and public sector. Stakeholders who at times have, and likely will continue to have, complimentary and competing political, economic, and social interests».

²⁵ En concreto, se trata de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Decimoquinta reunión, celebrada en Montreal (Canadá), del 7 al 19 de diciembre de 2022 (en adelante «COP 15»). «COP» es el acrónimo en inglés de «Conference of the Parties». Sobre la importancia de la COP 15, *vid.* KLÜNKER y RICHTER (2022), pág. 29, al afirmar: «The negotiations at the COP15 in Montreal in December 2022 are of paramount importance not only for the conservation of biodiversity and the fair and equitable sharing of benefits from genetic resources, but also for the openness of research data».

²⁶ Sobre la cuestión, en la doctrina nacional *vid.* PÉREZ SALOM (2002), *passim*, así como recientemente SÁNCHEZ RAMOS (2021), págs. 1-41.

²⁷ Que incluso han llegado a cuestionar la adecuación del PN para la consecución de los objetivos contemplados en el CBD en esta sede. *Vid.* NEUMANN, BORISENKO y CODDINGTON *et al.* (2018), págs. 1 y 2, al expresar: «In the ongoing implementation of the protocol, potentially harmful and far-reaching effects on biological research become evident».

dos últimos objetivos atienden a que los principales lugares de origen *in situ* de los recursos genéticos²⁸ corresponden a países en vías de desarrollo, mientras que los usuarios de recursos genéticos provienen de países desarrollados con amplias capacidades científicas y técnicas²⁹.

1.1. Definiciones de «recurso genético» y «material genético»

El CDB define «recurso genético» como «material genético de valor real o potencial»³⁰, y «material genético» como «todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia». Estas definiciones recogidas en el PN han servido para argumentar que la información digital de secuencias genéticas no estaría cubierta por el CDB, que incide en el aspecto físico.

1.2. Soberanía de los Estados sobre los recursos genéticos y facultad de regulación

El CDB articula el sistema de acceso y reparto de beneficios sobre la base del reconocimiento de los derechos soberanos que tienen los Estados sobre sus recursos biológicos, entre los que se encuentran los recursos genéticos³¹. Además, les atribuye la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos³².

1.3. Acceso a los recursos genéticos

El CDB regula el acceso a los recursos genéticos de los países de origen de dichos recursos y de las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el CDB a los que se considera parte contratante suministradora³³. El correlato inmediato es el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización³⁴. A estos efectos, el CDB instaura un mecanismo jurídico basado en la concesión de acceso a los recursos genéticos a través del denominado «consentimiento fundamentado previo» de la parte suministradora y de un recurso contractual denominado «condiciones mutuamente acordadas»³⁵, configurado como «un instrumento fundamental»³⁶ en el que se contempla el acuerdo sobre distintos aspectos del acceso y del reparto de beneficios³⁷.

²⁸ Vid. artículo 2 CDB al establecer la definición de «país de origen de recursos genéticos» como «el país que suministra recursos genéticos obtenidos de fuentes *in situ*, incluidas las poblaciones de especies silvestres y domesticadas, o de fuentes *ex situ*, que pueden tener o no su origen en ese país».

²⁹ Con estos objetivos se intentan conciliar las posiciones opuestas entre suministradores y usuarios.

³⁰ Vid. artículo 2 CDB.

³¹ Vid. apartado 4 del Preámbulo CDB. Vid. artículos 2, 3 y 15.1 CDB.

³² Con condiciones que faciliten el acceso y sin restricciones contrarias al CDB. Vid. artículo 15.2 CDB.

³³ Vid. artículos 15, 16 y 19 CDB.

³⁴ Vid. artículo 15.7 CDB, al hacer referencia expresa a «los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole».

³⁵ Vid. artículo 15.4 CDB. Vid. YOUNG (2009), págs. 39 y 40, al exponer las dificultades con las que se encuentran los operadores jurídicos en este ámbito y al resaltar la necesidad de «certeza legal» en este tipo de contratos como primer objetivo de los mismos.

³⁶ Vid. SÁNCHEZ RAMOS (2021), pág. 6. En concreto, como afirma la citada autora: «El MAT se configura como un instrumento fundamental, en la medida en que proveedor y usuario establecerán qué beneficios deben ser compartidos y en qué condiciones».

³⁷ Sin embargo, no ofrece mayor detalle al respecto, lo que unido al reconocimiento de la soberanía de los Estados y la facultad de regulación sobre la materia ha propiciado una desigual implementación nacional

2. Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

El TIRFAA³⁸ es un instrumento internacional alineado con los objetivos del CDB que regula el acceso y reparto de beneficios con respecto a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura previstos en su Anexo I. Para tal fin prevé el sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, que se articula a través de un acuerdo normalizado de transferencia de material y que ha recibido una mejor acogida por su mayor sencillez y claridad, especialmente, desde una perspectiva contractual.

2.1. Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios

El sistema multilateral³⁹ de acceso y distribución de beneficios⁴⁰ presenta diversas ventajas entre las que destaca la de facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos cuando los fines se centren en la «utilización y conservación para la investigación, el mejoramiento y la capacitación para la alimentación y la agricultura», salvo que conlleve «aplicaciones químicas, farmacéuticas y/u otros usos industriales no relacionados con los alimentos/piensos». Además, el acceso se concederá⁴¹ «de manera rápida», sin que se necesario averiguar el origen de cada muestra y de manera gratuita, «y cuando se cobre una tarifa esta no deberá superar los costos mínimos correspondientes»⁴². La distribución de beneficios en el sistema multilateral también reviste el carácter justo y equitativo⁴³.

2.2. Acuerdo normalizado de transferencia de material

El acuerdo de transferencia de material, que desde el año 2009 cuenta con una versión normalizada⁴⁴ resulta más operativo que el sistema previsto en el CDB y el PN. Por ello, algunas Partes en ejercicio de sus derechos soberanos, han decidido aplicar el TIRFAA y el ANTM incluso para recursos fitogenéticos

que, posteriormente, traslucirá en la aplicación del PN. Para contrarrestar las carencias derivadas de la parca redacción del CDB, *vid.* Secretaría del CDB, Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Canadá, 2011, págs. 1-26 (en adelante «DDB»). Son orientaciones voluntarias para ayudar a la implementación del sistema del CDB. *Vid.* BHATTI y YOUNG (2009), pág. 25, en los siguientes términos: «*Owing to many unresolved controversies, the Guidelines ultimately are “voluntary” and “evolving”*».

³⁸ *Vid.* MOORE y TYMOWSKI (2008), pág. 32, al explicar que dada la dimensión agrícola del TIRFAA no se aprobara como un protocolo del CDB, sino como un acuerdo separado en el seno de la FAO.

³⁹ *Vid.* Preámbulo y artículo 1 TIRFAA. *Vid.* RODRÍGUEZ BERTOLDI (2003), págs. 223 y ss., asimismo, *vid.* MOORE y TYMOWSKI (2008), pág. 85, al expresar que la interdependencia de los países y regiones respecto a la diversidad fitogenética con el fin de mantener la seguridad alimentaria que se satisface mejor a través de un sistema multilateral que de un sistema basado en acuerdos bilaterales.

⁴⁰ *Vid.* artículos 10 a 13 TIRFAA. También se reconoce la soberanía de los Estados sobre sus recursos.

⁴¹ *Vid.* artículo 12 TIRFAA.

⁴² Por otra parte, los «receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole que limite el acceso facilitado a los recursos», así como a sus partes o componentes genéticos, en la manera en la que se hayan recibido en el sistema multilateral.

⁴³ *Vid.* artículo 13 TIRFAA. Se determinan los diversos mecanismos de distribución de beneficios, se establecen las condiciones que serán de aplicación con respecto a los pagos de acuerdo con el acuerdo normalizado.

⁴⁴ Conocido por sus siglas «ANTM». *Vid.* MOORE y TYMOWSKI (2008), págs. 105 y ss., al definir estos acuerdos como «contratos utilizados para transferir material genético y en los que se enuncian las condiciones en que se transfiere el material» y al describir la evolución en el desarrollo del ANTM en el seno de la FAO.

que no se contemplan el Anexo I del TIRFAA⁴⁵. El ANTM prevé como tipos de pagos, los obligatorios y los voluntarios⁴⁶ en función de la disponibilidad o no del producto sin restricciones⁴⁷.

3. Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios

El PN fue adoptado en el año 2010 pero su aprobación definitiva y entrada en vigor se produjo el 12 de octubre de 2014⁴⁸. Sin embargo, a pesar del corto periodo de existencia del PN ha sido objeto de diversas críticas que cuestionan su operatividad.

3.1. *Ámbito de aplicación: recursos genéticos y conocimientos tradicionales*

El ámbito de aplicación del PN abarca los recursos genéticos entendidos en el sentido del artículo 15 CDB, su utilización, a los beneficios derivados de la utilización de dichos recursos, así como a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y los beneficios que se deriven de la utilización de dichos conocimientos⁴⁹.

3.2. *Reconocimiento de derechos soberanos sobre los recursos naturales*

De acuerdo con el CDB, el PN desarrolla el sistema de acceso a los recursos genéticos y reparto de beneficios derivados de su utilización tomando en consideración los derechos soberanos de los países⁵⁰ y la regulación interna de cada ordenamiento para obtener el consentimiento fundamentado previo y celebrar las condiciones mutuamente acordadas con los acuerdos de participación justa y equitativa de beneficios. Sin embargo, se ha producido una implementación desigual del PN que oscila entre aquellos ordenamientos carentes de regulación y aquellos otros con una regulación restrictiva.

⁴⁵ Vid. considerando 13 del Reglamento (UE) núm. 511/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión (DOUE de 20 de mayo de 2014 L-150/59) (en adelante «RAPB»).

⁴⁶ Vid. FAO, Acuerdo normalizado de transferencia de material. Equidad y alimentos suficientes para todos, TC/D/I0520S/1/01.09/1500, FAO, 2009, págs. 1-27, en particular pág. 2.

⁴⁷ Vid. artículo 6 y Anexo II ANTM. Cuando el Receptor comercialice un producto que sea un recurso fitogenético para la alimentación y la agricultura que incorpore el material «y dicho Producto no esté disponible sin restricciones para otras personas con fines de investigación y mejoramiento ulteriores, el Receptor pagará un porcentaje fijo de las ventas del Producto comercializado al mecanismo». Si está «disponible sin restricciones [...]», se alienta al Receptor a realizar pagos voluntarios al mecanismo». La comercialización de un producto o productos por el receptor o sus asociados, contratistas, licenciarios o arrendatarios conlleva el pago por parte del receptor de «un uno coma uno por ciento (1,1 %) de las ventas del Producto o Productos menos un treinta por ciento (30 %)», pero no cuando los productos «estén disponibles sin restricciones para otras personas con fines de investigación y mejoramiento».

⁴⁸ A través del PN se intentaron conciliar los diversos intereses de los proveedores, entendidos como los países de origen de los recursos genéticos, y de los usuarios, para promover la consecución del objetivo del CDB centrado en la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos, *vid.* Introducción y artículo 1 PN. Sobre su implementación en España, *vid.* SILVESTRI (2022), págs. 445-462, y, asimismo, *vid.* SÁNCHEZ RAMOS (2021), págs. 30 y ss.

⁴⁹ Su ámbito de aplicación también se verá afectado por la elección de otros instrumentos internacionales alineados con los objetivos del CDB, como el TIRFAA. *Vid.* artículos 3 y 4 PN.

⁵⁰ *Vid.* artículo 6 PN.

3.3. *Participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso y utilización de recursos genéticos*

El PN establece que los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos⁵¹, «así como las aplicaciones y comercialización subsiguientes», se realizará de manera justa y equitativa con respecto a la parte proveedora de dichos recursos⁵². No obstante, no ofrece mayor detalle del carácter justo y equitativo⁵³ ni ahonda en aquellas actividades que devengarán el reparto de beneficios, más allá de indicar la pertinencia de medidas simplificadas de acceso para la utilización no comercial del recurso, como en el supuesto de utilización para la investigación, y la necesidad de abordar el cambio de intención no comercial a comercial⁵⁴, lo que podrá requerir un nuevo consentimiento fundamentado previo y nuevas condiciones mutuamente acordadas⁵⁵. En consecuencia, el sistema previsto en el TIRFAA resultará más operativo desde una perspectiva práctica.

3.4. *Consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente acordadas*

El PN regula el acceso a los recursos genéticos a través de dos actos jurídicos diferenciados: el consentimiento fundamentado previo que otorga la parte que los suministra, como manifestación del reconocimiento de la soberanía y según la regulación de cada ordenamiento nacional, y las condiciones mutuamente acordadas como cauce contractual por el que se articula el acceso a los recursos genéticos y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización⁵⁶. Sin embargo, el PN lo regula con parquedad al ofrecer sólo algunas indicaciones⁵⁷ sobre su carácter y su contenido⁵⁸, lo que por otra parte es

⁵¹ Vid. artículos 5 y 7 PN, en relación con los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos.

⁵² A estos efectos, el PN incorpora un Anexo sobre beneficios monetarios y no monetarios mediante dos listados con carácter de *numerus apertus*. Los beneficios monetarios consisten «sin limitaciones», en tasas y pagos de diversa índole, entre otros. Entre los de carácter no monetario se distinguen las actividades de colaboración, transferencia de resultados de investigación y capacitación, entre otros.

⁵³ Cfr. artículos 44 a 50 DDB. Por otra parte, vid. MORGERA (2020), págs. 202 y 203, al explicar que el concepto jurídico de «reparto justo y equitativo de beneficios» se integra en el principio general de Derecho internacional de «*law of equity*», como un componente del desarrollo sostenible y equidad «intra e inter-generacional» que incide, especialmente, en las comunidades indígenas y locales, al considerarlo de manera independiente a las medidas de compensación, para fortalecer sus capacidades, prioridades e instituciones. También se ha apreciado la parquedad del PN sobre los tipos de beneficios en transacciones específicas, vid. MORGUERA, TSIOUMANI y BUCK (2014), págs. 134-135.

⁵⁴ Vid. artículo 8 PN y artículo 42.e) DDB, al distinguir: taxonomía, recolección, investigación y comercialización.

⁵⁵ Según la legislación de cada país y de las condiciones mutuamente acordadas. Vid. MORGUERA, TSIOUMANI y BUCK (2014), pág. 168, en los siguientes términos: «*The Protocol acknowledges that ABS transactions often involve a chain of providers and users and underscores the need to address in contractual terms whether and which MAT are to apply to subsequent users*».

⁵⁶ Vid. artículo 5 PN. Se trata de un elemento clave para el desarrollo de este sistema, vid. YOUNG y TYEDT (2017), pág. 2, al afirmar: «*Contracts constitute a key area of ABS development*». Asimismo, vid. GREIBER, PEÑA MORENO, ÁHRÉN, NIETO CARRASCO, CHEGE KAMAU, CABRERA MEDAGLIA, OLIVA y PERRON-WELCH, en cooperación con ALI y WILLIAMS (2013), pág. 94, sobre la caracterización de las condiciones mutuamente acordadas en el artículo 5 PN, que en esencia «constituyen el acuerdo alcanzado entre los proveedores y usuarios de recursos genéticos sobre las condiciones de utilización de los recursos y la forma como se hará la participación en los beneficios».

⁵⁷ Vid. MORGUERA, TSIOUMANI y BUCK (2014), pág. 168, sobre, el enfoque «minimalista» objeto de crítica, por ser el elemento más complejo y controvertido del sistema. En particular, al afirmar: «*This minimalist approach, however, may be criticized in light of experience accrued in ABS transactions occurred prior to the negotiations of the Protocol, which demonstrated that MAT "are the most complex and controversial elements of ABS practice"*», apud., YOUNG (2013), pág. 500.

coherente con facultad de los Estados para regular esta materia. Pese a las vías del PN para fomentar este sistema⁵⁹, se advierten desventajas con respecto a la certeza del ANTM del TIRFAA.

3.5. Críticas al sistema

Este sistema de acceso y reparto de beneficios ha sido objeto de diversas críticas que parten de la contraposición de intereses entre suministradores y usuarios, que se aprecia en la determinación del carácter justo y equitativo del reparto de beneficios en las transacciones concretas⁶⁰, en atención a las utilidades específicas del usuario y, en su caso, posteriores usuarios. A estas críticas se añaden también las que se han vertido por su difícil aplicación práctica dadas las carencias en la delimitación de su ámbito de aplicación, la confusión derivada del carácter fragmentario de la regulación⁶¹ internacional —y, especialmente, nacional⁶²—, la falta de previsión de mecanismos simplificados para la utilización en investigación de carácter no comercial⁶³, así como por las carencias e imprecisiones en su redacción, calificada por la doctrina⁶⁴ como «vaga» e «inconsistente» y que la aleja de los fines que persigue. Estas circunstancias han sustentado la necesidad de reformar el sistema⁶⁵.

III. ACCESO A LA INFORMACIÓN DIGITAL DE SECUENCIAS GENÉTICAS Y EL REPARTO DE BENEFICIOS DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN

Los debates sobre la idoneidad y adecuación del sistema del CDB y del PN con respecto a los objetivos que están llamados a conseguir se han in-

⁵⁸ Vid. artículo 6.3.g) PN. Se indica el carácter expreso y la posibilidad de incluir cláusulas sobre reparto de beneficios, resolución de controversias, utilización subsiguiente por un tercero y sobre el cambio de intención del usuario. Sin embargo, llama la atención la parquedad de la norma. Vid. MORGUERA, TSIOUMANI y BUCK (2014), pág. 167, al afirmar: «*In effect, this is a critical provision, because besides requiring that MAT be established in writing, Article 6(3)(g) contains one of the very few sources of substantive guidance on the establishment of MAT under the Protocol. That being said, Article 6(3)(g) only contains a non-exhaustive and non-prescriptive list of minimum requirements on the content of MAT*».

⁵⁹ Vid. artículos 13, 14, 18 y 19 PN, este último sobre la elaboración de cláusulas contractuales modelo. Sobre las cláusulas contractuales modelo y ejemplos de las mismas vid. BIBER-KLEMM, MARTÍNEZ, JACOB y JEVITIC (2016), pág. 1-45; WINTER y CHEGE KAMAU (2016), págs. 19-34; YOUNG (2009), págs. 49-53, en relación con los requisitos de validez y formalidades.

⁶⁰ Vid. MORGUERA, TSIOUMANI y BUCK (2014), pág. 168, en el sentido antes citado.

⁶¹ Vid. SILVESTRI, SOSA, MCKAY *et al.* (2020), pág. 125, al afirmar: «*The international community recognizes that different international laws can create confusion for accessing agents*».

⁶² Deducida de su implementación heterogénea que oscila entre aquellos que carecen de regulación y aquellos con una regulación inclusive restrictiva.

⁶³ Vid. SILVESTRI, SOSA, MCKAY *et al.* (2020), pág. 138, en relación con el empleo de recursos genéticos con fines de investigación y control de malas hierbas.

⁶⁴ Vid. NEUMANN, BORISENKO, CODDINGTON *et al.* (2018), págs. 1 y 3, al expresar: «*Because the Nagoya Protocol and the respective laws implemented on the national level use a broad, sometimes even vague language, key definitions remain unclear, and compliance has to rely on juridical interpretation and commentaries at the expense of legal certainty*».

⁶⁵ En este sentido, vid. LAIRD, WYNBERG, ROURKE, HUMPHRIES, RUIZ MULLER y LAWSON (2020), págs. 1200-1202. Frente a la corriente reformista del sistema del CDB y del PN otro sector de la doctrina propone la mejora del PN en las legislaciones nacionales, en este sentido vid. EINRICH, SCOTTI, ANDRADE-CETTO, BERGER-GONZÁLEZ, ECHEVARRÍA, FRISO, GARCÍA-CARDONA, HESKETH, HITZIGER, MAAKE, POLITI, SPADAFORA, C., y SPADAFORA, R. (2020), págs. 1-19.

tensificado por la irrupción de las técnicas de información digital de secuencias genéticas⁶⁶ (también conocidas como «*Digital Sequence Information*» o «*DSI*»), que no requieren el acceso físico al recurso genético⁶⁷. En particular, en relación con el nuevo debate sobre su inclusión, o no, en el ámbito de aplicación del CDB y del PN, toda vez que su inclusión acarrea la sujeción al sistema de acceso y reparto de beneficios bilateral⁶⁸ articulado a través del consentimiento fundamentado previo del suministrador y de la celebración de las condiciones mutuamente acordadas que contemplen el reparto justo y equitativo de reparto de beneficios. Desde el año 2016, los organismos internacionales competentes, especialmente en el marco del CDB y del PN, han desarrollado una notable labor orientada a clarificar el concepto de información digital sobre secuencias genéticas y a determinar el régimen aplicable en materia de acceso y reparto de beneficios derivados que ha cristalizado en la reciente «Decisión 15/9 sobre información digital sobre secuencias de recursos genéticos»⁶⁹, adoptada en la 15.^a reunión de la Conferencia de Partes en el CDB de diciembre de 2022, que supone un hito relevante en la configuración de la futura regulación aplicable.

1. Debates sobre la inclusión de la información digital de secuencias genéticas en el ámbito del CDB y del PN

En el debate sobre la aplicación del CDB y del PN a la información digital de secuencias genéticas se advierten posturas que se inclinan hacia su aplicación al igual que con respecto a los recursos genéticos, otras que proponen su inclusión a cambio de la introducción de mejoras en el PN⁷⁰ y la introducción de un sistema multilateral de reparto de beneficios⁷¹, de manera semejante al sistema multilateral de reparto de beneficios creado por el TIRFAA. Además, también se contraponen otras propuestas que defienden que no debe aplicarse por no ser de

⁶⁶ Vid. CABRERA MEDAGLIA (2020), págs. 565–566, al explicar que el término «DSI» en la actualidad se considera un marcador de posición empleado en los debates del CDB y del PN. Por otra parte, como sintetiza el autor: «*Access to and transfer of this data to third parties (for commercial and non-commercial purposes) can be done with or without a variety of restrictions and conditions depending on the institutional framework, laws and policies governing the provider of the information*».

⁶⁷ Vid. PHILLIPS, SMYTH y DE BEER (2018), pág. 195, al expresar: «*Digital data are supplant biological samples as the mode of conveyance of GR and associate TK*». Por este motivo, se considera la necesidad de abordar diversos aspectos: «*Industry and Indigenous community partners must, therefore, urgently address issues of data ownership, sovereignty, and stewardship*».

⁶⁸ Que no parece el más adecuado, vid. SCHOLZ, LANGE, HABEKOST, OLDHAM, CANCIO, COCHRANE y FREITAG (2021), pág. 7, al concluir en su estudio: «*For GR there is no central repository for movement across national borders as there is for DSI, but these data suggest that the provider-user relationship, or the lack thereof, for GR could follow similar patterns to those observed for DSI. If so, this could suggest that the existing bilateral system and the predominance of user checks in HICs (rather than globally) is perhaps not the most appropriate way to ensure benefit sharing*».

⁶⁹ Vid. Conferencia de las Partes en el CDB 15.^a reunión, Decisión Adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 15/9. Información digital sobre secuencias de recursos genéticos, CBD/COP/DEC/15/9, 19 de diciembre de 2022, págs. 1-5 (en adelante «Decisión 15/9»).

⁷⁰ Vid. ADLER MISERENDINO, MEYER, ZIMKUS, BATES, SILVESTRI, TAYLOR, BLUMENFIELD, SRIGYAN y PANDEY (2022), págs. 407 y 408, en particular al concluir: «*To optimize the effectiveness of ABS frameworks for DSI, policymakers and negotiators must create opportunities to engage with research stakeholders, including DSI users, public biorepositories, data aggregators, science funding agencies, and international scientific societies and enhance support for international biodiversity-focused research and NP compliance*».

⁷¹ Vid. SCHOLZ, FREITAG, LYAL et al. (2022), págs. 2 y 4, al afirmar: «*A benefit-sharing framework for DSI clearly needs to be multilateral*».

aplicación por apreciar que la información digital de secuencias genéticas debe compartirse como un recurso abierto.

1.1. *Argumentos a favor*

Las posturas que han defendido la inclusión de la información digital de secuencias genéticas en el ámbito de aplicación del CDB y del PN⁷² han sustentado dicha posición en diversos argumentos, como el consistente en que, en atención a los «objetivos e intenciones del CDB, resulta imposible retirar la información de una secuencia genética una vez que esta se colocó en el ámbito electrónico sin incluir provisiones para el reparto de beneficios»⁷³. Bajo esta aproximación la información digital de secuencias genéticas es fruto del previo acceso al recurso genético sujeto al PN, por lo que debe abarcar la información digital como resultado de dicho acceso a las muestras físicas. Por otra parte, también se ha argumentado que el objetivo de las Partes del CDB no debe reparar únicamente en la publicación de la información digital de secuencias genéticas, sino en determinar si devengan las mismas obligaciones de reparto de beneficios que las derivadas del acceso y utilización del material genético de muestras físicas. Finalmente, otro argumento a favor de su inclusión en el ámbito de aplicación del CDB y del PN se basa en que el sistema de acceso y reparto de beneficios configurado en estos instrumentos internacionales serviría para generar un mayor flujo de acceso a datos y al reparto de beneficios derivados de su utilización, para lo que se deberá instar, en su caso, a los países proveedores para que regulen el acceso de manera restrictiva para el usuario a la hora de «realizar secuenciaciones de recursos genéticos, compartirlas o intercambiarlas»⁷⁴.

1.2. *Argumentos en contra*

Frente a la anterior postura se contraponen aquella otra que sustenta la no inclusión de la información digital de secuencias genéticas en el ámbito de aplicación del CDB y del PN⁷⁵, en atención a las definiciones que ofrecen de «recurso genético» y de «material genético». Como se dijo anteriormente, de acuerdo con el artículo 2 CDB, «recurso genético» es «el material genético de valor real o potencial» y «material genético» hace referencia a «todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia». En consecuencia, en ausencia de material, como ocurre con la información digital de secuencias genéticas, no podrá calificarse como recurso genético conforme a lo previsto en el CDB pues el término recurso genético «se refiere a material genético tangible que físicamente contiene genes»⁷⁶. Por otra parte, se afirma que la inclusión de la información digital sobre secuencias gené-

⁷² Vid. BICSBAG (2018), *Secuencias genéticas digitales: Tema clave para el Convenio sobre Diversidad Biológica*, ETC Group, TWN, proyecto «Construcción Internacional de Capacidades para la Evaluación y Gobernanza de la Biología Sintética» (BICSBAG), págs. 1-9.

⁷³ *Ibid.*, pág. 9.

⁷⁴ Vid. *ult. loc.*, al instar a los países proveedores a regular el acceso de manera que se restrinja a los usuarios el acceso «de realizar secuenciaciones de recursos genéticos, compartirlas o intercambiarlas».

⁷⁵ Vid. ICC (2017), *Digital Sequence Information and the Nagoya Protocol*, ICC Task Force on Access and Benefit Sharing, 450/1111, DYE/abs 14.09.2017, págs. 1-10. La Cámara de Comercio Internacional ha expresado su preocupación por la expansión del ámbito de aplicación del CDB y del PN a la DSI (pág. 2).

⁷⁶ Vid. ICC (2017), pág. 1.

ticas en aquellos conceptos, así como en el de utilización de recursos genéticos en el PN generaría mayor incertidumbre sobre el empleo de dicha información y sobre el reparto de beneficios derivados de su utilización. En este sentido, se ha afirmado que la inclusión de la información digital de secuencias genéticas en el ámbito de aplicación del PN podría incluso disminuir los beneficios no monetarios de los países proveedores⁷⁷. En consecuencia, esta postura propuso que no se expandiera la aplicación del PN, sino que se mejorara su marco e implementación en los países parte⁷⁸, al tiempo que se apreció que, dada la idoneidad de la información digital de secuencias genéticas para promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, constituye una contribución significativa a la consecución de los objetivos del CDB y del PN, por lo que la creación de nuevas reglas de acceso y utilización en esta sede obstaculizará seriamente la investigación y el desarrollo y, por tanto, los objetivos de los citados instrumentos internacionales.

1.3. Posiciones intermedias: CDB y creación de un sistema multilateral

Entre las anteriores posturas se identifican aquellas que, desde una visión técnica y pragmática⁷⁹ proponen la creación de un sistema multilateral por el que se articule el acceso a la información digital de secuencias genéticas y el reparto de beneficios derivados de su utilización. Y ello en atención a que el sistema de acceso y reparto de beneficios del CDB y del PN parte del reconocimiento de la soberanía de las Partes y la facultad de legislar esta materia y, en particular, de la obtención del consentimiento fundamentado previo y de la celebración de las condiciones mutuamente acordadas que incluyan los pactos sobre participación en beneficios, lo que, en definitiva, suponen procesos bilaterales de acceso regulados en el PN de una manera bien intencionada, pero ineficiente y con altos costes de transacción⁸⁰. Por otra parte, las reglas de acceso a la información digital producidas a partir de recursos genéticos no son claras toda vez que la información digital de secuencias genéticas se mantiene en bases de datos de acceso abierto en línea «donde el uso está desconectado del acceso físico y los permisos que lo acompañan»⁸¹. Además, en este sentido, se argumenta que un sistema bilateral, como el previsto en el PN, no resulta operativo en atención a la ingente cantidad de datos almacenados y compartidos en línea, toda vez que resultaría extremadamente complejo recabar el permiso del país suministrador de cada recurso genético, lo que, en definitiva, frenaría el avance del conocimiento, al tiempo que generaría el denominado «*fórum shopping*» en la búsqueda de países sin restricciones al acceso de información digital de secuencias genéticas⁸². Por estas razones, bajo esta perspectiva se propuso la

⁷⁷ *Ibid.*, págs. 1 y 2.

⁷⁸ *Ibid.*, págs. 3 a 5, en particular, se aconseja dar prioridad a la implementación efectiva del PN sobre la base de su alcance acordado y al establecimiento de reglas e infraestructura nacionales para salvaguardar el uso sostenible de los recursos genéticos y brindar seguridad jurídica para su acceso y uso.

⁷⁹ *Vid.* SCHOLZ, LANGE, HABEKOST, OLDHAM, CANCIO, COCHRANE y FREITAG (2021), pág. 8.

⁸⁰ *Vid.* SCHOLZ, FREITAG, LYAL *et al.* (2022), pág. 2.

⁸¹ *Vid. ult. loc.* Como expresan los citados autores, esta circunstancia potencia la creencia de algunos países suministradores de que sus derechos están siendo mermados en el caso de que se produzcan ganancias derivadas de la comercialización.

⁸² *Vid. ult. loc.*, al explicar que el International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC) contiene 228 millones de secuencias anotadas, que los datos se descargan 34 millones de veces al año, que los

creación de un sistema multilateral abierto en aras de fomentar el conocimiento, la simplicidad, la armonización, la conservación de la biodiversidad y su utilización sostenible como objetivos del CDB, así como la lealtad en la distribución de fondos entre los países⁸³.

2. Evolución de la labor institucional en la caracterización de la información digital de secuencias genéticas

Un claro reflejo de la relevancia que ha adquirido en los últimos años la información digital de secuencias genéticas⁸⁴ se observa en las diferentes actuaciones desarrolladas por las instituciones y organismos internacionales sobre su definición y caracterización. En concreto, en el marco institucional del CDB desde el año 2016, y con especial intensidad desde el año 2018 en el que alcanzó uno de los hitos relevantes iniciales en el ámbito de la Conferencia de Partes del CDB, a través de la Decisión 14/20 de la COP del año 2018⁸⁵ sobre información digital sobre secuencias de recursos genéticos⁸⁶.

2.1. Reconocimiento de la importancia de la cuestión

La Decisión 14/20 reconoció la importancia de la información digital sobre secuencias genéticas para los tres objetivos del CDB, así como para la investigación científica, las actividades comerciales y no comerciales en ámbitos como la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y la salud humana, animal y vegetal, y también la necesidad de crear capacidades en los países para prestar asistencia en el acceso, uso y análisis de la «DSI». Además, se reconoció que el término «información de la secuencia digital» aunque no fuera el más apropiado seguiría utilizándose como marcador de posición hasta que se acordara otro alternativo⁸⁷. En lo que ahora interesa, la Decisión 14/20 observó⁸⁸ que la «(g)eneración de información digital sobre secuencias de recursos genéticos suele requerir acceso a un recurso genético, aunque en algunos casos puede resultar difícil relacionar la información digital sobre secuencias con el recurso genético a partir del cual se generó». Para tal fin se inició un proceso por el que se invitó a las Partes a presentar opiniones sobre la necesidad de aclarar el concepto, terminología y alcance de la información digital sobre secuencias genéticas y determinar si las medidas nacionales en materia de acceso y participación en beneficios las contemplan. Además, se estableció el Grupo Especial de Expertos Técnicos con diversas finalidades, como la de «(d)esarrollar opciones de términos operacionales y sus implicaciones para aportar claridad conceptual acerca de la información

datos se vinculan con más de un millar de bases de datos y que se emplean en cientos de miles de publicaciones que citan una media de 44 secuencias por publicación.

⁸³ *Ibid.*, págs. 3-5. Sin embargo, como expresan los citados autores, aún se debería dar respuesta a la situación de las comunidades indígenas y locales.

⁸⁴ *Vid.* SÁNCHEZ RAMOS (2021), pág. 14.

⁸⁵ En concreto, se trata de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Decimocuarta reunión, celebrada en Sharm el-Sheikh (Egipto), del 17 al 29 de noviembre de 2018.

⁸⁶ *Vid.* Conferencia de las Partes en el CDB (2018), Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 14/20. Información digital sobre secuencias de recursos genéticos, CBD/COP/DEC/14/20, 30 de noviembre de 2018, págs. 1-3 (en adelante «Decisión 14/20»).

⁸⁷ *Ibid.*, pág. 1.

⁸⁸ *Ibid.*, págs. 2 y 3.

digital sobre secuencias de recursos genéticos». Finalmente, a la Decisión 14/20 se acompañó la Decisión 3/12 sobre información digital de secuencias genéticas de 30 de noviembre de 2018⁸⁹, en la que se reconoció que el Grupo de trabajo de composición abierta tendría en cuenta los resultados de las deliberaciones del grupo especial de expertos técnicos previsto en la Decisión 14/20⁹⁰.

2.2. Propuesta de elementos integrados en el concepto

La posterior labor del entorno institucional del CDB y del PN ha sido notable⁹¹. Entre las diversas actuaciones realizadas se debe destacar la creación del Grupo Especial de Expertos Técnicos y, entre los diversos documentos emitidos por este grupo, reviste especial interés el Informe 1/7, de fecha 20 de marzo de 2020⁹², por el que se da respuesta a la Decisión 14/20 en lo referente, entre otras cuestiones, a clarificar el concepto, la terminología relevante y el alcance de la información digital de secuencias genéticas, así como los mecanismos de acceso y reparto de beneficios propios de los recursos genéticos que inciden en este ámbito. A estos efectos, se tomaron en consideración diversos estudios⁹³ cuyos resultados se sintetizaron en el Anexo I. En el Anexo I el Grupo Especial concluye que en el ámbito de la información digital de secuencias genéticas se distinguen cuatro grupos de información relacionada con los recursos genéticos que se toman como punto de partida para su análisis. El primer grupo está formado por el ADN y ARN⁹⁴. El segundo grupo abarca el primer grupo y las proteínas y modificaciones epigenéticas⁹⁵. El tercer grupo integra al grupo dos y los metabolitos y macromoléculas⁹⁶. Finalmente, el cuarto y último grupo de información relacionada con los recursos genéticos es el de la «información asociada» en el que se integran los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, así como la información asociada con la información digital de secuencias de los tres primeros grupos y otros tipos de información asociada con recursos genéticos o su utilización. En consecuencia, fácilmente se advierte que los tres primeros grupos⁹⁷ hacen referencia a información genética y bio-

⁸⁹ Vid. Conferencia de las Partes en el CDB (2018), Decisión adoptada por las partes en el Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios 3/2012. Información digital sobre secuencias de recursos genéticos, CBD/NP/MOP/DEC/3/12, 30 de noviembre de 2018, pág. 1.

⁹⁰ Vid. SÁNCHEZ RAMOS (2021), pág. 14.

⁹¹ *Ibid.*, págs. 14 y 15, al resumir el iter de las actuaciones realizadas por la Conferencia de las Partes del CDB y del PN, especialmente, en lo tocante al acuerdo de la creación de grupos de especial de expertos que han emitido informes sobre múltiples aspectos de la información digital de secuencias genéticas.

⁹² Vid. Ad Hoc Technical Expert Group On Digital Sequence Information On Genetic Resources, *Report of the Ad Hoc Technical Expert Group on Digital Sequence Information on Genetic Resources*, CBD/DSI/AHTEG/2020/1/7 20 March 2020, págs. 1-18.

⁹³ *Ibid.*, págs. 4 y 5, al citar los siguientes estudios: «(a) *The study on concept and scope (CBD/AHTEG/DSI/2020/1/3)*; (b) *The combined studies on traceability and databases (CBD/AHTEG/DSI/2020/1/4)*; (c) *The study on domestic measures (CBD/AHTEG/DSI/2020/1/5)*».

⁹⁴ *Ibid.*, pág. 9. Con los siguientes ejemplos de muestras granulares: «*Nucleic acid sequence reads; Associated data to nucleic acid reads; Non-coding nucleic acid sequences; Genetic mapping (for example, genotyping, microsatellite analysis, SNPs, etc.); Structural annotation*».

⁹⁵ Vid. *ult. loc.*, con los siguientes ejemplos de muestras granulares: «*Amino acid sequences; Information on gene expression; Functional annotation; Epigenetic modifications (for example, methylation patterns and acetylation); Molecular structures of proteins; Molecular interaction networks*».

⁹⁶ Vid. *ult. loc.*, con los siguientes ejemplos de muestras granulares: «*Information on the biochemical composition of a genetic resource; Macromolecules (other than DNA, RNA and proteins); Cellular metabolites (molecular structures)*».

⁹⁷ Vid. *ult. loc.*, con los siguientes ejemplos: «*Biotic and abiotic factors in the environment or associated with the organism*».

química de los recursos genéticos, mientras que el cuarto identifica los conocimientos tradicionales como información asociada. Esta distinción es la que sirvió para apreciar que sólo los tres primeros grupos podrían considerarse como información digital de la secuencia. Bajo esta aproximación los conocimientos tradicionales quedarían excluidos de este ámbito⁹⁸.

2.3. *Propuestas de regulación de acceso y reparto de beneficios*

Sin perjuicio de la importancia de la conceptualización de la información digital de secuencias genéticas, la cuestión referente al régimen de acceso y reparto de beneficios ha sido una de las que mayor atención ha merecido por parte de los principales actores en el panorama internacional. En este sentido, la Unión Europea ha desarrollado diversas actuaciones, especialmente, por parte la Comisión Europea, como es de ver en el informe «*Possible Ways to Address Digital Sequence Information - Legal and Policy Aspects*»⁹⁹, presentado en el año 2019 elaborado por varias de las principales voces de la doctrina especializada en la materia. Este informe destaca el carácter crítico de la ordenación del acceso y reparto de beneficios, al tiempo que la lentitud en su tratamiento en el seno de las organizaciones internacionales, dada su complejidad técnica y política¹⁰⁰, y formula diversas propuestas por las que acometer la ordenación del régimen de acceso y reparto de beneficios derivados de su utilización en este ámbito.

En concreto, la primera opción es la que entiende que esta materia no está dentro del ámbito de aplicación del CDB ni del PN. Sin lugar a duda, como afirma acertadamente la doctrina, esta opción no resulta aconsejable toda vez que, además de contrariar los principios de Derecho internacional de buena fe y eficacia, no fomentaría la seguridad jurídica y supondría «perpetuar los desacuerdos»¹⁰¹. La segunda sería aquella en la que la información digital de secuencias genéticas estaría cubierta por el CDB y el PN sin que se tomen medidas adicionales más allá de incluir la participación de beneficios en condiciones mutuamente acordadas. Tampoco se ha considerado una opción recomendada en atención a diversos motivos como, por ejemplo, la dificultad en la determinación del valor y la naturaleza de las obligaciones de reparto de beneficios y la probabilidad de que generara efectos adversos¹⁰². La tercera opción consiste en que el sistema actual se complementa «con un nuevo sistema de seguimiento y localización», pero tampoco resulta recomendable dada su dificultosa implementación¹⁰³. La cuarta opción propone la creación de un sistema *sui generis* inspirado en el *copyright*, en atención a la conexión que existe —en ocasiones—, con los resultados de la utilización de recursos genéticos y las soluciones legales que ofrece la propiedad intelectual a los autores y a los usuarios de estos derechos. Sin embargo, se afirma la necesidad de mayor análisis de esta propuesta, especialmente, para alinearla con los objetivos del CDB, por lo que tampoco resulta una opción recomendable

⁹⁸ *Ibid.*, pág. 8.

⁹⁹ Vid. MORGERA, SWITZER y GEELHOED (2019), págs. 1-74.

¹⁰⁰ *Ibid.*, págs. 12-15 y 67.

¹⁰¹ *Ibid.*, págs. 13 y 67 de acuerdo con MORGERA (2018), pág. 68.

¹⁰² *Ibid.*, págs. 15 y 67.

¹⁰³ *Ibid.*, págs. 17 y 67. En este sentido no se recomienda la tecnología *Blockchain*.

en sí mismo considerada, aunque se reconoce su potencialidad en un sistema híbrido, como el propuesto en la última opción¹⁰⁴.

La quinta opción consiste en la creación de un fondo multilateral de información digital de secuencias genéticas. A diferencia de las anteriores opciones basadas en un sistema bilateral de acceso y reparto de beneficios, en esta propuesta se postula un sistema multilateral que podría estar incluido en el ámbito del CDB y del PN¹⁰⁵. La sexta opción consiste en la creación de una plataforma multilateral para el reparto de beneficios. Presenta similitudes con la anterior, pero cuenta con un enfoque más amplio, pues se basaría en la creación de una plataforma multilateral y multifuncional inspirada en los principios de la distribución de beneficios¹⁰⁶, como en el ámbito del TIRFAA. La séptima y última opción es la que el citado informe estimó más adecuada. Esta propuesta sugiere una «perspectiva híbrida» que bajo el CDB tome en consideración las dos opciones anteriores consistentes en la creación de un fondo multilateral y un sistema o plataforma multilateral por el que satisfacer los intereses de las Partes en el CDB y crear confianza en el sistema¹⁰⁷.

Otro hito relevante en el análisis de las opciones de acceso y reparto de beneficios en el contexto del CDB es de ver en el documento del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020, de julio de 2021¹⁰⁸, en el que se exponen las propuestas de opciones barajadas para regular el acceso y la participación en los beneficios derivados de la información digital de secuencias genéticas y se analizan¹⁰⁹ en atención a sus características específicas. De acuerdo con la terminología empleada por el Grupo de Expertos, la «Opción 0: Statu quo» entraña que las Partes no han acordado como acometer el acceso y reparto de beneficios en esta sede. La «Opción 1: La DSI está plenamente integrada en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya», supone el enfoque bilateral por el que el acceso y reparto de beneficios se sujeta a la legislación de cada país como un recurso genético de acuerdo con el CDB y PN. La siguiente es la «Opción 2: CMA normalizadas»¹¹⁰, en la que se reconoce la obligación de compartir beneficios a través de algún instrumento contractual normalizado (condiciones mutuamente acordadas o licencias) sin que sea necesario contar con el consentimiento fundamentado previo. En cambio, bajo la «Opción 3: Sin CPF, sin CMA» lo que se requiere es destinar un pago a un fondo multilateral¹¹¹. Otra posibilidad es la «Opción 4. Cooperación técnica y científica mejorada», en la que estos aspectos constituyen el pilar fundamental de las políticas en esta materia. Finalmente, la «Opción 5: Sin

¹⁰⁴ *Ibid.*, págs. 29, 33 y 67.

¹⁰⁵ *Ibid.*, págs. 35 y 67.

¹⁰⁶ *Ibid.*, págs. 53 y 67.

¹⁰⁷ *Ibid.*, págs. 59 y 67, este enfoque híbrido contemplaría pagos por acceso y por utilización, y posteriormente serían distribuidos de acuerdo con los objetivos del CDB (pág. 61).

¹⁰⁸ *Vid.* Open-Ended Working Group On The Post-2020 Global Biodiversity Framework, *Digital Sequence Information on Genetic Resources. Note by the Executive Secretary*, CBD/WG2020/3/4 5 July 2021, págs. 1-22. Este documento recoge la aproximación al concepto y contenido de la información digital de secuencias genéticas expresada en el antes citado Informe 1/7, emitido en fecha de 20 de marzo de 2020.

¹⁰⁹ *Ibid.*, págs. 14 y ss. Anexo II. Sin embargo, no se contemplan en dichas opciones los conocimientos tradicionales.

¹¹⁰ *Ibid.*, pág. 16. Se distinguen dos subtipos (opciones 2.1 y 2.2), en atención al carácter nacional o internacional de las condiciones mutuamente acordadas o licencias normalizadas.

¹¹¹ *Ibid.*, pág. 17. Contempla como subtipos (opciones 3.1 y 3.2), el pago por acceso y otros pagos.

participación en los beneficios de la DSI» conllevaría que no se aplicará ningún mecanismo por no ser necesario compartir los beneficios derivados¹¹².

Por otra parte, y de manera coetánea en el tiempo, en la tercera Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020, celebrada en septiembre de 2021 se presentó el informe sobre «Información Digital sobre Secuencias de Recursos Genéticos. Posibles elementos de un proyecto de recomendación a la Conferencia de las Partes»¹¹³. En dicho informe se propuso un mecanismo multilateral de participación en los beneficios¹¹⁴, a menos que tales beneficios se compartan de otra manera mediante condiciones mutuamente acordadas establecidas en el sistema bilateral. No obstante, también se tomó en consideración la existencia de diversas propuestas de acceso y participación en los beneficios¹¹⁵, para lo que afirmó que deberían «a) Conservar el acceso abierto a la información digital sobre secuencias de recursos genéticos de las bases de datos; b) Ser prácticas, fácilmente aplicables, eficientes y rentables, es decir, deberían generar más beneficios que gastos; c) Garantizar que los beneficios generados contribuirán a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; d) Garantizar la seguridad jurídica; [...]»¹¹⁶. Con todo, como se ha dicho, se contempló la propuesta de un sistema multilateral de participación en beneficios en el que se deberían cumplir diversos requisitos¹¹⁷: debería garantizar que al menos el 1 por 100 del precio de venta al por menor de los ingresos comerciales derivados de la utilización de recursos genéticos, conocimientos tradicionales o información digital de secuencias genéticas se comparta a través del sistema multilateral de reparto de beneficios destinado a apoyar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, salvo en aquellos supuestos en los que se comparta de acuerdo con condiciones mutuamente acordadas. Asimismo, los beneficios monetarios compartidos se deberían depositar en un fondo mundial para la diversidad biológica operado por el *Global Environment Facility*, y, además, el Fondo Mundial para la Biodiversidad se emplearía de una manera abierta y competitiva a través de proyectos destinados, igualmente, a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad.

La anterior propuesta se reflejó en la posterior Recomendación 4/2 sobre «Información digital sobre secuencias de recursos genéticos» del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la Diversidad

¹¹² *Ibid.*, pág. 6. Ahora bien, el Grupo de Trabajo también puso de manifiesto un conjunto de elementos susceptibles de incluirse en una posible recomendación, como la consistente en que cualquier enfoque no debe impedir el acceso ni «obstaculizar significativamente» la investigación y la innovación, así como el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización.

¹¹³ *Vid.* Convention on Biological Diversity, Open Ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework (2021), *Digital sequence information on genetic resources Potential elements of a draft recommendation to the Conference of the Parties*, CBD/WG2020/3/CRP.1. 31 de agosto de 2021, págs. 1-5.

¹¹⁴ *Ibid.*, pág. 5, apartado 16.

¹¹⁵ *Ibid.*, pág. 4, apartado 10. También se manifestó la necesidad de continuar con el análisis de las consecuencias de cada una de las modalidades propuestas.

¹¹⁶ *Vid. ult. loc.*, apartado 11 (traducción libre). Además, se deberían ser adaptables a los requerimientos de otros mecanismos de acceso y reparto de beneficios, respetar los derechos de la Tierra y de las comunidades indígenas y locales, así como asegurar que no se incrementa la brecha socioeconómica y digital entre países desarrollados y en vías de desarrollo.

¹¹⁷ *Ibid.*, pág. 5, apartado 16 (traducción libre).

Biológica Posterior a 2020, de junio de 2022¹¹⁸, en la que se recomendó a la Conferencia de Partes la adopción de una decisión basada en la necesidad de desarrollar un enfoque práctico para garantizar el acceso a la información digital de secuencias genéticas y el reparto justo y equitativo de beneficios que deriven de su utilización¹¹⁹. De la Recomendación 4/2 se deben destacar diversos aspectos. En primer lugar, se acordaron diversas medidas, como el empleo de etiquetas para indicar el origen del recurso genético del que se generó información digital como medio por el que ofrecer seguridad jurídica a los proveedores y también garantizar la posibilidad de acceso y una participación justa y equitativa. En segundo lugar, formuló una propuesta de definición y caracterización de «información digital sobre secuencias genéticas»¹²⁰. En tercer lugar, se apreció que, en principio, el CDB debe amparar cualquier mecanismo por el que se articule el acceso a la información digital de secuencias genéticas y el reparto de beneficios derivados de su utilización¹²¹, si bien se reconoce que «(l)a forma más eficiente y eficaz de compartir los beneficios es a través de un mecanismo multilateral de participación en los beneficios»¹²², motivo por el que se desarrollan diversos enfoques multilaterales e híbridos en el apéndice del Anexo de la Recomendación 4/2¹²³, entre los que se encuentra el basado en la propuesta de un sistema multilateral de participación de beneficios en el que se cumplan los requisitos previstos en el informe de 2021, antes citado, sobre «Información Digital sobre Secuencias de Recursos Genéticos. Posibles elementos de un proyecto de recomendación a la Conferencia de las Partes»¹²⁴.

2.4. Nuevo sistema multilateral de reparto de beneficios

La labor institucional en la determinación del régimen de acceso información digital de secuencias genéticas y reparto de beneficios ha evolucionado hasta la propuesta de creación de un sistema multilateral de reparto de beneficios dentro del ámbito de aplicación del CDB y con respeto a la posible existencia de relaciones bilaterales articuladas a través de condiciones mutuamente acordadas. Esta es la orientación de la Decisión 15/9 sobre información digital

¹¹⁸ Vid. Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 (2022), Recomendación adoptada por el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020, 4/2. Información digital sobre secuencias de recursos genéticos, CBD/WG2020/REC/4/2, 26 de junio de 2022, págs. 1-5 (en adelante «Recomendación 4/2»).

¹¹⁹ *Ibid.*, pág. 2.

¹²⁰ Vid. *ult. loc.*, apartado l). En concreto, en los siguientes términos: «[información sobre][secuencias y estructuras químicas sobre] [secuencias anotadas de] [ADN, ARN, [proteínas, modificaciones epigenéticas, metabolitos,] [y otras macromoléculas, [derivados]] y reconoce la pertinencia de la información asociada [en particular los conocimientos tradicionales]]». Ahora bien, la definición y caracterización de la DSI toma en consideración el soporte o formato que contiene la información, de esta manera se estima también que «es cualquier información en [cualquier] formato [electrónico] que resulte de la “utilización de recursos genéticos”».

¹²¹ Vid. *ult. loc.*, apartado m).

¹²² *Ibid.*, pág. 4, apartado w).

¹²³ *Ibid.*, pág. 5.

¹²⁴ Vid. *ult. loc.*, en lo relativo a que los países desarrollados adopten medidas para garantizar que al menos el 1 por 100 del precio minorista de los ingresos por utilización, tanto de recursos genéticos, como de conocimientos tradicionales asociados, así como de información digital de secuencias genéticas se comparta en un mecanismo multilateral de participación en los beneficios para apoyar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, siempre y cuando no se compartan de otra manera mediante condiciones mutuamente acordadas.

sobre secuencias de recursos genéticos¹²⁵ adoptada en la 15.^a reunión de la Conferencia de Partes en el CDB celebrada en Montreal en diciembre de 2022 que, sin lugar a duda constituye un claro avance en la determinación del régimen aplicable a la información digital de secuencias genéticas.

La Decisión 15/9 mantiene esta orientación en atención a diversos aspectos, como son la divergencia de opiniones sobre su inclusión en el ámbito del CDB, así como su consideración por otros instrumentos y órganos de Naciones Unidas, lo que enlaza con la posibilidad de que cualquier cauce de participación en beneficios se sustente en aquellos instrumentos. A estos efectos, también incide en el apoyo que supondría para la investigación, la innovación y los objetivos del CDB, tanto la generación de información digital como su utilización y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados mediante medidas innovadoras de generación de ingresos¹²⁶, así como en la relevancia de depositar los datos en bases de datos públicas.

En concreto, la Decisión 15/9, además de reiterar la necesidad de definir el concepto y alcance de la *DSI* y estimar la conveniencia de continuar empleando la expresión «información digital sobre secuencias»¹²⁷, también considera que los beneficios derivados de su utilización «deberían compartirse de manera justa y equitativa» a través de una «solución específica», y, en lo que ahora interesa, «(r)econoce también que un enfoque multilateral para la participación en los beneficios que se deriven de la utilización de información digital sobre secuencias de recursos genéticos podría cumplir los requisitos detallados en el párrafo 9 de la presente decisión»¹²⁸. En concreto, en el mencionado párrafo 9 se conviene que una solución basada en un sistema multilateral de participación en beneficios debería cumplir los siguientes requisitos: «a) Ser eficiente, viable y práctica; b) Generar más beneficios, tanto monetarios como no monetarios, que costos; c) Ser eficaz; d) Proporcionar seguridad y claridad jurídica a los proveedores y usuarios de información digital sobre secuencias de recursos genéticos; e) No obstaculizar la investigación y la innovación; f) Ser coherente con el acceso abierto a los datos; g) No ser incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales; h) Apoyarse mutuamente con otros instrumentos de acceso y participación en los beneficios; i) Tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluido con respecto a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos que poseen».

Los anteriores requisitos ponen de manifiesto el interés en encontrar un «sistema híbrido o intermedio» que satisfaga todos los intereses en presencia de una manera práctica. En este sentido, nótese que, a diferencia de algunos de los anteriores trabajos, se contemplan también los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. De hecho, se reconoce que la finalidad de los beneficios derivados de la utilización debería utilizarse «para apoyar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y, entre otras

¹²⁵ Vid. Conferencia de las Partes en el CDB, 15.^a reunión, Decisión Adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 15/9. Información digital sobre secuencias de recursos genéticos, CBD/COP/DEC/15/9, 19 de diciembre de 2022, págs. 1-5 (en adelante «Decisión 15/9»).

¹²⁶ *Ibid.*, pág. 2, asimismo, también se enfatiza la importancia con respecto a la creación de capacidad.

¹²⁷ Vid. *ult. loc.*, apartado 1, en el contexto de debates futuros.

¹²⁸ *Ibid.*, pág. 3, apartado 6, sin perjuicio de que algunas excepciones de acuerdo con el apartado 7.

cosas, beneficiar a los pueblos indígenas y las comunidades locales»¹²⁹. Lo que en esencia se corresponde con los objetivos del CDB.

En cualquier caso, a través de la Decisión 15/9 se zanján hasta cierto punto los debates la regulación del acceso a la información digitalizada de secuencias genéticas y el reparto de beneficios derivados de su utilización al optar por un nuevo sistema multilateral, en sentido análogo¹³⁰ al previsto en el TIRFAA¹³¹. Ahora bien, se mantiene el sistema previsto en el CDB y el PN, al afirmar que el nuevo sistema multilateral «no afecta los derechos y obligaciones existentes en virtud del Convenio y el Protocolo de Nagoya, incluidos, según proceda, aquellos relativos a los conocimientos tradicionales y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y que se entiende sin perjuicio de las medidas nacionales de acceso y participación en los beneficios»¹³².

3. Consideraciones finales

La Decisión 15/9 resuelve parcialmente los debates generados sobre el régimen de acceso a la información digital de secuencias genéticas y reparto de beneficios al optar por la creación de un sistema multilateral de reparto de beneficios dada su mayor operatividad y sin perjuicio de la existencia de excepciones y de los derechos y obligaciones derivados CDB y del PN. Cabe valorar de manera positiva esta orientación en la medida en que intenta conciliar los intereses en presencia y, en particular, de los suministradores de recursos genéticos y de los usuarios de la información digitalizada.

No obstante, plantea diversos retos, tanto económicos como tecnológicos y jurídicos, entre los que destaca su cohesión, especialmente, con el sistema del CDB y del PN. En concreto, las previsiones del CDB deberían adecuarse, toda vez que está focalizado en los recursos genéticos. En este sentido, otro reto jurídico atañe a la determinación del ámbito de aplicación del futuro sistema multilateral desde diversas perspectivas. Una de ellas corresponde a la determinación del objeto, lo que conlleva la necesidad de acotar con concisión la información digital sobre secuencias genéticas susceptible de acogerse al nuevo sistema. En este contexto también se identifica el reto consistente en considerar, en la medida de lo posible, los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos cuyas secuencias genéticas hayan sido objeto de digitalización. Otro reto relacionado con la determinación del objeto se observa, desde una perspectiva funcional, en la necesidad de clarificar los usos de información digital sobre secuencias genéticas sujetos al sistema multilateral. Por otra parte, otro reto se advierte en la necesidad de concretar el ámbito territorial y temporal de la regulación que ordene el nuevo sistema multilateral, así como su relación y coexistencia con el PN. De la Decisión 15/9 se deduce que el nuevo sistema no afectará a los derechos y obligaciones existentes bajo la aplicación del CDB y del PN, o, dicho de otra manera, a los derechos y obligaciones emanados en virtud de lo previsto en la legislación de un determina-

¹²⁹ *Ibid.*, pág. 3, apartado 10.

¹³⁰ Similar a la propuesta doctrinal *vid.* SCHOLZ, FREITAG, LYAL *et al.* (2022), pág. 5.

¹³¹ *Vid.* Decisión 15/9, págs. 4 y 5, apartado 22, al pedir a la Secretaría que «(r)ecopile las enseñanzas extraídas de otros mecanismos [...], como el Fondo de Distribución de Beneficios» del TIRFAA.

¹³² *Vid. ult. loc.*, apartado 11.

do ordenamiento jurídico o en unas concretas condiciones mutuamente acordadas que, además, del acceso y reparto de beneficios relativo a los recursos genéticos también contemplen el régimen aplicable a información digitalizada sobre las secuencias genéticas. Finalmente, otro reto en la determinación del ámbito de aplicación del nuevo sistema multilateral se deduce de los posibles efectos que puede generar el reconocimiento de la soberanía de los Estados para acoger un determinado sistema de acceso y reparto de beneficios alineado con el CDB con respecto a la información digitalizada, como se aprecia en la actualidad en el TIRFAA y el PN en relación con los recursos genéticos.

En cualquier caso, la llamada a la coexistencia entre estos sistemas conlleva, además, la necesidad de mejorar la regulación del sistema de acceso y reparto de beneficios creado en el CDB y PN. Tal vez los futuros trabajos en el ámbito de la creación del nuevo sistema multilateral en sede de información digital de secuencias genéticas puedan aprovecharse para tal propósito.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- ADLER MISERENDINO, R. A.; MEYER, R. S.; ZIMKUS, B. M.; BATES, J.; SILVESTRI, L.; TAYLOR, C.; BLUMENFIELD, T.; SRIGYAN, M., y PANDEY, J. L. (2022), «The Case for Community Self-Governance on Access and Benefit Sharing of Digital Sequence Information», *BioScience*, vol. 72, núm. 5, mayo, págs. 405-408.
- BHATTI, S., y YOUNG, T. (2009), «A Cotractual View of ABS», en YOUNG, T. (ed.), *Contracting for ABS: The Legal and Scientific Implications of Bioprospecting Contracts*, IUCN, Gland, Switzerland, págs. 11-38.
- BIBER-KLEMM, S.; MARTÍNEZ, S. I.; JACOB, A., y JEVTIC, A. (2016), *Agreement on Access and Benefit Sharing for Academic Research*, 2.^a ed., Swiss Academies Reports 11 (3), Swiss Academies of Arts and Sciences, Bern, Switzerland, págs. 1-45.
- CABRERA MEDAGLIA, J. (2020), «Digital Sequence Information (DSI) and Benefit-Sharing Arising from Its Use: An Unfinished Discussion», *GRUR International*, vol. 69, núm. 6, junio, págs. 565-566.
- CORNIDE, M. T. (2021), «La genética vegetal, el mejoramiento y la sociedad», *Cultivos Tropicales*, vol. 22, núm. 3, págs. 73-82.
- DE LA VEGA GARCÍA, F. (2022), *Variedades vegetales y defensa de la competencia. Innovación, producción y comercialización del material de reproducción de las variedades vegetales y/o su producto cosechado*, Aranzadi, Pamplona.
- FRAMIÑAN, J. (2017), «Biodiversidad y propiedad intelectual sobre recursos fitogenéticos», en GARCÍA VIDAL, Á., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 179-229.
- GARCÍA VIDAL, Á. (2017), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1-1156.
- GÓMEZ MENA, C. (2021), «Plantas a la carta. La edición de genomas para la mejora vegetal», *Métode Science Studies Journal*, núm. 104, págs. 45-49.
- GREIBER, T.; PEÑA MORENO, S.; ÅHRÉN, M.; NIETO CARRASCO, J.; CHEGE KAMAU, E.; CABRERA MEDAGLIA, J.; OLIVA, M.^a J., y PERRON-WELCH, F., en cooperación con ALI, N., y WILLIAMS, Ch. (2013), *Guía Explicativa del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios*, UICN, Gland, Suiza. XVIII, págs. 1-402.
- ENRICH, M.; SCOTTI, F.; ANDRADE-CETTO, A.; BERGER-GONZÁLEZ, M.; ECHEVERRÍA, J., FRISO, F.; GARCÍA-CARDONA, F.; HESKETH, A.; HITZIGER, M.; MAAKE, C.; POLITI, M.; SPADAFORA, C., y SPADAFORA, R. (2020), ¿«Access and Benefit Sharing Under the Nagoya Protocol - Quo Vadis? Six Latin American Case Studies Assessing Opportunities and Risk», *Frontiers in Pharmacology*, junio, 11:765, págs. 1-19.

- HOFFMANN-RIEM, W. (2018), Big Data. *Desafíos también para el Derecho*, Civitas, Madrid, págs. 39-40.
- KLÜNKER, I., y RICHTER, H. (2022), «Digital Sequence Information between Benefit-Sharing and Open Data», *Journal of Law and the Biosciences*, vol. 9, núm. 2, julio-diciembre, págs. 1-29.
- LAIRD, S.; WYNBERG, R.; ROURKE, M.; HUMPHRIES, F.; RUIZ MULLER, M., y LAWSON, Ch. (2020), «Rethink the expansion of access and benefit sharing», *Science*, 367 (6483), págs. 1200-1202.
- MASSAGUER, J. (2022), «Las acciones y procesos civiles en materia de infracción de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales», en PALAU, F., y DE LA VEGA GARCÍA, F., *Claves del Derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 292-368.
- MIRANDA RIBERA, E. (2022), «Tecnologías de control de la reproducción: implicaciones sobre la protección de la innovación vegetal», *ADI* 42, págs. 349-362.
- MOORE, G., y TYMOWSKI, W. (2008), Guía Explicativa del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, UICN, Gland, Suiza, págs. i-xii + 1-224.
- MORGERA, E. (2018), «Fair and Equitable Benefit-Sharing in a New International Instrument on Marine Biodiversity: A Principled Approach Towards Partnership Building?», *Maritime Safety and Security Law Journal*, núm. 48, págs. 48-77.
- *Corporate environmental accountability in international law*, 2.^a ed., Oxford University Press, Oxford, págs. xxiv + 1-290.
- MORGERA, E.; SWITZER, S., y GEELHOED, M. (2019), *Study for the European Commission on «Possible Ways to Address Digital Sequence Information - Legal and Policy Aspects»*, Consultancy project conducted for the European Commission, ENV.F3/SER/2019/6175145, diciembre (revisado: marzo 2020; julio 2020; agosto 2020), págs. 1-74.
- MORGUERA, E.; TSILOUMANI, E., y BUCK, M. (2014), «Article 5. Fair and Equitable Benefit-sharing», en MORGUERA, E.; TSILOUMANI, E., y BUCK, M., *Unraveling the Nagoya Protocol. A Commentary on the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing to the Convention on Biological Diversity*, Brill-Nijhoff, Leiden, The Netherlands, págs. 110-135.
- (2014), «Article 6. Access to genetic resources», en MORGUERA, E.; TSILOUMANI, E., y BUCK, M., *Unraveling the Nagoya Protocol. A Commentary on the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing to the Convention on Biological Diversity*, Brill-Nijhoff, Leiden, The Netherlands, págs. 136-169.
- NEUMANN, D.; BORISENKO, A. V., y CODDINGTON, J. A. *et al.* (2018), «Global biodiversity research tied up by juridical interpretations of access and benefit sharing», *Org Divers Evol*, núm. 18, pág. 2.
- OGUAMANAM, C. (2018), «ABS: Big Data, Data Sovereignty and Digitization: A New Indigenous Research Landscape», en OGUAMANAM, C. (ed.), *Genetic Resources, Justice and Reconciliation: Canada and Global Access and Benefit Sharing*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 196-211.
- PALAU, F., (2022), «Derecho de obtenciones vegetales: una perspectiva crítica desde el Derecho de patentes», en PALAU, F., y DE LA VEGA GARCÍA, F., *Claves del Derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 18-67.
- PÉREZ SALOM, J. R. (2002), *Recursos genéticos, biotecnología y Derecho internacional. La distribución justa y equitativa de beneficios en el convenio sobre biodiversidad*, Aranzadi.
- PHILLIPS, P.; SMYTH, S., y DE BEER, J. (2018), «Access and Benefit-Sharing in the Age of Digital Biology», en OGUAMANAM, C. (ed.), *Genetic Resources, Justice and Reconciliation: Canada and Global Access and Benefit Sharing*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 181-195.
- PUIGDOMÉNECH I ROSELL, P. (2018), «Los genomas de las plantas cultivadas. Usos y debates», *Mediterráneo Económico*, núm. 31, págs. 171-181.

- RODRÍGUEZ BERTOLDI, M. (2003), *Aspectos jurídicos internacionales del acceso a los recursos genéticos que componen la diversidad biológica*, Tesis Doctoral, Universitat de Girona, págs. 1-530.
- SÁNCHEZ RAMOS, B. (2021), «El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización: Especial referencia a su implementación en España», *Revista Electrónica de Estudios Internacionales (REEI)*, núm. 42, págs. 1-41.
- SCHOLZ, A. H.; FREITAG, J.; LYAL, C. H. C. *et al.* (2022), «Multilateral benefit-sharing from digital sequence information will support both science and biodiversity conservation», *Nat Commun*, núm. 13, 1086, págs. 1-5.
- SCHOLZ, A. H.; LANGE, M.; HABEKOST, P.; OLDHAM, P.; CANCIO, I.; COCHRANE, G., y FREITAG, J. (2021), «Myth-busting the provider-user relationship for digital sequence information», *GigaScience*, vol. 10, núm. 12, diciembre, págs. 1-8.
- SILVESTRI, L. C. (2017), «Protocolo de Nagoya: desafíos originados a partir de un texto complejo, ambiguo y controversial», *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. XVII, págs. 697-716.
- (2022), «Access and Benefit-Sharing Regime of Spain: Striking the Right Balance Between Its Interests as a Provider and a User of Genetic Resources», en CHEGE KAMAU, E. (ed.), *Global Transformations in the Use of Biodiversity for Research and Development, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice*, vol. 95, Springer Cham, págs. 445-462.
- SILVESTRI, L.; SOSA, A., y MCKAY, F. *et al.* (2020), «Implementation of access and benefit-sharing measures has consequences for classical biological control of weeds», *BioControl*, núm. 65, págs. 125-141.
- SMYTH, S. J.; MACALL, D. M.; PHILLIPS, P. W. B., y DE BEER, J. (2020), «Implications of biological information digitization: Access and benefit sharing of plant genetic resources», *J. World Intellectual Prop*, núm. 23, págs. 267-287.
- WINTER, G., y CHEGE KAMAU, E. (2016), «Model Clauses for Mutually Agreed Terms on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing», *Law, Environment and Development Journal*, 12/1, págs. 19-34.
- WYNBERG, R.; ANDERSEN, R.; LAIRD, S.; KUSENA, K.; PRIP, C., y WESTENG, O. T. (2021), «Farmers' Rights and Digital Sequence Information: Crisis or Opportunity to Reclaim Stewardship Over Agrobiodiversity?», *Front. Plant Sci.*, 12:686728, págs. 1-16.
- YOUNG, T. (2009), «Applying Contract Law to ABS», en YOUNG, T. (ed.), *Contracting for ABS: The Legal and Scientific Implications of Bioprospecting Contracts*, IUCN, Gland, Switzerland, págs. 39-78.
- (2013), «An International Cooperation Perspective on the Implementation of the Nagoya Protocol», en MORGUERA, E.; TSIOUMANI, E., y BUCK, M. (eds.), *The 2010 Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing in Perspective: Implications for International Law and Implementation Challenges*, Leiden, Martinus Nijhoff, págs. 451-505.
- YOUNG, T., y TVEDT, M. W. (2017), «Chapter 1 abs and Contracts», en YOUNG, T., y TVEDT, M. W., *Drafting Successful Access and Benefit-sharing Contracts*, Brill-Nijhoff, Leiden (The Netherlands), págs. 1-21.

PUBLICIDAD ILÍCITA POR VÍA ELECTRÓNICA COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL: PUBLICIDAD PERSONALIZADA EN INSTAGRAM

ILLICIT ELECTRONIC ADVERTISING AS AN ACT OF UNFAIR COMPETITION: PERSONALISED ADVERTISING ON INSTAGRAM

CARMEN DE VIVERO DE PORRAS*

RESUMEN

Los anuncios y comunicaciones comerciales en Instagram aparecen en toda la aplicación, y en ocasiones son muy similares a las publicaciones normales, a salvo de aquellas funciones tales como enlaces o botones de llamada a la acción. Cómo, cuándo y en qué cantidad recibe el usuario esta publicidad es lo que se conoce hoy como publicidad personalizada, basada en la propia actividad del usuario y en la información que los que participan en la red le remiten. La utilización de herramientas informáticas, algoritmos y datos de los usuarios condicionan el modelo publicitario de Instagram que por ello podría estar influyendo indebidamente en el comportamiento económico del usuario medio, alterando el mismo y sin que además sea consciente de ello. Nos proponemos analizar estas cuestiones y, por tanto, delimitar si estamos o no ante una práctica publicitaria ilícita y por tanto desleal.

Palabras clave: publicidad agresiva, encubierta, desleal, personalizada, redes sociales, Instagram.

ABSTRACT

Advertisements and marketing communications on Instagram appear throughout the app, and are sometimes very similar to normal posts, except for features such as links or call-to-action buttons. How, when and in what amount the user receives this advertising is what is known today as personalised advertising, based on the user's own activity and the information that

* Profesora Ayudante Doctora (acr. Contratada Doctora) de Derecho Mercantil en la Universidad de Málaga. Esta publicación es parte del proyecto Marco jurídico para la competencia dinámica en mercados digitales y para la innovación a través de Inteligencia Artificial (CODIG-IA), ref. PID2021-122536OB-I00 (IP Eugenio Olmedo Peralta), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea «NextGeneration-EU»/PRTR; así como del proyecto Consumidores y pequeños profesionales en la contratación en Mercados Digitales: prácticas anticompetitivas, desleales y explotación de dependencia económica (CoMeDi), Ref. Proy-Excel_00665. Proyectos de Excelencia, Programa de Ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) (IPs: Olmedo Peralta / Benavides Velasco).

those who participate in the network send them. The use of computer tools, algorithms and user data condition Instagram's advertising model, which could therefore be unduly influencing the average user's economic behaviour, altering it without them being aware of it. We propose to analyse these issues and, therefore, to determine whether or not we are dealing with an unlawful and therefore unfair advertising practice.

Keywords: aggressive, surreptitious advertising, unfair, personalised, social networks, Instagram.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. FORMATOS DE PUBLICIDAD MÁS POPULARES EN INSTAGRAM.—1. Las *stories*.—2. Los *reels*.—3. El *feed*.—4. Publicidad personalizada.—III. APROXIMACIÓN A LA PUBLICIDAD ELECTRÓNICA.—1. Algunas consideraciones en el ámbito de la legislación española.—2. El marco normativo europeo como punto de partida en la regulación sobre la publicidad por medios electrónicos.—3. El TJUE y la publicidad electrónica.—IV. BREVE REFERENCIA A LA PUBLICIDAD ENCUBIERTA COMO PRÁCTICA ENGAÑOSA.—V. PUBLICIDAD AGRESIVA Y SU REGULACIÓN.—VI. EL MODELO PUBLICITARIO DE INSTAGRAM Y LOS LÍMITES A LA PUBLICIDAD: ¿PUBLICIDAD DESLEAL?—VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. MOST POPULAR ADVERTISING FORMATS IN INSTAGRAM.—1. The stories.—2. The reels.—3. The feed.—4. Personalized advertising.—III. APPROACH TO ELECTRONIC ADVERTISING.—1. Some considerations in the field of Spanish legislation.—2. The European regulatory framework as a starting point in the regulation of advertising by electronic means.—3. The CJEU and electronic advertising.—IV. BRIEF REFERENCE TO COVERT ADVERTISING AS A MISLEADING PRACTICE.—V. AGGRESSIVE ADVERTISING AND ITS REGULATION.—VI. SAW: THE INSTAGRAM ADVERTISING MODEL AND THE LIMITS TO ADVERTISING: UNFAIR ADVERTISING?—VII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La publicidad es un fenómeno comunicativo complejo, que afecta a diversos campos de la actividad humana, y entre ellas al Derecho, por cuanto influye sobre aspectos tanto del Derecho a la información como del Derecho mercantil¹. El modo de hacer publicidad ha cambiado en los últimos tiempos, produciéndose una auténtica revolución en atención también a los diversos canales utilizados para la difusión y promoción de aquella. No obstante, lo que no varía es la necesaria atracción de la atención del público objetivo o *target*, elemento común en cualquier mensaje publicitario y es por ello que su finalidad no es otra que la de convencer a aquellos para que cambien su conducta. Así las cosas, la publicidad podría definirse como aquel mensaje informativo con un carácter determinado, persuasivo, que se ejecuta y difunde de acuerdo con técnicas específicas².

No obstante, si acudimos a su régimen jurídico, obtendremos su definición legal conforme al artículo 2 LGP³, llevándonos a la denominada *publicidad comercial*⁴, respecto de la cual, cuatro son los principios que tradicionalmente se

¹ RODRÍGUEZ PARDO (1999), págs. 174-175.

² RODRÍGUEZ (2012), pág. 260. Como además señala VEGA, en lo que al Derecho mercantil respecta, los distintos fines que persigue la publicidad exigen, en virtud de los principios que rigen la libertad de competencia y la protección de los consumidores, que la comunicación que surge entre el emisor del mensaje y el receptor deba ajustarse a ciertos valores jurídicos, pues, de no ser así, esa interrelación podría afectar negativamente a los competidores y a los destinatarios de la publicidad. *Vid.* VEGA VEGA (2014), pág. 180.

³ Según el citado precepto publicidad será «toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de muebles, inmuebles, servicios, derechos y obligaciones».

⁴ VEGA VEGA (2014), pág. 181.

han anudado a toda comunicación comercial: i) principio de legalidad; ii) principio de veracidad; iii) principio de lealtad, y iv) principio de autenticidad⁵. Con base en el principio de autenticidad, toda comunicación comercial deberá reconocerse como tal por sus destinatarios y estos habrán de interpretarla correctamente. Se trata de evitar que puedan ser objeto de eventuales situaciones de engaño o manipulación. Por su parte el principio de lealtad, basado en el criterio de obrar de buena fe, exige a los anunciantes una actuación honesta y profesional en materia comercial. A esto último se refiere la cláusula general contenida en la LCD⁶ y, por tanto: «Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe». De hecho, en las relaciones con consumidores y usuarios se presume contrario a la buena fe, aquel comportamiento (del empresario o profesional) contrario a la diligencia profesional, entendida esta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica. En este contexto, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han aportado una perspectiva diferente, y por tanto, no resulta extraño afirmar que gracias a Internet⁷ ha sido posible, y hoy en día lo es, difundir comunicaciones comerciales electrónicas, a través de diferentes canales, como puedan entre otros, las redes sociales y las plataformas de contenidos. Nosotros en el presente trabajo nos centraremos en el análisis de la red social Instagram (en adelante, IG) y algunas de las herramientas de comunicación comercial que utiliza, de cara a promocionar los bienes y servicios de los anunciantes en dicha red social y que se conoce como «publicidad personalizada».

II. FORMATOS DE PUBLICIDAD MÁS POPULARES EN INSTAGRAM

Las redes sociales⁸ han revolucionado el mundo en Internet, ya que no sólo han influido en la forma en la que nos relacionamos sino también ha afectado sobremanera en el mercado y la publicidad, y por ello las relaciones con los

⁵ MARTÍNEZ OTERO (2019), pág. 3.

⁶ Vid. el párrafo 1.º del artículo 4 LCD.

⁷ La primera referencia a Internet data del año 1973 en el nodo Arpanet, University College London, que transmitió su primera información entre Londres y el Information Science Institute (ISI) en California. Vid. VEA I BARÓ (2013), pág. 11.

⁸ El término red social fue definido en el «Dictamen 5/2009 sobre las redes sociales en línea» y, por tanto, son plataformas de comunicación en línea que permiten a los individuos crear redes de usuarios que comparten intereses comunes, calificándolos como servicios de la sociedad de la información y destacando entre sus principales características las siguientes: i) los usuarios deben proporcionar sus datos personales para generar su descripción o perfil; ii) proporcionan herramientas que permiten a los usuarios poner su propia información en línea, y iii) funcionan gracias a la utilización de herramientas que proporcionan una lista de contactos para cada usuario, con las que los usuarios pueden interactuar. Vid. «Dictamen 5/2009 sobre las redes sociales en línea», adoptado el 12 de junio de 2009 (WP 163), disponible en http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_en.pdf. Igualmente, y la luz de la LSSI, las redes sociales podrían considerarse igualmente como un servicio de la sociedad de la información al cumplir los cuatro requisitos previstos en la misma, a saber: servicio prestado a distancia, por vía electrónica, a título oneroso y a petición individual del interesado. Para FERNÁNDEZ DE MARCOS, que se trate de un servicio oneroso ofrece mayores dudas, dada la gratuidad de este, *vid.*, al respecto, FERNÁNDEZ DE MARCOS (2017B), págs. 205-207. En nuestra opinión, podríamos no estar ante un servicio gratuito toda vez que estas plataformas acceden a nuestros datos personales disponiendo de los mismos y guardando una elevada información sobre nosotros y nuestro perfil de preferencias, lo que hace que no pueda hablarse de un servicio estrictamente gratuito. De hecho, tanto Instagram como Facebook ya empiezan a cobrar por algunos servicios como por ejemplo la verificación de cuentas.

destinatarios se han visto afectadas. La primera red social de la que tenemos constancia data del año 1995, conocida como *classmates*⁹ creada con el objetivo de poner en contacto a los estudiantes de un colegio una vez habían terminado sus estudios. Actualmente existe un número considerable de redes sociales, pero podemos decir que una de las más relevantes hoy en día es IG¹⁰.

Se trata de una de las redes sociales más utilizadas por los usuarios, donde la actividad publicitaria ha ido creciendo de forma contundente, y al igual que ocurre en Facebook¹¹, los anuncios publicitarios pueden aparecer en toda la aplicación. Se vale para ello, de diferentes formatos que por su interés y diversidad analizamos a continuación.

La dinámica publicitaria en IG suele presentarse mediante anuncios que, con demasiada frecuencia se asemejan a publicaciones normales, presentándose, entre otros espacios de la interfaz de los usuarios, en el *feed*, en las historias (*stories*), así como en los *reels*, lo que, a nuestro entender, en ocasiones provoca confusión en los usuarios quienes pueden no percibir claramente, que se trata de un mensaje comercial. A continuación, resumiremos las notas características de estos tres espacios, que, entre otros, son los más populares entre los usuarios de esta red.

1. Las *stories*

La publicidad en las *stories* consiste en anuncios de imagen o video de pantalla completa que aparecen entre las historias de los usuarios, en la parte superior de la pantalla de inicio. Es una de las partes más utilizadas de la aplicación, al reproducirse y desplazarse las historias de forma automática. Que el formato de las *stories*, cubra toda la pantalla del dispositivo, provoca una mayor interacción con los anuncios publicitarios, incrementándose la inmersión de los usuarios. Estamos ante un espacio muy atractivo para aquellos, pese a lo efímero de las publicacio-

⁹ Red social disponible en <https://www.classmates.com>.

¹⁰ Se trata de una red social que nos permite compartir fotos y vídeos con nuestros seguidores de forma instantánea, añadiendo *gifts*, emoticonos, enlaces web, música, etc., y nos ofrece la oportunidad de mantenernos conectados de forma visual con ellos. Además, su aplicación para dispositivos (App) combina las mejores características de otras redes sociales, tales como Facebook, Twitter y Snapchat, en una sola, permitiendo por ejemplo etiquetar personas y amigos en las fotos y añadir ubicaciones, pudiendo además utilizar la bandeja de mensajes directos para estar en contacto con otros usuarios, no sólo mediante mensajes escritos sino también con notas de voz. En cuanto a su uso, y si la comparamos con otras como Twitter y Snapchat, Instagram es relativamente fácil de usar, siendo una red social muy intuitiva que además permite realizar publicaciones cruzadas con otras plataformas como Facebook, Twitter o Tumblr, función esta última que ha facilitado la actividad de los creadores de contenido que ven como pueden compartir sus publicaciones en diferentes plataformas. Se trata de una funcionalidad muy efectiva que les permite optimizar su actividad en redes sociales y crecer de forma simultánea en diferentes canales. Para más información sobre el funcionamiento y los servicios que ofrece puede consultarse directamente en su página web <https://www.instagram.com>.

¹¹ Facebook es una red social cuya sociedad matriz es Meta Platforms, Inc. (Meta es su nombre comercial), junto a otras redes sociales como Instagram o WhatsApp. Como la propia Meta recoge en el Informe Anual de 2022 ante la SEC: «*Our mission is to give people the power to build community and bring the world closer together*». Informe disponible en <https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001326801/e574646c-c642-42d9-9229-3892b13aabfb.pdf>. La principal fuente de ingresos de Meta consiste en la venta de anuncios a sus comercializadores y así lo recoge en su informe: «*Currently, we generate substantially all of our revenue from selling advertising placements on our family of apps to marketers, which is reflected in FoA. Ads on our platforms enable marketers to reach people across a range of marketing objectives, such as generating leads or driving awareness. Marketers purchase ads that can appear in multiple places including on Facebook, Instagram, Messenger, and third-party applications and websites. RL reflects our efforts to develop the meta-verse and generates revenue from sales of consumer hardware products, software and content*».

nes, pues desaparecen después de veinticuatro horas. La publicidad en las *stories*, en la mayoría de las ocasiones se percibe como si se tratara de historias normales de otros perfiles (ya se trate de usuarios a los que seguimos o no) y en ocasiones, cuesta detectar que nos encontramos ante un anuncio con contenido publicitario. Los anunciantes en estas publicaciones hacen uso de las funciones orgánicas que les permite IG y como ejemplo, utilizan filtros, texto, música, GIFs, etc., y en su mayoría etiquetan la palabra «publicidad». Pese a que la similitud con las publicaciones normales en *stories*, es importante, bien es cierto que suelen tener más funciones que una publicación normal, como, por ejemplo, enlaces o botones de llamada a la acción tales como «comprar» o «más información».

2. Los reels

Los *reels* se han convertido en el contenido estrella en IG, tanto a nivel de alcance como de interacciones¹² y vienen siendo muy utilizados para la publicación de comunicaciones comerciales por parte de los anunciantes. El *reel* consiste en la realización de videos verticales de pantalla completa con una duración de hasta noventa segundos y la posibilidad de utilizar múltiples herramientas de edición junto a una amplia biblioteca de pistas de audio (lo que incluye, no sólo canciones sino además fragmentos de contenido viral de otros usuarios). Al igual que ocurre con la publicidad mediante *stories*, aquí los anuncios se muestran entre los *reels* que el usuario esta visionando, por lo que quedan perfectamente integrados entre la cadena de *reels* que se va mostrando al usuario.

3. El feed

La publicidad en el *feed* de IG, también conocida como anuncios de compras, se muestra de manera nativa en dicho espacio, por lo que se integra perfectamente con el contenido regular de IG y no suponen interrupción alguna para el usuario. El *feed*, es un destino optimizado para dispositivos móviles donde los usuarios pueden compartir fotos y videos, conectarse con su comunidad explorando aquellos contenidos que les interesa. Ante la aparición de un anuncio en el *feed* del usuario, se les ofrece la posibilidad de pulsar en la leyenda «publicidad», «comprar» o la también muy utilizada «más información», lo que lleva directamente al usuario a una página de descripción del producto dentro de la aplicación de IG y luego estos pueden comprar a través del sitio web móvil.

4. Publicidad personalizada

Tal y como acabamos de mencionar, los anunciantes en Instagram pueden promocionar cualquier publicación y convertirla en un anuncio fácilmente, sólo les resta elegir un objetivo, un público y un presupuesto que se adapte a los objetivos del anunciante para llegar a más usuarios¹³.

¹² Según Metrickool en las cuentas de 0 a 500 seguidores, el alcance de los *reels* fue de 1.218,31 en promedio frente a 96 en los *posts*. Vid. el «Estudio redes sociales: Instagram 2022», Metrickool, disponible en <https://metrickool.com/es/estudio-instagram/#Interacciones>.

¹³ Además, IG informa al usuario sobre las diferentes opciones que tiene para anunciarse en dicha red social en el siguiente enlace: https://business.instagram.com/advertising?locale=es_ES.

La publicidad que IG ofrece a los usuarios de esta red social suele conocerse como *publicidad personalizada* a partir de datos¹⁴, ya que como la propia IG reconoce en su política de privacidad, los anunciantes pueden llegar a los usuarios según los temas que dicha red social considera que son del gusto de aquellos a partir de su actividad en la red¹⁵. No obstante, IG informa y permite a los usuarios revisar aquellos temas respecto de los cuáles el usuario quiera ver «menos contenido», pero no existe una opción en la que podamos elegir «no visualizar algún tipo de contenido», aunque sí permite bloquear anuncios. Y dado que IG muestra a los usuarios anuncios que dicha red considera relevante para aquellos, lo lleva a cabo en función de los datos de los que disponen sus socios (Facebook, por ejemplo) u otros anunciantes. Permite, además, que el usuario pueda activar o desactivar la opción por la cual IG utiliza los datos de otros anunciantes o socios para mostrarle los anuncios de forma personalizada¹⁶. No obstante, si el usuario desactiva esta opción, IG le advierte, que seguirá mostrándole mismo número de anuncios, como quiera que además le informa que el único cambio que percibirá el usuario es que los anuncios serán «menos pertinentes» con sus gustos y preferencias¹⁷.

En cuanto a los datos, que tanto los anunciantes como otros socios proporcionan a IG sobre el usuario, son los relativos a la actividad de estos en sus sitios web y aplicaciones, así como ciertas interacciones fuera de internet, como las compras realizadas. Por ejemplo, si el usuario ha visitado el sitio web de una tienda de ropa, es posible que IG le muestre un anuncio sobre camisas. Sobre el uso y transferencia que de estos datos haga IG, informa al usuario que no serán transmitidos a terceros. Cabe, además, que el usuario ajuste los anuncios que ve en función de los datos de los socios de IG sobre la actividad del usuario¹⁸. Del mismo modo, permite al usuario consultar en la opción «Actividad publicitaria», su actividad, así como los anuncios con los que el usuario ha interactuado recientemente.

¹⁴ De interés SANJUÁN Y MUÑOZ (2023) para un estudio más profundo sobre los fallos de mercado en la economía de los datos.

¹⁵ La publicidad personalizada (*behavioural advertising*) se basa en la conducta del usuario en la red y permite hacer una estimación de sus intereses. Una modalidad de publicidad personalizada es la denominada *retargeting*, que muestra (independientemente del contexto o tipo de página) el mismo anuncio al consumidor de un producto sobre el que ya ha mostrado interés, en espera de que complete la compra. Para más información *vid.* el «Estudio sobre las condiciones de competencia en el sector de la publicidad *online* en España», 2021, CNMC. Disponible en https://www.cnmec.es/sites/default/files/3626347_16.pdf.

¹⁶ Para ello informan al usuario con la siguiente leyenda: «Para mostrarte anuncios que te resulten relevantes, usamos los datos que los anunciantes y otros socios nos proporcionan sobre tu actividad en sus sitios web y aplicaciones, así como ciertas interacciones fuera de internet, como las compras que realizas». De interés PASTRANA ESPÁRRAGA (2021), págs. 361-378, en el estudio de los datos y el uso de algoritmos.

¹⁷ El aviso utiliza la siguiente leyenda: «Mediante esta configuración no se cambia el número de anuncios que verás. Si desactivas esta opción, te seguiremos mostrando la misma cantidad de anuncios, pero es posible que no te resulten tan pertinentes».

¹⁸ Esto podrá hacerlo el usuario en la opción: «Configuración», y seguidamente en «Anuncios» para finalmente llegar a la opción, «Datos de socios sobre tu actividad» debajo de «Preferencias de anuncios». El aviso que Instagram facilita a los usuarios es el siguiente: «Ten en cuenta que esta configuración controla si podemos mostrarte anuncios personalizados en Instagram basados en datos de nuestros socios relacionados con tu actividad. Si la desactivas, los anuncios que veas podrán seguir basándose en tu actividad en nuestra plataforma. También pueden basarse en información de un negocio específico que haya compartido una lista de personas o dispositivos con nosotros si hemos encontrado coincidencias entre tu perfil y la información de esa lista. Si has habilitado las experiencias conectadas en tus cuentas de Instagram y Facebook, puedes ajustar tu experiencia publicitaria de Facebook mediante la configuración Datos de socios sobre tu actividad. Cumplimos los principios de autorregulación de la publicidad en línea basada en el comportamiento y participamos en los programas de exención establecidos por Digital Advertising Alliance, Digital Advertising Alliance of Canada y European Interactive Digital Advertising Alliance. Accede a estos sitios web para inhabilitar esta opción para todas las empresas participantes».

Finalmente, con la opción «Temas de anuncios», el usuario podrá administrarlos y buscar aquella temática de anuncios, que quiera ver menos (ya que la otra opción disponible es «sin preferencia»). Esto le permitirá, elegir la temática, en el box que se le muestra. No obstante, requiere que el usuario vaya añadiendo una a una la opción de la temática del desplegable que IG le muestra para «ver menos» publicidad. En ningún caso, esto supondrá que, a partir de ese momento, el usuario reciba menos publicidad en general, y, por ejemplo, si la aplicación, permite elegir la opción ver menos «compras online», en ningún caso podrá el usuario desactivarla por completo.

También, en la información general que IG muestra al usuario, este podrá consultar, los «Intereses para anuncios»¹⁹, la «actividad publicitaria»²⁰ así como la «Información sobre anuncios»²¹. Ahora bien, el acceso a todas estas cuestiones, parte de la previa aceptación por parte de los usuarios a su Política de privacidad²², que se llevará a cabo con la suscripción y aceptación de los términos y condiciones al momento de darse de alta el usuario. Es aquí, donde los anuncios publicitarios, ocupan una de las cuestiones centrales incluidas en la referida política, que abarca no sólo el modo en el que el usuario visualiza los anuncios, sino también como interactúa con ellos, así como las compras y transacciones que realiza. Los socios²³ de IG también comparten información con esta red social, tales como: dirección de correo electrónico, las *cookies* y el identificador publicitario del dispositivo, lo que ayuda a IG a relacionar las actividades de los usuarios con sus cuentas.

¹⁹ Aquí IG informa al usuario de aquellas categorías de intereses que los anunciantes usan para llegar al usuario, las cuales se han añadido en función de la actividad e información que el usuario ha proporcionado.

²⁰ Sobre la actividad publicitaria IG informa al usuario sobre los anuncios con los que ha interactuado recientemente y le permite visualizarlos de nuevo, tanto anuncios en *Stories* como en el *Feed*.

²¹ En esta opción IG enlaza directamente con el servicio de ayuda de la aplicación donde se nos muestra un desplegable con información acerca de los anuncios en IG y su funcionamiento, con preguntas tales como: ¿Cómo decide IG los anuncios que te muestra? Y para controlar los anuncios que ve el usuario, este puede: i) ajustar las preferencias de temas de anuncios; ii) ocultar o denunciar un anuncio que no le guste; iii) ajustar anuncios que el usuario visualiza en función de los datos que los anunciantes les facilitan acerca de su actividad, y iv) obteniendo más información sobre los anuncios y la privacidad en la Política de Privacidad. El usuario en esta última opción puede pinchar en la opción Política de Privacidad, que le redirige directamente a la política de privacidad de Meta, para lo cual utiliza no sólo el condicionado general correspondiente, sino que se ayuda de infografías para facilitar su comprensión. Cuando se consulta la política de privacidad, se advierte al usuario de la una nueva política de privacidad a partir del 1 de enero de 2023, y por el momento puede consultarse la anterior.

²² Recientemente se publicaba la nota de prensa por la que se informaba que el regulador de privacidad de datos de Irlanda ha multado a Meta con 390 millones de euros por infracciones de la normativa de protección de datos europea, en sus servicios tanto de Facebook como de Instagram, conminando a que ambas redes reevalúen la base legal sobre la que muestran publicidad basada en los datos personales de los usuarios en la Unión Europea. El problema reside en la forma en la que IG recibe el permiso legal de los usuarios para recopilar sus datos y poder ofrecerles la denominada «publicidad personalizada», dado que IG incluye en su acuerdo de términos del servicio, una declaración de términos y condiciones que los usuarios deben aceptar antes de acceder a IG y en ella se expresa que los usuarios deben permitir que sus datos se usen para ofrecerles anuncios personalizados, en caso contrario no podrán utilizar dicha red social, y por tanto utiliza como base el contrato que el usuario firma con Meta para la entrega de publicidad conductual como parte de los servicios de Facebook e Instagram, lo que supone una infracción del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), y a continuación extraçtamos una parte de dicha nota por su relevancia: «*The DPC disagreed, reflecting its view that the Facebook and Instagram services include, and indeed appear to be premised on, the provision of a personalised service that includes personalised or behavioural advertising. In effect, these are personalised services that also feature personalised advertising. In the view of the DPC, this reality is central to the bargain struck between users and their chosen service provider, and forms part of the contract concluded at the point at which users accept the Terms of Service*». Vid. la nota de prensa del regulador disponible en <https://www.dataprotection.ie/en/news-media/data-protection-commission-announces-conclusion-two-inquiries-meta-ireland>.

²³ Los denominados «socios» también comparten con IG las comunicaciones que mantienen con los usuarios.

III. APROXIMACIÓN A LA PUBLICIDAD POR VÍA ELECTRÓNICA

1. Algunas consideraciones en el ámbito de la legislación española

En el contexto de las comunicaciones electrónicas, la publicidad ha encontrado el mejor vehículo para llegar a sus destinatarios, no olvidemos que hoy en día, es una de las herramientas más utilizadas en la transmisión e intercambio de todo tipo de información. La implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropezó con algunas incertidumbres jurídicas, lo que hizo necesario precisar y aclarar un marco jurídico adecuado, de cara a todos los intervinientes en este nuevo medio en materia de publicidad y comunicación comercial.

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI), recoge lo que debe entenderse por comunicación comercial electrónica²⁴ en términos parecidos a los contenidos en la LGP²⁵, la cual establece la obligación de los medios a la hora de deslindar de forma clara, lo que es información de lo que es publicidad, a cuyos efectos, los anunciantes deberán desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus anuncios²⁶. Según, las previsiones contenidas en la LSSI, las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales que se lleven a cabo por vía electrónica se regirán tanto por lo dispuesto en dicha norma como por su normativa específica en materia comercial y de publicidad²⁷.

Pero una de las cuestiones centrales de la LSSI, se recoge en el artículo 20.1, por cuanto se refiere a la necesaria y clara identificación de la naturaleza comercial de las comunicaciones electrónicas, así como también, a la exigencia de identificación de la persona física o jurídica en nombre de la cual se realiza la publicidad²⁸. También preocupa, el envío de comunicaciones por vía electró-

²⁴ Vid. el apartado f) del anexo sobre definiciones de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (BOE núm. 166, de 12 de julio, LSSI)

²⁵ Como la propia LGP recoge en su artículo 2, se entenderá publicidad «toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional». Como considera VÁZQUEZ RUANO (2020), pág. 427, siempre que el anunciante sea una persona física o jurídica que ostente la condición de empresario, artesano o profesional, y cuya intención sea la promoción, directa o indirecta de la contratación de los bienes o servicios ofertados, la delimitación conceptual operada por la LSSI deja al margen del concepto otro tipo de promociones distinguidas por una finalidad diversa como también actuaciones promocionales que no se realzan en el contexto de una comunicación entre el anunciante y el público destinatario. Es el caso del nombre de dominio y la dirección de correo electrónico.

²⁶ Artículo 9 LGP.

²⁷ Vid. el artículo 19 LSSI. Dado que la normativa general de publicidad nada menciona al respecto, esta modalidad específica de publicidad (publicidad electrónica) ha venido regulándose por la normativa contenida en la LSSI a la vista de las prácticas poco afortunadas ejecutadas por esta vía. La protección al destinatario en la LSSI es más amplia que la normativa europea pues engloba a todas las personas físicas y jurídicas contratantes, sin que sea preciso que se trate de un concreto destinatario final. Se reforzó con ello, no sólo la protección de los intereses de los destinatarios de servicios, en el ámbito del comercio electrónico, sino también la protección de los intereses de los consumidores. De hecho, en palabras de VEGA, la protección que se dispensa al destinatario de bienes o servicios en la LSSI es más amplia que la normativa europea ya que, en nuestro país, en su tutela quedan englobadas todas las personas físicas y jurídicas contratantes, sin necesidad de que sea un destinatario final. Por su parte, la protección de los consumidores tiene como principal objetivo suplir el déficit de información y las consecuencias por la irreflexión en las compras compulsivas. Vid. VEGA VEGA (2014), pág. 191. Entre otras cuestiones relevantes puestas de manifiesto en la LSSI, encontramos el principio de autenticidad publicitaria y el de lealtad, y al respecto vid. el trabajo de, MARTÍNEZ OTERO (2019), pág. 4. De interés también, SÁNCHEZ DEL CASTILLO (2007), pág. 228, en cuanto al alcance del principio de autenticidad en las comunicaciones comerciales.

²⁸ Por tanto, la promoción comercial por vía electrónica se encuentra limitada al impedirse *ex lege* que se lleven a cabo prácticas comerciales mediante la utilización de herramientas o técnicas electrónicas que oculten

nica previamente no solicitadas o autorizadas²⁹, a lo que igualmente se refiere nuestra LCD³⁰.

No olvidemos, además, que el interés por una publicidad auténtica y transparente también se aprecia en la regulación sobre competencia desleal, que prohíbe aquella publicidad bajo la apariencia de comunicación informativa³¹, de hecho, se recoge aquella información no sólo en los medios de comunicación, sino también aquella que se lleve a cabo a través de los servicios de la sociedad la información o redes sociales³².

En el ámbito de la comunicación audiovisual, la normativa europea³³ ha sido traspuesta recientemente por la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA)³⁴, dedicando una especial atención a la emisión

o disimulen su carácter comercial, así como no se identifique de forma precisa al anunciante. De interés, FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ (1976), págs. 371-400. Esta práctica ha sido sancionada como un acto ilícito de publicidad encubierta por el Jurado de Autocontrol, en su Dictamen de 28 de noviembre de 2019, concretamente la Sección Cuarta que consideró ilícito el mensaje publicitario de una *influencer* (Paulina Eriksson) al publicar en su perfil de la red social Instagram una comunicación relativa a los auriculares inalámbricos de una conocida marca, destacando sus características y prestaciones. En ningún momento en la publicación se hacía referencia a su carácter publicitario. Dicho Dictamen fue especialmente relevante, puesto que dado que, aunque la *influencer* argumentó que no recibió beneficio económico por dicha publicación, el Jurado de Autocontrol consideró que constituía un acto ilícito de publicidad encubierta con independencia de la percepción o no de retribución o compensación económica. Si bien la autora de la publicación incluyó al final del mensaje la palabra «Ad», el Jurado de Autocontrol consideró que, dicha advertencia se insertó al final del mensaje de manera diluida, pasando totalmente desapercibida para el público destinatario. En cuanto a la retribución, parece que el artículo 26.1 de la LCD viene a exigir como requisito para la consideración de una práctica comercial encubierta, no sólo la infracción del principio de autenticidad, sino que además exista retribución por dicha promoción.

²⁹ Quedando proscrito el envío mediante correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de aquellas. *Vid.* el artículo 21.1 LSSI.

³⁰ La LCD incluye dentro del elenco de conductas que reputa como desleales con los consumidores y usuarios, aquellas prácticas agresivas que consistan en la realización de «propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual». *Vid.* el capítulo III de la LCD.

³¹ Artículo 26 LCD.

³² Ocurre, además, que, dado que la LSSI determina el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, la tutela de dicha norma se centra en el comercio electrónico, por cuanto servicio a distancia, por vía electrónica, a petición individual del destinatario. Ahora bien, debe responder a una prestación de carácter onerosa. De interés LÓPEZ-MONÍS GALLEGÓ (2003), pág. 29, quién considera que el requisito de onerosidad se cumple cuando el servicio se presta a título oneroso en términos objetivos, o «porque la norma atribuye este carácter incluso a los servicios recibidos a título gratuito siempre que puedan considerarse parte de una actividad más amplia que el prestador ofrece en condiciones empresariales, es decir, persiguiendo un lucro global».

³³ Directiva (UE) 2018/1808, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre (en adelante, Directiva de servicios de comunicación audiovisual), que vino a regular, entre otras cuestiones, los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, espacio que pone a disposición del público en general, contenidos audiovisuales.

³⁴ La nueva norma, establece como novedad, lo que debe entenderse por servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, y así en el artículo 2, apartado 13, se define al Servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, como aquel «servicio cuya finalidad principal propia o de una de sus partes disociables o cuya funcionalidad esencial consiste en proporcionar, al público en general, a través de redes de comunicaciones electrónicas, programas, vídeos generados por usuarios o ambas cosas, sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador de la plataforma, con objeto de informar, entretener o educar, así como emitir comunicaciones comerciales, y cuya organización determina el prestador, entre otros medios, con algoritmos automáticos, en particular mediante la presentación, el etiquetado y la secuenciación». Quien sea el prestador de ese servicio, se define en el apartado 17 del mismo precepto y por tanto lo será aquella «Persona física o jurídica que presta el servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma». En el apartado 16 se define igualmente al Prestador del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual como aquella «Persona física o jurídica que ofrece de manera agregada, a través de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicación audiovisual de terceros a usuarios». Parece, por tanto, que IG podría ser considerada como aquella plataforma a través de la cual se prestan los servicios antes mencionados.

de comunicaciones comerciales³⁵. En este ámbito, una de las cuestiones que está suscitando mayor debate es la consideración del prestador de servicios de comunicación audiovisual.

La ERGA recientemente ha reconocido³⁶ que cuando en la actividad que desarrollan los *vloggers*³⁷ concurran determinados requisitos, estos pueden ser considerados como prestadores de servicios de comunicación audiovisual. En esta misma línea, recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió una comunicación³⁸ en la que concluyó que, para que una actividad en el sector audiovisual pueda catalogarse como un servicio de comunicación audiovisual en los términos de la LGCA habrán de concurrir

³⁵ El concepto de comunicación comercial en el ámbito audiovisual viene definido en el artículo 121 LCA, como aquella «comunicación audiovisual de imágenes o sonidos destinados a promocionar, de manera directa o indirecta, los bienes, servicios o imagen de una persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, que acompañan o se incluyen en un programa o en un vídeo generado por el usuario», además a cambio deberá recibirse una remuneración similar a favor del prestador del servicio de comunicación audiovisual. En aras a una mayor transparencia en la comunicación comercial a través de medios audiovisuales, el apartado 3 del artículo 121 LGCA requiere que dichas comunicaciones deban estar claramente diferenciadas del contenido editorial, mediante mecanismos ópticos y/o acústicos y/o espaciales. Pero además se prohíbe expresamente la comunicación comercial audiovisual encubierta (*vid.* art. 122.4 LGCA) cuando dicha comunicación tenga de manera intencionada un propósito publicitario y que, mediante la presentación verbal o visual, directa o indirecta de bienes, servicios, nombres, marcas o actividades pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha presentación. Conviene mencionar aquí, que en el ámbito de la promoción comercial audiovisual habremos de diferenciar determinadas actuaciones que tendrían la consideración de emplazamiento de producto, regulada en el artículo 129 LGCA, que admite la realización de este tipo de práctica con carácter general en toda la programación salvo en los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad, aquellos relacionados con la protección del consumidor y los programas religiosos o infantiles. El precepto exige que el emplazamiento de producto, cumpla con una serie de condiciones, a saber: i) no influir en el contenido editorial ni en la organización del horario de programación ni en la del catálogo de una manera que afecte a la responsabilidad e independencia editorial; ii) no incite directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios ni incluya referencias de promoción concretas a dichos bienes o servicios; iii) no conceda una prominencia indebida a los productos de que se trate, y iv) se identifique que estamos ante una emplazamiento de producto al principio, al inicio de cada reanudación posterior a una interrupción y al final del programa cuando dichos programas hayan sido producidos o encargados por el prestador del servicio de comunicación audiovisual o por una de sus filiales.

³⁶ European Regulatory Group for Audiovisual Media Service (ERGA), grupo creado por la Comisión Europea mediante Decisión de 3 de febrero de 2014, compuesto por las autoridades independientes competentes en materia audiovisual de los Estados miembros de la Unión Europea. La CNMV es miembro de dicho grupo. *Vid.* el Informe sobre «Análisis y recomendaciones sobre la regulación de los vloggers», ERGA, 2021. Disponible en <http://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/12/ERGA-SGI-2021-Report-Vloggers.pdf>. Además, con el objeto de dar recomendaciones al resto de reguladores de la UE sobre su identificación, enuncia una serie de principios relativos a cómo se pueden interpretar en el ámbito de estos agentes, los requisitos necesarios para encuadrarlos o excluirlos del marco normativo audiovisual.

³⁷ El término *vloggers* se ha venido utilizando a nivel europeo y de forma general engloba a los creadores de contenido que publican dicho contenido en Internet, en formato vídeo.

³⁸ La CNMC, con la finalidad de aclarar, desde una perspectiva neutral, cuales debían ser los criterios necesarios para determinar si estamos o no ante un servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, emitió la Consulta pública sobre el proyecto de comunicación por la que se publican los criterios que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en cuenta para identificar a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos. Comunicación/D TSA/003/21/criterios *vloggers*. Disponible en https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Audiovisual/Proyecto%20COMUNICACION-D TSA-003-21.pdf. Los citados criterios, han sido referidos por la CNMC, entre otros, en los siguientes Acuerdos de la Sala de Supervisión Regulatoria: Acuerdo de 21 de enero de 2021, por la que se archiva la denuncia recibida contra Twitter y Cervezas Ambar por el presunto fomento de conductas contrarias al uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos (IFPA/D TSA/034/20); Acuerdo de 10 de junio de 2021, por el que se archiva la denuncia de la Asociación Española de la Pirotecnia contra la emisión del contenido «Sólo un petardo» en diversas plataformas (IFPA/D TSA/090/21/AEPIRO); Acuerdo de 25 de noviembre de 2021, por el que se archiva la denuncia de un particular contra el uso no consentido de sus imágenes extraídas de un programa de televisión y publicadas en una página electrónica de contenido erótico (IFPA/D TSA/287/21/CHICASTV); y Acuerdo de 25 de noviembre de 2021, por el que se archiva la denuncia recibida contra la emisión del anuncio «Besos Icónicos» de la entidad «Mercado Libre» (IFPA/D TSA/111/21/BESOS).

en la misma de forma cumulativa siete criterios³⁹. Consecuencia de ello es la aplicación de LGCA y las obligaciones que se derivan de la misma⁴⁰, quedando fuera aquellos servicios en los que no concurren dichos criterios, como por ejemplo es el caso de los vídeos generados por los usuarios finales (*user generated content*)⁴¹.

En la dimensión autoregulatoria y en línea con los principios contenidos en la normativa antes citada, contamos con el Código Consolidado de Prácticas Publicitarias y Mercadotecnia de la ICC⁴², el Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol⁴³, así como en el ámbito electrónico, con el

³⁹ Los siete criterios son los siguientes: i) debe tratarse de un servicio económico; ii) el prestador debe ostentar la responsabilidad editorial sobre los contenidos que ofrece; iii) debe ser un servicio dirigido al público en general; iv) la función de los contenidos debe ser principalmente informar, entretener o educar; v) su propósito principal debe ser la provisión de programas; vi) los programas creados deben ser audiovisuales, y vii) los programas deben proveerse mediante redes de comunicaciones electrónicas. Dicha concurrencia cumulativa determinará que los *vloggers* que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos sean considerados prestadores de servicio de comunicación audiovisual.

⁴⁰ Con objeto de reforzar la protección del espectador audiovisual, frente a las comunicaciones comerciales, los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma deberán disponer de una funcionalidad para que aquellos usuarios que suban vídeos puedan declarar si a su entender, o hasta donde cabe razonablemente esperar que llegue su entendimiento, dichos vídeos contienen comunicaciones comerciales audiovisuales. En igual sentido, la LGCA fija una serie de requisitos específicos para el caso de comunicaciones comerciales relacionadas con los juegos de azar y apuestas, así como bebidas alcohólicas. Igualmente, se les exige a los prestadores del servicio de intercambio de vídeos (*vid.* el art. 91.3 LGCA) que informen claramente a los usuarios cuando los programas y vídeos generados por los usuarios contengan comunicaciones comerciales audiovisuales, siempre que los usuarios que hayan subido los vídeos así lo hayan declarado, o bien, siempre que el prestador tenga conocimiento de ese hecho.

⁴¹ En este caso no prima el interés económico y carecen de impacto significativo en la audiencia, así como aquellos servicios que se presten de manera accesoria a una actividad principal. Resultan de interés las Directrices adoptadas por la Comisión para proporcionar orientaciones para la aplicación práctica del criterio de funcionalidad al que se hace referencia en la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, *vid.* Comisión Europea « Directrices relativas a la aplicación práctica del criterio de funcionalidad esencial de la definición de servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma en virtud de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual» (2020/C 223/02), *DO* C 223, 7 de julio de 2020, pág. 3.

⁴² Dicho código recoge como toda publicidad comercial debe ser legal, decente, honesta y veraz, por lo que deberá realizarse con el sentido de responsabilidad social y profesional adecuado y deben cumplir con los principios de competencia leal, generalmente aceptados en el entorno empresarial. Asimismo, y en cuanto al principio de autenticidad, se refiere a él, cuando recoge que la publicidad comercial debe distinguirse claramente como tal, sin importar su forma o medio utilizado. De hecho, en la misma línea que lo hace la LGCA, cuando un anuncio publicitario aparezca en un medio que contenga noticias o material editorial, este debe ser presentado de tal forma que pueda ser fácilmente reconocido como tal, así como la identidad del anunciante debe ser evidente. *Id.* el artículo 1 del Código Consolidado de Prácticas Publicitarias y Mercadotecnia de la ICC (International Chamber of Commerce, Ed. 2018), disponible en <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/10/icc-advertising-and-marketing-communications-code-spa.pdf>. El artículo 7 titulado Identificación y transparencia expresamente señala en su párrafo 2.º: «El verdadero propósito de la publicidad comercial debe ser transparente y no distorsionar su verdadero propósito comercial. Por tanto, un mensaje que promueve la venta de un producto no debe hacerse pasar, por ejemplo, por estudio de mercado, encuesta de consumidores, contenido generado por el usuario, *blogs* privados, publicaciones privadas en redes sociales o análisis independiente». En cuanto a la identidad del anunciante el artículo 8 recoge que: «La identidad del anunciante debe ser transparente. La publicidad comercial debe, cuando corresponda, incluir información de contacto para permitir que el consumidor se comunique con el anunciante sin dificultad».

⁴³ Destaca el valor de la publicidad y como ninguna comunicación comercial podrá afectar negativamente a la percepción social de la publicidad, deteriorando así la confianza de los consumidores o menoscabando su importancia, lo que garantizar un correcto funcionamiento del mercado, así como también, la publicidad deberá identificarse como tal, con independencia de su forma o el medio utilizado para su transmisión. *Id.* el Código de Conducta Publicitaria de AUTOCONTROL, aprobado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 1996 e inspirado en el Código Internacional de Prácticas Publicitarias de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que vincula a todas las empresas adheridas. Disponible en <https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2021/05/codigo-de-conducta-publicitaria-autocontrol.pdf>. Para Autocontrol, las comunicaciones comerciales no deberán constituir nunca un medio para abusar de la buena fe del consumidor. No caben, por tanto, comunicaciones comerciales susceptibles de mermar de manera significativa la libertad de elección o conducta del destinatario, mediante el uso, entre otras, de la influencia indebida, y, por consiguiente,

Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva (Confianza Online)⁴⁴.

2. El marco normativo europeo como punto de partida en la regulación sobre la publicidad por medios electrónicos

El trabajo legislativo en el marco de la Unión Europea provocó cambios notables en distintos ámbitos del mercado interior y, en lo que aquí interesa, la regulación sobre competencia y prácticas comerciales, publicidad, protección de los consumidores y el comercio minorista se vio afectada. Estos cambios fueron operados a través de dos Directivas⁴⁵, transpuestas al ordenamiento español en virtud de la LCD. Con el objetivo de armonizar las legislaciones de los Estados miembros, en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, igualmente vieron la luz dos Directivas, sobre comercio electrónico y tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas⁴⁶.

El último paquete normativo digital europeo ha venido compuesto por dos normas que tendrán gran impacto en el mercado⁴⁷ y los servicios digitales⁴⁸.

no serán admisibles aquellas acciones que puedan afectar o afecten el comportamiento económico de los destinatarios, en línea con las previsiones contenidas en la LCD.

⁴⁴ Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva (2003) que lo recoge en su artículo 5. Disponible en <https://www.aepd.es/es/documento/ct-confianza-online.pdf>. A estos efectos recoge que: «La publicidad en medios electrónicos de comunicación a distancia deberá ser conforme a la ley aplicable, leal, honesta y veraz», por lo que no deberá constituir nunca un medio de competencia desleal, para lo cual aquella que se lleve a cabo por correo electrónico u otros medios de comunicación individual deberá precisar de la previa solicitud o autorización expresa del destinatario, debiendo además informar con claridad al destinatario, a través de su página o sitio de Internet o por otros medios electrónicos, sobre la posibilidad de notificar su deseo de no recibir ofertas posteriores, a través de medios sencillos y gratuitos, así como en todo caso será fácilmente identificable como tal no admitiéndose la publicidad encubierta.

⁴⁵ En primer lugar, la Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE, del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante, Directiva sobre las prácticas comerciales desleales), y en segundo lugar, la Directiva 2006/114/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, que codifica las modificaciones de la Directiva 84/450/CE.

⁴⁶ Estas directivas fueron, de un lado, la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, Directiva sobre el comercio electrónico), con el objetivo de crear un marco jurídico que garantizase la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre Estados miembros; de otro lado, la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (en adelante, Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) a los efectos de proteger el derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y de los equipos y servicios de comunicaciones electrónicas. Posteriormente el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril (RGPD) amplió el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, incluyéndose a los proveedores de servicios basados en Internet, y por tanto al Internet de las cosas. Un estudio sobre el mismo puede encontrarse en FERNÁNDEZ DE MARCOS (2017A), pág. 175.

⁴⁷ Vid. el Reglamento (UE) 2022/1925, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (DMA, por su acrónimo en inglés). *DOUE* núm. 265, de 12 de octubre de 2022.

⁴⁸ Vid. el Reglamento (UE) 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (DSA, por su acrónimo en inglés). *DOUE* núm. 277, de 27 de octubre de 2022. Como recoge el considerando 68 DSA: «La publicidad en línea desempeña un papel importante en el entorno en línea, también en relación con la prestación

La DSA establece un conjunto de responsabilidades y un marco claro de rendición de cuentas y transparencia para los proveedores de servicios de intermediación⁴⁹, entre otros, las redes sociales lo que supondrá que, para dichas plataformas en línea y que ofrezcan sus servicios en el mercado interior, tanto si están establecidos en la UE como fuera de ella, tengan que ajustarse a la nueva normativa⁵⁰. Además, conlleva concretas obligaciones para las plataformas en línea y la publicidad en cuanto a la forma de presentación de los anuncios publicitarios en sus interfaces en línea⁵¹. Veremos en la práctica cómo las plataformas implementarán las referidas exigencias legales⁵². En definitiva la nueva regulación europea obliga a los prestadores de plataformas en línea, a velar por que los destinatarios del servicio posean determinada información individualizada que les sea necesaria para saber cuándo y en nombre de quién se presenta el anuncio, así como que garanticen que dicha información esté destacada, también por medio de marcas visuales o sonoras normalizadas (claramente identificables de

de plataformas en línea, cuando en ocasiones la prestación del servicio se remunera total o parcialmente, directa o indirectamente, a través de ingresos publicitarios. La publicidad en línea puede contribuir a la generación de riesgos significativos, desde anuncios publicitarios que sean en sí mismos contenidos ilícitos hasta contribuir a incentivar económicamente la publicación o ampliación de contenidos y actividades en línea que sean ilícitos o de otro modo nocivos, o la presentación discriminatoria de anuncios que afecten a la igualdad de trato y oportunidades de los ciudadanos»

⁴⁹ Para la DSA un servicio intermediario en línea consistirá en: i) servicios de mera transmisión; ii) memoria tampón («caching»), y iii) alojamiento de datos, por tanto, la DSA sigue en lo sustancial las definiciones recogidas en la Directiva 2000/31, con la finalidad de aplicar el acervo jurisprudencial comunitario existente al respecto. De las tres categorías aludidas, consideramos que los servicios de alojamiento de datos son los que actualmente tienen una mayor incidencia social, al incluir dentro de ellos como subcategoría a las plataformas en línea (las redes sociales y los mercados en línea, por ejemplo), pues estos últimos no sólo almacenan la información proporcionada por los destinatarios del servicio a petición suya, sino que al mismo tiempo la difunden, también a petición de aquellos. *Vid.* el artículo 3 DSA.

⁵⁰ La DSA define la publicidad como aquella «información diseñada para promocionar el mensaje de una persona física o jurídica, con independencia de si trata de alcanzar fines comerciales o no comerciales, y presentada por una plataforma en línea en su interfaz en línea a cambio de una remuneración específica por la promoción de esa información». Nótese que la definición hace referencia a fines comerciales y no comerciales, por lo que, por ejemplo, también incluye aquellas comunicaciones dirigidas a compartir información con el fin de advertir o concienciar a los destinatarios.

⁵¹ *Vid.* el artículo 26 DSA, que requiere que, por cada anuncio publicitario concreto presentado a cada destinatario específico, estos deberán ser capaces de identificar, de manera clara, concisa e inequívoca y en tiempo real, las siguientes cuestiones: i) que la información facilitada es un anuncio publicitario, mediante las correspondientes indicaciones destacadas; ii) la persona física o jurídica en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario (nos referimos aquí al anunciante); iii) la persona física o jurídica que ha pagado por el anuncio publicitario, si es diferente del anunciante, y iv) información significativa, que sea accesible (directa y fácilmente) desde el anuncio, relativa a los principales parámetros utilizados para determinar el destinatario a quien se presenta el anuncio publicitario y, en su caso, acerca de cómo cambiar esos parámetros. Ahora bien, para los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño se establecen medidas adicionales, por lo que deberán adaptar sus sistemas publicitarios y adoptar medidas específicas para limitar o ajustar la presentación de anuncios publicitarios en asociación con el servicio que prestan, así como medidas de transparencia adicional sobre la publicidad en línea. Según la DSA serán plataformas o buscadores de muy gran tamaño aquellas que cuentan con un promedio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión Europea igual o superior a 45 millones (10 por 100 de la población total de la UE). Además, los propios prestadores deberán publicar no más tarde del 17 de febrero de 2023 en su interfaz cuál es su promedio mensual de usuarios activos. La Comisión Europea será la encargada de designar cuáles serán las plataformas y buscadores considerados de «muy gran tamaño». En caso de discrepancia con la información declarada por los aquellos, se procederá a la apertura del trámite de alegaciones. Los Estados miembros de la UE deberán facultar a un Coordinador de servicios digitales, lo que deberán llevar a cabo a más tardar el 17 de febrero de 2024, fecha general de entrada en vigor de la DSA.

⁵² La finalidad no es otra que la de establecer un entorno competitivo, transparente y equitativo en la publicidad en línea, y muy en particular en materia de competencia y protección de la privacidad y de los datos personales. Otra de las cuestiones destacadas en la DSA es la relativa a los Códigos de Conducta voluntarios y su puesta en valor, dada la contribución que prestan a una mayor transparencia para los actores de la cadena de valor de la publicidad en línea y así se recoge en el considerando 107.

forma inequívoca para el destinatario medio del servicio) y para ello deberán adaptarse a la naturaleza de la interfaz en línea de cada servicio.

En todo esto, cobra una especial relevancia el destinatario de la publicidad y la información a la que pueda acceder. No en vano, deberá ser capaz de acceder desde la interfaz en línea en la que se presente el anuncio publicitario, a aquella información relativa a los principales parámetros que utilice la plataforma para determinar que se le presente un anuncio publicitario específico. Y, además, la plataforma deberá ofrecerle explicaciones útiles sobre la lógica utilizada con ese fin (también cuando se base en la elaboración de perfiles). Las explicaciones, por ejemplo, deben incluir información sobre el método utilizado por la plataforma para presentar el anuncio publicitario (si se trata de publicidad contextual o de otro tipo), y, en su caso, los principales criterios utilizados para la elaboración de perfiles.

3. El TJUE y la publicidad electrónica

Pero también, la publicidad por vía electrónica ha sido objeto de algún que otro pronunciamiento judicial a nivel europeo, y muy recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tuvo ocasión de pronunciarse ante la solicitud de cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Alemania, en relación con la denominada práctica del *inbox advertising*⁵³. En este caso, el TJUE consideró que carecía de importancia el hecho de que el destinatario de los mensajes publicitarios se elija de forma aleatoria, ya que lo determinante es que exista una comunicación con fines comerciales que llegue directa e individualmente a uno o varios usuarios de servicios de mensajería electrónica no encontrándose esta autorizada, por falta de consentimiento previo del destinatario⁵⁴. Y todo ello, con independencia de que la aparición de dichos mensajes además conlleve, una carga para el usuario afectado.

En palabras del TJUE la citada práctica se puede calificar como acto desleal ya que nos encontramos ante «proposiciones no solicitadas y persistentes» tal y como se recoge en la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, pues la inserción de los mensajes publicitarios: i) tiene un carácter suficientemente frecuente y regular para poder ser calificada de «proposiciones persistentes», y ii) así como cabe calificarla de «proposiciones no solici-

⁵³ Dicha práctica, consiste en la inserción de mensajes publicitarios en la bandeja de entrada de los usuarios, que llega directa e individualmente al usuario del servicio de mensajería electrónica al insertarse en la bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico, con fines de venta directa en el sentido de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. Para el TJUE estos mensajes presentan un riesgo de confusión, habida cuenta que pueden llevar a que el usuario que pulse en la fila del mensaje publicitario sea redirigido contra su voluntad a un sitio de Internet que muestra la publicidad en cuestión. *Vid.* la STJUE (Sala 3.ª) de 25 de noviembre de 2021, dictada en el asunto C-102/20. Disponible en <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=254137>. En el asunto analizado por el TJUE, los mensajes aparecían en el momento en que los usuarios del servicio de mensajería electrónica abrían su bandeja de entrada y tanto los usuarios afectados como los mensajes mostrados se elegían aleatoriamente. Visualmente, sólo se distinguían de la lista de los otros correos electrónicos del usuario de la cuenta por el hecho de que la fecha se sustituía por la mención «Anzeige» (anuncio), no se hacía referencia a ningún remitente y el texto aparecía sobre un fondo gris. El campo «Objeto» correspondiente a esta entrada de lista contenía un texto destinado a la promoción de los precios en oferta de los servicios de electricidad y de gas.

⁵⁴ *Vid.*, en este sentido, la STJUE de 11 de noviembre de 2020, *Orange Romania*, C-61/19, EU:C:2020:901, apartado 52.

tadas» al no darse el consentimiento del referido usuario con carácter previo a esa inserción.

Como además tuvo ocasión de pronunciarse el TJUE en el asunto *Peek & Cloppenburg*⁵⁵, pese a que el artículo 5.1 de la Directiva 2005/29 prohíbe, las prácticas comerciales desleales y, en su apartado 2, establece los criterios que permiten determinar si una práctica comercial reviste carácter desleal, el apartado 4 del citado artículo precisa, que, en particular, serán desleales las prácticas comerciales que sean engañosas de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Directiva y las que sean agresivas conforme a los artículos 8 y 9, por lo que se lleva a cabo una armonización completa a escala de la Unión en cuanto las reglas relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones. De hecho, el anexo I, contiene una lista exhaustiva de 31 prácticas comerciales que, con arreglo al artículo 5.5, se consideran desleales «en cualquier circunstancia» y, por tanto, se trata de las únicas prácticas comerciales que pueden considerarse desleales como tales, sin necesidad de un examen pormenorizado de que se dan en cada caso concreto los supuestos contemplados en los artículos 5 a 9 de la Directiva.

IV. BREVE REFERENCIA A LA PUBLICIDAD ENCUBIERTA COMO PRÁCTICA ENGAÑOSA

El ordenamiento jurídico español prohíbe expresamente la publicidad encubierta⁵⁶ y partiendo de la LCD⁵⁷, se consideran prácticas encubiertas y por tanto desleales por engañosas, entre otras, aquellas comunicaciones destinadas a promocionar un bien o servicio, sin que quede claramente especificado en el contenido (o a través de imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario), que se trata de un contenido publicitario. Como apuntábamos al inicio, el principio de autenticidad exige que la publicidad sea reconocida como tal por sus destinatarios, y en consecuencia es necesario que estos puedan interpretarla correctamente⁵⁸, por lo que cualquier actuación que

⁵⁵ STJUE de 2 de septiembre de 2021, *Peek & Cloppenburg*, C-371/20, EU:C:2021:674, apartado 34.

⁵⁶ Un estudio sobre esta cuestión puede encontrarse en TOBÍO RIVAS (2018), págs. 63-93.

⁵⁷ El artículo 26 LCD considera desleales por engañosas las prácticas que: «1. Incluyan como información en los medios de comunicación o en servicios de la sociedad de la información o redes sociales, comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido, o a través de imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario, que se trata de un contenido publicitario».

⁵⁸ En el ámbito de la comunicación audiovisual la Directiva de servicios de comunicación audiovisual hace mención a esta cuestión, respecto de la publicidad que tiene lugar en el seno de las plataformas de compartición de vídeo en Internet, y su artículo 28 ter 2.º exige no sólo que las plataformas respeten el principio de autenticidad en las comunicaciones comerciales gestionadas por ellas, sino que además deben establecer mecanismos para informar claramente a los usuarios cuando los programas y vídeos generados por usuarios contengan publicidad. También lo exige la reciente LGCA, cuando establece a cargo de los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, la obligación de que estos informen claramente a los usuarios cuando los programas y vídeos generados por usuarios contengan comunicaciones comerciales audiovisuales, siempre que se den cualquiera de las siguientes circunstancias, a saber; i) que los usuarios que suban vídeos hayan declarado que, a su entender, o hasta donde cabe razonablemente esperar que llega su entendimiento, dichos vídeos contienen comunicaciones comerciales audiovisuales, o ii) siempre que el prestador tenga conocimiento de ese hecho. Como señala MARTÍNEZ OTERO (2019), pág. 5, para el cumplimiento de estas obligaciones, las plataformas de compartición de vídeos deberán habilitar una opción en la que el usuario pueda informar de que el contenido que comparte tiene una naturaleza comercial. De interés igualmente, OTERO COBOS (2018), pág. 827, quién considera que «también cabría facilitar una herramienta accesible en la plataforma para que el usuario la pulse cuando perciba que está ante publicidad encubierta,

pretenda ocultar o disimular la naturaleza comercial del acto publicitario queda prohibida (v. *gr.* publicidad subliminal, indirecta o encubierta). Esto habremos de ponerlo en conexión con el artículo 7 LCD, que califica como omisión engañosa, toda acción que no dé a conocer el propósito comercial de un mensaje comercial, cuando dicho propósito «no resulte evidente por el contexto».

Por tanto, será desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación, cualquier comunicación con la finalidad de promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario que se trata de un contenido publicitario⁵⁹.

La publicidad encubierta ha sido definida como aquella publicidad disfrazada bajo diferentes apariencias⁶⁰ con el objetivo de confundir al destinatario mediante la forma o presentación del anuncio publicitario buscando que no sea posible saber si estamos o no ante un contenido de naturaleza comercial⁶¹.

Como se ha defendido, tres son las condiciones que deben darse para que un mensaje publicitario pueda ser calificado de encubierto, a saber: i) el mensaje ha de perseguir una finalidad publicitaria o un propósito promocional⁶²; ii) esta finalidad comercial no debe ser claramente identificable por el público destinatario y, por tanto, apta para inducir a error a los destinatarios⁶³, y iii) el mensaje no debe incluir advertencias que informen explícitamente a los destinatarios de su finalidad comercial⁶⁴. Por tanto, para evitar precisamente la conducta prohibida, la LGP recoge a cargo de los medios de comunicación, «la obligación de deslindar perceptiblemente las afirmaciones efectuadas dentro de su función informativa de las que hagan como simples vehículos de publicidad. Los anunciantes deberán asimismo desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus anuncios»⁶⁵.

ofreciéndole las mismas opciones que cuando se encuentra ante espacios publicitarios en la propia red social: ocultar o denunciar el anuncio».

⁵⁹ De interés, FERNÁNDEZ-NOVOA (1989), pág. 197, en cuyo trabajo describe la necesaria relación entre publicidad encubierta y engañosa. Como señala igualmente TATO PLAZA (2009), págs. 529-572, «en el contexto de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, la publicidad encubierta puede ser calificada tanto como una acción engañosa como un supuesto de engaño por omisión». En palabras del citado autor, el legislador europeo parece haber concluido en la exigencia de la combinación de dos factores distintos, a saber: i) la forma de presentación adoptada para la correspondiente práctica o mensaje (acción engañosa), y ii) la ausencia de información específica sobre el carácter o propósito publicitario de aquel (omisión engañosa).

⁶⁰ FERNÁNDEZ-NOVOA (1989), pág. 187.

⁶¹ AKDOĞAN y ALTUNTAÇ (2015), pág. 137, para quienes, los consumidores se enfrentan constantemente a técnicas de marketing encubiertas en su vida cotidiana. La puesta en práctica de la estrategia de marketing utilizada vendría limitada por la imaginación de los profesionales de esta rama y puede aplicarse en cualquier momento y lugar que implique una interacción con el consumidor. *Vid.* la interesante tipología de técnicas de marketing encubierto, que estos autores recogen, atendiendo al nivel de encubrimiento utilizado para ocultar la fuente real y/o el mensaje en el proceso de comunicación.

⁶² Como señala TATO PLAZA (2009), págs. 529-572, la prueba de la existencia de una contraprestación económica por parte de un comerciante al medio que ha difundido el correspondiente mensaje constituye una prueba definitiva del propósito o de la finalidad publicitaria de aquel. En ausencia de esta prueba, podrá afirmarse el propósito comercial mediante indicios derivados de su origen y características objetivas.

⁶³ Para TATO PLAZA, sería suficiente con a simple aptitud para generar un riesgo de error en punto a la naturaleza y finalidad de la práctica, sin que quepa exigir la existencia de un engaño efectivo. De interés, TATO PLAZA (2009), págs. 529-572.

⁶⁴ TATO PLAZA (2019), pág. 53.

⁶⁵ *Vid.* el artículo 9 LGP.

Como último requisito⁶⁶, será necesario además que aún con el cumplimiento de los anteriores, la comunicación comercial no conlleve para el destinatario que pueda adoptar una decisión que de otro modo no hubiera tomado —incidiendo en el comportamiento económico del destinatario—, lo que por otra parte sería suficiente con la mera aptitud para distorsionar, tanto el proceso de formación de preferencias como la adopción final de comprar. Estas cuestiones, deberán analizarse siempre desde la perspectiva del consumidor medio dentro del concreto círculo de destinatarios de la publicidad. No obstante, habrá de tenerse en cuenta la regla *de minimis* que persigue modular el requisito de la distorsión del comportamiento económico del destinatario, en tanto en cuanto, no toda distorsión habrá de llevarnos a considerar que una práctica publicitaria pueda calificarse como encubierta. Sólo aquellas que distorsionen de forma «sustancial» el comportamiento serán aptas para merecer dicha calificación⁶⁷.

Hemos mencionado al inicio del presente trabajo, las diferentes técnicas publicitarias más populares en la interfaz de IG, en lo que parece ser, una sucesión de recursos de los que se sirve dicha red social, para llevar a cabo su actividad comercial. De hecho, la forma en la que se presenta podría llevarnos a considerar, una actuación bastante cercana a la proscrita publicidad encubierta, y nos explicamos a continuación.

El usuario, en más ocasiones de las que debiera, al interactuar con este tipo de recursos en la interfaz de IG puede creer, que o bien, está ante un mensaje informativo de carácter objetivo (no viciado por el deseo persuasivo y subjetivo que envuelve cualquier mensaje publicitario), o bien, está ante un perfil del que ya es seguidor disociándolo de cualquier contenido publicitario *a priori*, ya que puede estar en la creencia de encontrarse ante un perfil sin contenido comercial. Esto supone, para el usuario, que le conceda una mayor credibilidad y confianza a este tipo de contenidos. A diferencia de la credibilidad que el usuario otorgaría al mensaje publicitario de ser otra la forma en la que la red social lo presentase.

Pero es que, además, no podemos perder de vista, que nos encontramos ante lo que se conoce como publicidad nativa⁶⁸. Este tipo de publicidad, se integra y utiliza el estilo, recursos y aspecto que aparecen en la red social, y por tanto como ocurre en IG, la actividad publicitaria se mezcla con el contenido audiovisual del que es consumidor el usuario. Evitar que este tipo de publicidad sea calificada como publicidad encubierta, precisa que, en la utilización de los recursos propios de la plataforma, se aclare de forma concreta que el usuario está ante un contenido publicitario. Nótese, por ejemplo, que la diferencia entre una historia (*story*) sin contenido publicitario a otra que, si lo tiene, es mínima, y por tanto será altamente probable que el usuario no sea consciente de que se encuentra ante un contenido patrocinado, y por tanto ante una más eventual publicidad encubierta. Con esto, podría darse, el segundo de los requisitos mencionados, habida cuenta que el primero existe, ya que nos encontramos ante un mensaje con finalidad comercial. En

⁶⁶ TATO PLAZA (2009), págs. 529-572.

⁶⁷ Como se apunta por cierto autor, la aplicación de la regla *de minimis* debería llevar a excluir la calificación como engañosa de aquella publicidad que sea apta para inducir a error sobre un extremo del producto o servicios prácticamente irrelevante, sin la entidad suficiente para ejercer incidencia alguna en el comportamiento económico del consumidor. *Vid.*, al respecto, TATO PLAZA (2009), págs. 529-572. Un estudio completo sobre las conductas *de minimis* en el ámbito de la competencia puede encontrarse en GONZÁLEZ JIMÉNEZ (2023), págs. 1-324.

⁶⁸ Un estudio sobre la materia puede encontrarse en UNZUÉ ROSSI (2017), págs. 203-223.

tercer y último lugar, respecto de las advertencias que informen explícitamente a los destinatarios de la finalidad comercial en este tipo de formatos, con demasiada frecuencia se recurre a botones de llamada que ocultan esta información al usuario (el tan utilizado «más información»), en lo que sería la simple aptitud para generar un riesgo de error (teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad de la práctica), sin que sea preciso exigir el engaño efectivo.

V. PUBLICIDAD AGRESIVA Y SU REGULACIÓN

Desde una visión sistemática legislativa, este tipo de prácticas podemos encontrarlas recogidas en la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales como sigue⁶⁹: i) la configuración de las prácticas agresivas como conducta ilícita⁷⁰; ii) la modalidad de influencia indebida⁷¹, y iii) los indicadores que delimitan si una conducta es relevante a estos efectos⁷². La mencionada norma, contiene la definición de práctica comercial agresiva⁷³ en términos muy parecidos a como lo recoge nuestra LCD⁷⁴. No obstante, a diferencia de aquella, que alude al consumidor medio, la norma española menciona al destinatario, ampliándose, por tanto, la protección⁷⁵.

⁶⁹ En este mismo sentido *vid.* MASSAGUER (2010), pág. 1-17. De interés en el ámbito de prácticas agresivas entre competidores *vid.* también MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (2012), págs. 173-194.

⁷⁰ *Vid.* el artículo 8 que textualmente recoge: «Se considerará agresiva toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, merme o pueda mermar de forma importante, mediante el acoso, la coacción, incluido el uso de la fuerza, o la influencia indebida, la libertad de elección o conducta del consumidor medio con respecto al producto y, por consiguiente, le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otra forma no hubiera tomado». Nuestra LCD contiene en el artículo 8 la disposición general en materia de prácticas agresivas, la cual se complementa con la categoría de actos de competencia desleal que se reputarán como prácticas comerciales desleales con los consumidores (art. 19.1 LCD) así como con ciertas modalidades o grupos de prácticas agresivas con los consumidores que se reputan desleales en todo caso y en cualquier circunstancia (art. 19.2 LCD).

⁷¹ *Vid.* el artículo 2, apartado j), que recoge la definición de influencia indebida como sigue: «Influencia indebida: utilización de una posición de poder en relación con el consumidor para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física ni amenazar con su uso, de una forma que limite de manera significativa la capacidad del consumidor de tomar una decisión con el debido conocimiento de causa». Nuestra LCD recoge en el artículo 8.1, párrafo 2.º, lo que debemos entender por influencia indebida y, por tanto, «se considera influencia indebida la utilización de una posición de poder en relación con el destinatario de la práctica para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física ni amenazar con su uso».

⁷² *Vid.* el artículo 9, y por tanto si se hace uso del acoso, coacción o influencia indebida.

⁷³ Se entenderá por tal, «toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, merme o pueda mermar de forma importante, mediante el acoso, la coacción, incluido el uso de la fuerza, o la influencia indebida, la libertad de elección o conducta del consumidor medio con respecto al producto y, por consiguiente, le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otra forma no hubiera tomado». *Vid.* el artículo 8 de la Directiva, respecto de la cual cuatro son las cuestiones que habitualmente se han tomado en consideración para determinar si una conducta es agresiva o no: i) el momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o su persistencia; ii) el empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador, insultante o bajo una situación de poder; iii) la explotación por parte del comerciante de cualquier infortunio o circunstancia específicos lo suficientemente graves como para mermar la capacidad de discernimiento del consumidor, de los que el comerciante tenga conocimiento, para influir en la decisión del consumidor con respecto al producto, y iv) cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el comerciante cuando un consumidor desee ejercitar derechos previstos en el contrato, incluidos el derecho de poner fin al contrato o el de cambiar de producto o de comerciante.

⁷⁴ En particular el artículo 8 recoge que se considera desleal por agresiva toda práctica que conlleve un «comportamiento que teniendo en cuenta sus características y circunstancias, sea susceptible de mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario con relación al bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su comportamiento económico».

⁷⁵ Esto supone, que la protección alcanzará no sólo a los consumidores, como tales, sino también a otros destinatarios de la publicidad, como puedan ser las personas jurídicas.

Además, es preciso el concurso de dos requisitos para que podamos calificar una práctica desleal por agresiva, a saber: i) deberá producirse mediante alguna de las conductas establecidas: acoso, coacción o influencia indebida, y ii) así como, la realización de las merítadas conductas deberá ser susceptible de afectar a la libertad de elección del destinatario de los bienes y servicios. La agresividad de la conducta no debe buscarse sólo en el tono o las palabras o conductas empleadas, sino que es preciso que con ello se trate de coartar la libertad del consumidor al que va referida la publicidad⁷⁶.

Nos centraremos aquí, en el análisis de la expresión «influencia indebida» y, conforme a la LCD podremos entender por tal, toda utilización de una posición de poder en relación con el destinatario de la práctica para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física ni amenazar con su uso⁷⁷. Lo determinante en la influencia indebida a diferencia de la coacción⁷⁸, es la situación de poder sin que sea necesaria el uso de la fuerza ni que se amenace con su uso, como tampoco será necesaria la existencia de una situación de subordinación jerárquica⁷⁹. Pero también, será esencial, que pueda influirse indebidamente en el destinatario de forma directa o indirecta, aprovechando dicha situación de poder para ejercer presión. Aquí habremos de considerar las circunstancias concurrentes que rodeen el entorno en el que se lleve a cabo la práctica, su naturaleza y persistencia, como también la situación de vulnerabilidad de los destinatarios, para quienes pueda apreciarse esa influencia indebida que conlleve como resultado la afectación en el comportamiento económico de aquellos.

Como ocurre en la norma europea, para apreciar esta conducta, habrán de valorarse cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el empresario o profesional cuando la otra parte desee ejercitar derechos legales o contractuales, incluida cualquier forma de poner fin al contrato o de cambiar de bien o servicio o de suministrador.

La afectación a la conducta económica del destinatario a la que se refiere el artículo 8 puede ser tanto efectiva como sólo potencial, por lo que no será preciso que una u otra decisión y que la adoptada no sea libremente adoptada, sería suficiente con el riesgo real de que, en atención a las circunstancias del caso, ello pudiera ser así.

Del mismo modo habremos de acudir a la cláusula general contenida en el artículo 4 LCD a la hora de interpretar conceptos tales como «comportamiento económico» así como «distorsionar de manera significativa el comportamiento económico». Es por ello, que toda decisión por la que el consumidor o usuario opte por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con una serie de cuestiones, entre otras, la selección de una oferta u oferente, así como el ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.

⁷⁶ SAP de Tenerife núm. 10/2015 (ECLI:ES: APTF:2015:1359).

⁷⁷ Con anterioridad a la modificación de 2009 el fundamento de la deslealtad de los actos de indebida presión de compra se encontraba en su aptitud para influir de forma reproable en la conducta de mercado de los consumidores, basándose la deslealtad de las prácticas molestas en la invasión inaceptable de la esfera privada del consumidor y su conversión en escenario de la vida concurrencial. Para más información sobre esta cuestión *vid.* el interesante trabajo de MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (2012), págs. 173-194.

⁷⁸ Atendiendo a la concepción de obligar a alguien a hacer lo que no quiere, *vid.* Sentencia núm. 230/2019 del Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid (ECLI:ES:JMM:2019:4336).

⁷⁹ De interés AGUILAR OLIVARES (2020), págs. 129-131.

En el ámbito de la publicidad a través de redes sociales, deberemos analizar el canal y concretamente como se muestra la publicidad en la interfaz de la aplicación, pues no será lo mismo que los destinatarios sean adultos, que por el contrario se trate de jóvenes adultos o incluso menores, como también encontraremos diferencias respecto del género de los destinatarios en relación con el producto o servicio publicitado⁸⁰.

En cuanto a la calificación de publicidad ilícita respecto de un eventual comportamiento comercial de carácter agresivo, nuestra normativa de competencia desleal preceptúa que «la publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad se reputará desleal»⁸¹, remisión al artículo 3.e) LGP, según el cual se considera ilícita la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal.

VI. EL MODELO PUBLICITARIO DE INSTAGRAM Y LOS LÍMITES A LA PUBLICIDAD: ¿PUBLICIDAD DESLEAL?

Como hemos analizado al inicio del presente trabajo, la publicidad en IG sigue un modelo basado no sólo en la conducta del usuario (publicidad personalizada o conductual) sino que además se sirve de diferentes herramientas disponibles en la interfaz de la aplicación. Así es como, los anunciantes presentan su publicidad, entre otros, mediante el *feed*, las *stories* o los *reels*, ya descritos.

En el contexto de las mencionadas herramientas, dos son los supuestos de publicidad desleal en los que nuestra atención se centra, a saber: i) la publicidad encubierta, así como ii) la publicidad agresiva en su modalidad de influencia indebida. Ambos supuestos desleales requieren, que la conducta sea susceptible de afectar a la libertad de elección del destinatario⁸².

Partimos en IG, de una publicidad nativa, donde la actividad promocional se mezcla con el contenido audiovisual que consume el usuario, integrándose en la interfaz de la red social. Pero, el funcionamiento de este tipo de recursos, a nuestro entender, podría estar muy cerca de los parámetros de la publicidad encubierta, no sólo porque en numerosas ocasiones no se aclara de forma concreta que el usuario está ante un contenido promocionado (p. ej., botones de llamada a la acción de compra, frente al muy usual mensaje de «más información»), sino

⁸⁰ Según la teoría de las cohortes generacionales (TCG), las poblaciones pueden dividirse en segmentos generacionales en función de su edad y, por tanto, existen claras diferencias en el comportamiento de consumo de distintas generaciones, por ejemplo, los Baby Boomers y la Generación Z, *vid.* GILAL *et al.* (2021), págs. 197-219.

⁸¹ *Vid.* el artículo 18 LCD.

⁸² Como algún autor ha considerado si bien es cierto que el objetivo es proteger la libertad en la formación de la decisión del consumidor, no es menos cierto que en ella subyace la necesidad de amparar otros bienes jurídicos que trascienden la actuación en el tráfico mercantil por su relevancia intrínseca. Por una parte, la libertad de pensamiento del artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), que protege la libre construcción de la propia conciencia frente a coacciones, en cualquier circunstancia. *Vid.* en este sentido CAPODIFERRO CUBERO (2017), págs. 15-43, quien además considera que estas prácticas agresivas lo son, frecuentemente, por su carácter invasivo de la privacidad de los ciudadanos, conllevan una lesión del derecho al respeto de la misma conforme al artículo 7 CDFUE, pudiendo extenderse al derecho a la protección de datos de carácter personal del artículo 8 cuando el mensaje comercial se base en el uso de esta clase de información, que tiene su máxima expresión, en el caso de la publicidad a través de Internet.

porque con demasiada frecuencia se ven interrumpidos por contenidos promocionados de perfiles a los que no sigue el usuario.

Así las cosas, la confusión estaría servida, habida cuenta de la escasa diferencia que existe entre el contenido promocionado del que no lo es, y, por tanto, en más ocasiones de las que debiera, al usuario le será difícil distinguir aquellos perfiles a los que sigue (*follower*), de los que no es seguidor. Consecuencia de lo anterior, es la mayor confianza con la que el usuario estaría actuando ante los contenidos publicitarios. Baste poner como ejemplo, el formato de las *stories*, en las que el usuario ve interrumpida la visualización de los perfiles que sigue, por una *story* con contenido comercial, que podrá percibirse como una publicación normal. También ocurriría lo mismo, con los *reels* o la publicidad en el *feed* del usuario.

Por tanto, partiendo de la naturaleza y finalidad de la práctica, estaríamos ante la mera aptitud para generar un riesgo de error en el usuario.

Pero, además, desde la perspectiva de la publicidad agresiva, en su modalidad de influencia indebida, para que una conducta publicitaria pueda influir indebidamente en el usuario de IG es necesario analizar si se está ejerciendo desde la red social una situación de poder con la finalidad de ejercer presión sobre el usuario de IG, que como resultado afecte al comportamiento económico de aquel. En línea con esto, ciertos autores, han señalado que el contenido de marca publicado en las cuentas de IG sí que influye significativamente en la actividad de los usuarios, generando nuevas necesidades entre ellos, que conducen a la compra de los productos de las marcas⁸³. Estaríamos aquí, ante comportamientos de compra impulsiva⁸⁴ dadas las circunstancias concurrentes en IG (formato publicitario, publicidad personalizada, etc.). Téngase en cuenta, como acabamos de mencionar, que los anuncios publicitarios que IG muestra al usuario pueden corresponder con perfiles de usuarios de los que sea o no seguidor (*follower*) aquel.

Asimismo, la propia dinámica intuitiva de la interfaz de la aplicación de IG le permite al usuario moverse con gran facilidad e interactuar con otros usuarios a través de las herramientas antes mencionadas, interactuando no sólo con otros usuarios a los que sigue sino con los propios anunciantes o marcas a las que puede o no seguir. Recordemos en este punto, como, según la política de anuncios, estos le serán mostrados al usuario en la misma cantidad, y la única opción que le permite IG es «ver menos» de una temática concreta de anuncios contenidos en el desplegable que la aplicación le muestra.

Para que podamos hablar de influencia indebida, debe darse una situación de poder (no es necesario el uso de la fuerza ni la amenaza de su uso) respecto

⁸³ STACHOWIAK-KRZYŻAN (2019), págs. 84-108.

⁸⁴ Vid. el interesante trabajo de XIANG *et al.* (2016), págs. 333-347, quién considera que el uso de Instagram actúa como estímulo para las compras impulsivas. El servicio Instagram shopping, que se amplió en 2018 para permitir a los minoristas etiquetar imágenes de productos para vender directamente a los seguidores, también se ha convertido en un importante estimulador de las compras impulsivas. En este sentido *vid.* HANDAYANI *et al.* (2018), págs. 50-56. Pese a los pocos estudios doctrinales sobre el papel de Instagram en la decisión de compra impulsiva, por ejemplo, dentro de la industria de la moda, existen estudios donde se observa que los encuestados actúan sobre estímulos, como las imágenes de productos, desencadenando compras impulsivas de moda, de interés KIM y JOHNSON (2016), págs. 98-108. En el sector de la moda, Instagram es la red social que más influye en las compras impulsivas, debido principalmente a la importancia del aspecto visual en su promoción, *vid.* ARAGONCILLO y ORUS (2018), págs. 42-62.

del destinatario. En este caso, el usuario de IG, aunque pueda consultar la política de anuncios, nunca tendrá la información suficiente para conocer realmente cuáles son los parámetros que IG utiliza para mostrarle publicidad, situación que sólo controla y conoce la propia red social. Esto sin duda afectará a la libertad de elección del usuario y, por ende, a la compra impulsiva⁸⁵. De darse el citado impulso, estaríamos ante el requisito exigido por la norma, en cuanto a la alteración del comportamiento económico del destinatario. Pero igualmente podríamos estar ante una presentación discriminatoria de anuncios con afectación clara a la igualdad de trato, al tratarse de una publicidad dirigida y marcada por el comportamiento del usuario.

Creemos que la cuestión podría cambiar en un escenario no muy lejano, atendiendo a las nuevas exigencias previstas en la DSA que imponen, entre otras a IG, que tanto la información comercial que se facilite a los usuarios sea percibida inequívocamente por el usuario como una comunicación comercial, como que además se identifique tanto el anunciante y en caso de ser distinta la persona que ha pagado el anuncio, la identificación de la misma.

Ahora bien, lo relevante es aquella información de carácter significativo, que, hasta el momento, el usuario ni conoce ni dispone de ella, pero que un futuro no muy lejano, IG deberá facilitarle. Esta nueva obligación supondrá, que desde el anuncio el usuario deba poder acceder con facilidad, sin obstáculos y de forma directa, a los principales parámetros que la plataforma ha utilizado para elegir al destinatario de la publicidad y más importante si cabe, como modificar dichos parámetros. Como hemos visto al inicio de nuestro trabajo, esta última cuestión, requiere que el usuario lleve a cabo un esfuerzo de búsqueda importante, y por tanto se ve obligado a navegar por distintas opciones de la interfaz de la aplicación hasta llegar al menú de la política de anuncios. Pero como a buen seguro no sólo las obligaciones de IG quedarán ahí, por su posible consideración de plataforma en línea de muy gran tamaño, deberá adoptar medidas para limitar o ajustar la presentación de anuncios publicitarios en los términos contenidos en el artículo 39 DSA, en aras a una mayor transparencia sobre la publicidad.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR OLIVARES, Yolanda (2020), *Las prácticas agresivas desleales en el Mercado y la tutela del consumidor*, Aranzadi, págs. 129-131.
- AKDOĞAN, M. Sükrü, y ALTUNTAÇ, Basar (2015), «Covert Marketing Strategy and Techniques», *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, núm. 207, págs. 135-148.
- ARAGONCILLO, Laura, y ORUS, Carlos (2018), «Impulse buying behaviour: an online-offline comparative and the impact of social media», *Spanish Journal of Marketing*, ESIC, págs. 42-62.
- CAPODIFERRO CUBERO, Daniel (2017), «La insuficiencia de la regulación europea sobre los límites de la publicidad comercial», *Estudios de Deusto: Revista de Derecho Público*, vol. 65, núm. 1, págs. 15-43.
- FERNÁNDEZ DE MARCOS, Elena Davara (2017A), «El Reglamento Europeo de protección de datos», en LORENTE LÓPEZ, M. C., y FAYOS GARDÓ, A. (coords.), *Derecho digital: perspectiva interdisciplinar*, págs. 175-202.

⁸⁵ De interés, AGUILAR OLIVARES (2020), pág. 130, quién considera que la situación de dependencia del consumidor, y la presión ejercida por el profesional lleva a que el consumidor modifique y altere su capacidad volitiva y se vea constreñido a tomar una decisión de compra, que de otra manera no hubiera llevado a cabo.

- (2017B), «Régimen jurídico de las redes sociales», en LORENTE LÓPEZ, M. C., y FAYOS GARDÓ, A. (coords.), *Derecho digital: perspectiva interdisciplinar*, págs. 203-242.
- FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ, Carlos (1976), «La publicidad encubierta», *ADI*, t. 3, págs. 371-400.
- (1989), «La publicidad encubierta», *Estudios de Derecho de la Publicidad*, Universidad de Santiago de Compostela, pág. 187.
- GILAL, Faheem Gul *et al.* (2021), «Intergenerational differences in fans' motivation to watch the T20 world cup: a generation cohort theory perspective», *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, vol. 22, núm. 2, págs. 197-219.
- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Pedro Mario (2023), *Las conductas de menor importancia en el derecho de la competencia*, Marcial Pons, págs. 1-324.
- HANDAYANI, Regina C. *et al.* (2018). «The impact of Instagram “Call-to-Action” buttons on customers' impulse buying», *ICBIM '18: the 2nd International Conference on Business and Information Management*. Association for Computing Machinery, New York, págs. 50-56.
- KIM, Angella J., y JOHNSON, Kim K. P. (2016), «Power of consumers using social media: Examining the influences of brand-related user-generated content on Facebook», *Computers in Human Behavior*, vol. 58, págs. 98-108.
- LÓPEZ-MONÍS GALLEGU, Mónica (2003), «Ámbito de aplicación de la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio)», en MATEU DE ROS, R., y LÓPEZ-MONÍS, M. (coords.), *Derecho de Internet. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 25-64.
- MARTÍNEZ OTERO, Juan (2019), «Nuevas formas de publicidad encubierta en las plataformas digitales de internet», *RDM*, núm. 314, págs. 5-17.
- MASSAGUER, José (2010), «Prácticas agresivas como acto de competencia desleal», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, págs. 1-17.
- MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (2012), «La deslealtad de las prácticas comerciales agresivas entre competidores», *ADI* 32, págs. 173-194.
- OTERO COBOS, María Teresa (2018), «El patrocinio publicitario con influencers, ¿publicidad encubierta?», en MADRID PARRA (dir.), *Derecho Mercantil y Tecnología*, Cizur Menor, págs. 809-833.
- PASTRANA ESPÁRRAGA, María (2021), «Algoritmos, big data e inteligencia artificial: nuevos desafíos en el derecho de la competencia», en OLMEDO PERALTA, E. (dir.), *La aplicación del Derecho de la competencia en la economía de los datos*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 219-248.
- RODRÍGUEZ, Gladys (2012), «Riesgos del consumidor electrónico en las prácticas publicitarias», *Revista de Derecho*, núm. 37, págs. 254-282.
- RODRÍGUEZ PARDO, José Manuel (1999), *Derecho de la comunicación*, Laverde, Santiago de Chile.
- SALAZAR VELARDE, Mela, y LAU, Eyleen (2010), «Product placement en el cine, análisis publicitario de la categoría Autos a través de diversos filmes medición de factores de influencia que afecten los objetivos publicitarios», *Revista de Comunicación*, núm. 9, págs. 60-94.
- SÁNCHEZ DEL CASTILLO, Vilma (2007), «La publicidad en Internet. Régimen jurídico de las comunicaciones electrónicas», *La Ley*, págs. 228-236.
- SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique (2023), «Fallos de mercado y Competencia efectiva en mercados digitales. Una propuesta desde la DMA (Mercados Digitales) “The winner takes it all”?», en OLMEDO PERALTA, E. (dir.), *El derecho de la competencia ante las plataformas digitales*, Aranzadi, Cizur Menor (en prensa).
- STACHOWIAK-KRZYŻAN, Magda (2019), «The use of social media by young consumers in purchasing processes», *Marketing of Scientific and Research Organizations*, 31 (1), págs. 84-108.

- TATO PLAZA, Anxo (2009), «Prácticas comerciales engañosas con los consumidores», *ADI* 29, págs. 529-572.
- (2019), «Aspectos jurídicos de la publicidad a través de líderes de opinión en redes sociales (*Influencers*)», *RDM*, núm. 311, pág. 53.
- TOBÍO RIVAS, Ana María (2018), «Competencia desleal y publicidad encubierta recientes desarrollos en la regulación española y de la Unión Europea», en MIRANDA SERRANO, L. M., y COSTAS COMESAÑA, J. (dirs.), *Derecho de la competencia, desafíos y cuestiones de actualidad*, Marcial Pons, págs. 63-93.
- UNZUÉ ROSSI, Julio, «Publicidad nativa mediante *influencers*», en TATO PLAZA, A. T. et al. (dirs.), *Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial*, págs. 203-223.
- VÁZQUEZ RUANO, Trinidad (2020), «La promoción electrónica personalizada y la privacidad», en PEREA ORTEGA, R. (dir.), *Estudios de Derecho Digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, págs. 425-464.
- VEA I BARÓ, Andreu (2013), *Como creamos internet*, RedIRIS, pág. 11.
- VEGA VEGA, José Antonio (2014), «Publicidad y mercado», *Anuario de la Facultad de Derecho*, vol. XXXI, págs. 177-193.
- XIANG, Li et al. (2016), «Exploring consumers' impulse buying behavior on social commerce platform: the role of parasocial interaction», *International Journal of Information Management*, vol. 36, núm. 3, págs. 333-347.

EL RECONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DIGITAL PARA DETERMINADOS ACTOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

THE CONSIDERATION OF DIGITAL DISTRIBUTION FOR CERTAIN ACTS OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC

ANTONIO FRANCISCO GALACHO ABOLAFIO*

RESUMEN

En el presente trabajo se analiza la vigente regulación e interpretación jurisprudencial de los derechos de distribución y comunicación pública reconocidos a los autores como derechos de explotación básicos. Se centra la atención en dilucidar si ante la evidente expansión y desarrollo del mercado digital de contenidos protegidos por los derechos de autor es aconsejable una modificación legal al objeto de reconocer la distribución digital como una nueva categoría en la que encuadrar determinados actos de explotación que, bajo la actual normativa, tanto nacional como europea, son considerados como actos de comunicación pública. Nueva categoría cuyo principal problema a resolver sería la determinación de los límites bajo los que debería operar un virtual principio de agotamiento digital y cuyas consecuencias habrán de ser valoradas adecuadamente a los efectos de mantener el difícil equilibrio entre los intereses de los autores y los de los usuarios interesados en los contenidos plasmados en las obras de aquellos.

Palabras clave: derechos de comunicación pública y distribución, distribución digital, agotamiento digital.

ABSTRACT

This paper focuses on the current regulation and jurisprudential interpretation of the distribution and communication to the public rights recognized to authors as main exploitation rights. Special attention is paid to determine whether, in view of the evident expansion and development of the digital market of contents protected by copyright, a legal amendment is necessary to recognize digital distribution as a new category for certain acts of exploitation which, under current national and European legislation, are considered to be acts of communication to the public. A new category which main problem to face up would be the determination of the limits under which a virtual principle of digital exhaustion should operate and whose consequences

* Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad de Málaga. Dirección de correo electrónico: *agalacho@uma.es*. Esta publicación es parte del proyecto «Consumidores y pequeños profesionales en la contratación en Mercados Digitales: prácticas anticompetitivas, desleales y explotación de dependencia económica (CoMeDi)», Ref. ProyExcel_00665. Proyectos de Excelencia, Programa de Ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI V2020) (IPs: Olmedo Peralta / Benavides Velasco).

will have to be properly assessed in order to strike the right balance between the interests of the authors and those of the users interested in the contents embodied in their works.

Keywords: rights of communication to the public and distribution, digital distribution, digital exhaustion.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. PRIMERAS CONSIDERACIONES DE OBLIGADA ATENCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL.—1. Nueva forma de explotación: el formato digital y necesidad de nueva regulación.—1.1. Los ámbitos de obra como objeto protegible y obra como objeto de explotación.—1.2. El artículo 17 TRLPI y su importancia en relación con las formas de explotación.—2. Derechos de explotación o formas de explotación.—III. LA VINCULACIÓN DE LA INTANGIBILIDAD CON LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN.—1. Digitalización y su relación con los términos de tangibilidad y soporte material.—1.1. Tangibilidad en sede del artículo 10 TRLPI.—1.2. La tangibilidad en sede del artículo 19 TRLPI: expulsión de contenidos digitales del derecho de distribución.—2. El añadido de los términos «soporte tangible» con miras al ámbito digital: una visión desenfocada.—2.1. La Directiva 2001/29/CE y su referencia al soporte tangible.—2.1.1. Soporte tangible en el considerando, pero no en la regulación del derecho de distribución de la Directiva 2001/29.—2.1.2. El agotamiento en el considerando 29 y el artículo 4 de la Directiva.—2.2. Nuestra transposición de la Directiva ¿en los mismos términos?—IV. LA DISTRIBUCIÓN DIGITAL COMO NUEVA CATEGORÍA.—1. Nueva categoría, pero, al fin y al cabo, distribución.—2. Exclusión del artículo 19 de actos que netamente son comunicación pública.—3. La dificultad de definir el uso.—3.1. Alguna referencia jurisprudencial (nacional) sobre el tipo de uso: *streaming* vs. descarga de archivo.—3.2. Medio de acceso y uso: conceptos diferentes.—3.3. Una regulación dudosa fruto de la incertidumbre.—V. LA REVENTA DIGITAL: CONSIDERACIONES Y VISOS DE FUTURO.—1. Programas de ordenador vs. resto de contenidos: caso *Usedsoft*.—2. El principio de «una copia un usuario»: otro caso de supuestos iguales con efectos diferentes con fundamento en la regulación actual.—3. *Non Fungible Tokens* (NFT): un nuevo punto de vista para incluir la venta digital en el derecho de distribución.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. INITIAL CONSIDERATIONS TO BE CONSIDERED IN THE DIGITAL ENVIRONMENT.—1. New form of exploitation: the digital contents and the need for a new regulation.—1.1. The scopes of work as a protectable object and work as an object of exploitation.—1.2. Article 17 TRLPI and its importance in relation to the forms of exploitation.—2. Exploitation rights or forms of exploitation.—III. THE CONNECTION OF THE IN/TANGIBILITY AND THE EXPLOITATION RIGHTS OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC AND DISTRIBUTION.—1. Digitalization and its relation with the terms of tangibility and material support.—1.1. Tangibility under article 10 TRLPI.—1.2. Tangibility under article 19 TRLPI: expulsion of digital contents from the right of distribution.—2. The addition of the term «tangible support» with a view to the digital field: an unfocused vision.—2.1. Directive 2001/29/EC and its reference to tangible support.—2.1.1. Tangible medium in the Recital, but not in the regulation of the distribution right in Directive 2001/29.—2.1.2. Exhaustion in Recital 29 and Article 4 of the Directive.—2.2. Our transposition of the Directive in the same terms?—IV. DIGITAL DISTRIBUTION AS A NEW CATEGORY.—1. New category, but, in the end, distribution.—2. Exclusion from Article 19 of acts that are clearly communication to the public.—3. The difficulty of defining use.—3.1. Some (national) jurisprudential reference on the type of use: *streaming* vs. file downloading.—3.2. Means of access and use: different concepts.—3.3. A questionable regulation resulting from uncertainty.—V. DIGITAL RESALE: CONSIDERATIONS AND FUTURE PROSPECTS.—1. Computer programs vs. other content: the *Usedsoft* case.—2. The principle of «one copy one user»: another case of equal cases with different effects based on current regulation.—3. *Non Fungible Tokens* (NFT): a new point of view to include digital sales in the distribution right.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La oferta de contenidos digitales protegidos por la propiedad intelectual se ha convertido en algo imprescindible a la hora de llevar a cabo la explotación de cualquier obra protegida por los derechos de autor. La intangibilidad de dichos contenidos portadores de las obras protegidas está suponiendo un verdadero desafío para la propiedad intelectual¹. Esta nace y se desarrolla en un entorno de soporte tangible

¹ Vid. CARBAJO CASCÓN (2002), pág. 153, quien ya señalaba en su momento que, sin duda, la mayor novedad aportada por la tecnología digital está en las nuevas formas de explotación de obras y prestaciones digi-

y medios analógicos, con indiscutible desarrollo gracias al avance de la imprenta y de los medios de grabación sonora; pero el futuro en el que esta normativa ha de desenvolverse para seguir cumpliendo su función es el de los soportes intangibles y el medio digital². Este es precisamente el punto de partida del legislador europeo cuando promulga la Directiva de mercado único digital³ en la que, si bien se abordan cuestiones sin duda importantes en torno al modo de explotación de obras protegidas a través del acceso a contenidos digitales, no se replantea la regulación de los derechos económicos de los autores de manera acorde con las nuevas formas de crear, explotar y distribuir las creaciones artísticas, científicas y literarias.

Estas nuevas formas, no de expresión, sino de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de cualquier contenido protegible por los derechos de autor, están poniendo a prueba el propio fundamento de cada uno de estos modos de explotación que vienen a coincidir con los propios derechos de explotación reconocidos por la norma de propiedad intelectual. Este trabajo centra la atención en los derechos de comunicación pública y de distribución, pues la confusión de los límites en que los mismos operan se ha puesto de manifiesto y agravado⁴ conforme la oferta y demanda de contenidos digitales se ha ido incrementando de manera exponencial en los últimos años⁵. De este modo, tal como acabamos de expresar, el legislador europeo ha perdido la oportunidad de una modificación legal de dichos derechos para adaptarlos al nuevo entorno digital. Así, en la última reforma operada a través de la Directiva de mercado único digital, prevalece una vocación de estabilidad normativa —puesta de manifiesta en su cdo. 3— sobre la de modernización al compás de la evolución tecnológica⁶.

La jurisprudencia europea deviene fundamental para esclarecer el derrotero de la cuestión en un futuro próximo, pero, como podremos comprobar, no ofrece garantías

talizadas mediante transmisiones en línea interactivas o a la carta a través de autopistas de la información como Internet. Según el autor, la novedad estribaría en la supresión de los ejemplares como medio para hacer llegar una copia digital de la obra o prestación al público de forma individualizada, sustituidos por una transmisión en línea por medios telemáticos, y que sería el causante sin duda de las mayores divergencias conceptuales y normativas entre las tecnologías de la información y el Derecho convencional y la propiedad intelectual.

² Vid. VARET (2021), págs. 43-44, donde el autor señala que, si bien el delicado equilibrio entre los intereses de los creadores y el de los usuarios no debería ser puesto en tela de juicio cada vez que aparece una nueva opción técnica, ya que el sistema normativo de derechos de autor ha demostrado suficiente capacidad para absorber los desarrollos tecnológicos, la tecnología digital constituye una profunda revolución en nuestra sociedad, probablemente de mayor importancia que la que trajo consigo la imprenta y de la que probablemente no somos conscientes de su máximo alcance.

³ Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DOUE de 17 de mayo de 2019).

⁴ Vid. RICKETSON y GINSBURG (2022), pág. 686, quienes señalan que la distinción entre distribución de copias tangibles de una obra y la comunicación pública de archivos digitales de dicha obra podría ser menos clara de lo que pueda parecer en un principio, lo que sería de especial relevancia cuando se considera que la puesta a disposición de un archivo digital puede ser descargado a un objeto tangible.

⁵ Vid. Informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (2021). Usos y actitudes de consumo de contenidos digitales en España. Madrid: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, https://doi.org/10.30923/094-21-023-9_2021. En este puede observarse el claro crecimiento que se está produciendo en lo que al consumo de los diferentes tipos de contenidos digitales se refiere. Vid. por la elocuencia de los datos mostrados, las gráficas y datos recogidos en las páginas 4, 6, 7 y 8 del informe. Puede observarse como, si bien no se da la misma tendencia respecto del modo de consumo de todo tipo obras protegidas en su versión digital: musicales, audiovisuales, literarias, etc., la problemática que analizaremos no deja de ser común a todas estas obras al diferenciar entre soportes tangibles e intangibles como portadores de los contenidos protegidos por derechos de autor.

⁶ Vid. HIDALGO CEREZO (2020), pág. 196, quien señala además que los organismos comunitarios se muestran especialmente reacios a recibir los progresos tecnológicos en materia de derechos de autor, de ahí esa llamada a la estabilidad, de la que es prueba viva el propio artículo 1.2 de la Directiva, que autolimita su alcance de forma extraordinariamente amplia.

sobre cuál será el futuro a medio y largo plazo de la normativa de propiedad intelectual, al hallarse esta necesitada no sólo de reformas disruptivas sino de generación de nuevas categorías que, surgidas del entorno digital, ofrezcan acomodo a las nuevas formas de explotación de las obras amparadas por la normativa de derechos de autor.

Las propuestas de modificación legal, tanto nacional como europea, que se proponen en este trabajo estarían justificadas, entre otros, por el siguiente razonamiento: el derecho de distribución que permite la aplicación del principio de agotamiento en favor del consumidor o usuario tiende a decrecer en su ejercicio dada su restricción al ámbito de los soportes meramente físicos cada vez menos demandados. En cambio, el auge de una nueva forma de explotación, la distribución digital, bajo las condiciones específicas que plantearemos para que pueda ser considerada como tal, no debería incluirse sin más en otro derecho de explotación, el de comunicación pública, para el que no se contempla la aplicación del agotamiento. Y no debería ser así porque a una innovación tecnológica no debería seguir el desequilibrio de intereses en favor de una de las partes en detrimento de otra, sino la búsqueda de soluciones que volviera a reequilibrar dichos intereses en beneficio de todos los agentes implicados⁷.

II. PRIMERAS CONSIDERACIONES DE OBLIGADA ATENCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL

Teniendo en cuenta el planteamiento que acaba de exponerse, queda claro que el núcleo del asunto que tratamos en este trabajo es la tangibilidad o intangibilidad del soporte o medio que hace posible la exteriorización de la obra protegida. El hecho de que esta se explote a través de soporte físico o no, determinará no sólo el tipo de derecho de explotación que se esté ejerciendo, sino —y esto es fundamental— el límite al que dicho derecho está sometido.

1. Nueva forma de explotación: el formato digital y necesidad de nueva regulación

Avanzamos ahora para determinar el sentido que nuestro Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI en adelante) ofrece a los derechos

⁷ Vid. VARET (2021), pág. 43, quien señala que la cuestión del equilibrio correcto entre la adecuada protección de los creadores y el interés público, en otras palabras, de los usuarios, es un tema tan antiguo como la propia norma de derechos de autor en sí misma y permanece en el corazón del debate sobre cómo actuar ante la posibilidad de que los trabajos intelectuales sean accesibles a través de copias no materiales. Continúa el autor afirmando que dicho equilibrio, que subyace en la justificación de diferentes previsiones sobre derechos de autor —como la exclusión de la protección de la mera idea, los límites temporales de los derechos económicos, las excepciones o límites a estos derechos, así como el agotamiento del derecho de distribución— debería fluctuar a la luz de los tiempos cambiantes, desarrollos tecnológicos y los modos de explotación que estos permiten. Vid. igualmente MIČUNOVIĆ y BALKOVIĆ (2015), pág. 58, donde los autores señalan de forma muy sugerente lo siguiente: «*With each new emerging technology there comes a need to revise the copyright law - from Gutenberg's printing press followed by England's Statute of Anne more than two hundred years later, up to the introduction of file sharing technology, e-readers, tablets, smart phones and other portable digital and networked media followed by different legal initiatives and treaties such as Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), Stop Online Piracy Act (SOPA), Protect IP Act (PIPA) and others*». Vid., en el sentido de poner en tela de juicio otro derecho reconocido a los autores —el de compensación equitativa por copia privada—, una vez nos adentramos en el entorno digital, con el fin de encontrar el reequilibrio de intereses, DE BLAS JAVALOYAS (2022), pág. 31, quien señala la necesidad de cuestionarse si tiene sentido mantener este derecho en un mercado digital en línea, cuando las razones que lo justificaron han quedado difuminadas. El autor plantea la posibilidad de eliminación de dicho derecho de compensación equitativa por copia privada, a favor de un sistema de licencias de uso, para lograr una eficaz difusión de la cultura y evitar la proliferación de un mercado ilícito de copias piratas.

de explotación de comunicación pública y distribución al ponerlos en relación directa, no con la obra en sí o *corpus mysticum*, sino con el propio *corpus mechanicum*.

1.1. *Los ámbitos de obra como objeto protegible y obra como objeto de explotación*

Una vez que estamos ante una obra protegida como *corpus mysticum*, el hecho de acudir al concepto de *corpus mechanicum* tiene que ver con el reconocimiento de los derechos que permitirán al autor obtener una contraprestación a cambio de la explotación del resultado de su labor creativa. Así el artículo 10 TRLPI establece sin ambages que la obra es objeto de la propiedad intelectual una vez se expresa por cualquier medio o soporte, tangible o intangible y —más allá— conocido o que pueda inventarse en el futuro. Una vez la obra es protegible, aun sin existir un soporte o medio intangible, llega el momento de determinar la regulación referente a la explotación de dicha obra, para lo que, ahora sí, el legislador se preocupa de detallar lo referente al soporte tangible o intangible vinculándolo a uno u otro derecho de explotación reconocido.

Dicho esto, bien podemos llamar la atención sobre un hecho incontestable, pero sobre el que parece no repararse demasiado cuando se aborda la temática que centra nuestra atención en este trabajo. El TRLPI acomete la regulación de los derechos de explotación señalando en el artículo 17 TRPI que «corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación». Y sobre esto parece oportuno señalar al menos tres cosas: por un lado, la conexión entre derecho de explotación y forma de explotación (*vid. infra* en referencia a esto el epígrafe 2. Derechos de explotación o formas de explotación). Por otro, que nos podemos encontrar con diferentes derechos para explotar la obra más allá de los cuatro expresamente regulados. Finalmente, que cuando hablamos de derechos de explotación, el propio legislador dejaba abierta la posibilidad de reconocer nuevos derechos de explotación para tratar de abarcar nuevas formas de explotación⁸ como es la que estamos tratando en este trabajo: la explotación de la obra plasmada en contenido digital.

1.2. *El artículo 17 TRLPI y su importancia en relación con las formas de explotación*

Como hemos adelantado en el apartado anterior, el artículo 17 TRLPI contiene una cláusula general que asegura que el autor tiene bajo su control cualquier forma de explotación que pueda producirse en torno a su obra. El hecho de que una determinada explotación de la obra a través de la digitalización de su contenido y puesta a disposición a través de internet pueda no quedar adecuadamente subsumida ni en el derecho de explotación de distribución ni en el de comunicación pública, no puede implicar en ningún caso que se limite el control

⁸ *Vid.* RIVERO HERNÁNDEZ (2007A), pág. 270, para quien el artículo 17 es la culminación y la resultante de una evolución anterior, si bien más abierto a posibles formas futuras de explotación, quizá hoy apenas adivinables, pero posibles en una época de continuo avance tecnológico.

que la norma concede al autor para autorizar cualquier tipo de explotación de su creación. Así, es necesario considerar que el artículo 17 TRLPI expresa los derechos de explotación del autor sirviendo de eje sobre el que pivotan el resto de preceptos que han de ser interpretados y acotados siempre teniéndolo como referencia⁹. Además, y esto es de gran importancia como trataremos posteriormente, el planteamiento propuesto en torno a este artículo 17 TRLPI nos ofrecerá un marco en el que habrá de desenvolverse el alcance que haya de ofrecerse al principio de agotamiento del derecho de autor, esto es, la terminación del control económico del autor sobre su obra.

2. Derechos de explotación o formas de explotación

Es interesante, por la repercusión que tiene en cuanto a las nuevas formas de explotación que prevé el artículo 17 TRLPI, hacer al menos alguna referencia a la necesaria distinción entre derecho o forma de explotación. La importancia radica, según nuestra opinión, en que si cualquier forma de explotación queda bajo la facultad del autor, el siguiente paso del razonamiento pasa por determinar el marco o los límites configuradores de esta facultad, bien al margen de la regulación de alguno de los cuatro derechos mencionados por el artículo 17 TRLPI y regulados a continuación por la norma en su articulado posterior, bien dentro de alguno de ellos con las modificaciones legales oportunas.

Si al adquirir una obra en formato digital no tenemos la posibilidad de llevar a cabo una segunda transmisión de dicho soporte, no podemos considerar que se haya producido una transmisión plena de este. Y la razón de la imposibilidad de sucesivas transmisiones se debe al hecho de que, por la mera y accesoria circunstancia de que el *corpus mechanicum* sea digital y no un soporte tangible como hasta ahora había de entenderse este concepto, el derecho de explotación que se ejerció y que pretende ejercerse con las sucesivas transmisiones digitales es el de comunicación pública. Es así como este derecho queda regulado frente al derecho de distribución, donde por el hecho de existir un soporte tangible, existe la transmisión plena del *corpus mechanicum* que permite sus posteriores transmisiones. La diferencia entre uno y otro derecho, distribución y comunicación pública, no sólo radica en la tangibilidad o intangibilidad del soporte en que se ha plasmado la obra, sino —y esto es en realidad lo más importante— en el reconocimiento del derecho de agotamiento del derecho de distribución frente a la falta de dicho agotamiento para el caso del derecho de comunicación pública.

Así pues, consideramos que para una correcta adaptación de la propiedad intelectual al medio digital es imprescindible crear una nueva regulación por más que por sus características podamos o queramos encontrar algún tipo de relación con los derechos ya existentes de comunicación pública o de distribución. Y esta nueva propuesta ha de respetar, en cualquier caso, la máxima repetida y ratificada en todos y cada uno de los pronunciamientos judiciales: el respeto de

⁹ *Vid.*, en este sentido, RIVERO HERNÁNDEZ (2007A), pág. 270, quien considera que este artículo concentra toda la formulación, reconocimiento y contenido general de los derechos de explotación que competen al autor, no tanto como relación o suma de derechos o formas individuales de explotación, sino como manifestaciones concretas de un derecho general y elástico de disfrute económico de su obra y de hacer suyos los rendimientos de esa clase.

la esfera de control del autor sobre la explotación de su obra sin más límites que los contemplados por la propia norma.

III. LA VINCULACIÓN DE LA IN/TANGIBILIDAD CON LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN

El ejercicio de los derechos de autor reconocidos por nuestro TRLPI implica la autorización de su titular o del cesionario de los mismos. Aun así, existen excepciones que permiten prescindir de la autorización del titular o cesionario de los derechos de autor. Se trata por un lado de los límites regulados por el TRLPI en los artículos 31 y ss., y por otro, una excepción de suma importancia para el objeto de este trabajo: el agotamiento del derecho una vez ejercido este por primera vez. Esta figura, con mayor predicamento en la esfera del derecho industrial, adquiere una trascendencia incontestable en el ámbito de los derechos de autor cuando nos adentramos en el derecho de comunicación pública y su relación con el derecho de distribución¹⁰. Trascendencia que precisamente tiene que ver con la tangibilidad o intangibilidad del soporte mediante el que se exterioriza la obra protegida y que desembocará en la aplicación o no del mencionado principio de agotamiento.

En este sentido, una vez que se ha transmitido un contenido protegido por derechos de autor plasmado en un soporte tangible, se ha ejercido el derecho de distribución y no será posible la oposición a posteriores transmisiones de dicho soporte porque ha operado el agotamiento de este derecho y se abre la posibilidad de sucesivas transmisiones lícitas que no conculcan derecho alguno del titular del derecho económico en cuestión¹¹. En cambio, una vez transmitida una obra digitalizada, se estará ejerciendo el derecho de comunicación pública del autor de la misma (o del cesionario), pero no será posible una nueva transmisión de dicho contenido sin antes hacerse con una nueva autorización, ya que, en este caso, no opera el principio de agotamiento del derecho, pues no se recoge este extremo por la LPI respecto del derecho de comunicación pública como sí ocurre para el de distribución.

Las repercusiones para el mercado digital de contenidos protegidos son evidentes¹² y no deja de ser objeto de estudio la posibilidad de la aplicación de los mismos criterios aplicados a los *softwares* en su momento, tras el asunto *Usedsoft*¹³, al resto de contenidos protegidos por la propiedad inte-

¹⁰ Vid. RUBI-PUIG (2013), págs. 162 y ss., quien señala los tres objetivos pretendidos tradicionalmente con fundamento en la doctrina del agotamiento: la remuneración o recompensa del titular del derecho, la protección del mercado y el derecho de propiedad.

¹¹ El agotamiento recogido en sede del derecho de distribución se refiere exclusivamente a la posibilidad de transmisión del soporte en el que ha quedado plasmada la obra, pero en ningún caso a la obra en sí. Vid. RIVERO HERNÁNDEZ (2007B), pág. 322, quien señala que el agotamiento del derecho de distribución afecta, en principio, sólo a los actos de enajenación del original o de las copias de la obra protegida, es decir, de objetos corporales, que es a lo que se refiere la facultad de distribución *ex* artículo 19.1 LPI.

¹² Vid. CARBAJO CASCÓN (2002), pág. 146, quien afirma que la tecnología digital y las telecomunicaciones interactivas han traído consigo no sólo nuevas formas de reproducción sino también de explotación de obras y prestaciones protegidas, lo que estaría ocasionando no pocas discusiones en torno a la determinación de su naturaleza jurídica y de su inclusión dentro del derecho exclusivo de distribución o del derecho exclusivo de comunicación pública, con las importantes consecuencias que ello puede ocasionar en torno al problema del agotamiento del derecho.

¹³ Vid. *infra*, el epígrafe «V. La reventa digital: consideraciones y visos de futuro», donde prestamos atención a este pronunciamiento judicial y sus repercusiones.

lectual. Pero será precisamente el concepto de agotamiento del derecho el que está en el fundamento de las sentencias del TJUE para explicar cómo dicho principio juega un papel fundamental a la hora de discernir adecuadamente entre los derechos de explotación de distribución y comunicación pública. Y nuestra propuesta es la de abrir una nueva vía por la que puedan transitar la transmisión de contenidos digitales al margen de estos derechos y modulando el principio del agotamiento para adaptarlo a esta nueva forma de explotación.

1. Digitalización y su relación con los términos de tangibilidad y soporte material

De lo que hasta ahora se ha mencionado bien puede inferirse el problema al que nos enfrentamos. Cuando la norma se refiere al derecho de distribución en el apartado 1 del artículo 19 para posteriormente afirmar el agotamiento de este derecho en su apartado 2 en referencia exclusivamente a la modalidad de transmisión de la propiedad, hace en todo momento mención a los términos de soporte tangible. Y en nuestra opinión, la problemática que se plantea en torno a la digitalización de contenidos y su circulación a través de internet trae causa de una equivalencia que ha sido mantenida sin problemas hasta este momento, pero que ya no debería prolongarse en el tiempo so pena de seguir encorsetando a la propiedad intelectual en parámetros decimonónicos.

En efecto la equivalencia entre soporte tangible y soporte material a través del que la obra pueda hacerse valer como medio para exteriorizarse requiere, a la vista de la actual e imparable tendencia digital, de una improrrogable revisión y reinterpretación consistente, básicamente, en dejar de considerar que por el hecho de estar ante un contenido plasmado digitalmente no existe soporte tangible. La errónea interpretación, o más bien, la interpretación adecuada a una realidad netamente analógica en la que la propiedad intelectual nació y se ha desarrollado durante más de dos siglos, no es adecuada a la realidad digital actual en la que necesariamente la protección que otorga la normativa de derechos de autor debe seguir en plena vigencia según nuestra opinión.

1.1. *Tangibilidad en sede del artículo 10 TRLPI*

Un primer fundamento para dejar de seguir equiparando los términos de soporte material o físico y soporte tangible lo hallamos en el artículo 10 TRLPI. Si bien parece más adecuado pensar que la intangibilidad mencionada por este artículo se refiere al modo en que la obra se expresa o exterioriza, de manera que la doctrina se remite a ejemplos como conferencias o improvisaciones musicales¹⁴, no hay por qué descartar que también el término de intangibilidad se refiera al propio soporte¹⁵, de modo que ya estaríamos en disposición de escindir los conceptos de soporte tangible y soporte físico. En efecto, el soporte no tiene por qué ser estrictamente físico o bien este término ha de ser utilizado en un senti-

¹⁴ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2017), pág. 169.

¹⁵ Vid. en este sentido PEINADO GRACIA (2017), pág. 183, quien señala que la creación necesita ser exteriorizada, manifestándose por cualquier medio o plasmándose en cualquier *soporte, tangible* o intangible (resaltado propio).

do más amplio del que hasta lo hacíamos¹⁶. Así, por más que una obra se haya plasmado digitalmente, nadie afirmaría a día de hoy que esto no es un soporte posible para una obra protegida. Lo es y de entre los posibles soportes hay algunos que son puramente físicos, como puede ser un CD o un *pen drive*; pero en otros casos, la obra queda compilada en un archivo digital que, posteriormente, a través del hardware y software correspondientes, permitirán la exteriorización que haga la obra perceptible tal como el autor la concibió.

1.2. *La tangibilidad en sede del artículo 19 TRLPI: expulsión de contenidos digitales del derecho de distribución*

El soporte digital como verdadero soporte o soporte tangible, lejos de ser una aportación novedosa por nuestra parte, ya ha sido planteado y rechazado en dichos términos por la doctrina¹⁷, pero según nuestra opinión, es necesario volver sobre esta posibilidad para no cerrar la vía de transmisiones digitales fuera del derecho de comunicación pública.

Desde el momento en que quien está realizando el acto de explotación es el proveedor del contenido digital y que necesariamente ha de ser el cesionario del derecho de distribución¹⁸ de la obra, no debería ser problema alguno que el usuario obtuviera una réplica del soporte digital puesto a disposición, porque quien realiza el acto de explotación no es el usuario sino el proveedor del soporte digital. Y si estamos ante un cesionario autorizado para ejercer el derecho de distribución, no es relevante que lo que finalmente tenga el usuario en su ordenador sea una copia o réplica puesto que precisamente lo que permite el derecho de distribución, tal como expresamente señala el artículo 19 TRLPI, es la posibilidad de poner a disposición del público el original o copias del mismo. Así, tan copia será la que se pone a disposición como la que finalmente se almacenará en el hardware del usuario.

Por otro lado, a la hora de contabilizar el número de ejemplares comercializados y calcular la remuneración del autor, el ejemplar que se tendrá en cuenta es el que está en posesión del usuario. Esto es, si aplicáramos el razonamiento objetado, cada vez que se transmite una copia digital, habría que computar doble: la puesta a disposición por el proveedor y la que finalmente obtiene el usuario. Y esto, a todas luces no es así. No lo es porque desde que nos adentramos en el ámbito digital, para bien o para mal, la facilidad de obtención de copias o réplicas de un original juega como un arma de doble filo que no debería utilizarse solamente en contra de una de las partes en juego.

En efecto, el proveedor de una copia digital puede comercializar un número ilimitado de ejemplares sin coste de reproducción ni de intermediación¹⁹ y

¹⁶ Vid. RODRÍGUEZ TAPIA (2007), pág. 101, quien señala que ha de repararse en que la norma no exige necesariamente un *soporte físico* [resaltado propio para destacar que *a sensu contrario* cabe un soporte intangible o inmaterial], aunque será el medio más seguro para obtener protección. Sin embargo, continúa el autor, cabe que se trate de un medio perceptible, como la energía sonora: las obras musicales, las alocuciones, discursos, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y otras de la misma naturaleza (orales) son protegibles, aunque no consten por escrito en un soporte material tangible.

¹⁷ SÁNCHEZ ARISTI (2017), pág. 356.

¹⁸ Según nuestra opinión, porque según la doctrina imperante y la jurisprudencia, en el actual estado de las cosas, quien pretenda llevar a cabo ese tipo de acto de explotación habría de ser cesionario del derecho de comunicación pública.

¹⁹ Vid. CARBAJO CASCÓN (2002), págs. 153-154, quien señala que en el terreno de la edición nos encontramos con una nueva actividad editorial de obras y prestaciones en formato electrónico y su explotación mediante

no está poniendo a disposición un soporte diferente cada vez que realiza una transmisión de una copia del contenido. Es la copia que obtiene el usuario el soporte que justifica que siga engrosándose el número de ventas que permitirá la adecuada remuneración del autor. Y esa copia, que estará en posesión del usuario, lo está porque es la copia que justifica la legítima transmisión por parte del proveedor del contenido por estar bajo el paraguas del derecho que, a cambio de la correspondiente remuneración, se ha hecho ceder y que no es más que el derecho de distribución que contempla la puesta a disposición de dichas copias²⁰.

Así pues, una primera conclusión es posible: un archivo digital es un soporte que, sin ser físico en sentido estricto, es tangible en tanto que tiene «presencia digital», esto es, ocupa un espacio de almacenamiento y puede ser descifrado gracias al *software* adecuado. Y como podrá el lector intuir, las implicaciones de este punto de vista son trascendentales si tomamos como marco regulatorio el derecho de distribución tal como lo establece el artículo 19 TRLPI. En este artículo, como hemos tenido ocasión de analizar previamente, se hace referencia al soporte tangible de la obra, pero en ningún caso a su aspecto puramente físico o material de este, por lo que abriendo la puerta a una equiparación del ejemplar digital de una obra a un soporte tangible, se abriría la vía para aplicar el principio de agotamiento a las transmisiones de contenido digital. Y el alcance de esto es tal que a día de hoy parece inaceptable, habida cuenta de los pronunciamientos del TJUE en relación con el derecho de comunicación pública y su deslinde frente al de distribución, así como —en relación y en coherencia con lo anterior— con el principio de agotamiento.

2. El añadido de los términos «soporte tangible» con miras al ámbito digital: una visión desenfocada

Teniendo en cuenta la importancia y consecuencias del soporte físico o material del *corpus mysticum* para la ubicación del modo o forma de explotación de la obra dentro de uno de los derechos de explotación regulados por nuestra normativa, no está de más analizar el origen de la cuestión que, de hecho, se encuentra en la previsión de la circulación los contenidos digitales por las «autopistas de la información» de internet.

2.1. *La Directiva 2001/29/CE y su referencia al soporte tangible*

La primera referencia de la Directiva 2001/29²¹ en torno al soporte tangible la podemos encontrar en su considerando 28 donde se vincula de manera irre-

una forma incorpóral de difusión al público que sustituye a la distribución de ejemplares tradicional, evitando así importantes gastos de intermediarios, pues el mismo editor comercializa una publicación electrónica directamente entre los miembros singulares del público.

²⁰ No puede esconderse que la adecuada remuneración de los autores y la protección de sus derechos que la permiten, están en la base de cualquier discusión en torno al equilibrio entre los intereses de los creadores y los usuarios. En este sentido, *vid.* VARET (2021), pág. 49, quien considera que es necesario un adecuado estudio socioeconómico sobre las repercusiones de un posible mercado digital de segunda mano que no se limite sólo a la cuestión de la descarga de copias de obras digitales sino que abarque los diversos modos de explotación de estos trabajos en la era digital, para tener, dentro de lo posible, una visión general de su función económica y así contribuir a determinar cómo asegurar el equilibrio entre una apropiada remuneración para los titulares de derechos de autor, las expectativas de los usuarios, la posibilidad de compartir y acceder la cultura, y las diversas formas de creatividad.

²¹ Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DOUE L 2001-81549).

versible dicha tangibilidad con el derecho de explotación de distribución y de paso se reconoce explícitamente el principio de agotamiento. La vinculación es del todo evidente cuando el legislador europeo utiliza los términos «control de la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible». En cuanto al principio de agotamiento, no sólo se reconoce, sino que además queda unido al destino de un concreto negocio jurídico del que no puede dudarse sobre su alcance en cuanto a la transmisión de la propiedad, esto es, la compraventa. Cada uno de estos aspectos tiene unas consecuencias dignas de ser reseñadas pues, en sus actuales términos, terminarán por cerrar la única vía posible para admitir la transmisión plena de un contenido digital que permita sus subsiguientes transmisiones al margen del consentimiento del titular de los derechos de autor sobre la obra protegida.

2.1.1. Soporte tangible en el considerando, pero no en la regulación del derecho de distribución de la Directiva 2001/29

En cuanto los términos «soporte tangible» que podemos hallar en el considerando 28, hay que llamar la atención sobre el hecho de que posteriormente, en el texto del artículo 4 de la Directiva, encargado de regular el derecho de distribución, no encontramos mención alguna a dicha tangibilidad. Sólo señala el literal de la norma la obligatoriedad de los Estados miembros de establecer a favor de los autores el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público. Sin embargo, el legislador sí aclara que el ejercicio de este derecho se produce en tanto que exista cualquier modo de cesión de la propiedad del objeto en el que la obra queda recogida, de entre los que se presupone como modo indiscutible la compraventa.

Así, el derecho de distribución, según esta regulación, parece gravitar sobre la cesión de la propiedad de aquello —el objeto como *corpus mechanicum*— que recoge el contenido protegido por los derechos de autor, pero en ningún caso en la tangibilidad o intangibilidad de dicho *corpus mechanicum*. En tanto que hemos defendido la necesidad de abstraernos del aspecto meramente material del concepto de *corpus mechanicum* para poder seguir entendiendo la esencia de la propiedad intelectual, esto es, la existencia de la obra como tal y el medio o soporte a través del que este se manifiesta, podemos concluir que, al amparo la Directiva 2001/29, bien podría incluirse por parte de los Estados miembros la transmisión de un contenido digital dentro del derecho de distribución, dentro de una nueva categoría que acoja la transmisión de un nuevo (a día de hoy ya vetusto) soporte —digital— de la obra protegida. Dentro del derecho de distribución estaríamos ante uno de los casos que el propio artículo permite cuando señala «toda forma de distribución al público». Como nueva categoría, el objetivo sería, en nuestra opinión, la reformulación del principio de agotamiento cuando el derecho (de distribución) se ejerciera a través de la transmisión de un soporte digital, en tanto que la propiedad de este se ha cedido.

Una razón a favor de este nuevo planteamiento puede ser, por más que se haya tratado de obviar este punto de vista, que una vez los ingresos que traen causa del derecho de distribución decaigan drásticamente debido al auge y proporcional incremento del consumo digital de contenidos protegidos, estos pueden seguir obteniéndose del propio derecho de distribución adaptado al ámbito

digital sin necesidad de que el usuario se vea abocado a la pérdida del beneficio que le supone la aplicación del principio de agotamiento. Lo que justifica esta conclusión es el intento de buscar soluciones que permitan un justo equilibrio entre los intereses de los autores y los usuarios dispuestos a disfrutar de la producción artística, literaria o científica de aquellos.

2.1.2. El agotamiento en el considerando 29 y el artículo 4 de la Directiva

Al igual que ocurre con referencia al concepto de soporte tangible y la divergencia constatable entre el considerando de la norma y la regulación en el articulado, el considerando 29 de la Directiva y el apartado 2 del artículo 4 de esta parecen ser una mera declaración de intenciones no materializada en la norma que ha de servir de mínimos a los Estados miembros para acometer su propia regulación del derecho de distribución en lo que atañe al principio de agotamiento. De esta manera puede comprobarse como, si bien en el considerando 29 de la directiva se lleva a cabo un esfuerzo interpretativo en torno a la distinción entre servicio/servicio en línea y una mercancía física, la consecuencia de esta diferenciación es la obtención de una conclusión contradictoria y confusa. Así, se viene a establecer que el préstamo y el alquiler son servicios por lo que, bien se preste este a través de soportes físicos, o bien a través de servicio en línea, estaremos en el ámbito del derecho de distribución. Ahora bien, aun estando en el ámbito de este derecho, no habrá agotamiento por el hecho de que el servicio se preste a través de ejemplares físicos por el mero hecho de que lo que se está llevando a cabo es un servicio. De este modo, lo que justifica el principio de agotamiento en sede del derecho de distribución, según se presupone por parte de la doctrina²², es el hecho de hallarnos ante un original o copia plasmado en un soporte físico. En cambio, lo que justificaría que no se produzca el agotamiento a pesar de estar ante un soporte físico y hallarnos dentro del derecho de distribución, es que el alquiler o préstamo son servicios.

En nuestra opinión la confusión proviene de una desacertada comparación entre conceptos diferentes, esto es, lo que el servicio sea no puede definirse en relación con el hecho de prestarse a través de ejemplares físicos o servicios en línea, cuando precisamente el principio del agotamiento parece estar inextricablemente único al ejemplar físico. Lo que realmente distingue y puede considerarse genuino del derecho de distribución es, según hemos tenido ocasión de subrayar en torno al primer apartado del artículo 4, la cesión de la propiedad de aquello que contiene la obra protegida, aunque es cierto que este primer apartado abre la posibilidad a la distribución al público a través de cualquier otro medio diferente al de la venta. Y estos otros medios han sido considerados por nuestra normativa

²² *Vid.*, en este sentido, ERDOZAIN LÓPEZ (2018), pág. 93, quien señala que lo decisivo para catalogar un acto de explotación como comunicación pública es el hecho de que se haga accesible a una pluralidad de personas, pero no a través de ejemplares físicos. En efecto, según el autor, a diferencia del derecho de distribución, en el que la explotación de la obra tiene lugar por incorporación a un soporte tangible que posteriormente es objeto de comercialización, el acto de comunicación pública se caracteriza porque la explotación no requiere dicha incorporación, sino que, antes al contrario, la explotación se confunde con la accesibilidad o disfrute de la obra por parte del público, siendo dicha explotación intangible por naturaleza. Así, lo decisivo para catalogar a un acto de comunicación pública es el hecho de que se haga accesible a una pluralidad de personas, pero no a través de ejemplares o copias físicas.

nacional como cesiones de uso que han quedado concretadas en los servicios de alquiler o el préstamo.

De esta forma, el rasgo característico del derecho de distribución es la cesión, bien de la propiedad, bien del uso, más allá de que estemos ante ejemplares físicos o cesión a través de servicios en línea —medios digitales, en definitiva—.

Llegados a este punto y antes de pasar a analizar cómo esto ha sido regulado y concretado en nuestro TRLPI, habría que preguntarse por qué al estar ante contenidos digitales la consecuencia es que cualquier transmisión de estos haya de subsumirse en el derecho de comunicación pública. El parámetro para llegar a esta clasificación debería ser el acaecimiento de la cesión de propiedad o de uso del contenido digitalizado y no que esta se produzca a través de medio digital o físico. Una vez que realizamos esta calificación, que en nuestra opinión nos lleva indefectiblemente al derecho de distribución, es el momento de determinar el alcance que se ofrece al principio de agotamiento. Así, el hecho de que para el caso del derecho de comunicación pública no se contemple la aplicación de este principio no es razón para que actos perfectamente subsumibles en el derecho de distribución como pueda ser la transmisión de la propiedad sobre un archivo digital que contenga una obra protegida, hayan de ser desplazados artificialmente para hacerlos caer bajo la esfera del derecho de comunicación pública y justificar que la autorización para un nuevo acto de transmisión del archivo digital siga quedando bajo el control del titular de los derechos de autor o su cesionario.

2.2. *Nuestra transposición de la Directiva ¿en los mismos términos?*

En nuestra norma se va más allá de los términos «original o copias» en los que se expresa el artículo 4 de la Directiva, para vincular el destino del contenido digital al derecho de explotación de comunicación pública. Así, nuestro legislador, al transponer el texto europeo a nuestro ordenamiento jurídico no dudó en vincular indefectiblemente el derecho de distribución y el principio de agotamiento a la existencia de un soporte tangible y físico que recogiera la obra protegida. Se hace además de manera abiertamente destinada a evitar que los servicios en red puedan ser considerados subsumibles en el derecho de distribución. Es así como queda recogido en primer lugar en el preámbulo de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. De este modo es irrefutable que un contenido digital, bajo del punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, no puede ser objeto de explotación a través del derecho de distribución. La propuesta que se realiza en este trabajo no pretende ser el resultado de una interpretación que supere los límites de la flexibilidad hermenéutica para subvertir el significado de la norma, sino una propuesta de modificación de la norma existente o bien de ampliación de esta creando una nueva categoría a caballo entre el derecho de distribución y el de comunicación pública, a la vista del desarrollo digital al que hemos asistido en las dos últimas décadas. No es posible llegar por tanto a esta propuesta ni a través del literal de la norma o la interpretación de la misma, ni de la casuística resuelta por los tribunales tanto patrios como europeos en torno a la cuestión, por más que a continuación se vayan a poner de manifiesto contradicciones, tanto en las normas (como ya hemos hecho anteriormente en alguna ocasión)

como en algunos pronunciamientos judiciales, que sugieren la necesidad de un nuevo planteamiento de la cuestión. La propuesta *de lege ferenda*, dirigida como es natural a los legisladores tanto europeo como español, se basa en ofrecer soluciones teniendo en cuenta que la norma que se aplica y bajo la que se interpreta y se ofrecen soluciones jurídicas a los conflictos actuales, es una norma que no podía prever el abrumador efecto de la digitalización. Se pretendía con ella proteger los derechos de los autores bajo unas condiciones eminentemente analógicas y sólo embrionariamente digitales. Las tornas han cambiado y nos encontramos en el punto diametralmente opuesto: un mundo eminentemente digital que requiere, para encontrar un adecuado equilibrio entre autores y usuarios de sus obras, de una normativa acorde con los efectos que esta digitalización está provocando en la sociedad y economía actuales.

IV. LA DISTRIBUCIÓN DIGITAL COMO NUEVA CATEGORÍA

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento partiremos de dos premisas para conformar esta nueva categoría²³, que no dejan de ser legatarias de la regulación actual, pero con un enfoque diferente que viene determinado, a nuestro modo de ver, por las inconsistencias de las sentencias que han resuelto los últimos casos de especial interés en relación con la explotación de contenidos digitales en internet. Por un lado, consideramos que, por el hecho de estar ante un contenido digital, no debería descartarse el ejercicio del derecho de explotación de distribución. Por otro lado, consideraremos la opción de diferenciar dos modalidades diferentes de distribución digital, ambas relacionadas con el tipo de cesión que se realice sobre el contenido digital al que tendrá acceso el usuario.

1. Nueva categoría, pero, al fin y al cabo, distribución

Para proponer una nueva categoría, podría pensar el lector que se debería haber optado por algo ajeno a toda denominación o regulación preexistente. Sin embargo, consideramos que desde cualquier punto de vista que lo examinemos, el resultado es, a nuestro entender, que se ha ejercido el derecho de distribución cuando se pone a disposición del público un contenido digital que permita su uso, bien por un tiempo determinado, bien ilimitadamente. De hecho, de no haber sido introducida la mención al soporte tangible en sede del derecho de distribución, difícilmente podría refutarse que por las características del modo en que se pone a disposición un contenido digital, ya sea para ser usado, ya sea en calidad transmisión del mismo de modo que permita su uso o cualquier subsecuente transmisión, estos actos encajan dentro de este derecho de explotación y no del de comunicación pública.

En la delgada línea que separa o diferencia los derechos de distribución y comunicación pública cuando nos adentramos en el ámbito digital y ante la dificultad de encontrar la frontera entre uno u otro, la doctrina simplemente termina

²³ En realidad, no se trata de una categoría que estemos creando *ex novo*, pues ya, la SAP de Madrid de 5 de julio de 2013 (ECLI:ES:APM:2013:13074), que analizaremos *infra*, señalaba lo siguiente en el Fundamento 4.º: se contempla, por tanto, como acto de explotación la oferta o puesta a disposición de las obras o prestaciones accesibles por el público de forma interactiva. Se trata de una modalidad de explotación propia del entorno digital. Lo que en otros países se considera «distribución por medio de transmisión», «distribución electrónica» o «distribución digital» en la UE se tipifica expresamente al margen del derecho de distribución.

por aludir al soporte tangible como término que permite pasar de un derecho a otro, sin más explicación convincente que el literal de la norma. Cualquier intento de justificar que, por el mero hecho de estar ante un contenido digital puesto a disposición del público, estamos en sede de comunicación pública, resulta poco convincente y artificioso en los casos en que el público tenga capacidad de uso limitado o ilimitado de dicho contenido más allá del simple disfrute de la obra.

Téngase en cuenta que en la regulación del derecho de comunicación pública no se hace mención alguna a la cesión de uso o de propiedad de un contenido, mientras que, como hemos defendido anteriormente, la esencia del derecho de distribución, haciendo abstracción de lo previsto en torno al soporte tangible, es precisamente y según la propia regulación del artículo 19 TRLPI, la puesta a disposición al público —hasta aquí bien podríamos hallarnos en el ámbito del derecho de comunicación— a través de modos que implican transmisión de la propiedad o cesión de uso, esto es, en términos del propio artículo 19 TRLPI: venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma (¿digital si consideramos que un archivo es un tipo *sui generis* de soporte tangible tal como defendíamos anteriormente?). Es decir, que mientras que el derecho de comunicación pública permite la puesta a disposición de la obra a un público que así puede disfrutar la obra, el derecho de distribución iría un paso más allá para ponerla a disposición de manera que a través de ello el usuario puede hacer un uso de la misma por tiempo limitado o incluso ilimitado. Al menos, este uso ilimitado es el que espera el usuario que adquiere, por ejemplificar, un libro en su versión electrónica o una película en línea, aunque esto, como sabemos a día de hoy, es más que discutible²⁴. En efecto, si una vez que se adquiere una obra en su versión digital, las facultades que se otorgan al adquirente son exclusivamente las de uso, estamos sustituyendo un derecho básico, fundamental e históricamente reconocido, por un derecho de uso bajo la figura de la licencia de uso²⁵. Y esto no es probablemente lo más deseable. No lo fue en el ámbito analógico, de ahí la aplicación del principio de agotamiento, y no debería serlo en el entorno digital.

2. Exclusión del artículo 19 de actos que netamente son comunicación pública

El criterio que acabamos de utilizar para distinguir la comunicación pública de la distribución es precisamente el que utiliza el artículo 19, no sólo para determinar que estamos ante este derecho de explotación, sino en sentido contrario, para descartar de su ámbito de aplicación determinados actos mediante los cuales el usuario puede disfrutar de la obra, pero sin atisbo alguno de

²⁴ Vid., en este sentido, DELGADO GARCÍA-POMAREDA (2020), pág. 75, analizando las condiciones de la compraventa de una película través de una afamada plataforma, señala las condiciones draconianas a las que la operación está sometida en tanto que el usuario paga un precio por una operación denominada compra bajo la que se esconde en realidad una especie de alquiler puesto que la plataforma se reserva el derecho a la extinción del contrato dependiendo de la renovación o no del contrato de licencia suscrito por el vendedor (a quien nosotros pagamos por la película en contenido digital) con un tercero (el distribuidor de la película).

²⁵ Vid. MEZEI (2021) (versión digital), quien señala lo siguiente: «*Denying the existence of a digital first sale doctrine might be dogmatically easy. The dominance of streaming services over the market of tangible copies also tends to speak against such a doctrine. Indeed, any argument in favor of the digital avatar of the exhaustion doctrine requires verbal gymnastics. The spread of streaming services and the denial of a digital first sale doctrine nevertheless tend to replace one of the most historic and fundamental right of humans, namely, ownership interests with licenses. Such changes are socially undesirable*».

capacidad de uso de la misma. En efecto, lejos de los casos de venta, alquiler o préstamo mencionados en el apartado 1 del artículo 19 como ejemplos de actos de distribución, el segundo párrafo del apartado 3 de este mismo artículo señala que quedan excluidas del concepto de alquiler (así como del préstamo según el párrafo tercero del apartado cuarto de este mismo artículo) y por tanto no pueden ser considerados actos de distribución, la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales y la que se realice para consulta *in situ*. Si tratamos de encontrar un denominador común a cada uno de estos actos excluidos del derecho de distribución, podemos concluir que el acceso a la obra permite su disfrute por parte de quienes no llegan a estar en posesión de una ejemplar. Pero, frente a la afirmación generalizada de que esta posesión se refiere a un ejemplar físico, consideramos que esta posesión, como concepto, ha de ser entendida en sentido amplio. De este modo estimamos que es posible una posesión sobre un contenido digital como ya apuntábamos en su momento. Bajo esta premisa, el acceso que el público pueda tener a la obra en cada uno de los tres casos excluidos del derecho de distribución según el propio artículo 19 TRLPI es un acceso restringido²⁶, que permite sólo el disfrute de la obra, pero no su uso.

3. La dificultad de definir el uso

De lo expuesto hasta el momento se infiere la necesidad de delimitar el concepto de uso ya que será el que, en los casos en que no se produce una cesión de la propiedad, nos permitirá distinguir si estamos dentro del ámbito del derecho de distribución. Dos aclaraciones son necesarias en torno a esta afirmación. Por un lado, nos estamos situando en el plano de los contenidos digitales, lo que directamente, según la actual normativa e interpretación jurisprudencial, excluiría al derecho de distribución de la ecuación. Sin embargo, estamos tratando de delimitar una nueva categoría, cuya finalidad es precisamente la de incluir la posibilidad de considerar la distribución en caso de cesiones de uso o propiedad de contenidos digitales. Situándonos en estas nuevas coordenadas, a nuestro entender, lo que traería consigo mayores dificultades sería determinar qué tipo de uso del contenido digital permitiría subsumir a este acto dentro del derecho de distribución aun digital. El caso en el que se produce un negocio jurídico calificable como compraventa, donde se ofrece el uso ilimitado del contenido adquirido, no ofrecería conflicto para ser considerado como acto de distribución digital. Así pues, los casos dudosos son aquellos en los que podemos apreciar una cesión temporal de uso, pero los límites al que este uso pudiera estar sometido podrían hacernos dudar sobre la oportunidad de inclusión en esta nueva categoría.

En efecto, si ponemos por ejemplo la puesta a disposición de la obra para su consulta *in situ*, excluida del derecho de distribución por el artículo 19, apartado 3, párrafo 2.º, podemos poner en tela de juicio que se trate, por exclusión, de un caso de comunicación pública. De este modo, obsérvese que la característica esencial del derecho de comunicación pública, tal como está regulado en el artículo 20 TRLPI, es la falta de distribución previa de ejemplares de la obra al

²⁶ Vid. SÁNCHEZ ARISTI (2017), pág. 360, quien señala que en los tres casos mencionados el acceso a la obra por parte del público resulta incompleto, mediato o restringido.

público que podrá acceder a la misma. Y esto, para el caso de la puesta a disposición para su consulta *in situ*, sí que ocurre, pues quien accede a la obra tendrá un ejemplar en sus manos. Si aun así el legislador considera que no se trata de un caso de distribución, pero no se cumple uno de los requisitos básicos para ser estimado como derecho de comunicación pública, su ubicación en uno u otro derecho de explotación supone simplemente una cuestión de política legislativa más allá de lo estrictamente jurídico.

Dicho esto, y retomando la cuestión del uso, desde que pueda considerarse que el acceso por parte del público a una obra permita no sólo el mero disfrute de esta sino algunas facultades añadidas que impliquen algún tipo de uso gracias a la posesión de una copia de la obra, habría que incluir el acto dentro de la distribución digital²⁷. Cuestión nuclear es, por tanto, pergeñar al menos las facultades que permitirían considerar que el usuario puede no sólo disfrutar la obra sino usarla de algún modo, esto es, considerar que se ha producido la cesión del uso por mínimo que este fuera.

3.1. *Alguna referencia jurisprudencial (nacional) sobre el tipo de uso: streaming vs. descarga de archivo*

Merece la pena, llegado este punto, hacer referencia a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid, de 11 de mayo de 2010, en el caso conocido como *Jet Multimedia* en el que el juez considera que un servicio de transmisión digital de música que permite la descarga de archivos de audio no realiza una actividad inscribible en el derecho de puesta a disposición del público regulado en el artículo 20.2.i) TRLPI. En este sentido considera que la puesta a disposición del artículo 20.2.i) TRLPI tiene por objeto las transmisiones *online* mediante el procedimiento denominado de *streaming*, mientras la venta de un ejemplar o reproducción de la obra (archivo MP3) que se descarga desde el sitio web y que el cliente almacena en su ordenador para su disfrute tantas veces como desee sin necesidad de nueva conexión, supone otra forma de puesta a disposición (diferente a la mera comunicación al público) que precisamente presupone esa posibilidad de uso continuado e ilimitado de lo adquirido por cesión de la propiedad del archivo. Además, considera el juez de esta sentencia que el acceso a la obra en casos como el juzgado viene precedido de una previa distribución de ejemplares, contra el pago de un precio, por lo que no es constitutivo de un acto de comunicación pública. Sólo la escucha con carácter previo a la adquisición constituiría un acto de comunicación pública.

Como era de esperar, la SAP de Madrid de 5 de julio de 2013²⁸, con fundamento en la normativa Europea (Directiva 2001/29) e internacional (Tratado de Derechos de Autor de la OMPI), alega, entre otras cuestiones, para terminar revocando la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil, que con respecto a la modificación relativa al artículo 19, a pesar de que no se había cuestionado que la

²⁷ Vid. PULIDO AZPIROZ (2020), pág. 78, quien señala que una vez que se ha consumado un acto de comunicación pública, no queda (o no debería quedar) rastro alguno de la obra ni el usuario obtiene posteriormente un ejemplar o una copia permanente de la misma. De hecho, las plataformas de contenidos ofrecen ambas modalidades de explotación económica de los *e-books*: se puede optar por un modelo de suscripción para tener acceso a una serie de contenidos de forma temporal a cambio de un precio o bien un simple modelo de adquisición de copias.

²⁸ Con referencia ECLI:ES:APM:2013:13074.

distribución sólo podía referirse a ejemplares tangibles, el legislador introdujo expresamente este requisito, de manera que no puede incluirse en los actos de distribución el ofrecimiento al público a través de Internet. En realidad, tras más de una década desde que se dictara esta sentencia asistimos a los mismos resultados, por más variados que sean los casos en conflicto, porque el literal de la norma no admite otra interpretación como hemos puesto de manifiesto. De hecho, nuestra propuesta para avanzar en la cuestión parte, bien de hacer abstracción de la expresa mención de la norma al soporte tangible, bien de considerar que un archivo digital participa de la naturaleza tangible que sigue siendo reiteradamente negada por la jurisprudencia. Así las cosas, el resultado de esta sentencia no extraña en absoluto, pero nos permite utilizar uno de los aspectos analizados tanto por la sentencia de primera instancia como por la de la Audiencia Provincial que la revoca, en relación con el uso, objeto de este epígrafe.

3.2. *Medio de acceso y uso: conceptos diferentes*

Una de las cuestiones que plantea el juez de primera instancia en el caso que venimos analizando es, precisamente, la necesidad de distinguir entre dos usos diferentes de una obra protegida y manifestada digitalmente. Por un lado, el uso que permite simplemente disfrutar la obra y que entraría a formar parte del derecho de comunicación pública; y por otro lado el acceso que permite algo más que dicho disfrute, esto es, un acceso que permite la descarga del archivo obteniéndose una copia que puede ser utilizada, ahora así, de forma ilimitada²⁹. De este modo la encargada de la comercialización de estos archivos utiliza los argumentos que estamos defendiendo en este trabajo y así es apreciado por el juez según hemos señalado más arriba. El uso que implica la descarga del archivo y su utilización ilimitada viene a suponer un indudable caso de cesión de uso propio del derecho de distribución y no subsumible en el derecho de comunicación pública. En cuanto a la apreciación de esta diferencia de uso, en la sentencia de la Audiencia se señala que el derecho de comunicación pública comprende la previa puesta a disposición al público de la obra, es decir, la oferta de un medio de acceso al público, oferta que precede a la fase de transmisión a la carta. Y añade que no debe confundirse la puesta a disposición, en los términos expuestos, con el modo efectivo de acceso a los contenidos ofertados (*streaming*, descargas, etc.)³⁰. Sobre esto queremos hacer dos consideraciones al objeto de avanzar en la postura que venimos defendiendo.

Por un lado, se confunde el modo de acceso a los contenidos digitales con el propio uso de dichos contenidos porque se ejemplifica el acceso a los contenidos con lo que en realidad son usos de dichos contenidos. Por otro, si por el mero hecho de estar ante una puesta a disposición del público tuviéramos que calificar al acto como de comunicación pública, estaríamos indefectiblemente descartando la existencia del derecho de distribución, pues este implica, por de-

²⁹ Vid. ERDOZAIN LÓPEZ (2002), pág. 134, para quien la distinción entre la puesta a disposición y el derecho de distribución estaría por un lado en la incorporación de la obra a un soporte tangible y por otro que el acto permita al usuario la conservación de la obra o prestación por tiempo indefinido. Es así como, en nuestra opinión, si hacemos abstracción de soporte tangible o bien consideramos que una copia digital es un soporte tangible *sui generis*, no habría impedimento alguno en calificar la puesta a disposición dentro de la esfera del derecho de distribución si el usuario obtiene una copia para uso ilimitado.

³⁰ Vid. el FD 4.º, párrafo 3.º de la Sentencia.

finición, la puesta a disposición al público. Esto es precisamente el elemento común de ambos derechos. Sólo las facultades de uso que tenga el usuario una vez que acceda al contenido digital nos permitirá calificar definitivamente el acto en concreto dentro de uno u otro derecho. Esta contradicción la encontramos en la propia regulación del derecho de comunicación pública y deriva precisamente del temor que embargó a los Estados miembros de la UE y a los Estados que discutieron el Tratado de Derechos de Autor de la OMPI, de que lo que a todas luces supone un acto de distribución al poner contenidos digitales a disposición de los usuarios para su adquisición o uso, conllevara la aplicación del principio de agotamiento y redundara en perjuicio de los titulares de derechos de autor.

3.3. *Una regulación dudosa fruto de la incertidumbre*

La solución adoptada por la Audiencia Provincial en el caso *Jet Multimedia*, quizá tuviera justificación en la situación descrita, pero probablemente no la tiene tras estos años de indudable digitalización y de adquisición y uso generalizado de contenidos digitales. Podemos comprobar cómo en la definición del artículo 20 TRLPI, se señala la necesidad de que no exista previa puesta a disposición de ejemplares al público que accede a una obra y posteriormente se incluye, con la transposición de la Directiva, el apartado i) del artículo 20.2, como un caso indubitado de comunicación pública. Pues bien, la contradicción radica en que, frente al resto de casos ejemplificados como actos de comunicación del apartado 2 de este artículo, en el del 20.2.i), en el acceso del público lo que se pone a disposición de este es un ejemplar electrónico, una copia digital de la obra, hecho por el que realmente este modo de puesta a disposición no debería calificarse de comunicación pública. Es decir, que una vez que se tuvo que incluir este acto a la vista del comienzo del fenómeno de las transmisiones en línea interactivas o a la carta a través de Internet, la inclusión más acorde con la definición legal de los derechos de distribución o de comunicación pública, habría sido sin duda el de distribución.

Es más, si el problema radicaba en la posibilidad de la aplicación del principio de agotamiento previsto para el derecho de distribución, bien podría haberse optado por señalar que este sólo se daría para los casos de distribución de ejemplares físicos, pero sin descartar que la puesta a disposición con cesión de propiedad o uso de la obra digitalizada pudiera calificarse como acto de distribución. Este fue el momento, como consideramos que lo es ahora, de regular la categoría a la que estamos tratando de dar forma: la distribución digital³¹.

³¹ De hecho, esta posibilidad ya se contemplaba por el Tratado de Derecho de Autor de la OMPI (TODA), cuyo artículo 6 en sus dos apartados da libertad a los países miembros de este Tratado para implementar el derecho de puesta a disposición mediante cualquier derecho exclusivo dentro de su Derecho interno, así como el tipo de agotamiento de derecho y que se ha hecho llamar la «solución paraguas». *Id.*, en este sentido, FICSOR (2002), págs. 486, 496 y 499, donde el autor afirma que la Declaración concertada del artículo 6 TODA debe interpretarse como una regulación de mínimos que permitiría extender el derecho de distribución a distribución a través de reproducción y transmisión. Así, dicha Declaración no contradiría la aplicación del derecho de distribución a las transmisiones interactivas en el marco de la solución paraguas, debido precisamente a ese carácter de mínimos. Por su parte *vid.* MYSOOR (2018), pág. 665, quien señala: «Simply because exhaustion was crystallised in the context of trade in tangible goods does not mean that as a concept it cannot extend to intangibles. If a copy can be alienated, whether it is in a tangible or intangible medium, a trade in the simple sense of buying and selling such copy is perfectly conceivable. In this vein, the agreed statement in relation to Art. 6 of the WIPO Copyright Treaty (WCT) that the originals and copies mentioned in that provision only refer to those incorporated in tangible objects is unhelpful. Ironically, the purpose of the WCT was to introduce new interna-

Llegado este punto, nuestra conclusión en torno al uso es que desde que se pone a disposición del público una obra digitalizada, ya se está poniendo a disposición una copia de la obra que permite un uso más amplio que en el resto de casos previstos por el artículo 20.2 y por tanto necesariamente habría de considerarse que estamos en sede del derecho de distribución³². Una vez esto, sería el momento de determinar —y este es la cuestión más delicada— qué alcance habría que ofrecer al principio de agotamiento. En nuestra opinión esta decisión habría de hacerse depender del alcance de las facultades de uso o disposición que se otorga al usuario una vez que se lleva a cabo el negocio jurídico que le permite el acceso a la obra. Si a través de esta transacción se produce una mera cesión de uso, con mayor o menor alcance, pero no se ha previsto la transmisión de la propiedad, por ejemplo, a través de un archivo descargable con plenas facultades sobre el mismo, habríamos de considerar que no es posible la aplicación del principio de agotamiento digital. En caso contrario, en tanto que la transmisión del contenido se haga en calidad de compraventa, habría que prever mecanismos y condiciones que estrictamente observados, hagan aplicable el principio de agotamiento. Sobre esto realizamos a continuación una aproximación.

V. LA REVENTA DIGITAL: CONSIDERACIONES Y VISOS DE FUTURO

Teniendo presente todo lo expuesto parece evidente que lo que está en juego y que tanto ha preocupado y sigue preocupando al legislador, es la posible existencia de un mercado de segunda mano de obras protegidas digitalizadas³³. Los primeros indicios de esta posibilidad llegaron con el reconocimiento del mercado de segunda mano de programas de ordenador no incorporados a soporte tangible. Nos referimos, como es de sobra conocido, al caso *Usedsoft GmbH c. Oracle International Corp.*³⁴, resuelto por la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2012, en la que se declaraba que con la primera descarga de un software comercial se agotaba el derecho de dis-

tional copyright rules in the light of the developments in communication and information technologies. When trading in intangible objects is made possible by these very technologies, it appears pointless to be constrained by the agreed statement in conceptualising exhaustion as applying to only tangible objects. With alienation at its core again, the trade justification captures the policy of facilitating trade, regardless of whether the trade is in tangible or intangible objects».

³² Vid., en este sentido, SÁNCHEZ ARISTI (2013), pág. 1003, quien señala que aunque el artículo 8 TODA —donde se regula el derecho de comunicación pública— parece asumir que la puesta a disposición del público —como acceso a la obra desde el momento y lugar elegido— es una forma de explotación que procede inscribir dentro de la gran matriz del derecho de comunicación al público, lo cierto es que la dicción empleada para definir esta modalidad deja abierta la posibilidad de que los países signatarios del Tratado lo ubiquen dentro de otro derecho de explotación, como podría ser el de distribución, ya que son indiferentes los medios tecnológicos a través de los cuales se articule la puesta a disposición, así como los instrumentos jurídicos que se empleen para dar cobertura a los autores con respecto a ella.

³³ MEZEI (2021) (versión digital), quien señala los tres requisitos que serían necesarios para admitir el agotamiento digital y lo difícil que es apreciar su presencia en el ámbito digital. Estos serían, según el autor: «1) the copies sold by the rights holder and resold by the acquirers shall not compete; 2) the acquirer of the original copy shall not maintain exclusive control over the copy of the work, and 3) the quality of the copies shall deteriorate over time». Sin embargo, el autor trata demostrar en este trabajo que la doctrina del agotamiento debería extenderse al entorno digital. Así, señala: «I believe that the policy basis and the goals of the doctrine remain valid in a digital 21st century, too. Control over lawfully accessed copies of protectable expressions by their acquirers is desirable».

³⁴ Asunto C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407.

tribución del autor, pasando el software a pertenecer efectivamente al adquirente. Con ello, se estimó la vía expedita para el reconocimiento del agotamiento digital del resto de contenidos diferentes a los programas de ordenador. Pero, según esclarecía la propia sentencia, esta interpretación sólo era aplicable al caso de los *softwares* en virtud de la condición de *lex specialis* de la Directiva 2009/24 sobre la protección jurídica de programas de ordenador respecto de la Directiva 2001/29³⁵.

A pesar de ello, los casos posteriores en los que el TJUE se ha tenido que enfrentar a la cuestión del agotamiento digital y a la delimitación del derecho de comunicación pública frente al de distribución en los casos en los que se da el acceso a contenidos digitales por parte del público, no han supuesto dificultad en relación con la aplicación de la normativa. La razón es que esta es bastante rotunda, como hemos podido comprobar, en cuanto a la imposibilidad de situarnos en la esfera del derecho de distribución desde el momento en que lo distribuido sean contenidos digitales (contradicción sobre la que ya hemos llamado la atención). La verdadera dificultad ha radicado, en definitiva, en justificar por qué no son aplicables los mismos criterios sobre el agotamiento digital determinado para el caso de los *softwares* cuando, a pesar de las evidentes semejanzas, nos situamos en el ámbito del resto de obras protegidas por la propiedad intelectual³⁶.

La sistemática remisión al criterio de la *lex specialis* de la normativa de los programas de ordenador, así como la forma de razonar para equiparar los casos evidentes de actos distribución digital a actos de comunicación pública, terminan por vislumbrar la dificultad de seguir manteniendo esta artificiosa regulación en el actual contexto digital. Haremos mención a continuación (sin posibilidad de mayor desarrollo por las limitaciones de espacio de este trabajo) a algunas de las inconsistencias o contradicciones del TJUE que aconsejan el cambio de regulación que estamos auspiciando en el presente trabajo.

1. Programas de ordenador vs. resto de contenidos: caso *Usedsoft*

En el caso *Usedsoft* el TJUE argumentaba en sus apartados 42 a 46 que cuando a través de una «licencia de uso» el cliente obtiene el derecho a utilizar permanentemente una copia del programa a cambio de un precio, ello supone transferencia del derecho de propiedad y, por tanto, compraventa. Esta calificación es predicable no sólo respecto de ejemplares físicos del programa, sino también cuando el suministro se produce mediante descarga del mismo de una página web, formando la licencia y la descarga un todo indivisible. Habrá «venta» si se permite su utilización en las condiciones apuntadas, esto es, uso por

³⁵ Vid. DELGADO GARCÍA-POMAREDA (2020), pág. 85, quien señala que este pronunciamiento fue considerado por muchos como la piedra angular del establecimiento definitivo de un mercado de segunda mano para contenidos digitales y *software* descargable ya que podría considerarse como un intento de lograr que el principio de agotamiento y libertad de movimientos del mundo *off line* se aplicaran al entorno digital.

³⁶ MYSOOR (2018), pág. 680, quien en este sentido señala: «*The distinction between downloadable software and other works that can be downloaded cannot be justified for the purpose of exhaustion. If there is a discernible and permanent copy of any other work, such as an MP3 file of a song, merely because it is distributed online should not lead to a conclusion of non-exhaustion. It is important first to discern the conditions under which the copy was received from the copyright owner - whether as a transferee who has acquired the ownership of the copy, or a licensee whose enjoyment of the song is for a limited time*».

tiempo ilimitado. Como puede comprobarse, es insoslayable la inercia a aplicar este razonamiento a los casos en que el contenido digital de una obra, que no sea un programa de ordenador, es puesto a disposición del usuario de manera que este puede hacer un uso ilimitado del mismo. Esto es precisamente lo habitual a día de hoy cuando se lleva a cabo una operación de «compra» de un contenido digital. La negativa a la aplicación de este mismo razonamiento fuera del ámbito de los programas de ordenador está en la mera regulación (anacrónica como a estas alturas ha quedado claro) diferente de la Directiva de programas de ordenador frente a la Directiva general de derechos de autor y derechos afines. En aquella ni tan siquiera se hace mención al derecho de comunicación pública. Simplemente considera que este derecho queda subsumido en el más amplio de «cualquier forma de distribución pública» recogida por el artículo 4.1, apartado c).

En nuestra opinión, el legislador europeo, una década después de la Directiva 2001/29, es consciente de la dificultad de mantener la diferente calificación del acto de explotación de una obra, según esta sea a través de soporte tangible o a través de contenido digital, cuando lo que se permite al usuario tras la transacción correspondiente, es el uso ilimitado de la obra protegida (el *software* en este caso). Es por ello que la Directiva de programas de ordenador de 2009 no cambió lo previsto en la anterior Directiva de 1991³⁷, evitando encuadrar en el derecho de comunicación pública negocios jurídicos que cedían el uso o la propiedad³⁸.

Esta venta a través de descarga, tal como reconoce el propio TJUE, es una forma de distribución al público y que como tal requiere del reconocimiento del principio de agotamiento. Desde el momento en que se produce la distribución digital que permite no sólo el acceso, sino la descarga y uso de una copia de una obra, aun no siendo un *software*, es difícil mantener su exclusión con fundamento en el mero hecho de no haberse contemplado este acto como subsumible en el derecho de distribución³⁹. Por más que tanto la doctrina como el TJUE esgriman la literalidad de la Directiva 2001/29 para no reconocer lo evidente, los hechos que ponen de manifiesto esta evidencia aconsejan el cambio regulatorio⁴⁰. Cam-

³⁷ Directiva 91/250/CEE, del Consejo, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

³⁸ Vid. APARICIO VAQUERO (2016), versión digital disponible en <https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1246.pdf>, quien señala que en 1991, la referencia en el artículo 4.2 DPO a «cualquier forma de distribución pública» fue el modo de reconocer la posibilidad de comercialización de las copias de programas mediante muy distintas formas, incluidas las que en la práctica se conocían como «licencias», y la propia compraventa, no la contemplación expresa de una «comunicación pública» en que cupieran contratos calificables de «compraventa».

³⁹ Vid. PULIDO AZPIROZ (2020), pág. 78, quien señala que nada debería impedir que se aplique a la comercialización de productos digitales el razonamiento seguido por el TJUE con respecto de los programas de ordenador porque desde un punto de vista teleológico, si atendemos al objeto de cada derecho de explotación, la distribución protege el derecho de comercializar la obra en ejemplares, mientras que la comunicación pública protege la representación o visualización de la misma a un público sin posterior reparto de copias.

⁴⁰ Vid. APARICIO VAQUERO (2016), quien se plantea la posibilidad de hacer extensivo al resto de contenidos digitales el argumento del equivalente funcional entre descarga y venta de ejemplares que hace el TJUE en el caso *Usedsoft*. Considera el autor que aun pudiendo considerar (probablemente, de forma acertada) que la descarga, acto de comunicación al público, fuera equivalente a la entrega del soporte y debiera recibir el mismo trato, tal interpretación sería *contra legem* en este caso: «Ningún acto de comunicación al público o puesta a disposición del público con arreglo al presente artículo podrá dar lugar al agotamiento de los derechos a que se refieren los apartados 1 y 2», dice textualmente el artículo 3.3 de la Directiva 2001/29. Sólo el carácter *specialis* de la DPO y la ausencia de mención de la comunicación pública en la misma permite realigar esa equivalencia al TJUE en el caso del *software*. Concluye el autor señalando que, por tanto, no puede

bio regulatorio que tampoco se ha producido en la reciente Directiva 2019/790 de mercado único digital, perpetuando la aplicación de principios válidos para el medio físico tradicional, pero que en el ámbito digital supone una regresión de derechos. En efecto, admitida la posibilidad de compraventa de una obra en su versión digital, la negación de aplicación del principio de agotamiento resulta poco o nada convincente⁴¹.

En cualquier caso, hay que llamar la atención sobre el hecho de que el agotamiento digital reconocido por el TJUE para el caso concreto del *software* siempre conlleva la adquisición de este en unas condiciones específicas: la licencia de uso y la descarga conforman un todo indivisible que ha de ser estipulada por un tiempo indefinido de uso o por la duración de los derechos de autor sobre el mismo a cambio de un único pago. Esto es, que la transacción sea básicamente una compraventa y que, si se pretende revender, la copia digital del vendedor y las subsiguientes de cada sucesivo revendedor ha de ser destruida o devenga imposible de ser usada una vez se produce la transacción⁴². En el trasfondo de esta decisión puede observarse que el sentido del agotamiento digital se produce en tanto que la copia que se vuelve a transmitir hace inservible la anterior de modo que el perjuicio que se causa al titular del derecho es inapreciable. En efecto, este es el problema principal que conlleva la aplicación del agotamiento al resto de obras protegidas por derechos de autor: la réplica de copias, todas ellas útiles y de igual calidad y aptas para ser utilizadas en las mismas condiciones que la original o primera copia comercializada con autorización.

2. El principio de «una copia un usuario»: otro caso de supuestos iguales con efectos diferentes con fundamento en la regulación actual

Hacemos en este caso mención al caso *Vereniging Openbare Bibliotheken vs. Stichting Leenrecht*, asunto C-174/15, resuelto por el TJUE, en su Sentencia de 10 de noviembre de 2016⁴³. En este caso el TJUE llegó a considerar que el préstamo realizado bajo el principio de «una copia un usuario» era equivalente al préstamo de un libro físico⁴⁴ y, por tanto, sujeto a la misma excepción que el derecho de préstamo público, es decir, que el ejemplar puede prestarse bajo ese régimen sin necesidad de autorización por parte del titular de los derechos de autor y con derecho a una remuneración equitativa.

Como puede observarse, esta equiparación entre libro físico y libro digital, en unas condiciones similares, esto es, que la copia digital sólo pudiera ser utilizada por un usuario, debería implicar que para el caso de una compraventa de libro electrónico tendríamos que poder estimar la subsunción del acto en el

hacerse, salvo expreso cambio legislativo. Podemos ver, por tanto, como a pesar de que el autor considera que puede ser equivalente la entrega de un soporte físico y la descarga, vuelve a aducir la cuestión literal de la norma para la inaplicación del agotamiento digital reconocido al *software* al resto de obras protegidas por la propiedad intelectual.

⁴¹ Vid. HIDALGO CEREZO (2020), pág. 204, quien señala que no puede admitirse que en el ecosistema digital se lleven a cabo prácticas que, en el medio físico tradicional, supondrían una regresión de derechos.

⁴² Vid. VARET (2021), pág. 11, quien considera que esta decisión y con estas condiciones, fue motivo de preocupación entre la doctrina por su posible extensión a todas las obras protegidas por derechos de autor que pudieran ponerse a disposición del público de forma inmaterial.

⁴³ ECLI:EU:C:2016:856.

⁴⁴ Vid. el apartado 54 de la sentencia.

derecho de distribución (como lo es el caso del préstamo)⁴⁵; y una vez esto, dos soluciones serían posibles en torno la minimización de la aplicación del agotamiento para la copia digital: bien una medida tecnológica que permitiera el principio de «una copia un usuario», bien el reconocimiento de una remuneración equitativa por copia digital como ya se reconoce para el caso de la copia privada. Esto en cambio fue descartado por el propio TJUE cuando en su Sentencia de 22 de enero de 2015, asunto C-419/13, caso *Allposters*, estableció que el agotamiento del derecho de distribución previsto por la Directiva 2001/29 se limita a la venta de objetos tangibles y por tanto excluyendo *a priori* su extensión a la transferencia de archivos digitales que contienen obras protegidas. El resultado vuelve a ser el mismo. Razonamiento en virtud de hechos que llevan a una solución lógica que no puede ser adoptada por mor de la actual regulación, pero que sugieren la necesidad, a la vista de la casuística digital, de un cambio normativo que se adapte a esta.

3. *Non Fungible Tokens* (NFT): un nuevo punto de vista para incluir la venta digital en el derecho de distribución

Sin ser en absoluto nuestra intención en este trabajo tratar la cuestión de los NFT, pues excede con mucho del objeto de este trabajo, sí que se puede dar cuenta de las posibilidades que esta tecnología genera en relación con la distribución de copias digitales únicas que podrían suponer el equivalente económico que justificaría acudir a la doctrina de la primera venta que subyace en el reconocimiento del principio de agotamiento en la esfera de la distribución de copias físicas de la obra protegida⁴⁶.

El principio de «una copia un usuario» al que hemos hecho referencia en el apartado anterior ofrece la teoría sobre la que sustentar la validez del agotamiento sobre un contenido digital transmitido. Es decir, que al igual que se puede aplicar dicho principio haciendo posible incluir el préstamo de libro digital dentro del derecho de distribución al ser equiparado al caso de préstamo de libro físico, si pudiéramos operar medidas suficientes como para que el vendedor de una copia no pudiera hacer uso de ella, o para diferenciarla de la original, el perjuicio a los autores se vería lo suficientemente atenuado como para aceptar las virtudes del agotamiento digital bajo tales circunstancias. Los inconvenientes y virtudes en torno al agotamiento digital fueron puestos de manifiesto por

⁴⁵ Vid. VARET (2021), pág. 11, quien señala que la equivalencia apreciada entre el préstamo del libro digital y del libro físico sugeriría la misma solución para el caso de las ventas del libro en uno u otro formato, lo que sería incluso más probable teniendo en cuenta que en esta Sentencia de 10 de noviembre de 2016, el TJUE estableció que el derecho de préstamo público podría estar condicionado por la legislación nacional a la condición de que el archivo prestado hubiera sido hecho accesible inicialmente por el vendedor que dispone del derecho de distribución o con el consentimiento del titular de los derechos, lo que parece vincular este derecho al concepto de descarga de un archivo digital que contiene un trabajo, lo que podría significar que esto es una reventa que, con el beneficio del agotamiento del derecho de distribución, puede llevarse a cabo libremente.

⁴⁶ Vid. RICKETSON y GINSBURG (2022), pág. 687, para quienes podría decirse que la eliminación de la copia digital del vendedor se aproximaría a la doctrina del equivalente económico de la doctrina de la primera venta, porque no hay multiplicación o retención de copias. Ahora bien, el propio autor acude al argumento utilizado por la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos —y que en nuestra opinión es realmente inconsistente— según el cual las copias digitales no son el equivalente económico de las copias analógicas, porque aquellas no se degradan con el uso y el vendedor de la copia digital incurre en relativamente pocos costes en comparación con los que soporta quien trae o envía copias usadas a lugares físicos para su reventa. De este modo, las copias digitales competirían de un modo más cercano con los originales, de lo que estos con las copias físicas.

el Abogado General del caso *Tom Kabinet*, que se decidiría en la Sentencia de 19 de diciembre de 2019⁴⁷, donde se hicieron prevalecer los intereses de los titulares de derechos de autor frente a los posibles beneficios del consumidor que implicarían la aplicación del principio de agotamiento de aquellos derechos en un entorno digital, aduciendo diferentes razones para ello. Según señalaba el Abogado General en sus conclusiones⁴⁸, puesto que las copias digitales son copias perfectas que no sufren deterioro por su uso, el mercado paralelo de segunda mano afectaría a los autores de una manera mucho más intensa que la del mercado de segunda mano de soportes tangibles. Por otro lado, las copias competirían en el mercado con las originales a un precio menor con igual calidad y se multiplicarían las copias de manera descontrolada haciéndose, además, prácticamente imposible distinguir las copias legales con las falsificadas.

Pues bien, la tecnología de NFT es una de las posibilidades para paliar, si no, para acabar, con estos inconvenientes relativos al agotamiento digital⁴⁹. En tanto que cada copia digital de una obra protegida pudiera comercializarse a través de NFT y tecnología *blockchain*, el archivo que la contendría sería algo diferente a una mera copia digital al ir acompañado de un modo de encriptación u otro proceso de técnico que garantizara su autenticidad de forma que hiciera imposible para el vendedor del archivo que desee cederlo, retener su uso⁵⁰. En efecto, frente a un modo de descarga que permitiera que la copia descargada fuera simplemente usada y sobre la que no cabría pensar en un agotamiento digital por más que se tratara del derecho de distribución tal como ya señalábamos antes, la modalidad de distribución que permite la descarga de una copia única mediante la utilización de NFT⁵¹ y tecnología *blockchain*⁵², no sólo quedaría indubitadamente encuadrada en la categoría de distribución digital, sino que, bajo estas circunstancias admitirían la aplicación del agotamiento digital, toda vez que no supondría perjuicio para los titulares de los derechos de autor sobre la obra contenida en dicho archivo⁵³.

⁴⁷ Asunto C-263/18, ECLI:EU:C:2019:1115.

⁴⁸ Vid. estas en <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217552&doclang=ES>.

⁴⁹ GUADAMUZ (2021), pág. 33, quien señala que existen varios tipos de NFT, pero el más común consiste en un archivo de metadatos que contiene información codificada de una versión digital de la obra que se está tokenizando.

⁵⁰ Vid. VARET (2021), págs. 21-22, quien considera que el reciente crecimiento de los NFT cuya autenticidad es garantizada a través de tecnología *blockchain*, permite un nuevo punto de vista porque a la luz de estas nuevas técnicas y su desarrollo sería posible prever el enlace de cada copia digital de una obra a una clave de encriptación que asegurara su autenticidad. Vid. para un estudio en profundidad sobre NFT y su relación con la propiedad intelectual MURRAY (2022) así como CATANZARO (2022).

⁵¹ Vid. GUADAMUZ (2021), pág. 34, quien señala que la combinación de elementos del token hace que este sea único y que sólo exista uno en el mundo con el ID y la dirección del contrato.

⁵² Vid. GONÇALVES MARCHIONE (2018), pág. 3, quien señala lo siguiente: «*Blockchain technology can identify the ownership and the complete history of a copy of an e-book, including sales, resales and/or lending. Therefore, readers will have the possibility to 'own' the e-book. What's more, blockchain may prevent the illegal use of digital copies, as this technology enables the individualization of each digital copy of the e-book. This is an important requirement for the application of digital exhaustion, since it is very difficult to track electronic copies of a certain copyrighted work as they are considered identical and cannot be differentiated from one another*».

⁵³ Vid. DURHAM (2022), pág. 143, quien señala lo siguiente: «*Policymakers have concluded that since digital transmissions required reproducing a copy of a file (the work), digital transmissions infringing on the exclusive right of reproduction. A digital distribution of a reproduced copy was thus unlawfully made, and beyond the scope of the first sale doctrine. However, blockchain technology now enables such digital distributions that categorically avoid making a copy of, or "reproducing" the digital file. Such core functionality of avoiding the double-spend dilemma, is in fact, the raison d'être of blockchain technology*».

VI. BIBLIOGRAFÍA

- APARICIO VAQUERO, Juan Pablo (2016), «Propiedad intelectual y suministro de contenidos digitales», *Indret*, núm. 3, disponible en <https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1246.pdf>.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (2017), «Comentario al artículo 10 TRLPI», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, págs. 159-197.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2002), *Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual*, Colex, Madrid.
- CATANZARO, Zachary (2022), «Fixing ReDigi: NFT Tethered Sound Recordings», *Harvard Journal of Sports and Entertainment Law* [forthcoming]. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4182902>.
- DE BLAS JAVALOYAS, José Ramón (2022), *El necesario reequilibrio de la compensación equitativa por copia privada en el mercado único digital*, Dykinson, Madrid.
- DELGADO GARCÍA-POMAREDA, Jaime (2020) «Oportunidades perdidas, reventa digital y agotamiento online: de Usedsoft a Tom Kabinet», *Pe.i: Revista de propiedad intelectual*, núm. 64, págs. 69-117.
- DURHAM, Joshua L. (2022), «Creating true digital ownership with the «first sale» doctrine», *Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law Journal*, vol. 23, núm. 3, págs. 136-163.
- ERDOZAIN LÓPEZ, José Carlos (2002), *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*, Tecnos, Madrid.
- (2018), «Los derechos de explotación. El derecho de comunicación pública», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 90-96.
- FICSOR, Mihály (2002), *The Law of Copyright and the Internet: the 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford University Press, Oxford.
- GONÇALVES MARCHIONE, Talita (2018), *Digital Exhaustion and the Implementation of Blockchain E-books/blockchain*, Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC), Master Thesis Series, Munich. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=3433034>.
- GUADAMUZ, Andrés (2021), «Non-fungible tokens (NFTs) and copyright», *WIPO Magazine*, diciembre, págs. 32-37.
- HIDALGO CEREZO, Alberto (2020), *Derecho digital en la Unión Europea. Techlaw y mercado único digital en la década 2010-2020*, Comares, Granada.
- MIČUNOVIČ, Milijana, y BALKOVIČ, Luka (2015), «Author's rights in the digital age: how Internet and peer-to-peer file sharing technology shape the perception of copyrights and copywrongs», *Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books, and Cultural Heritage Institutions*, VIII, 2, págs. 27-64.
- MEZEI, Péter (2021), «Digital Exhaustion: Furthering Social Justice in a Streaming-Dominated Copyright Ecosystem - Critical Remarks after the ECJ's Tom Kabinet Judgment», *Collection of Papers «Challenges to the legal system»*, vol. II, East Sarajevo, págs. 190-203. Accesible en <https://ssrn.com/abstract=3791934>.
- MURRAY, Michael D. (2022), «NFT Ownership and Copyrights», *SSRN*, 2 de julio, disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4152468>.
- MYSOOR, Poorna (2018), «Exhaustion, Non-exhaustion and Implied Licence», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 49, págs. 656-684.
- PEINADO GRACIA, Juan Ignacio (2017), «Comentario al artículo 10 TRLPI», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 171-233.
- PULIDO AZPIROZ, Nicolás (2020), «El libro electrónico y la propiedad intelectual: algunas consideraciones acerca de su regulación actual y comercialización online», *Pe.i: Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 65, págs. 65-110.

- RAMOS, Andy (2022), «El metaverso, los TNF y los derechos de propiedad intelectual: ¿reglamentar o no reglamentar?», *WIPO Magazine*, junio, págs. 7-11.
- RICKETSON, Sam, y GINSBURG, Jane (2022), *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, Oxford University Press, Oxford.
- RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco (2007A), «Comentario al artículo 17 TRLPI», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, págs. 269-283.
- (2007B), «Comentario al artículo 19 TRLPI», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, págs. 304-327.
- RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel (2007), «Comentario al artículo 10 TRLPI», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Civitas, Cizur Menor, págs. 93-104.
- RUBI-PUIG, Antonio (2013), «Copyright Exhaustion Rationales and Used Software A Law and Economics Approach to Oracle v. UsedSoft», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and e-Commerce Law*, 4 (3), págs. 159-178.
- SÁNCHEZ ARISTI, Rafael (2013), «Comentario al artículo 11.bis», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Tecnos, Madrid, págs. 975-1025.
- (2017) «Comentario al artículo 19 TRLPI», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, págs. 338-376.
- VARET, Vicent (2021), «Resale of dematerialized copies of works of the mind from the perspective of author's rights», *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, núm. 270, págs. 5-53.

EL CYBERSQUATTING DEL SIGLO XXI: NUEVOS DESAFÍOS PARA EL DERECHO DE MARCAS

CYBERSQUATTING OF THE 21ST CENTURY: NEW CHALLENGES FOR TRADEMARK LAW

MÓNICA LASTIRI SANTIAGO*

RESUMEN

Desde que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) comenzó a mediar en los conflictos de los nombres de dominio en Internet en el año 1999, esta práctica maliciosa de apropiación ha llegado a cifras históricas en el último año 2022. Con ello, han nacido nuevas tácticas de ciberocupación que dejan cuestiones jurídicas por resolver.

Palabras clave: *cybersquatting*, nombres de dominio y marcas.

ABSTRACT

Since the World Intellectual Property Organization (WIPO) began mediating Internet domain name disputes in 1999, this malicious practice of domain name grabbing has reached record in the past year, 2022, and thus, new cybersquatting practices have been born that leave legal issues to be resolved.

Keywords: *cybersquatting*, domain names and trademarks.

SUMARIO: I. EL ORIGEN DEL CYBERSQUATTING DE NOMBRES DE DOMINIO Y SU REPERCUSIÓN EN EL DERECHO DE MARCAS.—II. LA IMPORTANCIA DEL TÉRMINO *CYBERSQUATTER* EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO.—III. NUEVAS CLASES: EL *CYBERSQUATTING* DEL SIGLO XXI.—IV. LAS NUEVAS MANIFESTACIONES DEL *CYBERSQUATTING*.—1 El *phishing* de nombres de dominio.—2. *Typosquatting*.—3. El *combosquatting*.—4. *Clickfarming*.—5. *Soundsquatting*.—6. *Bitsquatting*.—7. *Cybersquatting* a través de nombres de dominio internacionalizados.—V. LAS POLÍTICAS DE ICANN COMO FORMA DE ENFRENTAR LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL *CYBERSQUATTING* DE NOMBRES DE DOMINIO.—1. Riesgo de confusión en la jurisprudencia de la UDRP.—2. El interés legítimo en la jurisprudencia de la UDRP.—3. El registro y uso de mala fe en la jurisprudencia de la UDRP.—VI. EL *UNIFORM RAPID SYSTEM (URS)*: LA POLÍTICA

* Profesora Dra. Visitante de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid (mlastiri@der-pr.uc3m.es). Código Orcid 0000-0001-6815.5728. Este artículo se ha realizado bajo el «Proyecto PID2020-114549RB-I00, Empresa y Mercados: (R)evolución digital, integridad y sostenibilidad, y su asimilación por el Derecho Privado, Regulatorio y de la Competencia».

Fecha de recepción: 19 de abril de 2023 // *Fecha de aceptación:* 19 de abril de 2023.

DE LOS DENOMINADOS *NEW GENERIC TOP LEVEL DOMAINS* (NEW GTLD).—VII. EL *CYBERQUATTING* EN EL METAVERSO.—1. La Internet del Metaverso.—2. Los nombres de dominio tradicionales.—3. Los nombres de dominio de la web 3.0: del metaverso.—4. El *cybersquatting* en la web 3.0.—VIII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. THE ORIGIN OF DOMAIN NAME CYBERSQUATTING AND ITS IMPACT ON TRADE-MARK LAW.—II. THE IMPORTANCE OF THE TERM CYBERQUATTER.—III. NEW CATEGORIES; THE CYBERSQUATTING OF THE 21ST CENTURY.—IV. THE NEW EXPRESSIONS OF CYBERSQUATTING.—1. Phishing of Domain Names.—2. Typosquatting.—3. Combosquatting.—4. Clickfarming.—5. Soundsquatting.—6. Bitsquatting.—7. IDN's Cybersquatting.—V. ICANN POLICIES AS A TOOLS OF CYBERSQUATTING NEW TRENDS.—1. Likelihood of confusion in the UDRP case law.—2. The legitimate interest in the UDRP case law.—3. The registration and use bad faith in the UDRP case law.—VI. THE UNIFORM RAPID SYSTEM: NEW GTLDS ICANN POLICY.—VII. CYBERSQUATTING IN THE METAVERSE.—1. The Metaverse of Internet.—2. Traditional Domain Names.—3. Web 3.0 Domain Names.—4. Cybersquatting in Web 3.0.—VIII. BIBLIOGRAPHY.

I. EL ORIGEN DEL *CYBERSQUATTING* DE NOMBRES DE DOMINIO Y SU REPERCUSIÓN EN EL DERECHO DE MARCAS

El *cybersquatting* o ciberocupación constituye el primer desafío al que se tuvo que enfrentarse el Derecho con la llegada de Internet. En la actualidad es fundamental la presencia digital de las empresas en la Red. Tener un sitio web es tan importante como tener la sede física del negocio. Por tanto, el nombre de dominio se convierte en una pieza esencial.

El *cybersquatting* comenzó con el registro de infinidad de marcas conocidas como nombres de dominio. Consiste en el registro, la venta y el uso de un nombre de dominio con la intención de enriquecerse a costa del prestigio de marcas registradas. En este siglo XXI consiste en registrar un nombre de dominio que sea muy similar a uno ya existente, especialmente los que incorporan marcas conocidas por el público consumidor. Lo anterior, con fin de aprovechar el renombre de estas para fines ilícitos.

Para poder profundizar en este fenómeno, resulta fundamental referirnos al término *cybersquatter*, pues en su significado se basa la totalidad de la regulación que atañe al nombre de dominio.

*Cybersquatter*¹ deriva del término anglosajón *squatter*, que significa «usurpador», y hace referencia a una persona que se establece sin tener derecho a ello en un terreno público o en una propiedad que no se utiliza².

En el ámbito de los nombres de dominio, el término *cybersquatter* fue utilizado por primera vez para hacer referencia a aquellos solicitantes de registros de dominios que habían sido «dados de baja» por negarse a pagar las tasas de registro o de renovación³. Más adelante se utilizó para denominar a aquellas personas que registran de forma abusiva, deliberada e indiscriminadamente nombres de dominio sin tener interés legítimo y que además son coincidentes con marcas

¹ Los *cybersquatters* reciben también la calificación de cuatreros de Internet, ciberusurpadores, okupas del ciberespacio o piratas de nombres de dominio. Vid. RAMOS HERRANZ (2004), pág. 209.

² «Squatters are people who live in an unused building without having a legal right to do so», *BBC English Dictionary*, HarperCollins Publishers, Londres, 2009, p. 1094. Igualmente, vid. el significado del término «squatter» en <http://dictionary.reference.com/browse/squatter>, y en Property Law ChadBoard, «What is a squatter? What rights does a squatter have?», <http://counsel.net/chatboards/property/topic39/5.20.08.11.28.50.html> (visita: 10 de abril de 2023).

³ NELMARK (2004-2005), pág. 10.

registradas por terceras personas. Ello con el fin de solicitar cantidades elevadas de dinero a su legítimo titular por la transmisión de los mismos⁴. Otro calificativo para nombrar a este tipo de usuario es el de *domain names dealers*⁵, aunque el que ha prevalecido ha sido el de *cybersquatters*.

En 1996, el Tribunal del Distrito Norte de Illinois conoció el caso *Intermatic Inc. vs. Toeppen*⁶, donde por primera vez se hacía referencia al término *cybersquatter* en el sentido que lo conocemos ahora. Hasta el momento del juicio, Dennis Toeppen, el demandado, había registrado más de 240 nombres de dominio, la mayoría de los cuales coincidían con nombres de conocidas empresas⁷. En este asunto, el juez calificó al demandado como *cybersquatter*, definiendo el término como aquel individuo que intenta beneficiarse de Internet registrando y luego revendiendo o licenciando nombres de dominio a las empresas, que invierten millones de dólares para adquirir la notoriedad y buena fama de sus marcas⁸.

En este asunto, Toeppen fue considerado un *squatter* en el entendido de que nunca tuvo los derechos de la marca «Intermatic», siguiéndose con la idea de que un titular de marca posee todos los derechos sobre la misma.

Posteriormente y, como era de esperarse, Dennis Toeppen fue protagonista de muchas de las primeras demandas sobre ciberocupación. Una de ellas fue la interpuesta por la empresa norteamericana Panavision International por el registro del nombre de dominio *panavision.com*. Dicha empresa era titular de la marca «Panavision», y al verse imposibilitada de disponer de un nombre de dominio igual por haberlo registrado previamente Toeppen, le instó a que se lo cediera, en virtud de que tenía derechos anteriores sobre la marca. Toeppen respondió que el registro de dominio no constituía uso de marca y ofreció la cesión del nombre de dominio a cambio de 13.000 dólares. Panavision rechazó la oferta y emprendió acciones judiciales para recuperar el nombre de dominio.

Este caso lo conoció el Tribunal de Distrito de California y terminó en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que estableció que las acciones de Toeppen violaban la Federal Trademark Dilution Act de 1995 y el Anti-dilution Statute, California Business.

II. LA IMPORTANCIA DEL TÉRMINO *CYBERSQUATTER* EN MATERIA DE NOMBRES DOMINIO

La ciberocupación se desarrolla de forma similar al entorno en que se desenvuelve. Esta práctica predatoria y parasitaria evolucionó a una velocidad pasmo-

⁴ GILWIT (2003), pág. 267.

⁵ CARBAJO CASCÓN (2002), pág. 114.

⁶ *Intermatic Incorporated vs. Dennis Toeppen* 1996 U.S. Dist. Lexis 14878 (D.III. 1996), <https://casetext.com/case/intermatic-inc-v-toeppen> (visita: 10 de abril de 2023).

⁷ En esos registros figuran *deltaairlines.com*, *eddiebauer.com*, *neimanmarcus.com*. Vid. Committee On The Judiciary United States Senate. Cybersquatting and Consumer Protection: Ensuring Domain Name Integrity: Hearing on S. 1255 Before the Senate Comm. On the Judiciary, 106th Cong. 1 (1999), pág. 10. Disponible en <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-106shrg67164/pdf/CHRG-106shrg67164.pdf> (visita: 10 de abril de 2023), pág. 7.

⁸ «An individual who attempt[s] to profit from the Internet by reserving and later reselling or licensing domain names back to the companies that spent millions of dollars developing the goodwill of the trademark». Vid. *Intermatic Incorporated vs. Dennis Toeppen*.

sa, sorprendiendo a más de una gran empresa que ignoraba el enorme potencial del ámbito digital.

Pero el asombro se convirtió rápidamente en preocupación cuando esas grandes compañías se dieron cuenta de la formidable oportunidad comercial que nacía con Internet, pero el nombre de sus empresas, junto con sus marcas más valoradas, estaban ya registradas como nombres de dominio. Esto impedía o dificultaba su entrada a Internet y, por consiguientes, sus oportunidades comerciales en este ámbito desmaterializado.

El crecimiento de la ciberocupación fue inmediato; tanto que los ordenamientos jurídicos fueron incapaces de reaccionar a tiempo para evitar su progresión. Por ello, las empresas buscaron alternativas que pudiesen permitirles la entrada a la Red de forma rápida, sin desperdiciar tiempo valioso para poder ejercer el comercio electrónico.

Entre las soluciones urgentes surgieron los acuerdos económicos privados con los *cybersquatters*, por medio de los cuales estos les cedían el nombre o los nombres de dominio de forma expedita a cambio de una cantidad importante de dinero. Estos acuerdos se evidenciaron como necesarios, además, por el hecho de que pese a que los legítimos titulares de marcas, en virtud de la legislación protectora de signos distintivos, podían entablar acciones judiciales contra los *cybersquatters*, los costes de los litigios contra un número infinito de acusados constituían un desincentivo importante. A menudo, el gran número de casos obligaba a los titulares de marcas a presentar demandas múltiples en uno o más órganos jurisdiccionales, por lo que, en muchos casos, los titulares de marcas optaban por la vía rápida de negociar con el *cybersquatter*.

La premura en la obtención del nombre de dominio por parte de los titulares de marcas se debía a las pérdidas económicas que podía implicar el adoptar los remedios legales tradicionales, que traían aparejados incertidumbre, gastos e inseguridad jurídica, ya que al no contemplarse en la legislación situaciones similares, corrían el riesgo de emprender una lucha que les llevaría tiempo y que, en consecuencia, impedía el ingreso inmediato en Internet. Debido a su falta de adaptación a un medio tan innovador, en muchos casos los remedios jurídicos tradicionales se mostraron como mecanismos demasiado lentos o formalistas para poder tratar adecuadamente el fenómeno de la ciberocupación⁹.

Este problema se produjo por la falta de conexión entre los fines para los que se diseñó el sistema de nombres de dominio y aquellos para los que existe la propiedad industrial. Este alejamiento dio origen a numerosas controversias, en ocasiones motivadas por la pura y simple piratería, a coincidencias ocasionales o a ciertas colisiones con derechos correctamente constituidos, las cuales no podían ni pueden ser resueltas exclusivamente por la legislación de marcas, que no contemplaba, como es normal, el fenómeno de los nombres de dominio.

A pesar de la ausencia de alternativas jurídicas, hubo empresas que, partiendo de la absoluta certeza de que estaban siendo víctimas de una flagrante violación de sus derechos de propiedad industrial, se negaron a ceder ante los atropellos de los *cybersquatters* y emprendieron su lucha utilizando el esquema

⁹ AGUSTINOY GUILAYN (2002), pág. 69.

jurídico tradicional de marcas que, como poco, ofrecía una protección jurídica a sus signos distintivos.

Por ello, desde un primer momento, el tratamiento legal del *cybersquatting* fue enfocado como una invasión del derecho de marca, aplicándose instituciones y legislación propias de este ámbito para la resolución de las controversias¹⁰.

Debido a que los nombres de dominio son un fenómeno que nació en Estados Unidos, fue este país el pionero en la aplicación de la legislación de marcas para remediar los conflictos surgidos entre los titulares de marcas y los *cybersquatters*¹¹. No obstante, la aplicación del derecho de marcas fue poco exitosa debido a la naturaleza digital del nombre de dominio.

III. EL CYBERSQUATTING DEL SIGLO XXI

El eje sobre el que gira la ciberocupación son los nombres de dominio y como hemos podido constatar, la problemática jurídica de este fenómeno se ha centrado en su conflicto con las marcas. Ese registro abusivo de marcas como nombres de dominio ha sido la razón por la cual se ha creado una serie de instrumentos jurídicos y políticas con el fin de salvaguardar el derecho de los titulares de marcas en el ámbito digital.

El examen de los problemas suscitados entre las figuras mencionadas ha sido tratado con solvencia en la literatura jurídica nacional y extranjera, por lo que contamos con valiosas aportaciones por parte de la doctrina¹². Sin embargo, el *cybersquatting* además de estar yendo en aumento, ha ido adquiriendo matices distintos que los distancian de la práctica habitual del sólo el registro, venta con el fin de aprovecharse del prestigio de las marcas.

La evolución histórica de los nombres de dominio está unida al desarrollo tecnológico, a su importancia como activo empresarial y a la relevancia económica que ha adquirido como llave de entrada a Internet y al comercio establecido en ella. Por lo anterior, en la actualidad el *cybersquatting* es la acción y efecto de registrar un nombre de dominio sabiendo que otro ostenta un mejor derecho. Dicho registro se hace con el propósito de extorsionar a aquel que tiene el derecho o bien simplemente se registra con el fin de desviar el tráfico web hacia un sitio web no deseado por el usuario y por ello el que lo registra obtiene beneficios económicos de forma ilícita.

IV. LAS NUEVAS MANIFESTACIONES DEL CYBERSQUATTING

El cambio al teletrabajo y la transición a los eventos sociales virtuales, intensificados por la restricción del movimiento físico y los espacios públicos durante la pandemia contribuyeron al aceleramiento de la dependencia de las

¹⁰ *Ibid.*, pág. 79.

¹¹ Para mayor información acerca del derecho de marcas estadounidense, *vid.* CALLMANN (1981); MCCARTHY (1997); GILSON, J. y SAMUELS (2003); FLINN (2000); GILSON Y y GILSON (2005).

¹² DE MIGUEL ASENSIO (2002); SANZ DE ACEDO HECQUET (2001); SAMMARCO (2002); MASSAGUER FUENTES (1997), entra muchas otras obras. Información sobre más literatura sobre el tema, *vid.* LASTIRI SANTIAGO (2014), pág. 57.

personas en las experiencias digitales. Por ello, se intensificó el *e-commerce* y la necesidad de tener presencia en ese escenario. Para lograr ese objetivo es absolutamente imprescindible registrar un nombre de dominio.

Recordemos que la importancia del nombre de dominio descansa sobre dos funciones fundamentales. La primera es la social, porque son el elemento esencial para el correcto funcionamiento y desarrollo de la sociedad de la información, ya que, por medio del mismo, se logra una perfecta identificación y localización de las personas a través de sus ordenadores. Y la segunda, es la económica, porque es el activo digital más valioso para las empresas. Esto se debe a que no existe negocio que no pretenda tener presencia en Internet y para ello es esencial el registro de un nombre de dominio. Lo anterior, convierte a esta figura en la llave de acceso a la red.

Estas dos importantes misiones son la razón por la cual los *cyberquatters* han creados nuevas vías para obtener el control del nombre de dominio y así obtener beneficios económicos de forma ilícita. Por ello, los titulares de marcas continúan haciendo frente a la amenaza permanente de los *cybersquatters* que se apropian indebidamente de sus marcas, registrándolas como nombres de dominio. Ello acudiendo a novedosas formas de ciberocupación. Entra las que podemos mencionar, está la distribución de programas de *malware*¹³ o participar en campañas de *phishing* o fraude por Internet. Son varias las formas actuales de *cybersquatting*. Entre las que podemos mencionar:

1. El *phishing* de nombres de dominio

El *phishing* es una actividad delictiva que utiliza técnicas de ingeniería social. Los *phishers* intentan adquirir información confidencial de manera fraudulenta, como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito, haciéndose pasar por una entidad confiable en una comunicación electrónica¹⁴.

Concretamente, el *phishing* de nombres de dominio es una práctica abusiva que puede causar enormes daños a los titulares de marcas y a los consumidores. Es un tipo de SCAM (estafa *online*) que consiste en enviar un *e-mail* de aviso de renovación del dominio al registrante. En el *e-mail* fraudulento se informa sobre la próxima renovación, y se proporciona un *link* para pagar dicha renovación. La finalidad del fraude es conseguir los datos de las tarjetas mientras todo el proceso simula la renovación del nombre de dominio (que nunca se lleva a cabo).

Normalmente este tipo de *e-mails* fraudulentos son enviados como asuntos llamativos, como, por ejemplo, «Domain Name Renewal»¹⁵. En numerosas ocasiones, los correos electrónicos de *phishing* dirigidos a los registrantes aparentan haber sido enviados por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), conteniendo el logotipo, imagen institucional y su nombre en la dirección electrónica del remitente pese a que ICANN nunca envía correos

¹³ Un *software* que realiza funciones maliciosas o no deseadas una vez instalado.

¹⁴ MIHAI (2012), pág. 62.

¹⁵ ANW, «Phising de dominios», en <https://www.anw.es/blog/phishing-de-dominios/> (visita: 10 de abril de 2023).

directamente a los registrantes en relación con sus nombres de dominio y tampoco solicita pagos o tarifas¹⁶.

2. *Typosquatting*

El *typosquatting* es considerado como una forma de *cybersquatting*. Se define como la alteración de la literalidad de la denominación de la marca con la intención de generar confusión con el signo distintivo original¹⁷.

Los *typosquatters* registran nombres de dominio que son premeditadas faltas de ortografía o errores en la denominación de la marca notoria o renombrada para obtener provecho de su reputación¹⁸. La intención es la obtención de beneficios económicos, ya sea mediante la venta del nombre de dominio al titular del derecho de marca o el cobro de un canon por redirigir a los visitantes hacia su página web¹⁹, o bien comercializando bienes o servicios, mediante publicidad, a través del parking de dominios²⁰ o simplemente creando sus propias webs para generar tráfico en las mismas²¹.

El *typosquatting* se concreta en la práctica de varias formas:

— Registrando un error universal de escritura o falta de ortografía en la denominación incorporada en el SLD²², como *www.microsokt.com* en lugar de *www.microsoft.com*, o *www.berizon.com* en lugar de *www.verizon.com*.

— Prescindiendo de alguna letra de la marca famosa, como en *www.ingdirec.com*, en lugar de *www.ingdirect.es*.

— Generando distintas formas de la palabra, como *www.cnncom.org* o *www.wwwcnn.com* en lugar de *www.cnn.com*²³.

En definitiva, el *typosquatting* consiste en la transposición de alguna letra (o dígito) de la marca, la aparente transcripción errónea de la misma, la inversión de algunos de sus elementos, o bien la adición a la marca previa de algún elemento, ya sea una letra o una palabra²⁴.

¹⁶ ICCAN, «PART. IV. Identifying phishing scams, DNSSEC-Signing and another tips to protect your domain name», 30 de abril de 2020, <https://www.icann.org/es/blogs/details/do-you-have-a-domain-name-heres-what-you-need-to-know-30-4-2020-es> (visita: 10 de abril de 2023).

¹⁷ SOLER MASOTA (2004), pág. 19. En el mismo sentido, *vid.* SLAVIN (2004).

¹⁸ Un caso paradigmático de *typosquatting* fue el que enfrentó a *Shields vs. Zuccarini*, 254 F. 3d 476, 483 (3d. Cir. 2001), disponible en http://scholar.google.com/scholar_case?case=3776366602637795017&q=Shields+v.+Zuccarini&hl=en&as_sdt=2002 (visita: 10 de abril de 2023). Para un análisis sobre este asunto, *vid.* CLARK (2003), págs. 1491-1492; GILWIT (2003), págs. 287 y ss.

¹⁹ SOLER MASOTA (2004), pág. 20.

²⁰ Es un sistema de gestión de publicidad insertada en los nombres de dominio. Funciona de forma idéntica al ya mencionado negocio del *pay-per-click advertising*. *Vid.* HERRADOR MUÑOZ (2014). Permite redirigir un nombre de dominio que no tiene un sitio web en marcha a una página web que contiene únicamente publicidad relacionada con el significado del SLD, de modo que cuando un usuario localiza el dominio «aparcado» puede generarle ingresos económicos por *click* al titular del registro. *Vid.* SUNDERLAND (2010), pág. 470. Igualmente, *vid.* LASTIRI SANTIAGO (2014) págs. 31 y ss.

²¹ CLARK (2003), pág. 1489.

²² *Second Level Doman Names* o nombres de dominio de segundo nivel. Bajo un determinado dominio de primer nivel se ubica uno de segundo nivel, que permite hospedar un sitio web en la Red. Es la cadena de letras ubicada antes del TLD, y se utiliza como recurso mnemotécnico. Generalmente consiste en incorporar el nombre de la empresa o marca correspondiente. *Vid.* BARATTA, O. M. y HANAMAN (2000)

²³ DHIR (2008).

²⁴ SOLER MASOTA (2004), págs. 20-21, nota 34.

Un caso particular del *typosquatting* es el denominado *mousetrap* (trampa para ratones), que pretende redirigir el tráfico a páginas web que alojan contenidos pornográficos. Es frecuente ver este tipo de práctica con nombres de dominio referentes a la infancia o actividades infantiles²⁵.

3. El *combosquatting*

Otro abuso de registro de nombres de dominio generalizado es el *combosquatting*. En esta clase de ciberocupación se registra un nombre de dominio muy similar a los que utilizan, por ejemplo, en el sector bancario, en el comercio *online* o bien en plataformas digitales. En esta práctica, las marcas registradas se unen junto con una palabra «anzuelo» que puede engañar al público consumidor sobre la procedencia u origen del mensaje, de tal forma que el usuario le resulte una dirección confiable en el momento en que comprueba en el navegador su existencia²⁶.

Como ejemplos podemos citar *bbva-seguro.com* o *netflix-pagos.com*. En ocasiones se puede cambiar una letra o hacer variaciones difíciles de percibir. Estos nombres de dominio se utilizan en correos electrónicos de *phishing*, ya que permite dirigir a los usuarios a sitios webs con una dirección y apariencia muy parecida a las de los legítimos sitios web. Este tipo de *cybersquatting* es una combinación de *typosquatting* con *phishing*.

4. *Clickfarming*

El *clickfarming* se presenta cuando un nombre de dominio correspondiente a la marca o nombre personal de un tercero es utilizado para atraer a los usuarios a un sitio web que está formado predominantemente por anuncios publicitarios y obtener así ingresos a través del *Pay-per click advertising*²⁷.

El *clickfarming* que involucra marcas reconocidas con deliberadas faltas de ortografía es considerado como una forma de *typosquatting*. La diferencia radica en que para los *clickfarmers* el beneficio económico no deriva de la venta de un nombre de dominio, sino de su utilización para generar ingresos por medio de la publicidad insertada en el sitio web²⁸.

5. *Soundsquatting*

Conforme la tecnología avanza los *cybersquatters* van creando herramientas más sofisticadas para conseguir de forma fraudulenta los nombres de dominio. Este es el caso del *soundsquatting* que consiste en la ocupación ilegal del sonido. Esta usurpación se lleva a cabo utilizando una técnica que se basa en el sonido acudiendo las palabras homófonas. Estas son aquellas que suenan de la misma manera pero que se escriben de distinta forma.

²⁵ En este sentido, *vid.* SUNDERLAND (2010). Igualmente, *vid.* caso núm. 2000-0823 *Rincón del vago, S. L. y otros vs. Nettika S.L.*, dirigido por el profesor César Giner Parreño como letrado. Este caso se abordó el problema de la redirección de la página web de Rincón del Vago al nombre de dominio *planetacondon.com* que alojaba una página web donde se comercializaban preservativos y otros productos de carácter sexual.

²⁶ CHEN y SZURDI (2020).

²⁷ LIPTON (2008), pág. 1481.

²⁸ LIPTON (2010), pág. 460.

En este caso los *cybersquatters* registran variantes de palabras homófonas de nombres de dominios conocidos por los usuarios y de esta forma logran hacerse con el activo. Como ejemplos podemos citar *antenatres.es* en vez de *antena3.es*, *4ever21.com* en vez de *forever21.com* o *tele5.es* en lugar de *telecinco.es*. La homofonía existe porque hay un grupo de grafemas en el castellano cuya pronunciación varía regionalmente, de tal modo que se pronuncian de forma muy similar.

En el *soundsquatting* se utilizan los homófonos en lugar de errores tipográficos y a medida que los programas de reconocimiento de voz como puede ser Alexa o Siri se vayan perfeccionando, se prevé el aumento de este tipo de ciberocupación, logrando el robo del tráfico web, estafas o ataques de *phishing*, así como llevar a los usuarios del dominio a sitios webs no deseados²⁹.

6. Bitsquatting

El *bitsquatting* es la práctica donde el *cybersquatter* se aprovecha de los errores ocasionales de hardware que son causados por un cambio aleatorio de bits en la memoria donde se almacenan temporalmente los nombres de dominio.

Los dominios tienen un carácter que difiere en un bit del mismo carácter que el dominio oficial de destino. Por ejemplo *micposoft.com* y *Microsoft.com*. Es una especie de *typosquatting* pero en bits. La ocupación de bits puede beneficiar a los atacantes porque un error de hardware puede ocasionar un cambio de bits aleatorio en la memoria donde los nombres de dominio se almacenan temporalmente. Por tanto, puede suceder que los usuarios que escriban los nombres correctamente puedan ser redirigidos a nombres de dominio maliciosos³⁰.

En este tipo de ciberocupación de nombre de dominio, es posible utilizar los errores aleatorios para atacar objetivos remotos a través de Internet. El *bitsquatting* se basa en esos errores aleatorios para redirigir conexiones destinadas a nombres de dominios conocidos, que son generalmente los que incorporan marcas registradas. Aquí no se requiere explotación ni ingeniería inversa complicadas. Está probado que los sitios web populares pueden redirigir cantidades nada desdeñables de tráfico de Internet a un sitio web malicioso, es decir, a un link que aparentemente es confiable, pero al hacer un click, te redirige a un sitio web falso que imita a una web oficial o legítima³¹.

El *bitsquatting* es un vector de ataque real, verificado experimentalmente. En seis meses de medición, más de 16.000 computadores únicas se vieron afectadas por la ocupación de bits de varios nombres de dominio populares³².

²⁹ CHEN Y SZURDI (2020).

³⁰ *Ibid.*

³¹ El *hardware* de un ordenador puede y experimenta errores. En tecnologías de memoria, se ha estimado una tasa de error que oscila entre 3 errores por mes y 3 errores por hora por un ordenador portátil de, por ejemplo, 4 GiB. Incluso las estimaciones más bajas arrojan 600, errores por bit por día en los dispositivos informáticos del mundo. Algunos de estos errores pueden ser aprovechados por los ciberocupas donde pueden registrar nombres de dominio que sean mínimamente distintos a un nombre de dominio popular y esperan a que ocurra un error de bit aleatorio. Eventualmente, se produce el error de bit en un dispositivo en el momento y lugar adecuado para dirigir a un usuario desprevenido hacia una web no deseada. Nick NIKIFORAKIS, VAN ACKER, WANNES, DESMET, PIESSENS y JOOSEN (2013).

³² DINABURG (2021).

7. *Cybersquatting* a través de nombres de dominio internacionalizados

Con el propósito de hacer accesible Internet a los usuarios de todo el mundo, la ICANN admitió el aumento de las opciones de nombres de dominio en todos los idiomas. Así nacieron los denominados «nombres de dominio internacionalizados» o «nombres de dominio plurilingües». Los *Internationalized Domain Names* (IDN) son nombres de dominio representados con los caracteres del idioma local. Estos nombres de dominio pueden contener caracteres con signos diacríticos (utilizados por numerosos idiomas europeos) o caracteres de códigos no latinos, tales como el árabe o el chino³³.

A este tipo de *cybersquatting* que es una variante de *typosquatting* se le denomina *homographsquatting* porque los *cyberquatters* se aprovechan de los dominios internacionalizados, en los que se utilizan caracteres Unicode. Los atacantes suelen reemplazar uno o más caracteres en el dominio de destino con caracteres visualmente similares de otro idioma. Estos dominios son imposibles de distinguir, como es el caso de *apple.com* donde la letra inglesa «a» (U+0061) ha sido reemplazada por la letra cirílica «а» (U+0430)³⁴.

Siendo así las cosas, y tomando en consideración estas manifestaciones del *cybersquatting*, podemos señalar que entre los registrantes de dominios correspondientes a marcas se forman dos grupos distintos claramente definidos: 1) El grupo de los «especuladores», integrado por un conjunto de registrantes que, mediante una mínima inversión, registran nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas con el objeto de revenderlos por un precio desproporcionadamente alto, y 2) los denominados *free riders*, registrantes que pretenden prevalerse del uso de un dominio idéntico o muy parecido a una marca o denominación ajenas de gran notoriedad con el propósito de desviar a los usuarios a sitios web maliciosos. Todo ello sin tener vinculación alguna con el legítimo titular de la marca³⁵.

V. LAS POLÍTICAS DE ICANN COMO FORMA DE ENFRENTAR LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL CYBERSQUATTING DE NOMBRES DE DOMINIO

En enero de 2023 la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRPo Política Uniforme) cumplió veintitrés años de vida, y el número de demandas que ha tenido que tramitar, concretamente la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en virtud de esta Política Uniforme alcanzó máximos históricos en el último año 2022³⁶. Este incremento ha traído consigo

³³ <http://www.icann.org/en/topics/idn/> (visita: 10 de abril de 2023).

³⁴ CHEN y SZURDI (2020).

³⁵ AGUSTINOY GUILAYN (2002), pág. 70. Como ejemplo de este último grupo está el caso de *www.e-polo.com* que contenía una marca de la empresa norteamericana PRL USA Holdings, Inc., pero el registrante alojaba en su página web contenidos que se limitaban a describir los caballos que eran de su propiedad, y a publicar el reglamento del juego del polo, así como informaciones acerca de los caballos de polo en Argentina. El sitio web no hacía referencia alguna a prendas de vestir, muebles, ni a ninguna otra actividad comercial relacionada con la empresa que reclamaba el dominio, excepto la de los caballos de polo. *Vid.* caso OMPI núm. D2002-0108. *PRL USA Holdings, Inc. vs. Álvaro Collazo*.

³⁶ Solamente en OMPI, en el año 2016, se presentaron más de 3.000 demandas en virtud de la Política Uniforme, en las que intervinieron partes procedentes de cerca de 180 países y alrededor de 500 expertos de la OMPI de 65 nacionalidades. *Vid.* OMPI, «La evolución de la jurisprudencia de los nombres de do-

uniformidad y consenso en temas controvertidos y analizados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

La UDRP es un procedimiento alternativo de resolución de disputas que no es judicial, ni arbitral, ni tampoco es una forma de mediación³⁷. Cabe subrayar que la Política Uniforme no suspende la competencia de los tribunales nacionales. Tanto la UDRP como su Reglamento prevén expresamente tal circunstancia, encargándose este último de regular los posibles efectos de los procedimientos judiciales sobre este procedimiento³⁸.

La UDRP está formada por nueve artículos que establecen bajo qué condiciones se resolverán los conflictos que puedan surgir entre el registrante de un nombre de dominio y un tercero con relación al registro y uso del nombre de dominio de Internet registrado³⁹.

Aun cuando la mayor parte de la doctrina española que ha estudiado la Política Uniforme basa sus planteamientos en la versión en castellano de la UDRP publicada por la OMPI⁴⁰, en esta oportunidad nos apoyaremos en el texto publicado por la ICANN⁴¹, en el entendido que es la entidad de la cual deriva la Política que examinamos.

El apartado *a)* de la cláusula 4 de la UDRP establece:

«*a)* Conflictos aplicables. Deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero («el demandante») afirme ante el proveedor correspondiente, de conformidad con el Reglamento, lo siguiente:

- i) que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;
- ii) que usted no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
- iii) que su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe».

De ello, es preciso señalar que corresponderá en todo caso al demandante en el procedimiento probar que están presentes cada uno de los cuatro requerimientos arriba citados, pues, aunque se trata de tres apartados, el tercero exige por una parte, probar el registro de mala fe y, por otro, el uso de mala fe del nombre de dominio⁴².

minio» en https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/05/article_0008.html (visita: 10 de abril de 2023). Además de los casos relativos a los dominios genéricos de primer nivel como el .com, cada vez son más frecuentes los relativos a ccTLD, como .cn y .中国 para China, .eu para la Unión Europea o .ua para Ucrania. OMPI, «Aumento del número de casos de ciberocupación administrados por la OMPI durante la crisis del COVID-19», en https://www.wipo.int/amc/es/news/2020/cybersquatting_covid19.html (visita: 10 de abril de 2023); «España en el quinto puesto en demandas por ocupación de dominios en Internet», *El País*, 12 de enero de 2023, https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/11/legal/1673454489_264779.html (visita: 12 de abril de 2023).

³⁷ VALLÉS BOTEY (2002); CASAS VALLÉS (2002), págs. 1508-1509.

³⁸ Cláusula 4 de la UDRP y cláusula 18 del Reglamento de la UDRP.

³⁹ Cláusula 1 de la UDRP.

⁴⁰ Texto disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/index.html> (visita: 10 de abril de 2023).

⁴¹ Texto disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-es> (visita: 10 de abril de 2023).

⁴² CARBAJO CASCÓN (2002), pág. 263.

Como consecuencia de la redacción de este apartado, las decisiones tomadas bajo la aplicación de la UDRP se basan generalmente en consideraciones de carácter comercial⁴³.

En la Política Uniforme encontramos varios elementos, los cuales, han sido objeto de diferentes interpretaciones a cargo de los expertos del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, por ello, se han establecido criterios comunes, que dicha organización llama «Jurisprudencia». Entre ese *case law* podemos encontrar cuestiones que serían aplicables a estas nuevas clases de *cybersquatting*.

1. Riesgo de confusión en la jurisprudencia de la UDRP

Las nuevas tendencias de ciberocupación las podemos calificar como distintos tipos de *typosquatting* y uno de los objetivos de esta práctica es confundir al público consumidor. Por ello, el análisis de los expertos sobre el riesgo de confusión nos puede ser de utilidad para encontrar una respuesta contundente a esta práctica maliciosa actividad.

En un principio, la identidad y similitud entre la marca y el nombre de dominio, tenía que ser valorado de acuerdo con los criterios comunes de riesgo de confusión imperantes en el Derecho de marcas⁴⁴ cuestión que dificultaba la resolución en algunos casos.

El juicio de identidad o semejanza que en ocasiones se hace bajo el auspicio de la UDRP suele ser abstracto, pues se enfoca única y exclusivamente sobre la configuración del nombre de dominio y la marca en conflicto, omitiendo la valoración acerca de la utilización o no utilización del dominio para identificar bienes o servicios y, en su caso, la comparación entre bienes o servicios iguales o similares a los de la marca cuyos derechos presuntamente vulnera⁴⁵.

La variedad de opiniones y apreciaciones, basadas generalmente en el juicio de identidad o similitud, que indican las distintas legislaciones de marcas, dio lugar a una disparidad de interpretaciones. No obstante, es ya criterio aceptado que, si la marca resulta reconocible de algún modo en el nombre de dominio, aun cuando se trate de una errata intencionada (*typosquatting*)⁴⁶ o se utilice tipografía «internacional» acentuada, los expertos dictaminarán que el nombre es similar hasta el punto de crear confusión con la marca objeto de la demanda.

⁴³ LIPTON (2010), pág. 36.

⁴⁴ MARTÍNEZ MEDRANO (2001).

⁴⁵ En este sentido, *vid.* un análisis de algunos casos en CARBAJO CASCÓN (2002), págs. 267-268, y AGUSTINOY GUILAYN (2002), pág. 132.

⁴⁶ El *typosquatting* es considerado como una nueva forma de *cybersquatting*. Se define como la alteración de la literalidad de la denominación de la marca con la intención de generar confusión con el signo distintivo original. SOLER MASOTA, Paz (2004), pág. 19. Los *typosquatters* registran nombres de dominio que son premeditadas faltas de ortografía o errores en la denominación de la marca notoria o renombrada para obtener provecho de su reputación. La intención es la obtención de beneficios económicos, ya sea mediante la venta del nombre de dominio al titular del derecho de marca o el cobro de un canon por redirigir a los visitantes hacia su página web, o bien comercializando bienes o servicios, mediante publicidad, a través del parking de dominios o simplemente creando sus propias webs para generar tráfico en las mismas. CLARK, Ch. (2003), pág. 1489. Un caso paradigmático de *typosquatting* fue el que enfrentó a *Shields vs. Zuccarini*, 254 F. 3d 476, 483 (3d. Cir. 2001), disponible en http://scholar.google.com/scholar_case?case=3776366602637795017&q=Shields+v.+Zuccarini&hl=en&as_sdt=2002 (visita: 10 de abril de 2023).

Igualmente, las decisiones derivadas de la UDRP han considerado que, a efectos de evaluar la identidad o similitud entre la marca y el nombre de dominio, deben tenerse en cuenta los criterios clásicos del Derecho de marcas, tales como la comparación fonética y gráfica entre marca y dominio, así como el número de coincidencias entre ambas. Dicho criterio es utilizado para combatir también los llamados *suck cases*⁴⁷.

2. El interés legítimo en la jurisprudencia de la UDRP

Un segundo elemento que hay que tomar en cuenta para combatir la ciberocupación y que es de especial interés dadas las nuevas tendencias de esta práctica parasitaria, es que el demandante acredite que el demandado no ostenta ningún tipo de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio. En este sentido, la cláusula 4 (c) establece los criterios indicativos de la legitimidad del uso del nombre de dominio que dice:

«(c) [...] Cualquiera de las circunstancias que se exponen a continuación, entre otras, servirá como prueba de sus derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio [...]:

i. antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

ii. usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;

iii. usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro».

Es claro que en el caso de los tipos de *typosquatting* que acabamos de detallar, el *cyberquatter* no podrá acreditar interés legítimo. Sin embargo, es posible que pueden intentar acreditarlo bajo el concepto de libertad de expresión. En este caso, los expertos han analizado en este sentido el asunto de los nombres de dominio que contienen la palabra *suck*. Estos criterios podrían ser aplicables en los casos, por ejemplo, del *clickfarming*.

En este sentido, cabe destacar que con la entrada del nuevo nombre de dominio de primer nivel genérico (nuevo gTLD). *Sucks* en el espacio de nombres, se ha reportado el aumento de registros de nombres de dominio con la fórmula *marca.sucks*⁴⁸. Entre los argumentos que utilizan esos registrantes para justificar su derecho o intereses legítimo, es demostrar que lo que hace el sitio web alojado en el dominio es en el ejercicio de la libertad de expresión. Por ello, los expertos de la UDRP, que, aunque son firmes defensores de la libertad de expresión, son conscientes que en numerosas ocasiones se recurre a este argumento para enmascarar una actividad desleal y es criterio aceptado que salvo en

⁴⁷ El término *suck* (que en inglés significa «apesta») se utiliza en aquellos casos en los que se añade esta palabra en los SLD que contienen marcas renombradas o notorias. Un ejemplo de estos casos, *vid.* caso OMPI D2005-0168. *Société Air France vs. Virtual Dates, Inc.* Un análisis de este caso y otros similares, *vid.* LIPTON, J. (2005), págs. 1399-1401. También, *vid.* CARBAJO CASCÓN (2002) y AGUSTINOY GUILAYN (2002), pág. 134.

⁴⁸ El nuevo gTLD *sucks* entró al espacio de nombres en el año 2015.

circunstancias determinadas, un nombre de dominio que coincida exactamente con el de un titular de marca genera un riesgo de confusión, ya que puede inducir a los consumidores a creer erróneamente que dicho dominio cuenta con el respaldo de su titular.

Aunado a estos criterios, la práctica ha ido asentando otras pautas que también pueden considerarse como una ayuda para determinar si existe o no interés legítimo. Algunos panelistas han determinado que ciertas actividades recogidas, no ya en el significado de la denominación del SLD, sino en la página web, pueden ser consideradas como beneficiosas para probar el interés por parte del demandando⁴⁹.

3. El registro y uso de mala fe en la jurisprudencia de la UDRP

Otro elemento importante por tomar en consideración para paliar las nuevas tendencias de *cybersquatting*, es el registro y uso de mala fe del nombre de dominio. La mala fe es decisiva en la UDRP, pues la valoración de la misma está siempre presente, tanto para estimar la identidad o similitud entre el nombre de dominio y las marcas sobre las que puede crear confusión, siquiera en abstracto, como para apreciar el interés legítimo del titular en el nombre de dominio⁵⁰.

Las decisiones derivadas de la UDRP han interpretado ampliamente la doble exigencia de demostrar la mala fe del registrante del dominio tanto al momento de su registro como durante su posterior uso. Se considera que la tenencia pasiva de un nombre de dominio, combinada con otros factores, puede dar lugar a «mala fe» en el sentido de la UDRP⁵¹. Sin embargo, existen casos en los que se desestima la demanda cuando no se considera probada la mala fe en el registro, aunque se certifique la mala fe en el uso del nombre de dominio⁵².

Según la UDRP:

«Las siguientes circunstancias, entre otras, si el jurado las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

i. circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

ii. si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;

iii. si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

iv. si al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a

⁴⁹ Vid. RODRÍGUEZ DELGADO (2009-2010), pág. 417.

⁵⁰ CARBAJO CASCÓN (2002), pág. 280.

⁵¹ AGUSTINOY GUILAYN (2002), pág. 141.

⁵² Caso OMPI núm. D2011-0453. *Tribune Media Services, Inc. vs. Moniker Privacy Services, Domain Manager Ecorp.com. Inc.* Disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0453> (visita: 10 de abril de 2023).

otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea».

La primera de las pautas para establecer si existe o no mala fe, es valorar si se trata del típico caso de *cybersquatting*, en el que el punto principal es la oferta de la cesión del dominio por un precio muy superior al de la tasa de registro o bien su alquiler. La segunda, valorar si implica un acto de competencia desleal —obstaculización—, que afecta concurrencialmente la posición de un tercero. Y la tercera, estudiar si la conducta del demandado da lugar a un resultado más general que implique la perturbación de la actividad comercial de un competidor⁵³.

Respecto a la primera, es preciso señalar que en la actualidad no basta con que se pruebe que el nombre de dominio es ofrecido por un precio más elevado al del registro. Ello se debe a que el grupo de expertos reconoce la existencia de los negocios de compraventa de nombres de dominio, que son lícitos, por lo que el demandante deberá tomar esto en cuenta a la hora de demostrar que hubo mala fe en el registro del nombre de dominio⁵⁴.

En el caso del *phishing*, el grupo de expertos del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI ha sostenido que el uso de un nombre de dominio para fines distinto al alojamiento de un sitio web puede constituir mala fe. Dichos propósitos incluyen el envío de correo electrónico, suplantación de identidad (*phishing*), robo de identidad o distribución de *malware*. En algunos de estos casos, el demandado puede albergar una versión que imita el sitio web del demandante⁵⁵.

VI. EL *UNIFORM RAPID SYSTEM (URS)*: LA POLÍTICA DE LOS DENOMINADOS *NEW GENERIC TOP LEVEL DOMAINS (NEW GTLD)*

Su principal característica es bloquear el nombre de dominio objeto de la reclamación y se aplica en aquellos casos claros de *cybersquatting* (*clear cut cases*). A diferencia de la UDRP que el objetivo es recuperar el dominio y no sólo bloquearlo. Asimismo, este sistema se utiliza en los asuntos en los que estén involucrados nombres de dominio de segundo nivel registrado bajo los nuevos gTLD. Sin embargo, puede utilizarse también en cualquier gTLD.

El reclamante bajo el procedimiento URS debe demostrar, con pruebas *claras y convincentes*, cada uno de los tres elementos que a continuación se detallan⁵⁶:

⁵³ MARTÍNEZ MEDRANO (2001).

⁵⁴ INTA (International Trademark Association. Webinar), «Domain Name Enforcement: Present and Future» April 22th 2021.

⁵⁵ En este sentido *vid.* caso OMPI núm. D2010-1303 (*c3metrics.net*); caso OMPI núm. D2011-0600 (*dvix.com*); caso OMPI núm. D2013-1349 (*publixical.com*); caso OMPI núm. 2014-1471 (*accorhotels-booking.com*); caso OMPI núm. D2015-0324; caso OMPI núm. D2016-0364 (*bhpbilliton-hr.com*); caso OMPI núm. D2015-0645 (*magahr.info*); caso OMPI núm. d2015-1488 (*twittertour.com*); caso OMPI núm. D2015-1601 (*wwwbjswholesaleclub.com*); caso OMPI núm. D2015-2034 (*tetrapak-uk.com*); caso OMPI núm. D2016-0367; caso OMPI núm. D2016-0367 (*accenturejobs.com*); caso OMPI núm. D2016-0384 (*minerva-food.com*); caso OMPI n°D2016-0385 (*minecvafoos.com*); caso OMPI núm. D2016-0461 (*helplineyahoo.com*); caso OMPI núm. D2016-2213 (*arlafoods.com*). El más reciente es el caso OMPI núm. 2021-0013.

⁵⁶ *Vid.* 1.2.6 del URS.

- 1) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca de la cual es titular⁵⁷,
- 2) que tiene un registro nacional o regional válido y en vigor, o bien que la marca de la cual es titular ha sido reconocida a través de un procedimiento judicial o está debidamente protegida por una ley o tratado vigente al momento de la presentación de la reclamación bajo el URS, además
- 3) tendrá que acreditar que el registrante no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio⁵⁸ y que este ha sido registrado y utilizado de mala fe⁵⁹.

Entre las pruebas de registro y utilización de mala fe, el URS reproduce lo establecido en la UDRP.

Pese que a que encontramos similitudes sustantivas entre la URS y la Política Uniforme, este nuevo mecanismo protector de los derechos de marca en el DNS establece nuevas medidas que pueden paliar las nuevas prácticas parasitarias del *cybersquatting*.

Una de ellas es que la URS establece que, con el propósito de demostrar la buena fe en el uso del nombre de dominio por parte del registrante demandado, el examinador podrá tomar en cuenta que la compra y venta de nombres de dominio y contar con una amplia «cartera» o serie de registros de nombres de dominio no constituyen en sí mismos indicios de mala fe. No obstante, tal comportamiento puede ser abusivo, dependiendo de las circunstancias de la controversia. El examinador deberá analizar cada caso concreto⁶⁰. Lo anterior, revela la licitud de la venta de los nombres de dominio, siempre y cuando el examinador lo considere de esa forma. El factor de venta requerirá la característica maliciosa para que pueda considerarse *cybersquatting* bajo la URS.

Otra medida interesante es que este sistema de suspensión rápida indica que la venta de tráfico (es decir, conectar los nombres de dominio a las páginas de publicidad para obtener ganancias mediante el pago por *click*) no constituye mala fe en sí misma. Sin embargo, tal comportamiento puede ser abusivo en un caso determinado dependiendo de las circunstancias de la controversia. En este caso, el examinador deberá tener en cuenta: a) la naturaleza del nombre de dominio, b) la naturaleza de los enlaces publicitarios en la página asociada con el nombre de dominio y c) que el uso del nombre de dominio sea en última instancia responsabilidad del registrante⁶¹.

En este punto, es preciso resaltar que para presentar una reclamación bajo la URS, es necesario tener inscrita la marca en la denominada Trademark Clearing House, lo que supone una mayor seguridad para los titulares de marca, pues esta Clearing House brinda los servicios de fase preferencial de registro y la *claim alerts*⁶². Igualmente, una reclamación bajo el URS debe incluir una prueba de uso de la marca, que puede consistir en una declaración de ese uso en el comer-

⁵⁷ Regla 1.2.6.1 del URS.

⁵⁸ Regla 1.2.6.2 del URS.

⁵⁹ Regla 1.2.6.3 del URS.

⁶⁰ Regla 5.9.1.

⁶¹ Reglas 5.9.2.1 a 5.9.2.3.

⁶² ICANN, «What is the Trademark Clearinghouse», <http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/faqs> (visita: 10 de abril de 2023).

cio junto con una muestra o ejemplo de ello. Dicha prueba debe ser certificada y validada por la *Clearinghouse*.

Es indudable la gran ventaja que representa poder bloquear los nombres de dominio de aquellos *cybersquatters* que aprovechando la evolución de las tecnologías registran marcas como nombres de dominio. No obstante, los titulares de marca deben estar atentos a las posibles apropiaciones indebidas de sus dominios a través de las nuevas tendencias de la ciberocupación, que, sin duda alguna, a medida que la tecnología evolucione con ella los registros de nombres de dominio que vulneran los derechos de marca.

Pese al crecimiento de la ciberocupación, podemos afirmar que con las actuales políticas de ICANN, los titulares de marca pueden combatir las distintas formas de *cybersquatting*. Igualmente, en el caso que las políticas de ICANN no sean suficientes podemos considerar como alternativas para combatir el *cybersquatting* del siglo XXI el derecho represor de la competencia desleal.

VII. EL CYBERQUATTING EN EL METAVERSO: CRIPTOSQUATTING

La ciberocupación en el Metaverso más que tratarse de una nueva clase de esta práctica maliciosa, se trata de la ciberocupación tal y como la entendemos, pero con un novedoso tipo de nombres de dominio.

Quizá estemos asistiendo a la transformación más significativa de este activo digital. Esto es así porque se trata de nombres nacidos y creados en la web 3.0 que son registrados en una red criptográfica, como, por ejemplo, Ethereum. Estos «nombres» que podrían ser los homólogos de los nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) no están vinculados a ninguna dirección IP ni tampoco son asignados por ICANN.

Un nombre de dominio web 3.0 se utiliza para enviar y recibir pagos en criptomonedas, acceder a dApps⁶³ e interactuar con *Smart Contracts*. Las direcciones criptográficas son cadenas de caracteres largas y complejas y por ello son sustituidas por nombres fáciles de recordar.

1. La Internet del metaverso

El Metaverso es un concepto web 3.0 de próxima generación que pretende complementar y potencialmente reemplazar el actual Internet web 2.0 que utilizamos en el día a día. La web 3.0 es considerada como el futuro de Internet, siendo los usuarios tanto creadores de contenido como beneficiarios del mismo⁶⁴. Esta versión web promete la descentralización y desintermediación, es decir, la desaparición de los intermediarios que facilitan Internet, a diferencia de la web 2.0 que son los intermediarios parte fundamental del funcionamiento del mercado virtual tal y como lo conocemos.

⁶³ Las dApps o aplicaciones descentralizadas que funcionan en base a una red descentralizada de ordenadores. Los datos generados por esta aplicación están alojados en una red de ordenadores que permite que esta información se mantenga segura y accesible. Esta red descentralizada, está basada generalmente en tecnología blockchain. SÁEZ HURTADO (2022).

⁶⁴ KURT (2022).

La web 3.0 es sinónimo de un movimiento de rechazo a la centralización creciente de Internet. Las aplicaciones en web 3.0 ya no se ejecutan en un servidor, lo hacen de manera descentralizada en una red estable y fiable de miles de nodos, es decir, las aplicaciones son secundarias y los que juegan un rol primordial son los creadores de contenido. Así, los operadores de nodos, los desarrolladores de aplicaciones y los creadores de contenido alienan sus intereses y ven recompensadas sus aspiraciones gracias a la tecnología subyacente que permite repartir los incentivos necesarios para mantener la red sin entidades centrales y en este punto la *blockchain* hace posible esa descentralización⁶⁵.

¿Es el Metaverso realmente una web 3.0? Si no, ¿cuál es la diferencia entre ambas? La opinión predominante es que los dos conceptos son diferentes. En primer lugar, la web 3.0 se centra más en quién posee y controla el contenido de Internet. No obstante, el Metaverso se centra en cómo los usuarios experimentan Internet⁶⁶. El Metaverso puede definirse como el entorno inmersivo, donde los usuarios no sólo ven un mundo virtual tridimensional, sino que están en ese entorno, representados por sus avatares. En segundo lugar, el Metaverso puede ser centralizado o descentralizado. Sin embargo, la web 3.0 se considera descentralizada y basada en *blockchain*, lo que otorga a los usuarios control sobre sus datos.

2. Los nombres de dominio tradicionales

Recordemos que Internet dio sus primeros pasos en la década de los años sesenta. Se trataba de una red, denominada Arpanet⁶⁷, que se circunscribía a la conexión de varios ordenadores pertenecientes a departamentos de investigación informática de distintas universidades norteamericanas. Dicha red no utilizaba el nombre de dominio para identificar los ordenadores que la conformaban, sino que empleaba largas direcciones numéricas para reconocer a cada usuario. Así, cada dirección numérica correspondía a un equipo o dispositivo conectado a la red.

Fue más adelante cuando Jon Postel⁶⁸, un investigador involucrado en el desarrollo de Arpanet, se dio cuenta de que los «nombres» funcionarían mejor

⁶⁵ VICENTE DEL OLMO (2022), pág. 43. Igualmente, se habla ya de la Internet del futuro que es la web 4.0 que se puede considerar como un ultra-inteligente agente electrónico. Se proyecta como una web simbiótica y universal. En esta versión web la interacción entre humanos y máquinas en simbiosis se conceptualiza tan potente como el cerebro humano. Significa el progreso en el desarrollo de las telecomunicaciones, el avance de la nanotecnología en el mundo e interfaces controladas mediante la web 4.0. Se busca el paralelismo con el cerebro humano que implica una red masiva de interacciones altamente inteligentes. FOWLER y RODD (2013).

⁶⁶ PixelPlex Team, «Decentralized Economy —the Role of Blockchain in the Metaverse», 10 de febrero de 2022, <https://pixelplex.io/blog/importance-of-blockchain-in-metaverse/> (visita: 10 de abril de 2023).

⁶⁷ Arpanet (la antecesora de Internet, primera red que conectó el primer ordenador *host* a otro) contaba con más de 300 ordenadores y se había convertido en un valioso recurso para sus usuarios. La Arpanet original se dividió en dos partes: la primera se siguió llamando Arpanet, dedicada única y exclusivamente al desarrollo y la investigación, mientras que la segunda se llamó Milnet, que hacía referencia a una red militar no clasificada. La transición del protocolo para *host* de Arpanet desde un protocolo NCP (Network Control Protocol) a TCP/IP implicó un cambio muy delicado, que requería que todos los *hosts* se convirtieran simultáneamente o que permanecieran comunicados mediante mecanismos desarrollados para tal propósito. La conversión se llevó a cabo el 1 de enero de 1983, y la operación fue dirigida por Dan Lynch, que se considera el encargado de convertir Arpanet en Internet. A raíz de dicha conversión, muchos fabricantes incorporaron TCP/IP a sus productos. Vid. en este sentido AROCHE (2006). Para más información sobre esta transformación, vid. DELGADO KLOOS y GARCÍA RUBIO (2001), pág. 25, y DE MIGUEL ASENCIO, P. (2002), pág. 25.

⁶⁸ Estudiante y posteriormente científico en la University of California, Los Angeles. Fue miembro de la Internet Society (en adelante, ISOC), de la Internet Architecture Board (en adelante, IAB) y de la Internet

que los números y que una estructura escalonada podría ser útil para favorecer la localización e identificación de los equipos que integraban dicha red.

En el 1971, Postel propuso la utilización de ocho nombres, que correspondían a los diferentes campus de la University of California, Los Angeles (UCLA). La idea de emplear nombres en vez de números continuó desarrollándose, y en el 1982 ya se contaba con más de 400 nombres en pleno uso. Cabe recordar en este punto que en aquella época los nombres correspondían únicamente a las distintas universidades o departamentos de investigación de Estados Unidos⁶⁹; con ellos se creó una lista de nombres y direcciones que era administrada por la Internet Assigned Numbers Authority (en adelante, IANA).

Más tarde, en 1983, Postel propuso una estructura basada en nombres de dominio de diferentes niveles: primer nivel, subnivel, etc. El primer dominio de primer nivel que existió fue *.arpa*⁷⁰.

En definitiva, los nombres de dominio tradicionales son un nombre sencillo y fácil de recordar asociado a una dirección IP, esta es una serie de números que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz en red, es decir, a un ordenador que utilice este protocolo IP.

Los nombres de dominio del metaverso nacen de una forma muy similar a los nombres de dominio tradicionales, ya que las direcciones criptográficas son cadenas de caracteres largas y complejas. Por ello, los nombres fáciles de recordar eliminan esta complejidad y permiten una experiencia más fluida en la web 3.0. Al igual que los dominios de la web 2.0, los nombres de dominio del metaverso generalmente terminan con extensiones de «primer nivel», como ejemplo, *.eth*, *.crypto* o *.nft*.

3. Los nombres de dominio de la web 3.0: del metaverso

El nombre de dominio web 3.0 o *blockchain* puede utilizarse de varias formas dentro del ecosistema de la web 3.0. Principalmente se usa como un *friendly name* para recordar la larga y farragosa dirección criptográfica. De ese modo, el usuario puede enviar y recibir de forma más sencilla pagos en criptomonedas, acceder a dApps e interactuar con contratos inteligentes.

Las direcciones *crypto* (*bitcoin*, *ether* u otra *crypto*) son el medio principal para recibir y enviar fondos de activos digitales (criptomonedas) en una red *blockchain*. Estas direcciones son una cadena de caracteres que identifica de manera única la fuente o el destino de una transacción. Cada *blockchain* tiene direcciones de *wallets* que se crean por una operación criptográfica en un ordenador⁷¹.

En el espacio cripto, todavía se utilizan largas direcciones (incluso más extensas que las direcciones IP) que son poco adaptables para los usuarios. Un ejemplo de dirección ETH es 0xd0eAf74B8c5bF457C7a81c3f3277aDb6Ed32DCF4,

Engineering Task Force (en adelante, IETF). Vid. INTERNET SOCIETY, «A ten year tribute to Jon Postel», <http://www.isoc.org/awards/postel/memory.shtml>.

⁶⁹ Consúltase en este sentido AGIN (2008).

⁷⁰ Vid. IANA, «ARPA Zone Management», <http://www.iana.org/domains/arpa> (visita: 10 de abril de 2023).

⁷¹ BYB-T Learn, «Dirección de blockchain», *Glossary*, 13 de diciembre de 2020, en <https://learn.bybit.com/es/glossary/definition-blockchain-address/> (visita: 10 de abril de 2023).

dicha cadena de 42 caracteres es difícil de memorizar. Por ello, se acudió nuevamente a los nombres y en este ámbito se recurrió a nuevos protocolos, como puede ser el ENS.

El *Ethereum Name Service* (ENS) es un protocolo utilizado para asociar nombres fáciles de recordar a direcciones de activos digitales. El proceso es similar al del *Domain Name System* (DNS).

El ENS ofrece una forma segura y descentralizada de gestionar «dominios» de sitios web y enviar *tokens* ETH y ERC20⁷². Es un servicio distribuido de código abierto que interacciona directamente con la red Ethereum. Genera nombres de dominios tipo *bbva.eth*, que son más sencillos para los usuarios. La personalización de las direcciones ENS es una opción que permite una gestión de fondos mucho más fluida.

Estos nombres de dominio del metaverso además de ser la «máscara» de las direcciones criptográficas son importantes porque reducen el riesgo en el momento de hacer transacciones con criptomonedas. Esto es así, porque un error al teclear la dirección criptográfica es irreversible. El riesgo de cometer una equivocación al gestionar los fondos en criptomonedas es alto, ya que podrían llegar a otra dirección y perderse para siempre. Por lo anterior, el objetivo principal del ENS es minimizar el riesgo para que las transacciones sean seguras. Estos nombres de dominio se pueden registrar en ENS⁷³.

En el metaverso también están los nombres de dominio UD (Unstoppable domains)⁷⁴. UD son un tipo de nombres de dominio que utiliza la tecnología *blockchain*, que usan un servicio denominado Crypto Name Service que también es distinto al DNS. Pueden servir para distintas funcionalidades y una de las más comunes es la personalización de *wallets*. Así, en vez de tener una serie de caracteres se puede tener un nombre corto y fácil de recordar. Posee una filosofía distinta al ENS, pues está pensado para las empresas, ya que permite crear sitios web descentralizados donde se conectan a una especie *hosting* que permite el intercambio y distribución descentralizada de la información⁷⁵.

4. El cybersquatting en la web 3.0

En el siglo XXI, los *cybersquatters* están apostando por los nombres de dominio *blockchain* que incorporan marcas renombradas o notoriamente conocidas⁷⁶. Ello se debe a la naturaleza descentralizada de los mismos. Esta ciberocupación va en aumento y con ello nace una problemática jurídica importante, ya que, a diferencia de lo que sucede con DNS donde ICANN ofrece instrumentos que son centralizadas e uniformes para paliar el problema de esta práctica nociva, los nombres de dominio del metaverso no poseen políticas de ningún tipo ni tampoco mecanismos de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

⁷² TRAN y BENSON (2022).

⁷³ ENS, <https://ens.domains/es/> (visita: 12 de abril de 2023).

⁷⁴ Vid. Unstoppable domains en https://unstoppabledomain.net/?gclid=CjwKCAjwrdmhBhBBEiwA4Hx5g1bJdkpxDnjgQeP9lqrK6nQY5W3RWz3f_yV5x_nsaNBK4cN2K53LzhoC_VEQA_VD_BwE (visita: 12 de abril de 2023), y Brave-help Center, «What are Web3 domains?», <https://support.brave.com/hc/en-us/articles/13786985737229-What-are-Web3-Domains-> (visita: 10 de abril de 2023).

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ El nombre de dominio *adele.eth* se vendió por 60.000 dólares en Open Sea.

Por ejemplo, UD informa que no tiene posibilidad de recuperar el nombre de dominio una vez que este haya sido comprado o acuñado. Lo anterior, quiere decir que cuando un ciberocupa se hace con un dominio del metaverso que incorpora una marca, el titular de esta, no tiene un mecanismo de resolución comparable con la Política uniforme de resolución de disputas (UDRP) para recuperar el dominio o bien un URS para bloquear el dominio en el metaverso.

Esta falta de instrumentos jurídicos o políticas concernientes a nombres de dominio, ha atraído la atención de los *cybersquatters*. Esta práctica parasitaria sería fácil de abordar a través de la UDRP en el caso de un nombre de dominio tradicional, pero dado que no existe una política comparable para dominios de metaverso descentralizados, los titulares de marcas se encuentran en una especie de limbo jurídico.

Por lo anterior, los titulares de marca deben considerar el registro de sus marcas como nombres de dominio *blockchain*. Ello, es importante porque además de constituir registros defensivos, permitirían pagos criptográficos para sus bienes y servicios. Nike, por ejemplo, registró extensiones como *.eth .crypto, .nft, .wallet*, entre otros, lo que posibilitaría a los visitantes de Nikeland comprar productos con criptomonedas⁷⁷.

Nuestro estudio excedería de los límites marcados por el espacio que se nos concede si nos extendiéramos a considerar en toda su amplitud la cuestión compleja que presentan estos nombres de dominio del metaverso. No obstante, podemos mencionar dos estrategias que pueden plantearse los titulares de marca. La primera, es que los titulares pueden luchar contra los *cybersquatters* en los metaversos centralizados (Roblox) o en los *e-markets* (OpenSea) que disponen de procedimientos para hacer frente a las violaciones de los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio. La segunda, es que en países como EE.UU.A, que cuentan con la *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) se establece la acción *in rem* que sugiere el tratamiento del nombre de dominio como bien jurídico material y la evaluación del potencial valor económico de los nombres de dominio. Lo anterior, trae consigo la posibilidad de poder recuperar un nombre de dominio⁷⁸. No obstante, hay que recordar el carácter descentralizado de esto cripto nombres de dominio. Con ello, se nos presenta un verdadero galimatías jurídico que de no resolverse en un tiempo relativamente corto, sólo beneficiará a los *cybersquatter*⁷⁹.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- AGIN, Warren (2008), «Domain Names as Collateral. Are We All Just Kidding Ourselves?», *Business Law Today*, American Bar Association, 1, septiembre-octubre, <http://www.abanet.org/buslaw/blt/2008-09-10/agin.shtml> (visita: 10 de abril de 2023).
- AGUSTINOY GUILAYN, Albert (2002), *Régimen jurídico de los nombres de dominio*. Tirant lo Blanch, Valencia.
- AROCHE, Sthepanie (2006), «Historia de Internet», <http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis> (visita: 10 de abril de 2010).

⁷⁷ Vid. TORREJÓN (2022).

⁷⁸ En este sentido, vid. AGIN (2008).

⁷⁹ DE MAERE (2022). Además, vid. JAYARAM (2022).

- CALLMANN, Rudolph (1981), *The Law of Unfair Competition Trademarks and Monopolies*, 4.^a ed., Clark Boardman Callaghan, New York.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2002), *Conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, 2.^a ed., Aranzadi, Pamplona.
- CASAS VALLÉS, Ramón (2002), «Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M. A., e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, págs. 1495-1072.
- CLARK, Christopher (2004), «The Truth Domain Names Act Of 2003 and a Preventative Measure to combat Typosquatting», 89 *Cornell L. Rev.*, págs. 1477-1518.
- CHEN, Zhanhao, y SZURDI, Jane (2020), «Cybersquatting: Attackers Mimicking domains of Major Brands Including Facebook, Apple, Amazon and Netflix to Scam Consumers», *Unit 42*, 1 de septiembre, <https://unit42.paloaltonetworks.com/cybersquatting/> (visita: 10 de abril de 2023).
- DE MAERE, Jenes (2022), «Metaverse domains: both virtue and vice for trademarks owners», *Lexology*, 19 de diciembre, en <https://www.gevers.eu/blog/trademarks/metaverse-domains-both-a-virtue-and-a-vice-for-trademarks-owners/> (visita: 10 de abril de 2023).
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2002), *Derecho privado de Internet*, Civitas, Madrid.
- DELGADO KLOOS, Carlos, y GARCÍA RUBIO, Carlos (2002), «Historia de Internet», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M. A., e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, La Ley, Madrid, págs. 87-111.
- DHIR, Reshika (2008), «Typosquatting a civil conspiracy», *IP Osgoode*, 9 de noviembre, <http://www.iposgoode.ca/2008/11/typosquatting-a-civil-conspiracy> (visita: 10 de abril de 2023).
- DINABURG, Artem (2021), «Bitsquatting. DNS Hijacking without Exploitation», *Rayton Company*, julio, https://media.blackhat.com/bh-us-11/Dinaburg/BH_US_11_Dinaburg_Bitsquatting_WP.pdf (visita: 10 de abril de 2023).
- FLINN, Patrick. J. (2008), *Handbook of Intellectual Property Claims and Remedies New York*, Gaithersburg, Aspen Law & Business.
- FOWLER, Jonnathan, y RODD, Elizabeth (2013), «Web 4.0: The Ultra-Intelligent Electronica Agent is Coming», 27 de marzo, <https://bigthink.com/articles/web-40-the-ultra-intelligent-electronic-agent-is-coming> (visita: 10 de abril de 2023).
- GILWIT, Dara (2003), «The Latest Cybersquatting Trend: Typosquatters, Their Changing Tactics, and How To Prevent Public Deception and Trademark Infringement», 11 *Wash. U. J. L. & Pol'y*, págs. 267-296.
- GILSON, Jeremy, y GILSON, Ann (2005), *Cinnamon Buns, Marching Ducks, and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, Lexis Nexis, Matthew Bender, New York.
- GILSON, Jeremy, y SAMUELS, Mathew (2003), *Trade-mark Protection and Practice*, Matthew Bender, New York.
- HERRADOR MUÑOZ, Manuel (2014), «Plan del proyecto. Servicios de internet orientados a los negocios», *Escuela Politécnica Superior de Jaén*, https://sinbad2.ujaen.es/sites/default/files/publications/pfc_manuel_herrador.pdf (visita: 10 de abril de 2023).
- JAYARAM, Vivek (2022), «La Web3 Ya sufre de Ciberocupacion o Cybersquatting: Que Pueden hacer las marcas?», *Decrypt*, 6 de julio, <https://decrypt.co/es/104482/la-web3-ya-sufre-de-ciberocupacion-o-cybersquatting-que-pueden-hacer-las-marcas> (visita: 10 de abril de 2023).
- KURT, Ivy (2022), «From Web. 2.0 to Web. 3.0» How these Entrepreneurs Made the Swicht, *Entrepreneur*, 8 de junio, <https://www.entrepreneur.com/money-finance/from-web-20-to-web-30-how-these-entrepreneurs-made-the/427019> (visita: 10 de abril de 2023).
- MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel (2001), «Los nombres de dominio en Internet. Sistema mundial de solución de controversias», http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gabriel2.htm#_ftnref4 (visita: 10 de abril de 2023).

- MCCARTHY, Thomas (1997), *Trademarks and Unfair Competition*, 4.^a ed., Clark Boardman Callaghan, New York.
- MASSAGUER FUENTES, José (1998), «Conflicto de marcas en Internet», *Revista General de Derecho*, núm. 648 (1997), págs. 11107-11142.
- MIHAI, Ioan Cosmin (2012), «Overview on Phishing Attacks», *1 Int'l j. Info. Sec. & Cybercrime*, vol. I, núm. 2, págs. 61-67.
- NELMARK, David (2004-2005), «Virtual Property: The Challenges of Regulating Intangible, Exclusionary Property Interest Such as Domain Names», 3 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.*, págs. 1-23.
- NIKIFORAKIS, Nick; VAN ACKER, Steven; WANNES Meert †; DESMET, Liven; PIESSENS, Frank, y JOOSEN, Wouter (2013), «Belgium. “Bitsquatting: Exploiting Bit-Flips for Fun, or Profit?”», https://www.securitee.org/files/bitsquatting_www2013.pdf (visita: 10 de abril de 2023).
- LASTIRI SANTIAGO, Mónica (2014), *La comercialización del nombre de dominio. Régimen jurídico*, Marcial Pons, Madrid.
- LIPTON, Jacqueline (2005), «Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy», 40, *Wake Forest L. Rev.*, págs. 1361-1440.
- (2008), «Celebrity in Cyberspace: A Personality Rights Paradigm for Personal Domain Name Disputes», 65 *Wash & Lee L. Rev.*, págs. 1445-1528.
- (2010), «Bad Faith Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 23, 2, págs. 447-481.
- LIPTON, Jacqueline, y BRENNAN, David (2010), *Internet Domain Names, Trademarks and Free speech*, Center for Intellectual Property Law and Technology, University of Akron School of Law, US.
- RAMOS HERRANZ, Isabel (2004), *Marcas versus nombres de dominio*, Iustel, Madrid.
- RODRÍGUEZ DELGADO, Juan Pablo (2009-2010), «Resolución de controversias en materia de nombres de dominio a la luz de los criterios utilizados por los panelistas de la OMPI (Especial referencia a las resoluciones dictadas por los expertos españoles)», *ADI* 30, págs. 405-435.
- SÁEZ HURTADO, Javier (2022), «Qué son las dApps o aplicaciones descentralizadas y varios ejemplos», *IEBS. Finanzas*, 25 de febrero, <https://www.iebschool.com/blog/dapps-o-aplicaciones-descentralizadas-que-son-y-como-funcionan-finanzas/> (visita: 10 de abril de 2023).
- SAMMARCO, Pieremilio (2002), *Il regime giuridico dei ‘nomi a dominio*, Giuffrè Editore, Milán.
- SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne (2001), *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Civitas, Madrid.
- SOLER MASOTA, Paz (2004), «Conflictos sobre nombres de dominio: últimas tendencias en las decisiones OMPI», *Pe i Revista de Propiedad Intelectual*, 17, Madrid, págs. 11-30.
- SLAVIN, Kelly (2004), «Protecting Your Intellectual Property from Domain Name», *FindLaw*, <https://corporate.findlaw.com/intellectual-property/protecting-your-intellectual-property-from-domain-name.html> (visita: 10 de abril de 2023).
- SUNDERLAND, Sara (2020), «Domain Name Speculation: Are We Playing Whac-a Mole?», 25 *Berkeley Tech. L. J.*, págs. 465-490.
- TORREJÓN, Manuel (2022), «Nike sigue comprando dominios dentro de la Red Ethereum», *Bitcoin.es*, 31 de mayo, <https://bitcoin.es/actualidad/nike-sigue-comprando-dominios-dentro-de-la-red-ethereum/> (visita: 12 de abril de 2023).
- TRAN, Ki Chon, y BENSON, Jeff (2022), «¿Qué es el servicio de nombres de dominio de Ethereum (ENS)?», *Decrypt*, 20 de febrero, <https://decrypt.co/es/resources/que-es-servicio-de-nombres-de-ethereum-ens> (visita: 10 de abril de 2023).
- VALLÉS BOTEY, Martí (2002), «El proceso cuasi-arbitral en conflictos relativos a nombres de dominio», *Anuario Justicia Alternativa*, 2, <http://vlex.com/vid/cuasi-arbitral-conflictos-relativos-nombres-246941> (visita: 10 de abril de 2023).

ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL A NIVEL EUROPEO

AN ANALYSIS OF THE UPCOMING CHANGES IN THE INDUSTRIAL DESIGN LAWS ON A EUROPEAN LEVEL

SARA LOUREDO CASADO*

RESUMEN

La legislación europea de diseño, que cuenta ahora con un poco más de veinte años, debía ser revisada y actualizada, a lo que se comprometió la Unión Europea ya desde su promulgación a finales de los años noventa. Por ello, tras un proceso de consulta pública y un estudio sobre el impacto que las modificaciones previstas podrían tener, el pasado mes de noviembre de 2022, se publicaron sendas propuestas de Directiva y de Reglamento sobre Diseño, elaboradas por la Comisión Europea. Algunos de los temas abordados son la protección de productos únicamente virtuales, el posible uso del diseño en el marco de una parodia y la liberalización de las piezas de recambio en lo que respecta a su diseño. En este artículo nos proponemos ofrecer una panorámica acerca de las principales modificaciones proyectadas, siendo conscientes de que algunas de ellas pueden ser enmendadas en el subsiguiente trámite parlamentario.

Palabras clave: reforma de la legislación europea de diseño, diseños virtuales, diseño e impresión 3D, liberalización del mercado de las piezas de recambio.

ABSTRACT

The European design legislation, which is now a little over twenty years old, needed to be revised and updated, to which the European Union committed itself when it was enacted, in the late nineties. Therefore, after a public consultation process and a study on the impact that the planned amendments could have, last November 2022, a European Commission proposal for a Design Directive and a Design Regulation was published. Some of the issues addressed are the protection of virtual-only products, the possible use of a design in the framework of a parody or the liberalization of spare parts market regarding their design. In this article, we intend to give an overview of these main proposed amendments, being completely aware that some of them may yet be amended in the subsequent parliamentary process.

Keywords: reform of the European design law, virtual designs, design, and 3D printing, liberalisation of the aftermarket.

* Ayudante Doctora del área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo. Esta contribución se enmarca en el Proyecto de Potencial Crecimiento de la Xunta de Galicia al que pertenece el grupo DMT (Dereito Mercantil e do Traballo) de la Universidad de Vigo para los años 2022-2024.

Fecha de recepción: 29 de marzo de 2023 // Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2023.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. PRINCIPALES NOVEDADES EUROPEAS.—1. Las definiciones de «dibujo y modelo» y «producto». La ambigua cuestión de la visibilidad.—1.1. La desmaterialización de los diseños y de los productos.—1.2. La pervivencia del debate sobre la visibilidad.—2. Alcance de los derechos que otorga un diseño en relación con la impresión en 3D.—3. Ampliación de los límites: uso referencial y uso a modo de crítica o parodia.—4. Cláusula de reparación.—III. CONCLUSIONES.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. MAIN EUROPEAN DEVELOPMENTS.—1. The definitions of «design» and «product».—1.1. The dematerialization of designs and products.—1.2. The survival of the debate on visibility.—2. Scope of the design rights in relation to 3D printing.—3. Extension of the limits: referential use and use for criticism or parody.—4. Spare-parts clause.—III. CONCLUSIONS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Algunos autores se han referido al diseño industrial como la cenicienta o el pariente pobre de los derechos de propiedad industrial por su tardía regulación y su consideración de menor importancia en comparación con las patentes y las marcas¹. Sin embargo, desde hace unas décadas se ha observado como esa apariencia externa de los bienes de uso cotidiano (pequeños electrodomésticos, móviles, ordenadores, muebles, ropa y calzado, etc.) es un factor decisivo en la toma de decisiones de consumo y funciona como elemento dinamizador del gasto en tiempos de recesión.

Estas conclusiones se vieron reforzadas por la comprobación empírica del creciente número de registros de diseños industriales desde la promulgación de la Directiva y Reglamento de Diseño a finales de los años noventa y principios de los dos mil respectivamente².

La introducción de una regulación europea sobre diseño ha sido, por tanto, un acierto. Además, en nuestra opinión, el consenso alcanzado para la elaboración de los mencionados instrumentos legales no ha sido desdeñable, teniendo en cuenta que uno de los sectores más afectados por esta regulación es el del automóvil y que en dicho mercado coexisten intereses sumamente opuestos, a los que nos referimos en el apartado «cláusula de reparación» de este trabajo.

En todo caso, tanto el Reglamento de Diseño de 2002 (en adelante RD)³ como la Directiva de Diseño de 1998 (DD)⁴ suponían una primera aproximación para los Estados europeos y contenían un compromiso de revisión al cabo de tres años (sobre todo en relación con la cláusula de reparación)⁵, con la esperanza de alcanzar una regulación más uniforme en el futuro. Pues bien, cogiendo este testigo, la Comisión inició una consulta pública en 2016 y, posteriormente, una evaluación en 2018, cuyas conclusiones se plasmaron en un documento

¹ COOK (2013), pág. 86; BLACKMAN (2002), pág. 327.

² Otro indicio de la utilidad del diseño y de su conveniencia para los creadores o titulares del derecho es la numerosa jurisprudencia sobre la materia de los últimos veinte años: si buscamos sólo datos de los casos que se han resuelto a nivel europeo, nos encontramos con más de 260 entre los años 2003 y 2023 (datos procedentes de la búsqueda en Curia).

Además, habría que sumar los casos resueltos por los tribunales nacionales de los Estados que integran la Unión Europea. En el caso español, desde 2007 hasta la actualidad, 174 casos se han pronunciado en relación con la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (<https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#>).

³ Reglamento (CE) núm. 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

⁴ Directiva 98/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

⁵ Nos referimos a este plazo en el apartado relativo a la cláusula.

acerca de la operatividad de la normativa existente y de la satisfacción de los grupos de empresarios especialmente afectados por la misma⁶.

La consulta ha arrojado un resultado positivo en general respecto a la legislación existente pero también ha puesto de manifiesto la obsolescencia del RD y la DD en cuestiones como las oportunidades e infracciones de los diseños en mercados de realidad virtual (v. gr. los videojuegos) o las que derivan de la impresión 3D⁷.

Por lo apuntado, el pasado mes de noviembre de 2022, se publicaron sendas propuestas de modificación de los instrumentos legales, que han recogido muchas de las opiniones y demandas de instituciones académicas, expertos del sector y empresas implicadas, y la última jurisprudencia sobre diseño⁸. Por todo ello, si bien no pensamos que la reforma vaya a ser la perfecta solución a los desafíos existentes, sí resulta un paso muy necesario.

Antes de entrar en cada una de las modificaciones, nos gustaría aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, una parte relevante de los cambios propuestos tienen que ver con la simplificación de los procesos de registro y con la carga burocrática y económica asociada a los mismos. Se trata de que la solicitud o renovación de un diseño, en línea con lo que ocurre con una marca, sea más sencillo y económico. No es una modificación menor ya que aboga por una mayor eficiencia del sistema, pero posee un indudable componente administrativo que nos desviaría del análisis sobre los cambios de fondo acerca del diseño industrial⁹. En segundo lugar, dado que el proceso de modificación legislativa en el seno de la Unión Europea pivota sobre una consulta pública y sobre los comentarios que empresas e instituciones con interés en participar emiten, vamos a referirnos frecuentemente a esas observaciones identificándolos a través de los sujetos emisores y del año¹⁰.

Finalmente, hemos de tener presente que los textos que manejamos, aunque no son borradores, tampoco son definitivos porque, a partir de ahora, deben ser leídos y aprobados por el Parlamento Europeo siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, el cual implica también la lectura por el Consejo y la necesidad de consenso en el comité de conciliación¹¹.

⁶ COMISIÓN EUROPEA (2020A), págs. 6-9 y 20-24.

⁷ COMISIÓN EUROPEA (2020B), pág. 7.

⁸ COMISIÓN EUROPEA (2022A).

A las propuestas las acompañó un informe de evaluación de impacto y su correspondiente *Resumen*, COMISIÓN EUROPEA (2022B), págs. 1-5.

⁹ Sin embargo, las virtudes y defectos del procedimiento de registro de diseños han sido apuntados por PÉREZ CARRILLO (2012), págs. 313-348.

¹⁰ En este punto, hemos de destacar que hubo un proceso de envío de opiniones que tuvo lugar entre 2020 y 2021, de forma previa a las propuestas legislativas, y otro que ha finalizado recientemente, el 31 de enero de 2023, y que supone un pronunciamiento sobre dichas propuestas. Por ello, nos referiremos en nota a pie a los mismos como «Comentarios 2021» y «Comentarios 2023» respectivamente.

Pueden consultarse todos los comentarios efectuados en la siguiente web https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Propiedad-intelectual-revision-de-las-normas-de-la-UE-sobre-diseno-industrial-Reglamento-sobre-dibujos-y-modelos-_es (fueron 35 agentes los que participaron entre 2020 y 2021 y 33 los que han comentado entre 2022 y 2023).

¹¹ El procedimiento legislativo ordinario europeo se explica con detalle en la web de la Unión Europea: https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_es.html#step3-completetext.

II. PRINCIPALES NOVEDADES EUROPEAS

La presente reforma propuesta por la Comisión, de manera similar a lo que ocurría con el Libro Verde sobre diseño del año 1991, incorpora una Directiva y un Reglamento. La primera exigiría la transposición de los cambios finalmente adoptados a la normativa nacional —en el caso español lo más efectivo y sencillo sería la modificación de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI)—¹² mientras que el segundo es de aplicación directa, sin ningún trámite ulterior de los Estados europeos. Por esta característica y porque se trata de una legislación que no sólo armoniza sino que uniformiza, centraremos el análisis de las modificaciones en el Reglamento, teniendo en cuenta que las disposiciones de la Directiva son, en su mayoría, paralelas a las de aquel.

Como reforma general, hemos de destacar que se aprovecha esta revisión de la normativa para sustituir la obsoleta mención de diseño «comunitario» por «de la Unión Europea» —como también ocurrió en el ámbito marcario—. Sin embargo, se ha dejado pasar la misma oportunidad, por lo menos hasta la fecha, para eliminar la distinción entre dibujo y modelo, sin efectos jurídicos prácticos, la cual podría quedar abarcada en el concepto de «diseño». Quizá no se haya considerado una reforma acuciante o muy relevante. Sin embargo, en países que, como España, cuentan con una regulación sobre los modelos de utilidad (en los arts. 137 y ss. de la Ley de Patentes)¹³, resulta confuso emplear el término «modelo» de forma genérica, sin saber si se hace referencia a uno técnico (y patentable) o estético (protegible como diseño). Confiamos en que pueda modificarse este punto en la discusión parlamentaria de las propuestas.

1. Las definiciones de «dibujo y modelo» y «producto». La ambigua cuestión de la visibilidad

En la explicación detallada respecto a cada una de las disposiciones de la propuesta de Reglamento, se nos indica que las definiciones se aclaran y amplían para dar cabida al progreso tecnológico derivado de la aparición de diseños que no se incorporan a productos físicos¹⁴. Para analizar los cambios propuestos, procedemos a comparar la versión vigente con la propuesta, subrayando las incorporaciones y modificaciones:

<i>Reglamento actualmente vigente</i>	<i>Propuesta Reglamento (2022)</i>
Art. 3. Definiciones [...]<i> se entenderá por:</i> <i>a)</i> dibujo o modelo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación;	Art. 3. Definiciones [...]<i> se entenderá por:</i> 1) «dibujo o modelo»: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su decoración, <i>incluidos el movimiento, la transición o cualquier otra forma de animación de esas características;</i>

¹² Ley 20/2003, de 7 de julio.

¹³ Ley 24/2015, de 24 de julio.

¹⁴ COMISIÓN EUROPEA (2022A), pág. 9.

<i>Reglamento actualmente vigente</i>	<i>Propuesta Reglamento (2022)</i>
b) producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos y los productos semiconductores; c) producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto.	2) «producto»: todo artículo industrial o artesanal distinto de los programas informáticos, con independencia de que esté incorporado a un objeto físico o de que se materialice en formato digital, incluidos: a) embalajes, juegos o conjuntos de artículos, estructuras, <i>disposición espacial de elementos destinados a formar, en particular, un entorno interior</i>, y piezas destinadas a su montaje en un producto complejo; b) obras o símbolos gráficos, <i>logotipos, patrones de superficie</i>, caracteres tipográficos e interfaces gráficas de usuario; 3) «producto complejo»: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

1.1. *La desmaterialización de los diseños y de los productos*

Hasta ahora la definición de diseño se apoyaba en dos realidades: la primera es la de «dibujo o modelo», una distinción que, como hemos indicado, nos parece carente de fundamento dado que no plantea ninguna consecuencia práctica relevante; y, la segunda, la de «producto», entendiendo como tal la realidad concreta a la que se aplica el diseño. Nos parece interesante matizar que el objeto fundamental de la protección continúa siendo «la apariencia de la totalidad o una parte del producto». Comenzamos comentando los cambios que pretenden operarse en el concepto de producto.

En este punto, como consecuencia de la necesaria adaptación del derecho de diseño a la evolución operada en los bienes gracias a la digitalización, la propuesta de la Comisión entiende que la materialización de las apariencias protegidas puede producirse no sólo en un objeto físico sino también en un formato digital. Gracias a esta modificación, no quedan dudas de que los productos que se diseñan digitalmente y se introducen como valores muebles disponibles e intercambiables en la experiencia virtual, o incluso para su mero enriquecimiento ambiental¹⁵, en la medida en que cumplan los requisitos de novedad y singularidad, pueden ser protegidos por diseño industrial.

¹⁵ Consideramos que este tipo de «bienes» pueden quedar comprendidos en la letra a) del apartado 2) del artículo 3 de la propuesta cuando incluye en el concepto de producto la «disposición espacial de elementos destinados a formar, en particular, un entorno interior». La protección de una realidad muy similar ya había sido debatida para las marcas en el caso *Apple* (STJUE de 10 de julio de 2014), en el que se argumentaba que la disposición de los productos y servicios ofrecidos en dichas tiendas de tecnología era distintiva por sí sola en relación con las tiendas habituales del ramo. A juicio de FERNÁNDEZ-NÓVOA, para el ámbito marcario, este fenómeno constituía una equiparación de la marca de servicios a la de productos y sólo resultaría conveniente en la medida en que la disposición en cuestión gozase de cierta originalidad [FERNÁNDEZ-NÓVOA (2015), pág. 439].

Esto parece lo más lógico teniendo en cuenta que se ha creado un mercado importante alrededor de los bienes virtuales¹⁶. Observemos que estos se siguen caracterizando por su visibilidad, en cuanto que son apariencias, independientemente de que el producto no sea uno de los que se pueden considerar «tradicionales». E incluso, opinamos que, en aquellos casos en los que se dé la originalidad exigida por la propiedad intelectual, sería factible acumular dicha protección a la de diseño, conforme al artículo 96.2 RD, que se mantiene en la propuesta.

En realidad, y aunque es positiva la aclaración de que los artículos digitales pueden ser objeto de un derecho de diseño, nada impedía hasta ahora realizar esta interpretación con la redacción del Reglamento de Diseño. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que las vigentes Directrices de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) establezcan el registro para los dibujos o modelos de pantallas de visualización, los iconos, las interfaces gráficas de usuario y otros tipos de elementos visibles de un programa informático¹⁷.

Precisamente en relación con esos elementos del *software*, observamos que la propuesta de Reglamento mantiene la exclusión de los programas informáticos que se contiene actualmente en el RD. El Instituto Max Planck de Innovación y Competencia considera este apunte confuso y suprimible, por cuanto es claro que los códigos fuente y máquina no tienen interés a efectos del diseño (son protegidos como propiedad intelectual, en su caso) y ahora se establece específicamente que otros elementos visuales (iconos, interfaces, etc.) sí pueden acceder a esta tutela, como hemos destacado. Compartimos la reflexión efectuada por la institución alemana ya que, salvo que se aclare que lo que se excluye del ámbito del diseño son los mencionados códigos o la secuencia de procedimientos lógicos propios de un *software* —lo cual alargaría excesivamente las definiciones del art. 3—, puede que la mención de los programas de ordenador sea más confusa que aclaratoria¹⁸.

Por su parte, si nos fijamos en el cambio propuesto por esta reforma europea para la definición de «dibujo o modelo», vemos que se amplía este concepto a las animaciones, transiciones y proyecciones¹⁹. La protección de estos elemen-

En el caso del diseño, sin embargo, esta protección es mucho más natural, en la medida en que se protege la disposición por ser apariencia de un producto y no por ser distintiva. Entendemos que el umbral de tutela es, si no más bajo, más sencillo de adquirir debido a la ratio de protección y a los requisitos de los diseños industriales.

¹⁶ Nos ocupamos de la visibilidad en el apartado siguiente, pero nos parece importante mostrar claramente nuestra opinión en la cuestión.

¹⁷ Directrices de la EUIPO, Sección 4.1 Conformidad con la definición de un dibujo o modelo.

La aclaración del estatus como diseño de estos elementos era solicitada, entre otros, por las asociaciones del Reino Unido ECTA, INTA y MARQUES en sus comentarios de 2021.

¹⁸ En este punto, conviene recordar que la tutela de los códigos que integran el programa —el de la fuente, que contiene las instrucciones más o menos creativas que ha ideado el autor; y el de la máquina, que se trata de una especie de traducción del anterior a 0 y 1 para su lectura por el ordenador— corresponde a la propiedad intelectual. Por ello, de forma paralela a la exclusión hecha en la legislación de diseño, nuestra Ley de Propiedad Intelectual contempla la protección accesoria de los programas a través de una patente o un modelo de utilidad, pero nunca de un diseño industrial, en el artículo 96.3 LPI: «La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. [...] Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial».

¹⁹ La protección de estos elementos era propuesta por GRUR en sus comentarios iniciales, del año 2021, págs. 1-2.

tos se produjo en la legislación de marcas en el año 2017, como categorías de signos que pueden constituir una marca²⁰. Gómez Montero hacía notar que el registro de estos nuevos tipos de signos produce una extensión algo desmesurada del ámbito de protección marcario. Nos parece que el riesgo en diseño es menor, por la propia validez temporal que posee esta protección (un máximo de veinticinco años) respecto a la de marcas (las cuales son potencialmente indefinidas si se renuevan cada diez años) y porque, si hay un ámbito en el que esas realidades pueden ser mejor integradas es el del diseño, en cuanto que son apariencias de o manifestaciones de carácter externo de carácter estético. Ciertamente que no son estáticas, pero nuevamente las definiciones existentes hasta ahora de diseño y producto no hacían referencia a su inmovilidad para que surgiese la protección²¹.

Dicho esto, es fundamental tener claros los límites del ámbito de protección de los diseños puesto que, si bien es necesario adaptar el diseño al entorno digital, no nos parece conveniente amparar en el derecho realidades como las sensaciones o los sonidos, que no cumplen con la exigencia de visibilidad o apariencia, a la que nos referimos en el segundo subapartado de este epígrafe.

La inclusión de nuevos diseños virtuales y dinámicos nos traslada inevitablemente a la tan en boga cuestión del metaverso que, hasta la fecha, ha sido más abordada en relación con las marcas que con los diseños, pero que plantea también dudas y problemas en nuestro ámbito. La autora del presente trabajo, en una reflexión sobre los nuevos entornos digitales, había concluido que la consideración de que el producto fuese únicamente virtual, no debería ser obstáculo para concederle protección como diseño industrial, entre otras cosas, por la amplitud de los conceptos de producto y diseño vigentes y porque en este ámbito, al contrario que en marcas, no opera el principio de especialidad²². Pues bien, la modificación legislativa parece confirmar las hipótesis apuntadas.

Finalmente, nos gustaría destacar de este nuevo artículo 3 del Reglamento la mención de otros diseños que, a nuestro juicio, no presentaban muchas dudas y cuya aclaración es, hasta cierto punto, innecesaria —y probablemente derivada del ámbito de las marcas—: los logotipos y los patrones de superficie. Tanto los primeros como los segundos son diseños porque son apariencias de productos, físicos o digitales. Podrían, además, constituir marcas pero sólo cuando sean distintivas —es decir, susceptibles de informar acerca de un origen comercial—²³.

Sin embargo, la AIPPI en sus recientes comentarios (2023) ha manifestado que el concepto de transición es impreciso porque no queda claro si es necesario el paso total de un estado a otro o también se cumpliría si se alcanzase un grado intermedio (pág. 2).

²⁰ En este sentido, el artículo 3.3.h) del Reglamento de Ejecución de la Marca de la Unión Europea [Reglamento (UE) 2018/626, de la Comisión, de 5 de marzo] afirma que un signo de movimiento «está compuesto de un movimiento o un cambio de posición de los elementos que forman la marca o que los incluya». Para un análisis completo de la cuestión en marcas, *vid.* GÓMEZ MONTERO (2019), págs. 274-278.

²¹ En esta línea se había pronunciado OTERO LASTRES (2003), pág. 35.

²² Otra publicación, destinada específicamente a proponer y resolver algunos de los problemas de los diseños en el metaverso, nos ha permitido realizar un análisis más pormenorizado de la cuestión y podría ser de utilidad: LOUREDO CASADO (2023), págs. 471-493.

²³ Sin embargo, no podemos descartar —dado que las legislaciones de marcas y de diseños lo permiten— que respecto a un mismo patrón se acumulen ambas tutelas, si se cumplen sus respectivos requisitos de protección.

Ocurriría lo mismo con la disposición de los elementos de un interior, como una tienda, que pueden recibir protección como diseño (con la modificación propuesta) y como marcas si son distintivas para el tipo de pro-

1.2. *La pervivencia del debate sobre la visibilidad*

La nueva propuesta de Reglamento se refiere a la visibilidad en el artículo 18 bis y la relaciona con la solicitud de registro. Según las directrices previas al articulado, este precepto pretende crear mayor seguridad jurídica, a través de la siguiente redacción: «*Objeto de la protección*. Se concederá protección a las características de la apariencia de un dibujo o modelo de la UE registrado que se muestren de forma visible en la solicitud de registro».

No existe en nuestro actual Reglamento ninguna disposición similar y, aunque su inclusión es, a nuestro juicio, una apuesta decidida por vincular el diseño a la percepción visual, el debate sobre esta cuestión no está cerrado. En este sentido, algunas instituciones que han comentado sobre las propuestas consideran que la visibilidad real de los diseños no es necesaria, en la medida en que el entorno digital altera la consideración tradicional de producto. Según esta postura, deberían poder protegerse las combinaciones de luces y sonidos creadas por los asistentes virtuales de Amazon o Apple, entre otros²⁴. El Instituto Max Planck ha llegado a afirmar recientemente que «las características del diseño no tienen que ser visibles en un momento o situación concretos para beneficiarse de la protección. La excepción a esta interpretación existe únicamente para los diseños de los componentes»²⁵.

No compartimos en absoluto esta idea porque puede conducirnos a perder de vista el fundamento jurídico de la tutela y a parcelar cualquier innovación en la presentación de productos o servicios que deberían ser protegidos, en su caso, a través de la propiedad intelectual. Por ello, nos parece una interpretación más literal y teleológica de la legislación la que realiza la asociación española ANDEMA que opina que, si se aceptase la protección del sonido mediante diseño se cualificarían como tal, elementos que no pertenecen a su ámbito²⁶.

En todo caso, para optar por una u otra interpretación, tanto de la regulación vigente de diseño como de las propuestas de 2022, la pregunta fundamental es si la visibilidad es una condición intrínseca del diseño industrial.

En primer lugar, si acudimos a redacciones anteriores de la regulación de diseño en busca de orientación, observamos que la primera propuesta de Directiva contenida en el Libro Verde de 1991 en su artículo 1.a) indicaba que el diseño recaía sobre la apariencia exteriormente *visible* de la totalidad o parte de un producto. Sin embargo, la mención fue suprimida posteriormente por ser considerada redundante —la apariencia ya implica visibilidad—²⁷. Esta supresión podría ser vista como un argumento en favor de una cualidad estética externa, porque preci-

ductos y servicios. Y entendemos que esto se aplica tanto a tiendas físicas como virtuales. En relación con las marcas y el *leading case Apple*, recomendamos el ya mencionado estudio elaborado por FERNÁNDEZ-NÓVOA (2015), págs. 433-440.

²⁴ Comentarios 2023, pág. 12.

²⁵ Comentarios 2023, pág. 4. Una interpretación incluso más extrema, a nuestro juicio, era la que efectuaban las asociaciones ECTA, INTA y MARQUES en sus comentarios de 2021, quienes afirmaban que no era necesario expandir la protección del diseño a los elementos no perceptibles visualmente porque un diseño no cuenta con esta condición para su protección. Es decir, no consideraban que la visibilidad se desprendiese de la definición de diseño (pág. 2).

²⁶ ANDEMA, Comentarios 2023, pág. 7. Esto estaría más en la línea de lo apuntado por la Comisión Europea en su evaluación jurídica del diseño del año 2016 [COMISIÓN EUROPEA (2016), pág. 158].

²⁷ OTERO LASTRES (2003), pág. 34. En la misma línea, para alguna doctrina francesa, la visibilidad sería un requisito de fondo [AZÉMA y GALLOUX (2012), págs. 690 y ss.].

samente ha buscado evitar una reiteración sobre lo que ya forma parte del concepto de diseño. Sin embargo, se podría alegar en sentido contrario que su supresión es muestra de que la visibilidad no es una condición definitiva y genérica para todos los productos. En esa misma línea, operaría en contra de la visibilidad que esta sólo se establezca expresamente en el actual Reglamento para los componentes de productos complejos y que entre los elementos de diseño mencionados en la lista (no taxativa) del artículo 3 del Reglamento figuren la textura y los materiales, que no son únicamente percibidos por la vista, sino también por el sentido del tacto.

Sin embargo, a nuestro juicio, ganan los argumentos a favor. El principal es que la protección de los diseños pivota sobre la «apariencia», según el artículo 3 —tanto el actual como la propuesta son idénticos en esto—. Aquella, de acuerdo con el *Diccionario de la Lengua Española*, es el «aspecto o parecer exterior de alguien o algo»²⁸. Confirmarían esta conclusión el hecho de que el carácter singular —segundo requisito de protección del diseño— se evalúa a través de la impresión general distinta causada en el usuario informado, la cual pivotará sobre características exteriores y visibles. El nuevo artículo 18 bis podría ser visto como manifestación a favor de la visibilidad de los productos no sólo en la solicitud de registro sino como condición de tutela de los diseños: no se puede proteger aquello que no es visto.

Finalmente, creemos que la jurisprudencia sobre la materia ha arrojado luz sobre la cuestión y no sólo en relación con los diseños de componentes de productos complejos. Nos fijamos en las sentencias de los casos *Biscuits Poult*²⁹ y *Cezar Przedsiębiorstwo*³⁰. En la primera el diseño litigioso era una galleta tipo cookie rellena de chocolate, el cual sólo era visible al morder la galleta. Para el TGUE, «la Sala de Recurso no incurrió en un error al precisar, [...], que las características no visibles del producto, que no se referían a su apariencia, no podían tomarse en consideración para determinar si el dibujo o modelo controvertido podía ser objeto de protección»³¹. En el segundo caso, el Tribunal resolvía un caso sobre el diseño de un rodapié (componente de un producto complejo), pero se mostraba muy tajante cuando afirmaba, para todo tipo de diseños, «que la visibilidad es un criterio esencial de la protección de los dibujos o modelos comunitarios»³².

Por todo lo apuntado, creemos que no procede, en absoluto, eliminar la visibilidad del análisis de protección de los diseños ni conceder protección como tales a realidades como el sonido u otras características ambientales no visibles. Al contrario, debe ser la condición que primero se verifique, ya que, sólo para un diseño perceptible de forma ocular, podremos proceder al análisis de la novedad y la singularidad. Por ello, es un criterio esencial, una exigencia de fondo y opera siempre, independientemente del tipo de producto al que el diseño se aplique³³.

²⁸ Compartimos del todo la afirmación de OTERO LASTRES acerca de la esencialidad de la visibilidad de los diseños. El autor hacía referencia, además, a que esta nota se manifiesta tanto en los productos físicos como virtuales [OTERO LASTRES (2003), pág. 35].

²⁹ STGUE de 9 de septiembre de 2014, asunto T494/12, *Biscuits Poult SAS* y *OAMI*.

³⁰ STGUE de 3 de octubre de 2014, asunto T39/13, *Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński c. OAMI, y Poli-Eco Tworzywa Sztuczne*.

³¹ Apartado 29 de la resolución.

³² Apartado 40 de la resolución. La cursiva es nuestra.

³³ Además, según el mismo Instituto Max Planck, los diseños virtuales, que deben recibir protección como diseño, se caracterizan porque en ellos sólo existe una apariencia y no un producto físicamente tangible. Nos

2. Alcance de los derechos que otorga un diseño en relación con la impresión en 3D

La reforma del artículo 19 del Reglamento tiene por objeto precisar cuál es el ámbito de actuación de un titular de un diseño industrial (*ius utendi* e *ius prohibendi*), especialmente teniendo en cuenta el fenómeno disruptivo de la impresión 3D. Para ello, se incluye en el catálogo de actuaciones que el titular puede prohibir las de creación, descarga, copia o distribución de soportes o *software* para la elaboración de productos completos [nueva letra d)].

Reglamento actualmente vigente	Propuesta Reglamento (2022)
Art. 19. Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario 1. Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que este se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.	Art. 19. Derechos conferidos por un dibujo o modelo de la UE 1. Un dibujo o modelo de la UE registrado conferirá a su titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin el consentimiento del titular. 2. Podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 1: a) fabricar, ofrecer, poner en el mercado o utilizar un producto al que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que este se haya aplicado; b) importar o exportar un producto de los contemplados en la letra a); c) almacenar un producto contemplado en la letra a) para los fines contemplados en las letras a) y b); d) <i>crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte o software que registre el dibujo o modelo con el fin de permitir la elaboración de un producto contemplado en la letra a).</i> 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, el titular de un dibujo o modelo de la UE registrado tendrá derecho a impedir que se introduzcan, en el tráfico económico y en la Unión desde países terceros, productos que no se despachen a libre práctica en la Unión [...].

Las impresoras 3D son herramientas de tipo electromecánico que permiten a sus usuarios, contando con las instrucciones informáticas precisas, fabricar variados objetos a través de una técnica de superposición de capas de material para la for-

parece que la institución entra en una contradicción cuando, a la vez, pretende prescindir de la condición de visibilidad como esencial del diseño (Comentarios 2023, pág. 4).

En esta línea, advierte GÓMEZ SEGADÉ que, para los productos «que se materializan únicamente en forma digital sólo existen en la medida en que son percibidos visualmente, y por eso producto y apariencia son la misma cosa» [GÓMEZ SEGADÉ (2023), págs. 13-14, en prensa].

mación de estructuras. Para que la impresora funcione correctamente, debe introducirse en ella un software específico con una serie de códigos de actuación (denominado archivo CAD). Mientras que el material más habitual para objetos pequeños —como decoración, indumentaria o joyería— era un polímero flexible, se está ampliando su uso a nuevas industrias y materiales como el hormigón para la impresión de viviendas o los metales ligeros para la fabricación de cohetes aeroespaciales³⁴.

Se trata, por tanto, de un instrumento sofisticado que concede a quien la posee la capacidad de fabricar productos con un determinado diseño a unos costes menores en comparación con otros modos de producción, incluyendo la posibilidad de realizar copias de diseños existentes. Y esta relevante ventaja constituye también su mayor riesgo, especialmente para los titulares de los dibujos o modelos reproducibles mediante la impresora³⁵.

La impresión 3D había sido uno de los temas abordados en la Revisión Jurídica de la Protección del Diseño Industrial en Europa del año 2016³⁶. De hecho, se observaba que no era una cuestión que afectase sólo a los diseños pero sí era particularmente relevante para estos. Y se ofrecían recomendaciones para abordar las actividades de distintos tipos de usuarios:

a) En relación con los usuarios directos, se planteaba la posibilidad de restringir el límite sobre uso privado o no comercial del diseño a «actos que no perjudiquen indebidamente la explotación normal del diseño» o mediante una verificación similar a la de los tres pasos del Acuerdo ADPIC.

b) En relación con los usuarios indirectos, se ofrecían dos alternativas: introducir un precepto sobre infracción del diseño por estas partes indirectas; o un precepto que declarase que los intermediarios eran responsables por haber autorizado, de algún modo, la infracción del diseño, como un recurso legal adicional o alternativo.

c) En relación con las actividades potencialmente infractoras del diseño, una última sugerencia era revisar la adecuación de expandir la definición de infracción en el sentido de que la creación de un documento que «registre» (o guardase) dicho diseño, sin la debida autorización, supusiese un uso infractor.

Pues bien, quizá algunas de estas recomendaciones eran bastante atrevidas, sobre todo, cuando se proponía el establecimiento de responsabilidad para los intermediarios por su «autorización» de la infracción. Ahora bien, después de tener en mente estas opciones, las medidas adoptadas en la actual propuesta pueden parecer, por oposición, un poco tímidas. En este sentido, sólo se incorpora la solución contenida en la anterior letra c), dado que se permite al titular del diseño prohibir a terceros las actuaciones de «crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte o *software* que registre el dibujo o modelo con el fin de permitir la elaboración de un producto» [art. 19.2.d) de la propuesta].

³⁴ Hace tan sólo unos días se efectuó el despegue del Terrain 1, un cohete producido gracias a la impresión 3D en su mayoría. Aunque no alcanzó órbita, al contrario de lo previsto, sí ha demostrado su capacidad para soportar los rigores del despegue (https://www.eldebate.com/ciencia/20230323/primer-cohete-impreso-3d-despega-exito-no-alcanza-orbita_102807.html).

La empresa creadora, Relativity Space, ofrece información acerca del procedimiento de fabricación en su página web: <https://www.relativityspace.com/>.

³⁵ Podemos ver ciertas semejanzas de este tipo de copias —aunque poseen una mayor complicación técnica— respecto a las obtenidas de la grabación de CD por particulares gracias a un software destinado al efecto, donde el daño más considerable deriva de que la persona que grave los CD, los comercialice y se lucre de su venta, sin contar con una licencia para ello.

³⁶ COMISIÓN EUROPEA (2016), pág. 163.

Sin embargo, la inclusión del apartado *d)* es una solución relativamente eficaz y operativa porque se fija en las actuaciones relacionadas con el *software* y con esos otros soportes que registren el diseño, que serán normalmente los documentos y aplicaciones que alimenten a la impresora y le proporcionen las instrucciones de ejecución. Es, por tanto, un cerco a quien elabore o haga circular los programas informáticos que son básicos para la impresión.

Para la AIPPI francesa (*Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*), la propuesta del Reglamento en torno a la impresión 3D [letra *d)*] se olvida de una actuación, que es el almacenamiento, la cual se había considerado potencialmente infractora en el informe «Las implicaciones de la impresión 3D para los derechos de propiedad industrial» del año 2020³⁷. Es cierto que en esa cuestión el documento era más estricto y cerrado. Sin embargo, en la práctica, será difícil que el almacenamiento no vaya seguido o precedido de alguna otra actuación de las mencionadas en la actual propuesta: crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte.

Por otra parte, nos parece interesante hacer mención a la problemática que crea el límite de uso privado del diseño para fines no comerciales. Dicho límite suele existir en los derechos de propiedad industrial e intelectual para evitar que aquellos usos no lucrativos que no trascienden la esfera privada de una persona se califiquen como infracciones, dado que normalmente no se causa daño a la explotación del titular del derecho. Si bien esto suele ser cierto, la impresión de productos supone un reto en relación con los diseños porque permite obtener el bien o un sustituto mediante su fabricación privada. En esta línea, ANDEMA ha pedido que el derecho de diseño pueda actuar frente a la copia, incluyendo usos de investigación y académicos porque entienden que una impresión en 3D para uso personal debe considerarse (en todo caso) como un uso comercial, ya que la impresora está consiguiendo que el diseño de un producto se utilice sin pagar por él³⁸.

A pesar de percibir el riesgo de estos usos y la realidad del razonamiento expuesto por la asociación española, nos parece que la utilización privada, especialmente si se relaciona con la investigación, tiene efectos positivos: contribuye, entre otras cosas, a mejorar el patrimonio de las formas, a conocer mejor la respuesta de los materiales, a observar el comportamiento de las impresoras y de los productos impresos. Por ello, podría resultar excesivamente gravoso restringir el límite en estos casos³⁹.

³⁷ La AIPPI (Comentarios 2022, págs. 6-7) y otras instituciones como ECTA, INTA y MARQUES (Comentarios 2021, pág. 10) se han referido a dicho documento, exigiendo que se cumpla estrictamente lo propuesto en relación con todos los actos infractores del diseño industrial, entre los que estaría el mero hecho de poseer un archivo CAD que permita la creación de un diseño infractor, incluso aunque no se realizase nunca su impresión. Recomendamos la consulta del documento, sobre todo, en relación con los diseños: MENDIS *et al.* (2020), págs. 134-140.

En los Comentarios enviados por la Asociación de Propiedad Intelectual de Japón en 2023 se afirmaba que el control de las infracciones relacionadas con la impresión 3D debía hacerse desde que los archivos se suben a la nube puesto que, después, es muy difícil controlar la circulación por Internet, incluso cuando se ha eliminado el archivo (Comentarios 2023, pág. 3).

³⁸ ANDEMA, Comentarios 2023, pág. 12.

³⁹ Otra cuestión interesante en relación con estos procesos ha sido la comentada por Toy Industries of Europe (Comentarios 2023) acerca de la posibilidad de que la impresión 3D influya negativamente en la percepción de novedad y carácter singular del producto original, en la medida en que se van haciendo reproducciones con variaciones menores. Ciertamente podría producirse una mayor saturación del estado de las formas y que el usuario —incluso el que se encuentra informado— deje de percibir los detalles que distinguen a unos y otros diseños. Creemos que, para este tipo de casos, el derecho de marca con sus funciones publicitarias y de conden-

3. Ampliación de los límites: uso referencial y uso a modo de crítica o parodia

Una modificación del Reglamento propuesta ya en 2014 recaía sobre el límite relacionado con el uso privado mencionado al final del apartado anterior. Sin embargo, dicho precepto no sufriría alteración según la actual propuesta. Por tanto, la opción de ofrecer una compensación equitativa a los creadores del archivo CAD o a los titulares del diseño no ha prosperado hasta ahora⁴⁰.

Sin embargo, en el artículo 20 relativo a los límites del derecho de diseño sí se añadirían dos nuevos: el uso referencial de un diseño y el uso con fines de crítica o parodia. En este punto la propuesta indica que la adición de dichos usos permite garantizar un mejor equilibrio de los legítimos intereses en juego —entendemos que uno de ellos es la libertad de expresión (en el caso de la parodia) y los otros serían la libertad de empresa y la competencia en el mercado (para el uso referencial)—.

<i>Reglamento actualmente vigente</i>	<i>Propuesta Reglamento (2022)</i>
Art. 20. Limitación de los derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario 1. Los derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario no podrán ejercerse respecto de: a) los actos realizados en privado y con fines no comerciales; b) los actos realizados con fines experimentales; c) los actos de reproducción realizados con fines de cita o docentes, siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales, no menoscaben la explotación normal del dibujo o modelo y se mencione la fuente.	Art. 20. Limitación de los derechos conferidos por un dibujo o modelo de la UE 1. Los derechos conferidos por un dibujo o modelo de la UE no podrán ejercerse respecto de: a) los actos realizados en privado y con fines no comerciales; b) los actos realizados con fines experimentales; c) los actos de reproducción realizados con fines de cita o docentes; d) los actos realizados con el fin de <i>identificar un producto como el del titular del derecho sobre el dibujo o modelo o con el fin de referirse a tal producto</i>; e) <i>los actos realizados con fines de comentario, crítica o parodia</i>; f) el equipamiento de buques y aeronaves que estén matriculados en un tercer país y que sean introducidos temporalmente en territorio de la Unión; g) la importación en la Unión de piezas de recambio y accesorios destinados a la reparación de los buques y aeronaves a los que se refiere la letra f); h) la ejecución de las labores de reparación de los buques y aeronaves a los que se refiere la letra f).

sación del prestigio, podría auxiliar a los titulares de los diseños originales. Sin embargo, se trata ciertamente de una posibilidad y una desventaja que la impresión 3D puede causar a los titulares de diseños. Nos gustaría ahondar más en esta materia, pero nos resulta imposible por motivos de espacio.

⁴⁰ COMISIÓN EUROPEA (2016), Anexo 3.

<i>Reglamento actualmente vigente</i>	<i>Propuesta Reglamento (2022)</i>
2. Los derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario tampoco podrán ejercerse respecto de: a) el equipamiento de buques y aeronaves matriculados en un tercer país cuando sean introducidos temporalmente en territorio comunitario; b) la importación en la Comunidad de piezas de recambio y accesorios destinados a la reparación de tales naves; c) la ejecución de las labores de reparación de tales naves.	2. El apartado 1, letras c), d) y e), sólo será de aplicación <i>cuando los actos sean compatibles con prácticas comerciales leales y no perjudiquen indebidamente la explotación normal del dibujo o modelo y, en el caso de la letra c), cuando se mencione la fuente del producto al que se encuentre incorporado o se haya aplicado el dibujo o modelo.</i>

La propuesta cambia ligeramente la configuración del artículo: por una parte, se añaden estos nuevos usos en las letras d) y e); por otra, el apartado 2 se refiere al criterio para aplicar estos límites —el cual estaba operando hasta ahora únicamente para la letra c) sobre los usos con fines de cita o docentes—. Dicho criterio es que los actos realizados por la persona que usa el diseño sean considerados leales en el mercado y que no perjudiquen la explotación normal del dibujo o modelo⁴¹. Sin embargo, la redacción, salvo por las dos adiciones mencionadas, sigue siendo muy similar a la existente.

Comenzamos nuestro análisis por el uso del diseño cuya finalidad es la parodia. Esta se ha considerado un concepto unitario para el Derecho europeo desde la STJUE del asunto C-201/13⁴². El caso daba respuesta a varias cuestiones prejudiciales planteadas por Bélgica relacionadas con la comercialización de un calendario que empleaba un conocido dibujo para caricaturizar al alcalde de Gante. Para la resolución, se aplicó la Directiva de armonización de los derechos de autor⁴³ y se estableció que, en el ámbito de la propiedad intelectual, la parodia tiene como características esenciales, por un lado, la evocación de una obra preexistente y, por otro, la plasmación de un contenido humorístico o burlesco —tal y como había señalado el Abogado General en los puntos 48 y siguientes de sus conclusiones—⁴⁴.

En nuestro país, la crítica y la parodia se amparan en el derecho fundamental a la libertad de expresión del artículo 20.1.a) de la Constitución Española y se justifican en el interés público que existe en la generación de opiniones sobre una obra, la cual no se alcanzaría si se exigiera el consenti-

⁴¹ Además, en el caso del límite de cita docente, como ya se establece actualmente, es necesario que se cite la fuente.

⁴² STJUE de 3 de septiembre de 2014.

⁴³ Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Comenta esta sentencia en profundidad MACHADO PONTES (2015), págs. 43-44.

⁴⁴ Conclusiones del Abogado General Pedro Cruz Villalón presentadas el 22 de mayo de 2014, asunto C-201/13, apartado 48: «El contraste entre estas definiciones pone de manifiesto, más allá de un origen etimológico común (el término griego *παρῳδία*), un significado coincidente en sus rasgos esenciales. Estos rasgos comunes serían de dos tipos: de un lado, unos rasgos por así decir estructurales, y, de otra parte, unos rasgos funcionales. La parodia es, en su enunciado más esquemático, estructuralmente, “imitación” y, funcionalmente, “burlesca”».

miento del autor respecto a la manifestación cómica o una indemnización a favor de este⁴⁵.

Lo dicho hasta ahora se refiere a la parodia en el ámbito de la propiedad intelectual pero, en el ámbito de los diseños, puede resultarnos difícil imaginar que la libertad de expresión recaiga sobre realidades industriales tan «prosaicas» como logotipos, muebles o pequeños electrodomésticos. Por otra parte, en los últimos años han surgido modelos de negocio que se dedican a la fabricación y venta de camisetas u otros objetos cuyo principal atractivo comercial es la utilización de logotipos de marcas conocidas u obras de arte, cambiando su mensaje o su dibujo. Un ejemplo elocuente es el siguiente:

Figura 1. **Parodia del logotipo (diseño y marca) de McDonald's**



En este dibujo, se emplea la conocida M de McDonald's en los mismos tonos, pero se sustituye el elemento «Donald's» por el de «Diabetes», que hace referencia a una cualidad negativa del tipo de producto ofrecido por la marca de comida.

Se nos plantean varias cuestiones problemáticas en un límite aparentemente sencillo. En primer lugar, la parodia del diseño puede ir acompañada de la de la marca, como en el ejemplo anterior. De hecho, nos atrevemos a preguntarnos si la crítica, que en el ejemplo anterior podría considerarse incluso denigratoria, es respecto al logotipo en sí y, por tanto, al diseño, o respecto al nombre, al *good will* del signo y, entonces, referido a la marca. Nos inclinamos a pensar que se produce más respecto al elemento o valor asociado al signo que a su apariencia *per se*, salvo que esta sea particularmente cómica.

Sin embargo, la utilización con fines de parodia no está contemplada para los signos distintivos (ni tampoco para las patentes). Esto convierte a los diseños en el primer derecho de la propiedad industrial que establece el límite y la referencia del artículo 39 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual⁴⁶ no siempre

⁴⁵ PERDICES HUETOS (1999), págs. 16-17.

⁴⁶ El artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que «no será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor».

La cursiva es nuestra y pretende destacar que la única orientación que recibimos del artículo es el hecho de que «los límites del límite» (si se nos permite la expresión) es que no se genere una confusión con la obra parodiada ni se cause a esta o a su autor un daño. CORBERÁ MARTÍNEZ ha realizado un estudio profundo sobre la parodia en los derechos de autor comentando el artículo 39 [CORBERÁ MARTÍNEZ (2016), págs. 772 y ss.].

Observamos que el límite de diseño que tratamos en este epígrafe tiene un requisito semejante al segundo, pero con un marcado carácter económico: que ese daño no ocurra para la explotación normal —lucrativa, más frecuentemente— del diseño.

resulta adecuada, en la medida en que dicha parodia no se efectúa en un mercado de productos⁴⁷.

En este sentido, Perdices Huetos entiende que la parodia de una obra aplicada tendría dos posibles objetivos. El primero de ellos sería denunciar los fallos del producto y/o la actuación de la empresa, lo cual no es fácil de admitir como límite, en la medida en que la información que opera en el mercado de productos y servicios debe ser veraz y contrastable. El segundo sería hacer reír a costa de la marca en cuanto a su forma, colores, letras, etc., lo que vendría prohibido vía competencia desleal por su potencialidad de ser un aprovechamiento del esfuerzo ajeno⁴⁸.

Precisamente, en los casos en los que se elaboran productos como tazas, camisetas, cojines, etc., que emplean un diseño anterior alterado y cuyo principal atractivo, para el consumidor, es precisamente su carácter cómico y jocoso respecto a ese logotipo o dibujo, la cuestión problemática es si constituyen únicamente una parodia o suponen un verdadero uso comercial de una obra anterior. Y, por tanto, si esta utilización queda amparada en el límite o lo trasciende y puede ser prohibida por el titular de un diseño⁴⁹. En esta línea, la AIPPI ha comentado respecto al artículo 20 de la propuesta de Reglamento que este límite (interpretado de forma amplia) permitirá un aprovechamiento del diseño artístico aplicado a una obra industrial y, por tanto, la obtención de un beneficio como consecuencia⁵⁰.

Creemos que será fundamental para evitar esas indeseables consecuencias la correcta interpretación y aplicación del apartado 2 del artículo 20 (de la propuesta) que establece que los actos de uso del diseño sean compatibles con las prácticas comerciales leales y no perjudiquen indebidamente la explotación normal del dibujo o modelo. A nuestro juicio, una lectura excesivamente amplia de la libertad de expresión que se materializa en la comercialización de productos que emulen —aunque lo hagan de forma cómica— un diseño (y normalmente una marca) previo, sería con gran probabilidad un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno⁵¹.

⁴⁷ En esta cuestión PERDICES HUETOS ha comentado que la parodia de un signo difiere mucho de la de una obra artística aplicada, sea marca o diseño, porque en relación con estos, la parodia se inserta en un mercado de productos o servicios. PERDICES HUETOS (1999), pág. 34.

⁴⁸ Artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal (3/1991, de 10 de enero): «Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase” y similares».

Por su parte, MACHADO PONTES entiende que, en relación con la parodia de la marca, no sólo ha de consultarse la jurisprudencia del TJUE sino también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [MACHADO PONTES (2015), págs. 2 y 47].

⁴⁹ Nos parece interesante y compartimos la opinión manifestada por las asociaciones británicas ECTA, INTA y MARQUES, acerca de que la inclusión de nuevos límites en la legislación de diseño no debería derivar únicamente de que figuren en otros derechos (como en el de marcas y el de propiedad intelectual), puesto que cada derecho presenta sus propios objetivos de tutela. Y podemos añadir que su propia vertiente filosófica y económica (Comentarios 2021, págs. 3-4).

⁵⁰ Comentarios 2023, págs. 8-9.

⁵¹ En Estados Unidos, el derecho a la libertad de expresión, se recoge en la primera Enmienda: «El Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de esta; o que coarte la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del Gobierno la reparación de agravios».

Por su parte, en cuanto al límite del uso referencial, estamos en un escenario distinto, puesto que se había manifestado anteriormente la necesidad de emplear diseños ajenos para hacer constar que se comercializan recambios o productos compatibles con los mismos, tanto en la legislación como en la jurisprudencia. En el fondo, se trata de un uso que tiene como fin último promover una adecuada competencia en el mercado y que se relaciona, al menos indirectamente, con la cláusula de reparación. Es conveniente para el mercado y para los consumidores que aquellas empresas que fabriquen accesorios o recambios compatibles con bienes del fabricante original puedan indicarlo. Podría resultar una información útil y necesaria siempre que no se genere confusión en el mercado respecto al verdadero origen empresarial de los productos y que no se perjudique al titular del diseño empleado, cuestiones en las que habrá que ser especialmente cautos.

Si observamos la evolución de la legislación europea sobre el límite de cita de un diseño, podemos ver que en las primeras propuestas de Reglamento y Directiva de 1991 sólo se contemplaba un uso con finalidad docente pero no uno de cita. Posteriormente, en la Propuesta de Reglamento del año 1993 se ampliaba el límite, incluyendo el uso realizado con un propósito de referencia. En este sentido, el artículo 22.1.c) de dicha propuesta establecía que «Los derechos conferidos por el diseño comunitario no se extenderán: a *los actos de reproducción realizados en forma de referencia* o con fines docentes, siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales, no menoscaben la explotación normal del diseño y se mencione la fuente».

A partir de este año, la redacción del precepto sufrió pocas modificaciones pero sí una relevante: la sustitución de la palabra «referencia» por la de «cita», lo cual generaba algunas dudas acerca de si la referencia comercial del diseño quedaba incluida en el ámbito de aplicación del límite. Esta discusión tema fue objeto de pronunciamiento en el caso *Nintendo* del año 2017. El TJUE, a petición del Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, resolvió varias cuestiones prejudiciales relacionadas con el uso por la empresa BigBen de diseños de Nintendo (titular de los accesorios Wii) para manifestar al público que sus mandos a distancia y otros accesorios podían usarse junto con las consolas originales de Nintendo. BigBen se amparaba en el límite de cita del artículo 20.1.c) RD.

La respuesta del TJUE fue que el precepto ampara usos como el de las fotografías de diseños originales, incluso en Internet y sin consentimiento del titular de los diseños, que lleva a cabo un tercero que comercializa lícitamente accesorios del producto original. Jiménez Serranía comentó, al hilo de este caso, que la solución del Tribunal es contraria al principio de interpretación estricta de los límites de la propiedad intelectual e industrial, obviando que se contaba ya con una solución para indicar compatibilidad en el derecho marcario, que se puede complementar con explicaciones adicionales para que el consumidor tenga toda la información necesaria, opinión que compartimos⁵².

El tamiz de la libertad de expresión en este país es el uso leal o razonable de la obra anterior (denominado «*fair use*» en inglés). Y este tiene en cuenta factores como el propósito de la utilización o la cantidad y sustancialidad de la obra original empleada (Sección 107 de la Copyright Act). Creemos que en Europa también sería conveniente establecer una interpretación estricta: la parodia queda salvaguardada siempre que el uso que se realice de la obra original (objeto de la sátira) no busque una ganancia a costa del diseño industrial.

⁵² JIMÉNEZ SERRANÍA (2019), pág. 665.

Todo lo apuntado demuestra, al menos, que el uso referencial se había tenido en cuenta en anteriores propuestas legislativas sobre diseño y que su posible conveniencia se había analizado desde un prisma práctico. De hecho, podemos ver un marcado paralelismo entre el precepto de 1993 y el que se propone en la actualidad. Con la redacción de 2022, se dispararían las dudas mencionadas acerca de la inclusión de referencias comerciales porque se permitiría cualquier utilización del diseño cuyo objetivo sea identificarlo, siempre que sea compatible con las prácticas comerciales leales y no perjudique indebidamente la explotación normal del bien. Esto nos lleva a pensar en una cita o referencia que se produce en el mercado.

Como conclusión, a pesar de la necesidad de este límite y de lo positiva que resulta la aclaración respecto a los usos comerciales, a nuestro juicio, no puede ampliarse excesivamente su aplicación, bajo el argumento de preservar la competencia y el buen funcionamiento del mercado interior, porque podrían perjudicarse los legítimos intereses del titular de un diseño. Es decir, debe de analizarse caso por caso que no se afecta el uso normal en el mercado por el legítimo titular y que no existe ningún otro medio igualmente efectivo para indicar la interoperabilidad de los diseños ya que, de lo contrario, existiría un riesgo de aprovechamiento indebido de la asociación que un consumidor u otro operador del mercado efectuase al ver, por ejemplo, una fotografía del diseño en una página web.

4. Cláusula de reparación

Llegamos en este punto a la que había sido la manzana de la discordia en la regulación sobre diseño a lo largo del siglo xx. Recordemos que, en el marco de los debates sobre esta legislación, Europa parecía dividida en dos bandos: países productores de coches (bien complejo) y países productores de piezas de recambio o de reparación para el mismo, como el nuestro. Fue sobre todo este enfrentamiento tan esencial proveniente de la industria del automóvil el que acarreó un considerable retraso en la elaboración y aprobación de los textos definitivos sobre diseño en la Unión Europea⁵³.

El Reglamento optó, en el artículo 110, por no conceder la protección como diseño a los dibujos y objetos empleados para la reparación de productos complejos, sin aclarar si el estatus jurídico del precepto era el de una exclusión de protección o el de un límite al derecho. Su localización como disposición transitoria tampoco contribuía a aportar luz a la cuestión. En todo caso, se trataba de una cláusula temporal, que debía ser revisada y evaluada, junto con el resto de la legislación sobre diseño⁵⁴. Parece que finalmente esa revisión ha llegado y tiene como objetivo liberalizar el mercado de las piezas de recambio.

⁵³ LENCE REJA (1997), págs. 1015-1016; LLOBREGAT HURTADO (2000), pág. 202.

⁵⁴ Esto se prescribía en el artículo 18 de la DD para que tuviese lugar en los tres años siguientes al 28 de octubre de 2001 (fecha estipulada en el art. 19 DD). Dentro de este plazo, el 14 de septiembre de 2004, la Comisión publicó una propuesta de Directiva que abogaba por la liberalización del mercado. Sin embargo, distintas paralizaciones en la tramitación han provocado que la propuesta no se haya adoptado ni la medida liberalizadora haya tenido lugar (puede consultarse este proceso en LOUREDO CASADO (2019), págs. 276-280).

<i>Reglamento actualmente vigente</i>	<i>Propuesta Reglamento (2022)</i>
Art. 110. Disposición Transitoria 1. Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial. 2. La propuesta de la Comisión mencionada en el apartado 1 se presentará junto con las modificaciones que la Comisión proponga sobre el mismo asunto con arreglo al artículo 18 de la Directiva 98/71/CE.	Art. 20 bis. Cláusula de reparación 1. No se conferirá protección a un dibujo o modelo de la UE que constituya un componente de un producto complejo <i>de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo del componente</i> y que se utilice, en el sentido del artículo 19, apartado 1, <i>con el único fin</i> de reparar dicho producto complejo para restituirle su apariencia inicial. 2. El apartado 1 no podrá ser invocado por el fabricante o el vendedor de un componente de un producto complejo que no haya informado debidamente a los consumidores, mediante una indicación clara y visible en el producto o de otra forma adecuada, sobre el origen del producto que vaya a utilizarse a efectos de la reparación del producto complejo, de modo que puedan elegir con conocimiento de causa entre los productos competidores que puedan utilizarse para la reparación.

La liberalización del mercado de los componentes de reparación es la solución que más conviene a los consumidores y que mejor opera en favor de la competencia en el mercado y de la economía circular⁵⁵, mientras que la protección exclusiva a los titulares de los productos complejos corre el riesgo de crear mercados cautivos. Estas consideraciones ya eran tenidas en cuenta en los años noventa pero el consenso en torno a una desprotección total y definitiva para este tipo de piezas parecía imposible. Ahora, sin embargo, la Comisión propone que la cláusula deje de ser temporal y pase a constituir el articulado del Reglamento de forma permanente, ubicada tras los límites, lo que implica, a nuestro juicio, su categorización como tal⁵⁶. Aun así, en este punto, ni el título ni la redacción contienen el término «límite» y conservan parte de su ambigüedad.

En lo que ya no existirían dudas es en que estamos ante una cláusula *must-match*, es decir, que opera siempre que el componente o recambio, además de usarse para la reparación, venga condicionado en su configuración y apariencia por la del producto complejo, tal y como se desprende del actual artículo 20 bis⁵⁷. En el Reglamento vigente esta matización no figura en el artículo 110, cuestión que se planteó en el caso *Acacia* de 2017⁵⁸, en el que se afirmaba que: «A di-

⁵⁵ En este sentido, existe un nuevo Plan sobre Economía Circular para Europa del año 2020 [COM(2020) 98 final].

⁵⁶ Se habían manifestado a favor de esta consideración la SAP de Alicante 278/2010, de 18 de junio, FJ 4.º y BLANCO JIMÉNEZ y CASADO CERVIÑO (2003), págs. 51-52.

⁵⁷ Vid. cursiva en el cuadro anterior.

⁵⁸ STJUE de 20 de diciembre de 2017, asuntos C-397/16 y C-345/16, *Acacia Srl* y *Pneusgarda Srl*, en concurso, *Audi AG* (C-397/16), y entre *Acacia Srl*, *Rolando D'Amato* y *D. Ing. h.c. F. Porsche AG* (C-435/16).

ferencia del considerando 13 del Reglamento 6/2002, que dispone que no debe preverse la protección como dibujo o modelo comunitario a un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo “de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo” y que se utilice con objeto de permitir la reparación de un producto complejo [...], el artículo 110, apartado 1, del mismo Reglamento se limita a establecer que debe tratarse de un “componente de un producto complejo”, que ha de ser “utilizado [...] con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial”. Por tanto, del tenor del artículo 110, apartado 1, del Reglamento 6/2002 resulta que el hecho de que el dibujo o modelo protegido dependa de la apariencia del producto complejo no figura entre los requisitos que enumera esa disposición».

Dicho esto, y aunque parece que el consenso es mayor que cuando se aprobaron la DD y el RD, no podemos creer ingenuamente que ahora la cuestión se ha vuelto totalmente pacífica. En este sentido, entre los comentarios enviados en el marco de la consulta pública y de las propuestas legislativas, nos encontramos con opiniones favorables a la introducción de esta cláusula, como las Industrias Europeas del Juguete, quienes se han manifestado a favor de armonizar la aplicación de la protección de diseño en el sector de los recambios⁵⁹.

Sin embargo, otras empresas como Volvo se han pronunciado en contra por considerar que deja a una industria innovadora sin su justo retorno respecto a la inversión realizada. Consideran que puede afectar al mercado laboral vinculado a esta industria, que es una medida contraria a la economía circular y a la seguridad⁶⁰. Y la Confederación de Empresarios Suecos considera que, si bien es importante que las empresas inviertan en desarrollar recambios, la competencia actual es global y no en todos los países rigen las mismas disposiciones sobre recambios (p. ej., Estados Unidos, China, Corea del Sur, etc.). Esto implica una clara desventaja para las compañías europeas cuando, además, la cláusula de reparación propuesta parece jugar en contra de los incentivos para que las empresas inviertan en los recambios⁶¹. Por estas disparidades apuntadas, auguramos que la aprobación parlamentaria de las propuestas irá precedida nuevamente de debates sobre los recambios.

No podemos terminar este epígrafe sin tener en cuenta el apartado 2 del artículo 20 bis, cuyo contenido no se recogía hasta ahora en el RD. Se refiere a una condición necesaria para que pueda emplearse la cláusula de reparación como defensa frente a posibles infracciones, que consiste en que se comunique debidamente a los consumidores el origen del producto que se va a utilizar o se ha utilizado como componente de reparación. Se trata de un deber de información, el cual será más fácil de constatar si nos encontramos con documentos escritos que en el caso de acuerdos verbales.

⁵⁹ Comentarios 2023. En la misma línea, aunque con matizaciones temporales, GRUR (Comentarios 2023, pág. 8); y el Instituto Max Planck (Comentarios 2023, págs. 10-11), entre otros.

⁶⁰ Comentarios 2023, págs. 2-4.

⁶¹ Comentarios 2023.

III. CONCLUSIONES

Este artículo se ha propuesto ofrecer un estudio general de los puntos que a esta autora más han llamado la atención sobre las propuestas de modificación de la regulación europea de diseño.

A nuestro juicio, la reforma de este derecho de la propiedad industrial había pasado de ser conveniente hace aproximadamente una década a volverse una actuación muy necesaria en el último lustro⁶². Hemos de reconocer la labor de la jurisprudencia europea por su coherencia y completitud al resolver cuestiones de diseño, aportando soluciones generalmente uniformes, así como la de la EUIPO, adaptando el diseño al mercado actual a través de sus Directrices. Sin embargo, algunas lagunas podían haberse resuelto, sin necesidad de interpretaciones, de manera sencilla, si los preceptos del Reglamento se encontrasen actualizados. En este sentido, resulta imperativo que se integren los productos digitales y la infracción mediante la impresión 3D en la redacción propuesta.

La cuestión de la visibilidad que, en nuestra opinión es una exigencia del diseño, parece no ser interpretada de igual forma por todas las instituciones y Estados. En este punto tan central de la protección, creemos que una clarificación, en el articulado o en los documentos que acompañen a los textos legislativos, sería de gran utilidad porque una interpretación dispar podría crear diferencias importantes en el mercado de la Unión.

En cuanto a los nuevos límites, no somos muy entusiastas respecto a su introducción, tal y como han sido ofrecidos en los textos de 2022, puesto que no parecen muy acotados o incluso necesarios —como es el caso del relativo a la parodia o crítica— o podrían conducir a un aprovechamiento injusto del diseño ajeno —tanto con la parodia como con la cita referencial—. Creemos que, si bien el criterio de explotación conforme a las prácticas leales y sin perjudicar la explotación normal del titular del diseño anterior será decisivo para apreciar la extensión del límite, la redacción actual podría concretarse mejor.

En cuanto a la tan polémica cuestión de los recambios, podemos observar que el consenso, que parece ser mayor que el existente en los años noventa, no llega en absoluto a la uniformidad; y que la liberalización del mercado es un objetivo que claramente choca con los intereses de algunas fuertes industrias y que podría dejarlas en desventaja en el contexto competitivo globalizado, por lo que auguramos que continuarán manifestándose contrarias a la propuesta de liberalización del mercado.

Aun con las apuntadas carencias, creemos que es muy positivo que tengamos en el horizonte una adaptación de la regulación sobre diseño que pretende hacerlo más sencillo y económico en su obtención y más operativo y conforme con el mercado actual. Ahora bien, tendremos que seguir la evolución de estas propuestas de Reglamento y Directiva, poniendo atención a las enmiendas y a las motivaciones tras estas, que podrían producirse en los próximos meses.

⁶² Ha destacado GÓMEZ SEGADÉ que estamos ante una propuesta de reforma del diseño moderada [GÓMEZ SEGADÉ (2023), pág. 10, en prensa].

IV. BIBLIOGRAFÍA

- AZÉMA, Jaques, y GALLOUX, Jean-Christophe (2012), *Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, París.
- BLACKMAN, Michael (2002), «Meeting Report», *World Patent Information*. 24, págs. 327-328.
- BLANCO JIMÉNEZ, Araceli, y CASADO CERVIÑO, Alberto (2003), *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Aranzadi, Cizur Menor.
- COMISIÓN EUROPEA (2016), «Revisión jurídica de la protección del diseño industrial en Europa», MARKT (2014/083/D), 30 de septiembre de 2016.
- (2020A), «Documento de trabajo acerca de la evaluación de la legislación de la UE sobre la protección del diseño», SWD (2020) 265 final, 6 de noviembre de 2020.
- (2020B), «Comunicación: Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE», COM (2020) 760 final, 25 de noviembre de 2020.
- (2022A), «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 2246/2002 de la Comisión», COM (2022) 666 final, 28 de noviembre de 2022.
- (2022B), «Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión: resumen del informe de la evaluación de impacto», SWD (2022) 369 final, 28 de noviembre de 2022.
- COOK, Trevor (2013), «The Cumulative Protection of Designs in the European Union and the Role in such protection of Copyright», *Journal of Intellectual Property Rights*, núm. 18, págs. 83-87.
- CORBERÁ MARTÍNEZ, José Miguel (2016), «Comentario al artículo 39», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2015), «La marca constituida por la representación visual de una tienda», *ADI* 35 (2014-2015).
- GÓMEZ MONTERO, Jesús (2019), «El concepto de marca: nuevos tiempos para nuevas marcas», en TATO PLAZA, A. *et al.*, *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial*, Comares, Granada.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2023), «Apunte sobre el futuro del diseño industrial en la UE», *Libro homenaje al Prof. Alberto Bercovitz* (en prensa).
- JIMÉNEZ SERRANÍA, Vanessa (2019), «Caso Nintendo: ¿Evolución o involución en la protección del diseño comunitario? Comentario de la Sentencia de 27 de septiembre de 2017», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, núm. 11.
- LENCE REIJA, Carmen (1997), «La propuesta de Directiva sobre la protección jurídica del diseño: el freno de la cláusula de reparación», *ADI* 18.
- LLOBREGAT HURTADO, María Luisa (2000), «Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio», *RDM* 235.
- LOUREDO CASADO, Sara (2019), *El diseño industrial no registrado*, Aranzadi.
- (2023), «El diseño industrial ante los nuevos retos del metaverso», en GARCÍA PÉREZ, R., y CERNADAS LÁZARE, M., *El Derecho de marcas y de la competencia ante las tecnologías de vanguardia*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- MACHADO PONTES, Leonardo (2015), «Trademark and freedom of speech: a comparison between the US and the EU system in the awakening of *Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen*», *OMPI* 2015.
- MENDIS *et al.* (2020), «The Intellectual Property Implications of the Development of Industrial 3D Printing», 12 de febrero de 2020, publicado por la Comisión Europea.

- OTERO LASTRES, José Manuel (2003), *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons.
- PERDICES HUETOS, Antonio (1999), «La muerte juega al Gin Rummy (la parodia en el Derecho de autor y de marcas)», *Pe.i* 3.
- PÉREZ CARRILLO, Elena (2012), «Los procedimientos relativos al diseño comunitario: práctica de la OAMI», en GARCÍA VIDAL, Á., *El Diseño Comunitario*, Aranzadi, Cizur Menor.

LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS MORALES POR INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCA EN EL NUEVO ARTÍCULO 43.2 *IN FINE* DE LA LEY DE MARCAS

CIVIL COMPENSATION FOR MORAL DAMAGES ARISEN FROM TRADEMARK INFRINGEMENT UNDER THE NEW SECTION 43.2 *IN FINE* OF SPANISH TRADEMARK LAW

LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ*

RESUMEN

La delimitación del concepto legal de daños morales es siempre un arduo problema en todos los sectores del Derecho, pero especialmente en lo que hace a los bienes inmateriales, por ejemplo en lo tocante a las marcas. Las reformas de 2006 y 2018 de la Ley española de Marcas de 2001 han incluido este concepto en el tenor literal de su artículo 45.2 *in fine*. Lo que se pretende determinar con este estudio es el ámbito y alcance de los daños morales en el Derecho de marcas de España y de la UE, y su verdadera incidencia a la luz de las perspectivas de futuro a este respecto.

Palabras clave: daños morales, marcas, Derecho de marcas, propiedad intelectual e industrial, derechos de la propiedad intelectual e industrial.

ABSTRACT

Definition of legal concept of moral damages is always a hard matter in every field of Law, but in particular in relation to intangible assets, for instance in concerning with trademarks. The amendments of 2006 and 2018 of the Spanish Trademark Act of 2001 has included this concept in the wording of her Section 45.2 *in fine*, in order to implement the UE provisions and the Spanish and UE case Law about this question. The purpose of this paper consists of determining the reach and scope of moral damages in Spanish and UE Trademark Law, and their real significance in the light of looking-forward statements on this issue.

Keywords: moral damages, brands, Trademark Law, intellectual property, intellectual property rights.

* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. lmarco@unizar.es.

Fecha de recepción: 28 de abril de 2023 // *Fecha de aceptación:* 28 de abril de 2023.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: DAÑOS MORALES Y DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.—1. Los diferentes tipos de derechos morales en las diversas figuras de la propiedad intelectual e industrial.—2. La ausencia de derechos morales en las restantes modalidades de propiedad intelectual e industrial.—II. DAÑOS MORALES Y DERECHO DE MARCAS.—1. Preliminar: el debate en torno a la admisibilidad de los daños morales en el Derecho de marcas.—2. Los primeros antecedentes en la jurisprudencia española.—3. Los desarrollos posteriores: la incidencia de la Directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual.—4. La aceptación final de los daños morales en el Derecho de marcas.—III. LOS DAÑOS MORALES EN EL DERECHO DE MARCAS ESPAÑOL Y DE LA UE.—1. La incorporación de la normativa de la UE: las reformas de 2006 y 2018 de nuestra Ley de Marcas: las modificaciones de su artículo 43.2.—2. Las aportaciones más destacadas de la jurisprudencia en torno a este precepto.—3. La delimitación de los daños morales en nuestro actual Derecho de marcas.—3.1. Concepto de daño moral en el Derecho de marcas.—3.2. Medios de prueba del daño moral en el Derecho de marcas.—3.3. La cuantificación de la indemnización de los daños morales en el Derecho de marcas.—4. La indemnización de los daños morales por la declaración de nulidad de una marca registrada de mala fe.—IV. LA DIFÍCIL INSERCIÓN DE LOS DAÑOS MORALES EN EL DERECHO DE MARCAS: LOS ESCOLLOS DE SIEMPRE Y LAS NUEVAS DISYUNTIVAS.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: MORAL DAMAGES AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.—1. Different sorts of moral rights in different intellectual property rights.—2. The lack of moral rights in the remaining intellectual property rights.—II. MORAL DAMAGES AND TRADEMARK LAW.—1. Foreword: the discussion about acceptability of moral damages in Trademark Law.—2. First precedents in Spanish case Law.—3. Later developments: the impact of Directive on the enforcement of intellectual property rights.—4. Final acceptance of moral damages in Trademark Law.—III. MORAL DAMAGES IN SPANISH AND UE TRADEMARK LAW.—1. The implementation of UE Standards: the amendments of 2006 and 2018 of Spanish Trademark Act: the modifications of Section 43.2.—2. Most relevant contributions in case Law on this Section.—3. Definition of moral damages in our current Trademark Law.—3.1. Concept of moral damage in Trademark Law.—3.2. Means of evidence of moral damages in Trademark Law.—3.3. Measurement of civil compensation for moral damages in Trademark Law.—4. Civil compensation for moral damages when the registered trademark is declared invalid because of bad faith.—IV. THE DIFFICULT INSERT OF MORAL DAMAGES ON TRADEMARK LAW: USUAL HURDLES AND NEW DILEMMAS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: DAÑOS MORALES Y DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Aceptada y reconocida en los diferentes sectores del Derecho, la noción de los daños morales se ve igualmente contemplada en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, en relación con los diversos bienes inmateriales, y de ahí la necesidad y el interés de su estudio.

1. Los diferentes tipos de derechos morales en las diversas figuras de la propiedad intelectual e industrial

Una primera y evidente conexión de los daños morales con la propiedad intelectual e industrial viene de la configuración de ciertos derechos también de carácter moral en relación con algunas de las modalidades de bienes inmateriales incardinados en este sector del ordenamiento. Así, y como es bien sabido, existen diversos derechos morales que corresponden a los autores de obras literarias o artísticas, cuya regulación en nuestro ordenamiento toma como base la dicotomía entre derechos personales y patrimoniales recogida en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TrLPI), aprobado por el RDLeg. 1/1996, de 12 de abril (BOE 97, de 22 de abril de 1996)¹, y cuya enu-

¹ El TrLPI se ha visto modificado mediante otras normas posteriores, una de las cuales ha sido el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre (BOE 263, de 3 de noviembre de 2021), de transposición de diversas Directivas de la UE en esta y otras materias. Por lo demás, los derechos morales del autor de obras literarias y

meración más desglosada aparece en su artículo 14². Del mismo modo, también se establecen los derechos morales del inventor de una patente o de un modelo de utilidad, y del autor de un diseño industrial a ser reconocidos como tales, regulados en nuestro Derecho en los artículos 14 y 25 de la Ley 24/2015 (*BOE* 177, de 25 de julio de 2015), de 24 de julio, de Patentes (LP)³, y 19 y 21.2.e) de la Ley 20/2003, de 7 de julio (*BOE* 162, de 8 de julio de 2003), de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPI)⁴, respectivamente⁵.

2. La ausencia de derechos morales en las restantes modalidades de propiedad intelectual e industrial

Fuera de los supuestos sucintamente enumerados con anterioridad no puede hablarse de otros derechos morales en los demás títulos de propiedad intelectual e industrial, por ejemplo, en cuanto a los signos distintivos. Por tanto, es evidente la imposibilidad de causar menoscabo alguno a unos derechos morales de los que se carece en estas figuras, y en consecuencia sería impensable llegar a poder apreciar unos hipotéticos daños morales en los términos descritos en el apartado precedente.

La pregunta que surge a renglón seguido es si se debe excluir sin más cualquier posibilidad de que se lleguen a producir daños morales en relación con estos bienes inmateriales, o si, por el contrario y pese a todo lo expuesto, cabría pensar en otros tipos de daños morales que si pudieran materializarse en lo que

artísticas se ven igualmente reconocidos en el artículo 6 bis del Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas [revisión de París, de 24 de julio de 1971; Instrumento de Ratificación de España de 2 de julio de 1973 (*BOE* 260, de 30 de octubre de 1974)], puesto en relación con el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, y 5 del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, ambos Tratados hechos en Ginebra el 20 diciembre 1996 [Instrumento de Ratificación de España de tales Tratados de 15 de septiembre de 1998 (*BOE* 148, de 18 de junio de 2010)], entre otras normas. Para ampliar información, *vid.* BOGSCH *et al.* (dirs.) (1978), especialmente págs. 45-49, en relación con el referido artículo 6 bis del Convenio de Berna.

² En síntesis, se enumeran en este precepto como derechos morales del autor la divulgación o no de su obra, en qué forma, y bajo su propio nombre, un pseudónimo o de modo anónimo, el reconocimiento como tal autor, el mantenimiento de la integridad de su obra, la modificación, retirada (más conocido como derecho de arrepentimiento) o reintroducción de la misma (siempre con respeto a la protección de los bienes de interés cultural, a los derechos de terceros y de los titulares de los derechos de explotación), y el acceso al ejemplar único o raro de dicha obra, si estuviese en poder de otra persona (siempre con respeto a los derechos de esta última). Para ampliar información, *vid.* MARTÍNEZ ESPÍN (1996); ROGEL VIDE *et al.* (coords.) (2019); YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAIZ (2014), págs. 1581-1697; PLAZA PENEDÉS (2021), págs. 1535-1537; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 273-306, y RUBÍ PUIG (2023), págs. 680-692.

³ Sobre estos preceptos, *vid.* ÁVILA DE LA TORRE (2015), págs. 124-126; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 316-318, y RUBÍ PUIG (2023), págs. 695-697, entre otros autores.

⁴ Sobre estos preceptos, *vid.* LOUREDO CASADO (2019), págs. 231-232, LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 318-320, y RUBÍ PUIG (2023), págs. 695-697.

⁵ Los derechos morales del inventor de una patente o de un modelo de utilidad, de un lado, y del creador de un diseño industrial, de otro, se ven igualmente reconocidos en algunas normas de la UE, así como en algunos Convenios Internacionales: es el caso del artículo 4 ter del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, en su Revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967 [Instrumento de Ratificación de España de 13 de diciembre de 1971 (*BOE* 20, de 1 de enero de 1974)], del artículo 62 del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 [Instrumento de Ratificación de España de 10 de julio de 1986 (*BOE* 234, de 30 de septiembre de 1986)] sobre la concesión de patentes europeas (CPE), sobre el derecho del inventor a ser reconocido como tal, y del artículo 18 del Reglamento 6/2002/CE, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 (*DOUE* L 3, de 5 de enero de 2002), sobre los modelos y dibujos comunitarios (RDUE), sobre el derecho del creador del diseño de la UE a ser designado como tal. Sobre el particular, *vid.* LADAS (1975), vol. I, § 188, pág. 323; BODENHAUSEN (1969), pág. 70; LOIS BASTIDA (2000), págs. 40-43; CASADO CERVIÑO y BLANCO JIMÉNEZ (2005), págs. 59-60, y OTERO LASTRES (2012), págs. 311-312.

hace a estas otras modalidades de la propiedad intelectual e industrial. Como es obvio, se trata de una cuestión cuya extensión y complejidad exceden con mucho de las limitaciones de este breve estudio. Sin embargo, y aún sin abordar este punto en profundidad, lo cierto es que el Legislador de la UE parece haber adoptado una postura abiertamente favorable a la admisibilidad de admitir la apreciación, en su caso, de daños morales en cualesquiera derechos de propiedad intelectual e industrial, en general y sin distinciones, en el tenor literal del vigente artículo 13.1.a) *in fine* de la Directiva 2004/48/CE, del PE y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (*DOUE* L 157, de 30 de abril de 2004), relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DRDPI)⁶, como ya ha habido ocasión de corroborar en algún pronunciamiento del TJUE en torno a esta norma, y ello a pesar de que los criterios establecidos en el artículo 13.1.b) de esta Directiva para el cálculo y la cuantificación de la indemnización de los daños sufridos por el titular de uno de estos derechos a raíz de una infracción del mismo sólo parece contemplar los daños patrimoniales, pero el Alto Tribunal de la UE ha sentado una interpretación sistemática y teleológica de ambos preceptos y ha declarado el carácter compensable de los daños morales mediante su correspondiente indemnización pecuniaria, pese al silencio al respecto en el tenor literal del referido artículo 13.1.b) DRDPI⁷.

II. DAÑOS MORALES Y DERECHO DE MARCAS

Pese al indudable interés del estudio de los daños morales en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial en general, la amplitud y complejidad de la cuestión, ya señaladas, y asimismo las peculiaridades propias de cada una de sus diversas modalidades aconsejan circunscribir el presente trabajo a este tipo de daños, pero tan sólo en relación con uno de estos bienes intangibles, en concreto las marcas, a modo de paradigma más clásico y destacado entre los restantes signos distintivos.

1. Preliminar: el debate en torno a la admisibilidad de los daños morales en el Derecho de marcas

La cuestión acerca de la posibilidad de causar un daño moral al titular de una marca a través de la infracción de la misma se reveló sumamente escabrosa desde sus mismos inicios, especialmente por el carácter marcadamente patrimonial de los derechos que confiere este signo distintivo⁸. No obstante,

⁶ Aunque la rúbrica de la DRDPI sólo se refiere a la «propiedad intelectual», lo cierto es que ello se debe a una reproducción literal en nuestro idioma de la locución en lengua inglesa «*intellectual property*», que, como es bien sabido, comprende indistintamente y por igual los derechos de propiedad intelectual e industrial, y de ahí que se incluyan unos y otros derechos de forma directa, expresa y, sobre todo, omnicomprensiva, en el artículo 1 *un fine* de esta Directiva.

⁷ En este sentido, *vid.* los artículos 13 a 18, y el fallo de la famosa STJUE (Sala 5.ª) C-99/15, *Christian Liffers vs. Producciones Mandarina y Mediaset España Comunicación S. A.*, de 17 de marzo de 2016 (caso *Liffers*, ECLI:EU:C:2016:173), sobre una usurpación de derechos de autor con daños morales, siguiendo los apartados 21 a 35 (especialmente el apdo. 33) de las Conclusiones del Abogado General, Sr. Melchior Wathelet, de 19 de noviembre de 2015 (ECLI:EU:C:2015:768) (ambos disponibles en <http://curia.europa.eu>). Sobre este importante caso, *vid.* FERRER BERNAL (2017), págs. 1-41; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 293-301; RUBÍ PUIG (2023), págs. 676-680, y VENANZONI (2018), págs. 587-595.

⁸ Sobre los derechos que una marca concede a su titular, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA (2004), págs. 433-490, y 525-564; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), págs. 137-167; LOBATO GARCÍA-MUJÁN (2007), págs. 567-

fueron muy tempranas las sucesivas referencias a los daños morales que, de manera muy paulatina, se fueron introduciendo en el ámbito de las marcas, como se fue poniendo de manifiesto entre ciertas voces en la doctrina⁹ y en alguna jurisprudencia desde muy antaño, como se vera *infra* en el apartado siguiente. Las razones para ello fueron de muy diversa índole y no siempre se mostraron lo suficientemente claras, al menos en sus inicios; entre otras, se podría pensar en el mimetismo con el resto del ordenamiento y con otros derechos de propiedad intelectual e industrial, ya indicados *supra*, de un lado, y de otro, en la opción adicional que representan los daños morales para ampliar, en su caso, la compensación por los perjuicios ocasionados al titular de la marca por su infracción a través de esta figura, además de los daños estrictamente patrimoniales, algunos de ellos de difícil prueba y aun más complicada cuantificación en la práctica¹⁰. Con todo, la admisibilidad de los daños morales fue abriéndose camino y consolidándose muy poco a poco en el Derecho de marcas.

2. Los primeros antecedentes en la jurisprudencia española

Aunque se podrían inferir veladas e implícitas alusiones a esta cuestión en algunos fallos previos¹¹, lo cierto es que el daño moral en el Derecho de marcas español obtuvo su primer reconocimiento claro y literal en nuestra jurisprudencia a finales del pasado siglo XX, a finales de la década de los años noventa. En concreto, esta figura apareció con toda nitidez en lo que, sin duda, representó un precedente realmente crucial y significativo, a saber, la famosa STS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 18 de febrero de 1999, en el llamado caso *Antoñita Linares*

894; GALÁN CORONA (2008), págs. 529-563, y MARTÍN ARESTI (2008), págs. 759-800. Obviamente, tales derechos quedan al margen de la eventual autoría sobre la creación intelectual del signo utilizado como marca, si revistiese originalidad y valor artístico además de poseer aptitud diferenciadora. En tal caso, el autor y creador, sea o no el titular de la marca, ostentaría todos los derechos que, como tal, se le reconocen en el TrLPI, incluidos los derechos morales enumerados en su artículo 14, ya citado (*vid. supra* notas 1 y 2). Se observan sendos ejemplos de todo ello en las SSTs (Sala de lo Civil/Sección 1.ª), de 7 de octubre de 2000 (caso *Popeye*, ECLI:ES:TS:2000:713S9), y de 19 de abril de 2007 (caso *Gato Pumby*, ECLI:ES:TS:2007:2262), en la SAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 2 de octubre de 2017 (caso *Clarke*, ECLI:ES:APM:2017:14034), y en los diversos pronunciamientos recaídos hasta la fecha en el famoso litigio sobre la titularidad de las marcas española y de UE consistentes en la mención «Pasapalabra», de un lado, y sobre el formato de este programa de TV, de otro, a saber y entre otras, la SAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 20 de septiembre de 2016 (caso *Pasapalabra ES I*, ECLI:ES:APM:2016:12100), la STS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª), de 30 de septiembre de 2019 (caso *Pasapalabra ES II*, ECLI:ES:TS:2019:2852), la SJM 1 de Alicante [en su función de Juzgado de Marcas de la UE (JMUE) 1 de España], de 4 de marzo de 2019 (caso *Pasapalabra UE I*, ECLI:ES:JMA:2019:4892), y la SAP de Alicante [Civil/Sección 8.ª, en su función como Tribunal de Marcas de la UE (TMUE)], de 16 de enero de 2020 (caso *Pasapalabra UE II*, ECLI:ES:APA:2020:329). Para ampliar información acerca de la relación entre marcas y derechos de autor, *vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO* (2001) y (2002), págs. 105-115; CARPINTERO LÓPEZ (2021), págs. 31-40; SIMÓN ALTABA (2021), págs. 627-648, y PATIÑO ALVÉS (2000), págs. 379-400.

⁹ V. gr., *vid. MERINO BAYLOS* (2001), págs. 5-6, y VEGA VEGA (1998), pág. 148, ya en relación con los antiguos artículos 35 y ss. (en particular su art. 38) de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre (*BOE* 272, de 12 de noviembre de 1988), de Marcas [ALM; sobre la misma, *vid. FERNÁNDEZ NOVOA* (1990) y (2001)], actualmente sustituida por la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre (*BOE* 294, de 8 de diciembre de 2001), de Marcas (LM), en su versión modificada por la Ley 19/2006, de 5 de junio (*BOE* 134, de 6 de junio de 2006), por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre (*BOE* 312, de 27 de diciembre de 2018), de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

¹⁰ En sentido similar, *vid. HERNÁNDEZ-MARTI PÉREZ* (2018), págs. 273-278 (274).

¹¹ Sobre tales fallos, *vid. MERINO BAYLOS* (2001), págs. 5 y 6.

(ECLI:ES:TS:1999:1101)¹². En este supuesto, la titular de este nombre artístico lo había registrado previamente como marca y se sintió especialmente dañificada en su integridad personal como tal artista cuando esta misma mención fue utilizada sin su consentimiento en una campaña publicitaria creada para la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y la promoción de su «tarjeta joven», campaña que estuvo basada en una serie de parodias radiofónicas, en una de las cuales se utilizaba esta locución para designar un personaje de ficción algo grotesco y ridículo. De este modo, la parte demandante consideró esta parodia de tono grosero y denigrante en grado sumo, y que, por tanto, suponía un detrimento de su actividad artística, y así, un daño moral, además de una infracción de su marca registrada, con el consiguiente daño patrimonial. En cambio, la parte demandada consideró que sólo mostraba un tono jocoso y desenfadado, que no daba lugar a menoscabo alguno de la imagen de esta persona ni a una usurpación de su marca. Planteada la oportuna demanda por parte de la titular de dicha marca, la misma fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación. Sin embargo, recurrida en casación la SAP de Madrid (Civil/Sección 14.ª) de 1 de julio de 1994 (AC 1994/1788), el Alto Tribunal falló en un sentido diametral y absolutamente contrario, y dio la razón a la parte recurrente y demandante, estimando la existencia de una infracción de su derecho de marca, de unos daños patrimoniales derivados de tal usurpación, y asimismo de un daño moral causado como consecuencia de tales hechos, y aceptando sin fisuras la compatibilidad y acumulabilidad de la indemnización de unos y otros tipos de daños.

Los motivos aducidos por el TS para justificar tan contundente pronunciamiento tomaron como punto de partida el uso no consentido de la marca registrada por la parte demandante y recurrente llevado a cabo por las demandadas¹³, y consecuentemente, se apreció por parte del Alto Tribunal la existencia de un daño patrimonial causado y acreditado por el mero hecho de la propia infracción marcaria en si misma¹⁴. Y desde luego, tal infracción habría

¹² Sobre este importante pronunciamiento, *vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), pág. 164; LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007), págs. 567-894; GARCÍA VIDAL (2020), págs. 620-621 —nota 1653—; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), pág. 310; CURTO POLO (1999), págs. 882-883; NIETO ALONSO (2006), págs. 1121-1122 —nota 14—, y RUBÍ PUIG (2023), pág. 693 —nota 104—.

¹³ Una de las principales alegaciones de RENFE y la empresa de publicidad que creó la campaña publicitaria de la que se conoció en este litigio consistió en recalcar una mínima diferencia entre la mención de dicha campaña, «Antoñita Linares», y la marca registrada de la demandante y recurrente, «Antoñita de Linares». Se sostuvo así la ausencia de usurpación de esta marca en la referida campaña por no haber hecho uso de la misma. A mayor abundamiento, se adujo igualmente la falta de uso efectivo de tal marca fuera de los servicios artísticos comprendidos en la clase 41 del *Nomenclator* internacional [adoptado mediante el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, revisión de Ginebra de 13 de mayo de 1977 (Instrumento de Ratificación de España de 19 de enero de 1979 —BOE 65, de 16 de marzo de 1979—)], única para la que había sido registrada. Ambos argumentos fueron aceptados en primera instancia y en apelación, pero fueron rechazados por el TS, básicamente por el riesgo de confusión (que incluye el riesgo de asociación) entre signos denominativos tan similares y que sólo diferían en la preposición «de», de un lado, y de otro por el alcance generalizado para toda clase de público de la reiterada campaña publicitaria de RENFE. Para ampliar información sobre estos extremos, *vid.* CURTO POLO (1999), págs. 873-881, y (2000), págs. 20 y 23.

¹⁴ Se trata de la llamada doctrina «*ex re ipsa*», reiterada por la jurisprudencia en numerosos fallos posteriores, *v. gr.* en las SS TS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 10 de octubre de 2001 (caso *Bioserum*, ECLI:ES:TS:2001:7770), y de 20 de abril de 2022 (caso *Vitaldent*, ECLI:ES:TS:2022:1462), y en las SSAP de Barcelona (Civil/Sección 15.ª) de 5 de abril y de 27 de julio de 2000 (ECLI:ES:APB:2000:4392 y ECLI:ES:APB:2000:10141, respectivamente), y de la AP de Valencia (Civil/Sección 7.ª) de 22 de abril de 2003 (ECLI:ES:APV:2003:2561), citando este mismo pronunciamiento, entre otras muchas. No obstante, conviene

de ser compensada con la oportuna indemnización, cuya cuantía habría de ser fijada conforme al precio que hubiese debido ser abonado por los infractores a la titular de la marca de haber mediado entre unos y otra un contrato de licencia de marca, en un criterio recogido en aquel momento en el antiguo artículo 38.1.c) ALM¹⁵.

Sin embargo, la aportación más destacada e innovadora contenida en esta resolución judicial surge cuando, a renglón seguido (*vid.* los párrs. 5.º y 6.º del fundamento 3.º de esta sentencia), el TS abordó específicamente la cuestión del daño moral infligido a la demandante en su sensibilidad como artista. En este punto, el Alto Tribunal estimó que la campaña publicitaria, de amplia difusión y masivo seguimiento entre todo tipo de público¹⁶, no se mostró en modo alguno elogiosa ni favorable para la fama y reputación lograda por la recurrente en su actividad artística, que quedaba en entredicho por la impronta marcadamente grotesca y hasta ridícula de dicha campaña. Y el efecto pernicioso de la misma fue una notable merma de la autoestima de la titular de la marca y una vulneración de sus sentimientos personales como artista y como ser humano, que debía ser compensada de la misma manera que los daños patrimoniales derivados de la usurpación de su marca. Ciertamente, se reconoció que los daños morales no se contemplaban en el tenor literal de ninguno de los diversos preceptos de la ALM, pero tampoco se veían expresamente excluidos o prohibidos. Por ello, el TS decidió extender al Derecho de marcas la doctrina general en materia de daños morales en nuestro ordenamiento, sentada sobre una interpretación sistemática y teleológica del artículo 1107 CC, en virtud de la cual este precepto resultaba de aplicación omnicomprendensiva a toda clase de daños, tanto patrimoniales como morales, tal y como se declaró, entre otras¹⁷, en la famosa STS (Sala de lo Civil) de 9 de diciembre de 1949 (RJ 1949/1463), reiterada en

matizar que ello no implica necesariamente y sin más una presunción automática e inatracable de daño en todos los supuestos de infracción marcaria [al respecto, *vid.* v. gr. la famosa STS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 3 de octubre de 2019 (caso *La Nuba*, ECLI:ES:TS:2019:3027), si bien se apreció la existencia de un daño moral compensable en esta sentencia; sobre la misma, *vid.* GARCÍA VIDAL (2019)], sino que, atendiendo a las circunstancias concretas, la mera infracción marcaria apreciada judicialmente y sin necesidad de evidencias adicionales puede constituir un elemento probatorio suficiente por sí sólo para estimar la producción del daño. Para ampliar información, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020), págs. 82-87, y (2011), especialmente págs. 105-106; GARCÍA VIDAL (2020), págs. 584-586 y 626-631; HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 114-117 y 145-148; GARCÍA MARTÍN, Isabel (2008), págs. 709-711; YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2014), pág. 1676 —nota 79—; REGLERO CAMPOS y MENDOZA LOSANA (2014), págs. 1786-1797 —nota 170—; RUBÍ PUIG (2023), págs. 668-670, y DÍAZ VALES (2008), págs. 41-43.

¹⁵ Se trata de la llamada doctrina de la regalía o la licencia hipotética, que ya aparecía en el referido artículo 38.1.c) ALM [sobre el mismo, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA (1990), págs. 206-208 (1997), págs. 65-90, y (2001), págs. 402-416, y LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 308-310], actualmente tipificada en el artículo 43.2.b) de la vigente LM. Para ampliar información, *vid.* la doctrina citada *supra* en la nota 7, así como FERNÁNDEZ NOVOA (1997), págs. 65-90, y (2004), págs. 521-524; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), págs. 161-162; LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007), págs. 752-753; MASSAGUER FUENTES (2020), págs. 110-121; GARCÍA VIDAL (2020), págs. 580-601; HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 243-260; GARCÍA MARTÍN (2008), págs. 714-715; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 295-301; YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ (2014), págs. 1676 —notas 7-9— a 1688; REGLERO CAMPOS y MENDOZA LOSANA (2014), págs. 1770-1779, y DÍAZ VALES (2008), págs. 35-40.

¹⁶ *Vid. supra* nota 13.

¹⁷ En realidad, la primera STS en la que se reconoció la figura de los daños morales en nuestro Derecho fue la también muy conocida Sentencia (Sala de lo Civil) de 6 de diciembre de 1912 (caso *El Liberal*, ECLI:ES:TS:1912:142; RJ 2021/5627), que fue seguida de otras como la ya citada de 1949, entre otras muchas. Sobre las mismas y la jurisprudencia posterior a la que dieron lugar, *vid.* Díez-PICAZO y PONCE DE LEÓN (1999), págs. 96-102, y (2008), págs. 66-69; ÁLVAREZ VIGARAY (1966), págs. 101-102, y SALINAS RONDA (2019), págs. 2-3.

numerosos fallos posteriores¹⁸, y que se ha mantenido inalterada desde entonces hasta el momento presente¹⁹.

Así pues, la sentencia en análisis supuso todo un punto de inflexión en nuestro Derecho de marcas, al aceptar sin paliativos la admisibilidad en nuestro Derecho de marcas de una posible apreciación de los daños morales que pudiesen derivar de una infracción marcaria, en una declaración que sentó una línea jurisprudencial consolidada hasta la actualidad y que se mostró de indiscutible relevancia en todos los aspectos²⁰.

3. Los desarrollos posteriores: la incidencia de la Directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual

Pese a la evidente y reiterada importancia del caso *Antoñita Linares*, lo cierto es que tuvo unas repercusiones más bien limitadas en la posterior jurisprudencia sobre marcas, al menos en sus primeros pronunciamientos²¹: Por un lado, se admitía sin fisuras la posible existencia de daños morales en el Derecho de marcas, pero, por otro, rara vez se reconocía su concurrencia en el caso concreto, y consecuentemente, tampoco eran objeto de indemnización alguna. Las razones formalmente aducidas a tales efectos en los correspondientes litigios consistieron, de una parte, en la falta de acreditación fehaciente de dichos daños²², y de otra, en la carencia de una cuantificación adecuada de la indemnización a percibir como resarcimiento de los mismos²³.

¹⁸ La STS de 9 de diciembre de 1949 fue parcialmente reproducida y comentada por DESANTES GUANTER (1950), págs. 225-230, y se ha visto confirmada en las SSTS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 3 de junio de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:2898) y de 27 de julio de 1994 (ECLI:ES:TS:1994:18081), ambas citadas en el párrafo 6.º del fundamento 3.º del caso *Antoñita Linares*, y que también aducen la STS de 1949, citada, de 31 de mayo de 2000 [ECLI:ES:TS:2000:4430; sobre la misma, *vid.* GARCÍA SANZ, Arturo (2012)], de (Civil/Sección Única) 11 de noviembre de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:7044) de (Civil/Sección 1.ª), de 3 de mayo de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:2873) y de 15 de junio de 2010 [ECLI:ES:TS:2010:4384; sobre la misma, *vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2010), y GARCÍA VICENTE (2011)], entre otros muchos, si bien tales pronunciamientos versan sobre materias tan dispares derechos de autor, derechos reales, transporte aéreo, diversos tipos de seguros y compraventa de participaciones sociales y franquicia, respectivamente. Para ampliar información sobre esta y la posterior jurisprudencia en materia de marcas, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2020), págs. 121-123; GARCÍA VIDAL (2020), págs. 616-617, y SOLÉ FELIÚ (2009), págs. 18-29.

¹⁹ Para ampliar información sobre los daños morales en nuestro Derecho, *vid.* Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (1999), págs. 93-102, 239-240 y 324-329; ÁLVAREZ VIGARAY (1966), págs. 81-116; GARCÍA SERRANO (1972), págs. 799-851; VICENTE DOMINGO (2014), págs. 317-462; COBAS COBIELLA (2021), págs. 263-320; GÓMEZ LIGÜERRI (2023), págs. 29-81; SOLÉ FELIÚ (2009), págs. 1-42, y GARCÍA VIDAL (2020), págs. 616-617.

²⁰ En este sentido, *vid.* CURTO POLO (1999), y RUBÍ PUIG (2023), págs. 668-670.

²¹ En este sentido, *vid.* las SSTS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 22 de julio de 2005 (caso *Virgen Blanca*, ECLI:ES:TS:2005:5096) y de 23 de julio de 2012 (caso *Maristas*, ECLI:ES:TS:2012:6110), y la SAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 18 de noviembre de 2013 (caso *Marlboro*, ECLI:ES:APM:2013:20343), entre otras. Sobre estos pronunciamientos y otros similares, *vid.* FERRER BERNAL (2017), pág. 13 —nota 17—, y RUBÍ PUIG (2023), págs. 694-695. También señala CURTO POLO (1999), pág. 883, como se hizo alusión a los daños morales en materia de competencia desleal [regulada en la Ley 3/1991, de 10 de enero (BOE 10, de 11 de enero de 1991), de Competencia Desleal (LCD); sobre la misma, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1999), BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO *et al.* (dirs.) (2011), y GARCÍA PÉREZ (2019), págs. 65-115], y a la publicación de la sentencia condenatoria en este concepto como forma de remoción de los mismos en alguna resolución judicial, tal como la SAP de Badajoz (Civil/Sección 2.ª) de 24 de enero de 1997 (AC 1997/28); sobre el particular, *vid.* CURTO POLO (2000), págs. 20-23.

²² En este sentido, *vid.* los casos *Virgen Blanca* (si bien se afirmó en este pronunciamiento, a modo de *obiter dictum*, que los daños morales no se hallan sujetos a necesidad de prueba y que corresponde al Tribunal apreciar o no su existencia) y *Marlboro*, ambos citados, así como las SSAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 27 de abril de 2012 (caso *Tourbillon*, ECLI:ES:APM:2012:7105), y de La Rioja (Civil/Sección 1.ª) de 7 de septiembre de 2012 (caso *Coronas de Navarra*, ECLI:ES:APLO:2012:494), entre otras.

²³ De ahí que destaque la especial importancia de acreditar debidamente los daños morales y de cuantificar con precisión su indemnización RUBÍ PUIG (2023), pág. 694, aunque sin excluir la posible aplicación de la doctrina *ex re ipsa*, *cit. supra* en la nota 14.

Sin restar relevancia a tales motivos, parece al menos probable que, desde un punto de vista material, hubiese también otros elementos que tuviesen una cierta influencia en tales decisiones, tales como la ausencia de referencias directas y expresas a los daños morales en nuestra normativa escrita en materia de marcas, en una laguna que se mantuvo hasta 2006, como se verá *infra*. De ahí, pues, el hito que supuso, en este y otros puntos, la adopción en 2004 de la DRDPI, citada, en cuyo artículo 13.1.a) *in fine* se incluyen literalmente los daños morales como perjuicio indemnizable con carácter general para todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, entre ellos las marcas. Sin embargo, ya se expusieron *supra* las dudas que generaron en su momento el vacío en cuanto a los criterios de cuantificación para su indemnización en el artículo 13.1.b) DRDPI, y como se vieron disipadas en una incipiente jurisprudencia del TJUE sobre la interpretación de ambos preceptos²⁴, la cual se ha visto confirmada en lo esencial en algún otro fallo posterior²⁵. En ambas resoluciones judiciales se asume con total claridad la admisibilidad de los daños morales por infracción de marca en el Derecho de la UE. Sin embargo, se ha optado en ambos por una interpretación más bien estricta y hasta restrictiva de esta figura, respecto de la cual se introducen las precisiones siguientes:

— La necesidad, obvia pero insoslayable, de acreditar fehacientemente la existencia real y efectiva de los daños morales causados mediante la infracción marcaria, y asimismo de cuantificar con exactitud el monto total de la indemnización a percibir para su pertinente compensación²⁶.

— La delimitación de los posibles criterios para llevar a cabo la referida determinación de la cuantía de la indemnización de los daños morales por infracción de una marca. Las aportaciones del Alto Tribunal de la UE vertidas al respecto en este fallo se limitaron a apuntar la posibilidad de utilizar a estos efectos algunos de los parámetros propios de la compensación de los daños patrimoniales, tales como, por ejemplo, el cálculo a tanto alzado de los perjuicios ocasionados a partir del daño moral²⁷. Sin embargo, la mayor controversia que se ha suscitado en torno a este pronunciamiento ha surgido más de lo que no se ha expresado en el mismo, o cuando menos no con la suficiente claridad: es el caso del recurso al criterio de la llamada licencia o regalía hipotética²⁸ para determinar el monto de los daños morales por usurpación marcaria, al cual se

²⁴ En este sentido, *vid.* el caso *Liffers*, *cit. supra* en la nota 7.

²⁵ En este sentido, *vid.* la STJUE C-280/15, *Irina Nikolajeva vs. Multi Protect OÜ*, de 22 de junio de 2016 (caso *Nikolajeva*, ECLI:EU:C:2016:467), esta vez en materia de marcas de la UE, siguiendo las Conclusiones del Abogado General, Sr. Melchior Wathelet, de 21 de abril de 2016 (ECLI:EU:C:2016:293) (ambos docs. se hallan disponibles en <http://curia.europa.eu>), en una orientación confirmada en nuestra jurisprudencia interna en los casos los casos *Pasapalabra*, citado *supra* en la nota 8. Sobre este pronunciamiento del TJUE, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 619-620; HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 55 —nota 98—, 166 —nota 397— y 278 —nota 660—, y LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 301-302.

²⁶ En este sentido, *vid.* el fundamento 17 y el propio fallo del caso *Liffers*, y el apartado 28 de las Conclusiones previas al mismo, ambos citados. En una primera lectura, podría pensarse que esta rotunda declaración excluye la aplicación a los daños morales por infracción de marca de la doctrina *ex re ipsa*, pero ni se llega a afirmar directa y expresamente, ni tampoco esta doctrina constituye una presunción *stricto sensu*, como ya se indicó *supra* en la nota 14, de forma que esta cuestión queda abierta (al respecto, *vid.* la doctrina citada en esta nota).

²⁷ En este sentido, *vid.* los fundamentos 19 y 20 el caso *Liffers*, citado, en los que deja abierto el cálculo de los daños morales a tanto alzado en los términos del referido artículo 13.1.b) DRDPI, pero matizando a renglón seguido que este criterio sólo debe utilizarse por el juzgador únicamente «...cuando proceda...», por ejemplo, cuando sea difícil determinar el perjuicio realmente sufrido, según se infiere, por ejemplo, del considerando 26 del Preámbulo de dicha Directiva, comentado por GARCÍA VIDAL (2020), págs. 620-621 —nota 1653—.

²⁸ Sobre la misma, *vid.* una vez más la doctrina *cit. supra* en las notas 7 y 15.

alude en algunos de los fundamentos de esta sentencia, pero sin señalar con la debida exactitud su admisibilidad o su exclusión para estos fines²⁹. Y como no podía ser de otro modo, ello ha dado lugar a una intensa y prolongada polémica sobre el particular en la doctrina y en nuestra jurisprudencia, en la que se observa un recurso frecuente a la regalía o licencia hipotética como vía de cuantificación de la compensación a satisfacer por los daños causados a través de una infracción marcaria en numerosas decisiones anteriores y posteriores a esta orientación del Alto Tribunal de la UE³⁰.

— La imposibilidad de apreciar daños morales por infracción marcaria en los supuestos de infracción de la mera solicitud de marca de la UE en fase de tramitación y todavía no definitivamente registrada³¹. De este modo, el TJUE restringe la admisibilidad de esta figura única y exclusivamente a la usurpación de las marcas de la UE ya reconocidas, dejando al margen de esta noción a las solicitudes pendientes de concesión.

En suma, tanto la DRPDI como la jurisprudencia posterior han jalonado importantes avances en la incorporación de los daños morales por infracción de marca como una modalidad de perjuicio indemnizable en el marco del Derecho de la UE.

4. La aceptación actual de los posibles daños morales en el Derecho de marcas

Todo lo expuesto hasta ahora implica que los daños morales por infracción marcaria han adquirido ya carta de naturaleza en nuestro Derecho como perjuicio indemnizable. No obstante, son muchos los diferentes extremos que quedan por perfilar en torno a esta figura, y no sólo porque todavía no haya concluido su puesta en marcha, a pesar del ya prolongado lapso de tiempo transcurrido desde la adopción de la DRPDI y de los primeros pronunciamientos jurisprudenciales a este respecto, sino, sobre todo, porque una labor tan compleja requiere de un desarrollo pormenorizado, en una regulación más desglosada que la escueta y hasta programática declaración contenida en el reiterado artículo 13.1.a) *in fine* de dicha Directiva. Y qué duda cabe que una excelente oportunidad para ello vino de la mano de la imperativa incorporación de la DRPDI a los respectivos ordenamientos internos de los países integrantes de la UE, incorporación cuya

²⁹ Vid. el fundamento 18 del caso *Liffers*, y el apartado 28 de las Conclusiones previas al mismo, ambos citados, en los cuales se confirma que la indemnización por daño moral es compatible y acumulable con la indemnización del daño patrimonial, calculado mediante el criterio de la licencia o regalía hipotética, peso sin especificar en modo alguno ni introducir ninguna otra precisión directa y expresa sobre los parámetros para calcular la referida compensación del daño moral, y de ahí las diferentes opiniones al respecto en relación con este fallo.

³⁰ V. gr. vid. los casos *Popeye* y *Pumby*, citados *supra* en la nota 8, así como la STS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª), de 19 de julio de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:3844), en la cual se resolvió el litigio del caso *Liffers* conforme a la STJUE dictada en el mismo, citada *supra*, y las SSAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 16 de junio de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:11756) y de 6 de febrero de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:4266), de Valencia (Civil/Sección 9.ª) de 1 de febrero de 2018 (ECLI:ES:APV:2018:1231), de 23 de mayo de 2019 (ECLI:ES:APV:2019:2330), y de 14 de junio de 2022 (ECLI:ES:APV:2022:2067), y de Barcelona (Civil/Sección 15.ª) de 27 de octubre de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:12163), entre otras; en contra, vid. las SSAP de Barcelona (Civil/Sección 15.ª) de 15 de junio de 2012 (ECLI:ES:APB:2012:8986), y AP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 21 de enero de 2013 (ECLI:ES:APM:2013:22238), entre otras, todas ellas en relación con diversos supuestos de infracciones de la propiedad intelectual. Sobre esta polémica, vid. la doctrina citada *supra* en las notas 7 y 15.

³¹ En este sentido, vid. los fundamentos 44 a 48, 54 y 55, y el fallo del caso *Nikolajeva*, cit. *supra* en la nota 24.

trascendencia va más allá de la armonización legislativa en esta materia (ya suficientemente importante *per se*), por cuanto hay que atender a la remisión a la normativa sobre acciones por usurpación de marca que se establece en el artículo 17 del Reglamento 1001/2017/UE, del PE y del Consejo, de 14 de junio (DOUE L 154, de 16 de junio de 2017), sobre la marca de la UE (RMUE)³². En otras palabras, la configuración de los daños morales por infracción de marca va a depender a todos los efectos de las disposiciones nacionales sobre el particular, tanto para las marcas de los diversos Estados miembros como para la propia marca de la UE, y de ahí su amplio alcance y enorme significado en todo su contexto global.

III. LOS DAÑOS MORALES EN EL DERECHO DE MARCAS ESPAÑOL Y DE LA UE

Pese a la indiscutible consolidación de los daños morales por infracción marcaria como una parte de nuestro Derecho de marcas, y así, como perjuicios claramente indemnizables, lo cierto es que su aceptación sólo se había visto confirmada por vía jurisprudencial, al menos en una de sus primeras y más incipientes etapas. No obstante, era asimismo menester avanzar en esta línea haciendo que esta figura fuese objeto de la necesaria tipificación normativa, como así ha sido, lo que, desde luego, requiere de un sucinto análisis del régimen jurídico que se ha establecido en dicha normativa en relación con los daños morales derivados de la usurpación de una marca.

1. La incorporación de la normativa de la UE: las reformas de 2006 y 2018 de nuestra Ley de Marcas: las modificaciones de su artículo 43.2

La DRDPI fue adoptada en 2004, y nuestro legislador interno incorporó inicialmente sus diversas disposiciones en la actual LM mediante el artículo 4 de la Ley 19/2006, ya citado³³, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En dicho precepto, se introdujo el daño moral en el artículo 43.2.a) *in fine* de la Ley 17/2001, en el cual se establecía el deber de indemnizar estos daños morales, al margen de la existencia o no de un perjuicio económico. En principio, parecería que esta primera versión de la referida disposición representaba una transposición adecuada de la reiterada Directiva, pero su redacción en aquel momento suponía una posible restricción en cuanto a los criterios de cuantificación de los daños morales, ya que la ubicación sistemática de la referencia al daño moral implicaba que tales criterios se veían restringidos a los que se hallan previstos en la letra a) del repetido artículo 43.2 LM (consistentes en los beneficios que el titular habría obtenido si no hubiera tenido lugar la infracción, o bien los beneficios conseguidos por el infractor a través de dicha infracción), excluyendo el parámetro adicional tipificado en su letra b) (consistentes en la llamada regalía o licencia hipotética)³⁴. De este modo, se consideró que la DRDPI no había sido debidamente insertada

³² Sobre el RMUE y su aplicación en general, *vid.* GARCÍA PÉREZ (2019), págs. 53-63.

³³ *Vid. supra* nota 9.

³⁴ *Vid. supra* nota 15.

en nuestra LM y que resultaba precisa una nueva modificación puntual de su artículo 43.2³⁵. Finalmente, esta labor tuvo que llevarse a cabo con toda urgencia, en concreto mediante el Real Decreto-ley 23/2018, igualmente citado³⁶, en concreto en su Título I (art. II), mediante el cual se introdujeron en nuestro ordenamiento interno las previsiones de la referida Directiva y de alguna otra como la Directiva 2015/2436/UE, del PE y del Consejo, de 16 de diciembre (DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DM)³⁷, según se indica directa y expresamente en la disposición final 2.^aa) de este Real Decreto-ley, que, por lo demás, fue convalidado por Acuerdo y Resolución del Congreso de los Diputados de 22 de enero de 2019 (BOE 25, de 29 de enero de 2019). Sin entrar en profundidad en esta cuestión, lo cierto es que se muestra evidente, la referida y notable premura con la que hubo de realizarse una labor tan amplia y compleja como la descrita, y que por tanto no se presta en modo alguno a la improvisación de la cual fue objeto no obstante, como se observa, sin ir más lejos, en la extrema heterogeneidad de las materias tan dispares entre sí sobre las que versaba el reiterado Real Decreto-ley, en una suerte de amalgama normativa difícilmente explicable en cualesquiera otras circunstancias³⁸.

Las modificaciones introducidas en la LM a través del Real Decreto-ley 23/2018 han sido muy diversas y numerosas en calidad y en cantidad. Sin embargo, a los efectos del presente trabajo y por razones obvias, la que más nos interesa es el cambio que se operó en la versión actual del artículo 43.2 *in fine* de esta Ley, que ahora ha pasado a recoger la figura de los daños morales por infracción marcaria, no como antes, como parte y a continuación de su letra a), sino al final de este precepto, después de sus letras a) y b), lo que despeja las posibles dudas anteriores en cuanto a la posibilidad de indemnizar tales perjuicios a través de los diferentes criterios recogidos en unas y otras, a elección del titular de la marca usurpada. Como ya se ha indicado *supra*, la norma en comentario dispone sin fisuras la obligación de indemnizar estos daños morales, incluso aun cuando no haya sido probada la existencia de un perjuicio económico. Como es obvio, se trata de un planteamiento quizá demasiado escueto y desde luego susceptible de una mayor amplitud. Con todo, se pueden inferir del mismo algunas implicaciones (tal vez escasas, pero desde luego muy relevantes) en torno a la regulación de los daños morales en la Ley 17/2001, como las siguientes:

— La clara admisibilidad del daño moral en el Derecho de marcas, así como de su resarcimiento mediante la oportuna indemnización.

— La independencia del daño moral respecto del daño patrimonial, la cual redunda en la compatibilidad de las respectivas compensaciones de uno y otro,

³⁵ Al respecto, *vid.* el caso *La Nuba*, *cit. supra* en la nota 14, en el que se pone de manifiesto esta circunstancia de forma muy destacada. por resultar de aplicación al supuesto de autos la versión de 2006 del artículo 43.2.a) *in fine* LM, pero en el que se declaró la posibilidad de que el titular de la marca infringida optase de manera libérrima entre los criterios de cuantificación de la indemnización de sus daños morales tipificados en las letras a) y b) del referido precepto, incluyendo, pues, la regalía o licencia hipotética, tal y como se dispondría directa y expresamente tras la ulterior modificación de esta norma mediante el Real Decreto-ley 23/2018, *cit. supra* en la nota 9; en el mismo sentido y sobre la misma versión del referido precepto anterior a esta última reforma, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 277-278.

³⁶ *Vid. supra* nota 9.

³⁷ Sobre la misma y sobre esta reforma, *vid.* MARCO ARCALÁ (2019).

³⁸ Al respecto, *vid.* MARTÍN ARESTI (2008), págs. 310-317.

en su caso, como ya se había venido aplicando en alguna jurisprudencia³⁹, si bien con oscilaciones y altibajos, pues se había dictaminado justamente lo contrario en otros pronunciamientos⁴⁰.

No obstante, no se ha precisado nada más en el reducido texto del artículo 43.2 *in fine* LM, que representa un avance notabilísimo respecto del silencio normativo que la precedió hasta fechas relativamente recientes. Sin embargo, tan breve y limitado mandato de nuestro Legislador plantea muchas dudas y deja abiertos numerosos interrogantes en esta materia.

2. Las aportaciones más destacadas de la jurisprudencia en torno a este precepto

En una primera lectura, bien pudiera parecer que laconismo normativo ya descrito en el artículo 43.2 *in fine* LM podría verse colmado mediante toda una línea jurisprudencial lo bastante amplia y consolidada como para llegar hasta donde no pudo o no supo nuestro Legislador. Sin embargo, no puede decirse que haya sido exactamente así, al menos hasta la fecha, ni desde una perspectiva cuantitativa ni tampoco desde un punto de vista cualitativo. Ciertamente, representa un avance nada desdeñable el hecho de que los daños morales en el Derecho de marcas hayan dejado de ser una suerte de rareza excepcional en nuestra jurisprudencia, y pese a no haber llegado a alcanzar ningún protagonismo, tampoco han faltado las ocasiones en las cuales nuestros juzgados y tribunales han podido pronunciarse al respecto con posterioridad a las reformas de la LM de 2006 y 2018. Sin embargo, las aportaciones de tales fallos no se han mostrado todo lo innovadoras que hubiese sido de desear, e incluso adolecen de cierta fragmentación entre sí, lejos de mantener una clara homogeneidad en sus orientaciones. Con todo, nuestras instancias judiciales han ido poniendo de manifiesto algunos puntos en esta materia que revisten un indudable interés y que conviene tener en cuenta, en concreto las siguientes:

— La compleja delimitación de los daños morales por infracción marcaría respecto de otras categorías afines y próximas en cierta medida desde un punto de vista conceptual: Es el caso de los daños patrimoniales derivados del desprestigio comercial y empresarial que pueda suponer para su titular la usurpación de la marca por parte de un tercero no autorizado, figura esta última cuyos perfiles siempre se presentan muy difusos y no lo suficientemente nítidos y precisos respecto de los daños morales, y de ahí la difícil distinción y relativa confusión que

³⁹ Sin ir más lejos, en el caso *Antoñita Morales*, ya comentado *supra*, y también, en materia de derechos de autor, la jurisprudencia *cit. supra* en la nota 30.

⁴⁰ Así, no se falló del mismo modo en algunas otras sentencias en los que se consideró que la indemnización del daño moral y del daño patrimonial eran alternativas, pero no cumulativas, de forma que se había de optar por una u otra, pero no se podían percibir ambas a un tiempo, como se falló directa y expresamente en el caso *Tourbillon*, citado *supra* en la nota 22 [al respecto, *vid. LÓPEZ SÁNCHEZ* (2017), pág. 315]. A mayor abundamiento, parece situarse en una línea más o menos similar el caso *Coronas de Navarra*, *cit. supra* en la misma nota, y las SSAP de La Coruña (Civil/Sección 4.ª) de 21 de abril de 2008 (caso *Prosaude*, ECLI:ES:APC:2088:806), y de Alicante (Civil/Sección 8.ª, en su función como TMUE) de 24 de marzo de 2017 (caso *B&S*, ECLI:ES:APA:2017:938), si bien el motivo fundamental común a estas tres resoluciones judiciales y por el que no se estimó la compatibilidad de ambas indemnizaciones fue la falta de acreditación bastante y fehaciente del lucro cesante como parte del daño patrimonial, mientras que, en cambio, el daño moral se aceptó como suficientemente probado en dos de ellas, pero se rechazó igualmente en el caso *B&S*. Todo ello muestra con claridad la dificultad de la prueba en este ámbito, extremo este sobre el que se volverá *infra*.

se observa entre unas y otras modalidades de los posibles perjuicios causados a partir de la vulneración de una marca⁴¹.

— Las evidentes y a la vez arduas dificultades para acreditar fehacientemente la existencia de los daños morales por infracción marcaria, lo que ha dado lugar a que no resulte ni fácil ni frecuente su apreciación en sede judicial⁴².

— El uso indebido de los daños morales por infracción marcaria como un posible recurso residual (diríase a modo de comodín)⁴³ para incrementar en alguna medida la compensación económica a percibir por dicha infracción, lo que, sin duda, ha contribuido en buena medida a suscitar no pocas reticencias judiciales en torno a esta figura, lo cual viene a hacer aun más complicada su aplicación⁴⁴.

Se desprende de estos planteamientos la necesidad perentoria de precisar y a la vez unificar los criterios de nuestra jurisprudencia en lo referente a los daños morales en el Derecho de marcas, en aras de aclarar la estructura de esta figura, al menos en lo posible, y hacer más viable y funcional la interpretación y aplicación del artículo 43.2 *in fine* LM.

3. La delimitación de los daños morales en nuestro actual Derecho de marcas

Llegados a este punto, y a pesar de los diversos obstáculos y dificultades ya expuestos, se hace necesario precisar en lo posible y con una mínima nitidez los siempre difuminados contornos de esta figura, a veces demasiado esquivada en su configuración.

⁴¹ Así, ambos conceptos parecen verse casi equiparados en la SAP de Tenerife (Penal/Sección 2.ª) de 3 de febrero de 2023 (caso *Louis Vuitton*, ECLI:ES:APTF:2023:77), en concepto de responsabilidad civil por delitos contra la propiedad industrial, y en la SJM núm. 9 de Barcelona de 3 de junio de 2022 (caso *FCB*, ECLI:ES:JMB:2022:7221), al igual que en otros pronunciamientos posteriores a la reforma de la LM de 2006 y anteriores a la de 2018, como, por ejemplo, el caso *Prosaude*, cit. *supra* en la nota 40; asimismo se deja sentir esta misma equiparación en algunos supuestos de infracción marcaria a la que se añade algún tipo de competencia desleal, como en las SSAP de Madrid (Civil/Sección 28.ª) de 20 de marzo de 2012 (caso *El Derecho*, ECLI:ES:APM:2012:6046), y de la Coruña (Civil/Sección 4.ª) de 30 de enero de 2023 (caso *Paviprint*, ECLI:ES:APC:2023:319), entre otros. En cambio, se observa una clara distinción entre los daños morales y el desprestigio de la marca como perjuicio de carácter patrimonial en la declaración contenida, a modo de *obiter dictum*, en el fundamento 10 (§§ 94-95) de la SAP de Barcelona (Civil/Sección 15.ª) de 5 de abril de 2019 (caso *Mustela*, ECLI:ES:APB:2019:3376), y también se siguió esta misma distinción en fallos posteriores a 2016 y previos a 2018, como por ejemplo, y entre otros, el caso *B&S*, también citado *supra* en la nota anterior, y por cierto en este supuesto a pesar de haberse apreciado la notoriedad de la marca usurpada.

⁴² Al respecto, *vid.* los casos *Pasapalabra*, cit. *supra* en la nota 8, así como el caso *Paviprint*, cit. *supra* en la nota anterior, las SSAP de Barcelona (Civil/Sección 15.ª), de 25 de julio de 2012 (caso *De Cap a Peus*, ECLI:ES:APB:2012:11614), de Alicante (Civil/Sección 8.ª, en su función como TMUE) de 14 de septiembre de 2015 (caso *Saphir*, ECLI:ES:APA:2015:1536), y de Valencia (Civil/Sección 9.ª) de 20 de diciembre de 2022 (caso *Galleman*, ECLI:ES:APV:2022:3706), y las SSJM núm. 2 de Alicante de 27 de septiembre de 2022 (caso *Becerro*, ECLI:ES:JMA:2022:11809), y de Bilbao de 4 de octubre de 2022 (caso *Pegaso Telmo*, ECLI:ES:APB:2022:13554), entre otros. Sin embargo, se apreció de forma más abierta la existencia de daños morales por infracción marcaria en el caso *La Nuba*, cit. *supra* en las notas 14 y 35. Se volverá *infra* con más amplitud sobre la prueba de estos daños morales en el Derecho de marcas.

⁴³ Expresión tomada de Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008), págs. 13-16.

⁴⁴ Queda bien patente esta desconfianza judicial hacia los daños morales por infracción marcaria en los diversos fallos cit. *supra* en las notas 41 y 42, y en las que se deniega la indemnización por tales daños por no haberse acreditado, pero se percibe con especial nitidez en el apartado IV del fundamento 5.º del caso *Becerro*, cit.

3.1. Concepto de daño moral en el Derecho de marcas

Atendiendo a la delimitación generalmente aceptada en la doctrina y jurisprudencia mayoritarias⁴⁵, se ha de entender por daños morales aquellos que provocan un padecimiento o sufrimiento psíquico, anímico o espiritual, dando lugar a sensaciones de impotencia, inquietud, temor, pesadumbre, zozobra, angustia, trastorno de ansiedad, quebranto o impacto emocional, o cualesquiera otras penalidades similares, o el vaticinio serio de llegar a experimentar estos males. Se trata, pues, de un menoscabo de la esfera moral, que incide negativamente en su integridad, autoestima, dignidad y consideración como atributos básicos de la personalidad y así, merecedores de protección desde el Derecho. Es evidente, pues, la dificultad para delimitar una figura de contornos tan difusos y tan desdibujados⁴⁶, así como su naturaleza claramente personal y no material, pero ello no implica ni mucho menos que no tengan una trascendencia y unas repercusiones en el plano patrimonial⁴⁷, y de ahí que se haya recalcado el carácter indemnizable de los daños morales, al igual que las restantes modalidades de perjuicios reconocidos en nuestro ordenamiento.

Trasladando esta misma noción al Derecho de marcas y al detrimento de tipo moral eventualmente causado por una infracción de marca, ello implica que semejante perjuicio ha de ser necesariamente distinto y a la vez independiente de los daños patrimoniales ocasionados por dicha usurpación, y de ahí su acumulabilidad en caso de que concurren ambos a un tiempo, en los términos del artículo 43.2 *in fine* LM y de la DRDPI, ambos citados. Por tanto, el daño moral en el Derecho de marcas ha de considerarse distinto de los daños de índole exclusivamente patrimonial que puede sufrir este signo distintivo⁴⁸. No obstante, además de la ya indicada incidencia material y económica del daño moral en tanto que perjuicio indemnizable, hay que tener en cuenta la relativa similitud que guardan ambas figuras, muy próximas entre sí, como ya se ha indicado, y que añade una nueva dificultad a la ya compleja delimitación de los daños morales en el Derecho de marcas. A nadie debe sorprender tal proximidad, puesto que, al fin y a la postre, se trata de elementos vinculados a un activo inmaterial, como es la marca, y que, por ello, ostentan ambos dos tal carácter, lo que supone una traba adicional para acotar el ámbito de uno y otro.

Partiendo de la premisa básica, ya suficientemente reiterada, de que se trata de nociones diferentes desde una perspectiva estrictamente conceptual, lo cierto es que no suelen presentarse en la realidad práctica como fenómenos químicamente puros, sin que pueda excluirse de pleno esta última posibilidad⁴⁹. De este modo, resultarán frecuentes los supuestos de violación de marca en los cuales el menoscabo del prestigio de esta marca a partir de tal infracción redunde igualmente en un daño moral adicional. Esto puede ser consecuencia de muy diversos factores, pero, en el momento presente, se debe principalmente al impacto actual de Internet y de las redes sociales en la gestión y la defensa de las marcas,

⁴⁵ Al respecto, *vid.* la doctrina y los fallos *cit. supra* en la nota 18, y el caso *Antoñita Linares*, *cit.*

⁴⁶ En este sentido y sobre este particular, *vid.* la doctrina citada *supra* en las notas 17 y 19, así como Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008) págs. 73-93.

⁴⁷ En este sentido, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 616-617.

⁴⁸ En sentido similar, *vid.* LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007), pág. 746, y MASSAGUER FUENTES (2020), págs. 109 y 121-123.

⁴⁹ Un ejemplo paradigmático sigue siendo el conocido caso *Antoñita Linares*, *cit.*

que ha dado lugar al llamado «antropomorfismo» o personificación de estos signos distintivos en el marco digital y, sobre todo, a la extrema rapidez con que una marca puede verse potenciada o depreciada en función de la interacción de cualesquiera usuarios, y no sólo de los destinatarios habituales (el denominado «*target public*», en lengua inglesa) de los productos o servicios identificados con la marca⁵⁰. En suma, el desprestigio de tales prestaciones a partir de la usurpación de la marca puede llegar a generar fácilmente todo tipo de comentarios negativos, que excedan de una valoración exclusivamente económica y que terminen por provocar un descrédito tan intenso que afecte a la imagen corporativa global del propio titular de la marca y no sólo a su reputación empresarial⁵¹.

No obstante, conviene aclarar que, pese a lo que pudiese parecer a primera vista, la vinculación posible e incluso probable en la práctica de los daños morales y los daños por el desprestigio de la marca no debe llevar a una mera superposición de los mismos, difuminando sus contornos y estimando así que la alegación de tal desprestigio va a suponer siempre y en todo caso la concurrencia adicional de daños morales, en una abusiva aunque muy cómoda simplificación desde un punto de vista exclusivamente probatorio⁵². Antes bien, un adecuado planteamiento de la cuestión obligará al titular de la marca infringida a delimitar entre sí ambas modalidades de daños y la pertinente compensación de cada uno de ellos por separado, aunque pasen a integrar posteriormente el monto total de la indemnización a percibir y, sobre todo, a acreditar fehacientemente la existencia y producción de ambos, lo que constituye un nuevo obstáculo que viene a sumarse a todos los que se han expuesto ya hasta ahora, y que se hace preciso analizar a renglón seguido.

3.2. *Medios de prueba del daño moral en el Derecho de marcas*

A lo largo del presente estudio⁵³ se ha podido ir viendo, e incluso subrayando, la evidente y notable importancia que reviste la prueba del daño moral por infracción marcaria, como en los restantes sectores de nuestro ordenamiento por razones obvias⁵⁴. Como tal, la prueba nunca resulta fácil ni sencilla, pero en lo referente a los daños morales de todo tipo siempre reviste una especial

⁵⁰ En este sentido y sobre tales fenómenos, *vid.* MARCO ARCALÁ (2018), págs. 143-148, así como DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2022), págs. 717-918, y (2018), págs. 34-55.

⁵¹ A modo de ejemplo, se podría pensar en una infracción marcaria en la que el infractor comercializase bajo la marca usurpada unos productos de muy baja calidad en relación con los que proceden de su verdadero titular, y en los comentarios vertidos en las diversas redes sociales atribuyendo a dicho titular tal merma de calidad. Sin duda, ello supone el desprestigio de la marca, indemnizable en tanto que daño patrimonial. Sin embargo, y a mayor abundamiento, ello podría dar lugar a otros comentarios adicionales que, yendo más allá, atribuyesen esta depreciación en la calidad de estas prestaciones a una relocalización de su producción en alguno de esos territorios denominados habitualmente como «paraísos normativos», y así, a problemas tales como la explotación laboral de los trabajadores o el deterioro del medio ambiente, entre otros, de forma que el detrimento de la reputación empresarial del titular de la marca se viese acompañado de un menoscabo de su consideración entre el público por hacer dejación de su responsabilidad corporativa, en un perjuicio cuyos nocivos resultados serían muy difíciles de remover, al menos a corto o medio plazo.

⁵² Por ello ha sido tan frecuente en la jurisprudencia la denegación de indemnización de los daños morales, al no considerarse debidamente acreditados por el titular de la marca y parte demandante, y haber sido alegados sin más, a modo de mero complemento de la compensación de los daños patrimoniales derivados de la infracción marcaria, según se desprende de la inmensa mayoría de los pronunciamientos *cit. supra* en las notas 22, 40 y 41.

⁵³ *Vid. supra* especialmente las notas 40 a 42.

⁵⁴ Sobre la prueba con carácter general, *vid.* MONTERO AROCA (2011), y GONZÁLEZ CANO y ROMERO PRADAS *et al.* (coords.) (2017).

dificultad, por el reiterado carácter personal de los mismos, en tanto que perjuicio psicológico o emocional, que se muestra esquivo y complicado de percibir, detectar y, sobre todo, acreditar, dado que rara vez deja rastros aparentes y tarda demasiado en manifestarse hacia el exterior⁵⁵.

Estas dificultades sugieren que, como es obvio, la existencia de los daños morales por infracción marcaria podrá ser acreditada por todos los medios disponibles reconocidos en Derecho, los cuales podrán ser objeto por parte del juzgador de libre valoración con carácter general, salvo que se establezca una valoración tasada en la normativa específica que regule el medio que haya sido utilizado a tales efectos⁵⁶. Y a ello se añade una hipotética y eventual aplicación de la reiterada doctrina *ex re ipsa* a la prueba de los daños morales por usurpación de marca, que permitiría, en su caso, dar por suficientemente acreditados tales daños a partir del hecho mismo de la violación de la marca. Atendiendo a estos motivos, se podría pensar a primera vista que la prueba de estos daños acabaría resultando no tan difícil y sí mucho más sencilla de lo que parecería en principio, e incluso simplemente innecesaria según algunas opiniones⁵⁷. Tales planteamientos se muestran sumamente discutibles y no resisten un análisis sereno y pormenorizado. No obstante, todo esto ha redundado en una frecuente alegación de daños morales en numerosos litigios por infracción de marca, quizá excesiva y a veces abusiva, como ya se indicó *supra*, y asimismo a una suerte de reacción contraria en nuestra jurisprudencia⁵⁸, en muchos de cuyos pronunciamientos no se han desestimado tales alegaciones por no considerar suficientemente acreditados estos daños morales⁵⁹ y, sobre todo, porque, como también se expuso con anterioridad, la doctrina *ex re ipsa* no constituye en modo alguno un parámetro probatorio tasado e imperativo que deba aplicarse *per se* siempre y en todos los supuestos de usurpación de marca⁶⁰, sino sólo cuando las concretas circunstancias de la *litis* dejen bien patente y permitan inferir con total claridad los daños, bien patrimoniales o bien morales, simplemente por la mera infracción considerada en si misma, lo que será ponderado por la instancia judicial que corresponda, y no habrá de ser necesariamente frecuente, sino más bien excepcional. Este cúmulo de factores, tan diferentes e incluso contradictorios, ha redundado a la postre en que, en la práctica, la prueba de los daños morales en el

⁵⁵ En sentido similar, en cuanto a la prueba de los daños morales en general, *vid.* ÁLVAREZ VIGARAY (1966), págs. 111-113, y GARCÍA SERRANO (1972), págs. 845-847, y de manera más específica sobre la prueba de los daños morales por infracción marcaria, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 623-624; HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 273-274; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 287-289; RUBÍ PUIG (2023), págs. 689-692, y DÍAZ VALES (2008), págs. 41-43.

⁵⁶ En sentido similar, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), pág. 274. Sobre la valoración de la prueba, *vid.* MONTERO AROCA (2011), págs. 589-625, y GONZÁLEZ GRANDA (2017), págs. 146-158.

⁵⁷ En este sentido, en una postura que no se comparte en el presente estudio, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), pág. 275, si bien parece referirse, no tanto a la ausencia de prueba de la existencia del daño moral, cuanto a la innecesidad inicial de acreditar fehacientemente la cuantía de su compensación (extremo esta último sobre el que se volverá *infra*), dadas las dificultades al respecto, como señala muy acertadamente GARCÍA VIDAL (2020), págs. 624-625. Con todo, la innecesidad de probar los daños morales por infracción de marca una vez acreditada dicha infracción ha llegado a afirmarse en algunos pronunciamientos, como el caso *Virgen Blanca*, citado *supra* en las notas 21 y 22, y la SJM núm. 2 de Alicante de 24 de febrero de 2011 (caso *Viajes Zara online*, ECLI:ES:JMA:2011:181), en la que se cita el caso *Virgen Blanca* en cuanto a esta innecesidad de acreditar los daños morales, y se estimó su existencia, en gran medida por la notoriedad, prestigio y renombre de la marca usurpada «Zara», del grupo «Inditex».

⁵⁸ *Vid. supra* nota 44.

⁵⁹ Al respecto, *vid.* de nuevo la jurisprudencia *cit. supra* en la nota 42.

⁶⁰ En este sentido, *vid.* una vez más la doctrina *cit. supra* en la nota 14.

Derecho de marcas, lejos de verse promovida, se ha visto más bien restringida, y deberá ser llevada a cabo con diligencia y con rigor, lo que supone una vuelta a la inicial situación de dificultad antes descrita.

Pese a todo, un elemento de prueba que podría resultar tan funcional como consistente vendría dado, de nuevo, por el impacto de Internet y de las redes sociales en el Derecho de marcas, y en el imprescindible cuidado de su gestión en el plano digital⁶¹, conocido como «*e.branding*» o «*brand management*». Es bien sabido que este fenómeno acarrea inconvenientes en cuanto a la mayor vulnerabilidad de las marcas en este ámbito y a la celeridad extrema con que las mismas pueden verse depreciadas por una percepción negativa expresada masivamente en estos medios. Sin embargo, y quizá como una suerte de compensación aleatoria, lo cierto es que las redes dejan constancia de todo lo acaecido en ellas, lo que, por ejemplo, permitiría sustentar la alegación de daños morales por infracción marcaria en la reproducción y presentación ante los jueces y tribunales competentes de los diversos comentarios de descrédito de la marca usurpada entre sus destinatarios habituales, o incluso entre el público en general. Es lo que se ha dado en llamar la prueba tecnológica, cada vez más extendida y de innegable utilidad, siempre y cuando se plantee de la forma adecuada, asegurando la realidad de los datos aportados por encima de la volatilidad de las redes, yendo más allá de las meras capturas de pantalla (vulgarmente conocidas como «pantallazos»), y recurriendo para ello a posibles herramientas de certificación de estas capturas, a su peritación por parte de un experto informático o incluso a la intervención de un fedatario público a estos mismos efectos⁶². Se trata, pues, de un recurso muy útil y accesible, que daría un cauce mucho más fiable a la prueba de los daños morales por usurpación de marca.

3.3. *La cuantificación de la indemnización de los daños morales en el Derecho de marcas*

Otro de los puntos más debatidos y complicados en torno a los daños morales por infracción marcaria es la determinación del monto de su indemnización, siempre difícil de calcular, al menos de una forma objetiva, una vez más por la naturaleza marcadamente personal de esta clase de perjuicios, muy alejados de la esfera estrictamente patrimonial. No obstante, su compensación sólo puede realizarse en términos económicos, y de ahí la dificultad de reconducir a estos parámetros los daños morales.

Como consecuencia, se podría pensar *ab initio* en una cierta amplitud de criterios con los que cuantificar la indemnización de los daños, que permitiría al juzgador determinarla en función de las circunstancias de cada caso concreto, con una gran discrecionalidad⁶³ y sin mayores requisitos⁶⁴. Aceptando esta premisa como punto de partida en la valoración de los daños morales en general⁶⁵,

⁶¹ Al respecto, *vid.* de nuevo la doctrina *cit. supra* en la nota 50.

⁶² Sobre el planteamiento adecuado de la llamada prueba tecnológica, *vid.* ARRABAL PLATERO (2020), págs. 174-392, y COLOMER HERNÁNDEZ (2017), págs. 611-615.

⁶³ En sentido similar, *vid.* una vez más GARCÍA VIDAL (2020), págs. 624-625.

⁶⁴ En sentido similar, *vid.* de nuevo HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), pág. 275.

⁶⁵ En sentido similar, *vid.* ÁLVAREZ VIGARAY 1966), págs. 113-114, y GARCÍA SERRANO (1972), págs. 841-843.

lo cierto es que, en relación con los daños morales derivados de una infracción marcaría, se debe atender a algunos otros parámetros a estos efectos que se infieren de lo establecido en el artículo 43.2 LM. En principio, nada se dice al respecto en el tenor literal de su último inciso, pero su misma ubicación sistemática a continuación de las letras *a)* y *b)* tras la reforma de esta Ley a finales de 2018 sugiere la prerrogativa del titular de la marca perjudicado para optar a su elección por uno cualquiera de entre los criterios fijados a tal fin en tales normas en lo que hace a los perjuicios patrimoniales⁶⁶. De este modo, se podrá recurrir para ello a los beneficios dejados de obtener por el titular de la marca usurpada, o a los que hubiese obtenido ilícitamente el infractor, en ambos casos como consecuencia de tal usurpación [art. 43.2.a) LM], o bien a los emolumentos que hubiese debido percibir dicho titular por la concesión al infractor de una licencia para utilizar su marca conforme a Derecho [art. 43.2.b) LM], en la tantas veces reiterada regalía o licencia hipotética⁶⁷.

Sin embargo, esta solución no se revela tan adecuada como pueda parecer en un primer momento, por cuanto los referidos criterios establecidos en las letras *a)* y *b)* del artículo 43.2 LM fueron concebidos pensando en los daños patrimoniales mucho más que en los morales, y de ahí que resulten mucho más idóneos para los primeros y no tanto para los segundos: así, por ejemplo, sería muy complicado llegar a determinar la incidencia real y efectiva de los daños morales por infracción de marca en los beneficios dejados de obtener por su titular o en los beneficios logrados por el infractor a causa de tal infracción, de nuevo por la evidente relación económica de unos y otros con los perjuicios de tipo patrimonial. De esta forma, las repercusiones de los daños morales en estos conceptos se presentan como muy difícilmente mensurable, e incluso carecería de sentido si estos fuesen los únicos perjuicios ocasionados y no hubiese daños patrimoniales, lo que constituye una eventualidad expresamente contemplada en el último inciso del artículo 43.2 *in fine* LM. Y sin duda es este el principal motivo para que, tal vez por la mera exclusión de los dos anteriores, se haya planteado como criterio más funcional a la hora de cuantificar la indemnización por los daños morales derivados de una usurpación marcaría la regalía o licencia hipotética del artículo 43.2.b) LM⁶⁸. Obviamente, tampoco fue gestado este criterio para esta finalidad, puesto que sigue igualmente ligado a los daños patrimoniales, pero no de una manera tan intensa e inmediata como los criterios basados en los niveles de beneficios de una y otra parte. Además, la regalía hipotética ofrece la notable ventaja de ser más fácilmente delimitable en el plano pecuniario a partir del valor de mercado sobre la licencia de la marca infringida, lo que introduce buenas dosis de objetividad y concreción en la reiterada discrecionalidad del juzgador en este punto. De otro modo, tan amplio margen de maniobra en manos de las instancias judiciales podría dar lugar a una casuística tan desigual como fragmentaria, lo que redundaría en una preocupante falta de seguridad a evitar en lo posible, y hasta a implantar por esta vía figuras ajenas a nuestro ordenamiento, como los llamados «daños punitivos»⁶⁹. Si a todo ello se

⁶⁶ En sentido similar, *vid.* la doctrina y la jurisprudencia *cit. supra* en las notas 14 y 35.

⁶⁷ *Vid.* de nuevo la doctrina y jurisprudencia *cit. supra* en las notas 15 y 29.

⁶⁸ En sentido similar, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), pág. 278; LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 315-316, y DÍAZ VALES, Fernando (2008), págs. 35-40.

⁶⁹ En este sentido, *vid.* el considerando 26 *in fine* del Prámbulo de la DRDPI, *cit.*, el caso *B&S*, *cit. supra* en la nota 40; MASSAGUER FUENTES (2020), pág. 126, y GARCÍA VIDAL (2020), pág. 624 —nota 1662—.

añade que este criterio ha sido objeto de una utilización relativamente frecuente con estos fines en relación con otros bienes inmateriales, en particular los derechos de autor⁷⁰, a nadie puede sorprender que se venga considerando que la regalía o licencia hipotética es asimismo el método, quizá no mejor, pero sí con menores inconvenientes, a la hora de fijar la indemnización por los daños morales ocasionados por una usurpación marcaria⁷¹.

Por lo demás, la independencia de los daños morales respecto de los patrimoniales en la usurpación de marca supone que las indemnizaciones por unos u otros conceptos podrían y deberían verse acumuladas, en su caso⁷², siempre que ambas clases de daños, morales y patrimoniales, se viesan debida y fehacientemente acreditadas en el litigio correspondiente conforme a los planteamientos expuestos en el apartado precedente⁷³.

En otro orden de cosas, y al igual que en la compensación de los daños patrimoniales, la incidencia del prestigio y renombre de la marca infringida, y por ende los restantes factores tipificados en el artículo 43.3 LM también podrán ser tenidos en cuenta en la determinación de la cuantía de la indemnización de los daños morales por dicha infracción, como ya se ha dictaminado expresamente en alguna jurisprudencia⁷⁴.

En suma, la cuantificación de los daños morales por usurpación de marca si-gue resultando ardua y compleja, pese a los elementos contenidos a tal fin en la regulación del artículo 43 LM en su conjunto, en particular el reiterado segundo párrafo en su último inciso.

4. La indemnización de los daños morales por la declaración de nulidad de una marca registrada de mala fe

Además de la infracción marcaria, existen otras formas de uso indebido de este signo distintivo que pueden ocasionar daños y perjuicios a su titular: Es el caso del registro de mala fe de una marca posterior idéntica o similar a una marca

⁷⁰ *Vid.* una vez más la jurisprudencia *cit. supra* en las notas 8 y 30.

⁷¹ *Vid.* de nuevo la doctrina *cit. supra* en la nota 68.

⁷² Al respecto, se muestra unánime la práctica totalidad de nuestra doctrina [en este sentido, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 620-622, y HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 277-278, entre otros muchos autores], si bien ya hubo ocasión de señalar que nuestra jurisprudencia se mostró algo vacilante en este punto, al menos con anterioridad a 2018 (*vid. supra* nota 40).

⁷³ Esta acumulabilidad de la indemnización de los daños morales por infracción marcaria ha llegado a aplicarse con gran amplitud en alguna jurisprudencia, llegando incluso a la indemnización mínima de daños y perjuicios del 1 por 100 de la cifra de negocios del infractor sobre los productos o servicios indebidamente distinguidos con la marca usurpada (en sentido similar, *vid.* los casos *Maristas*, *cit. supra* en la nota 21, y *Vitaldent*, *cit. supra* en la nota 14, si bien en el primero no llegó a acreditarse el daño moral, y en el segundo la indemnización por daños morales fue reconocida por la comisión simultánea de diferentes actos de competencia desleal), tipificada en el artículo 43.5 LM [sobre este precepto, *vid.* GARCÍA MARTÍN (2008), págs. 718-720, entre otros], aunque esta indemnización mínima no se ha considerado acumulable a la indemnización de los daños patrimoniales [en este sentido, *vid. v. gr.*, la STS (Sala de lo Civil/Sección 1.ª) de 19 de febrero de 2016 (caso *Masaltos*, ECLI:ES:TS:2016:516)]. Sobre la intensa polémica a este respecto, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 634-635, y HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 277-278, favorables a esta acumulabilidad, y MASSAGUER FUENTES (2020), págs. 123-131, en contra de la misma.

⁷⁴ En este sentido, *vid.* LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), págs. 313-314, y RUBÍ PUIG (2023), págs. 693-694, así como el caso *B&S*, *cit. supra* en las notas 40 y 69, en el cual, a modo de *obiter dictum*, y pese a no haberse estimado la existencia de daños morales en el supuesto de autos, se citan la notoriedad, renombre y prestigio de la marca como factores a ponderar para fijar el importe de la indemnización de tales daños, atendiendo entre otras razones al tenor literal del considerando 26 del Preámbulo DRDPI, *cit. supra* en la nota 27.

o signo anteriores, o que pueda aprovechar de cualquier otra manera el prestigio de una u otro, justamente con la finalidad de conseguir mediante este registro una suerte de apariencia de legalidad para una conducta que, de otro modo, no sería sino una más de entre las posibles variantes de usurpación de esa marca o ese signo anteriores, en lo que se ha dado en denominar marcas de mera cobertura⁷⁵. De ahí que estos supuestos hayan sido tipificados como causas de nulidad absoluta de la marca posterior, concretamente en los artículos 51.1.b) LM⁷⁶, 4.2 DM y 59.1.b) RMUE, y que los daños y perjuicios que se hubiesen podido causar con este registro de mala fe puedan ser reclamados en vía civil⁷⁷, conforme se infiere de los artículos 60.3 LM⁷⁸ y 62.3 RMUE. En consecuencia, y a falta de ulteriores distinciones a este respecto por parte del Legislador nacional o de la UE, hay que considerar que los posibles daños morales producidos con este proceder resultarían igualmente indemnizables al socaire de los referidos preceptos.

Esta postura ha venido siendo aceptada entre la doctrina⁷⁹ y hasta se ha visto refrendada en alguna jurisprudencia⁸⁰, por lo que no ha surgido controversia alguna en torno a la indemnización de los daños morales derivados del registro de mala fe de una marca posterior declarada viciada de nulidad absoluta. En cambio, suscitan mayores interrogantes otros extremos siempre más complejos y conflictivos en torno a los daños morales en el Derecho de marcas, tales como su prueba y la cuantificación del importe de su compensación. A estos efectos, y de nuevo ante la carencia de mejores previsiones normativas a este respecto, podría ser una opción recurrir a una hipotética aplicación analógica a este supuesto de los parámetros tipificados con esta finalidad en el ya comentado artículo 43 LM, en lo tocante a la infracción de marca⁸¹. Sin embargo, y aun persistiendo ciertas dudas en este punto, no parece adecuada esta solución, puesto que se trata de supuestos muy diferentes entre sí: De un lado, los mecanismos configurados en el artículo 43 LM están dirigidos a compensar el perjuicio, patrimonial o moral, derivado de la infracción marcaria, mientras que los daños producidos a partir del registro de mala fe de una marca posterior se circunscriben a conceptos y desembolsos sensiblemente distintos, por ejemplo los que pudieran haberse generado en el curso del procedimiento para la declaración de nulidad absoluta de dicha marca, en una perspectiva netamente material⁸². Del mismo modo, desde

⁷⁵ Para ampliar información sobre las marcas y otros derechos de propiedad industrial de mera cobertura, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 240-255.

⁷⁶ Sobre esta causa de nulidad absoluta y este precepto, en su versión anterior a la reforma de la LM de 2018, *vid.* MARCO ARCALÁ (2008), págs. 930-937, y MERCADAL VIDAL (2014), págs. 447-458.

⁷⁷ La regulación de la nulidad en la LM ha sido una de las principales modificaciones introducidas mediante la referida reforma de finales de 2018, en particular en cuanto a la posibilidad de instar esta nulidad por vía administrativa o por vía civil [sobre esta modificación, *vid.* GIMENO BEBÍ, Vicente (2019), págs. 1-21], si bien es obvio que una indemnización de daños y perjuicios causados en este ámbito deberá ser necesariamente tramitada por este último cauce.

⁷⁸ Antes de la repetida reforma de 2018, era el antiguo artículo 50.4 LM [sobre el mismo, *vid.* GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (2008), págs. 973-980]. Sobre el actual artículo 60.3 LM, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 526-529.

⁷⁹ En este sentido, *vid.* RUBÍ PUIG (2023), págs. 694-695, entre otros autores.

⁸⁰ Así se reconoce en la famosa SAP de Barcelona (Civil/Sección 15.ª), de 4 de diciembre de 2013 (caso *Dexus*, ECLI:ES:APB:2013:15059), si bien a modo de *obiter dictum*, puesto que finalmente no se otorgó indemnización alguna por daños morales al no considerarse suficientemente acreditados por el Tribunal en este litigio.

⁸¹ Reconoce esta posibilidad, si bien con serias dudas, RUBÍ PUIG (2023), pág. 695.

⁸² En este sentido, con abundantes citas jurisprudenciales sobre el mismo problema en relación con otros derechos de propiedad industriales, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 526-529, y en sentido similar, en lo relativo al diseño industrial, *vid.* RUBÍ PUIG (2023), pág. 697.

un punto de vista moral, surgen también unos perjuicios diversos a los causados por una usurpación de marca, los cuales, en este caso, podrían consistir en la zozobra, inquietud y desasosiego sufridos por la parte demandante a lo largo del referido litigio de nulidad⁸³ (en lo que se ha dado en designar coloquialmente como «calvario judicial»), lo que, una vez más, poco o nada tiene que ver con los daños morales en el ámbito de la infracción del derecho de marca. En consecuencia, no queda sino recalcar que los eventuales daños morales originados a partir del registro de mala fe de una marca posterior deberán ser oportunamente acreditados, al igual que su importe, por cuantos medios se reconocen en Derecho, pero sin poder prevalerse de las prerrogativas establecidas a tal fin en el reiterado artículo 43 LM⁸⁴.

Por lo demás, las indemnizaciones de daños y perjuicios por infracción marcaria, de un lado, y las derivadas de la declaración de nulidad de una marca posteriormente registrada de mala fe, de otro, podrán ser, en su caso, acumuladas, siempre que se prueben unas y otras, cada una con sus propios parámetros, como ya se expuso *supra*⁸⁵. De este modo, esta acumulabilidad se podrá extender igualmente a los daños morales en uno y otro concepto, siempre que, como es menester, se vean acreditados y cuantificados⁸⁶.

IV. LA DIFÍCIL INSERCIÓN DE LOS DAÑOS MORALES EN EL DERECHO DE MARCAS: LOS ESCOLLOS DE SIEMPRE Y LAS NUEVAS DISYUNTIVAS

Aunque los daños morales por infracción marcaria se han visto consolidados como una figura propia en nuestro Derecho de marcas, no es mucho más lo que puede añadirse en cuanto a los avances y precisiones en esta materia, ya que, como se ha expuesto, persisten en buena medida varios de los antiguos problemas en torno a la delimitación del daño moral por la usurpación de marca, a su prueba, y a la cuantificación de su indemnización, dada su notable complejidad, y se mantienen igualmente el abuso en la alegación de este tipo de daños⁸⁷ y la consiguiente prevención hacia los mismos entre las instancias judiciales. A mayor abundamiento, este reconocimiento del daño moral en el Derecho de marcas deja asimismo abiertos otros interrogantes adicionales que también podrían resultar de muy difícil respuesta, sin ir más lejos el alcance y entidad de la incidencia en este punto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como también se indicó.

Una de estas nuevas cuestiones, por lo demás nada desdeñable, es la siempre delicada relación entre las conductas prohibidas en el Derecho de marcas y los ilícitos por competencia desleal, puesto que los daños morales pueden ser ocasionados como consecuencia de las primeras o de los segundos, como se observa en alguna jurisprudencia en la que se ha conocido de litigios en los que se ha instado a un mismo tiempo la compensación de los daños patrimoniales

⁸³ Así se declara en el caso *Dexeus*, comentado en este punto por RUBÍ PUIG (2023), pág. 695.

⁸⁴ En este sentido, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 528-529.

⁸⁵ En este sentido y para ampliar información, *vid.* GARCÍA VIDAL (2020), págs. 240-255 y 526-529.

⁸⁶ En este sentido, en relación con los daños morales derivados de la declaración de nulidad de una marca posteriormente registrada de mala fe, RUBÍ PUIG (2023), pág. 695.

⁸⁷ *Vid.* de nuevo Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (2008).

por violación de marca y la indemnización de daños morales por competencia desleal, siempre que ello no represente una duplicidad artificiosa de la protección otorgada a las marcas en la Ley 17/2001, en lo que se conoce como la doctrina de la complementariedad relativa entre la protección de los derechos de propiedad industrial y la normativa contra la competencia desleal⁸⁸. Ello añade un nuevo factor de dificultad a la ya de por sí esquiva y resbaladiza aplicación de los daños morales sufridos en situaciones de este tipo, en las que concurren infracciones marcarias y actos de competencia desleal, pues tales daños pueden traer causa de unas u otros, y en función de las circunstancias de cada supuesto concreto habrá que resarcir tales daños única y exclusivamente sobre la base de la LM como infracciones marcarias «químicamente puras»⁸⁹, o bien, además, plantear simultáneamente las oportunas acciones por competencia desleal⁹⁰. A tales efectos, habrán de tenerse en cuenta las diferencias que median entre el régimen jurídico de unas y otras normas, que difieren en algunos aspectos importantes y ni mucho menos resultan equivalentes, como tampoco lo serán sus posibles consecuencias⁹¹.

Así pues, los daños morales por usurpación de marca siguen siendo una suerte de «personaje en busca de autor»⁹², ya que, siendo evidente su realidad, lo es también la relativa incertidumbre en torno a sus contornos, que distan mucho de verse perfilados con la adecuada y deseable seguridad. De ahí que, más que de una pretendida escasez de litigios sobre tales daños, haya que señalar más bien la notable dificultad para lograr un pronunciamiento favorable a este respecto, por todos los motivos analizados a lo largo del presente estudio. Por tanto, es mucho lo que queda por hacer en cuanto a este tipo de perjuicios en el Derecho de marcas para ir solventando sus diversas disfunciones.

⁸⁸ Sobre la complementariedad relativa, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1999), pp. 82-84 y 343, y (2020), págs. 193-205; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1992), págs. 1-12; HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), págs. 355-358; MONTEAGUDO MONEDERO (1993), pág. 76; GARCÍA PÉREZ (2012), págs. 451-452 y 455-457, y (2018), págs. 68-95, y MARCO ALCALÁ (2018), págs. 483-484; en la jurisprudencia, se recoge un excelente resumen de los principales pronunciamientos que se hacen eco de esta complementariedad relativa en el fundamento sexto del caso *Viajes Zara online*, *cit. supra* en la nota 57.

⁸⁹ Una vez más, el ejemplo evidente es el caso *Antoñita Linares*, *cit.*, en el que la denigración de la marca de la famosa artista cometida a través de la publicidad de RENFE bien pudiera haber sido considerado un acto de denigración del artículo 9 LCD [sobre este precepto, *vid.* ÁVILA DE LA TORRE (2011), págs. 241-278], pero se aplicó sólo la LM, aunque sin regularse el daño moral en esta ley en el momento de autos.

⁹⁰ *V. gr. vid.* de nuevo los casos *Maristas*, *cit. supra* en la nota 21; *B&S*, *cit. supra* en las notas 40, 69 y 74, y *Vitaldent*, *cit. supra* en la nota 14, en los que se instó la compensación por infracción marcaria y por diversos actos de competencia desleal, en particular los actos de comparación del artículo 10 LCD [sobre este precepto, *vid.* GÓMEZ LOZANO (2011), págs. 279-316]. Admitiendo la compatibilidad entre las indemnizaciones por infracción de marca y por actos de competencia desleal, siempre que se acrediten los daños y perjuicios en uno y otro caso, *vid.* HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ (2018), pág. 358.

⁹¹ Así, por ejemplo, los actos de denigración y de comparación tipificados en los artículos 9 y 10 LCD (*vid. supra* notas anteriores) admiten, o bien la llamada *exceptio veritatis* (art. 9.1 LCD), a saber, que las manifestaciones denigratorias o las comparaciones realizadas resulten «exactas, verdaderas y pertinentes», o que la comparación no contravenga otros preceptos de esta misma ley [art. 10.e) LCD], entre ellos su referido artículo 9 [al respecto, *vid.* ÁVILA DE LA TORRE (2011), págs. 236-240, y GÓMEZ LOZANO (2011), págs. 263-277]. Sin embargo, nada se ha previsto en la LM, lo que podría considerarse una ventaja para invocar los daños morales por infracción marcaria, aunque los daños morales suelen ser estimados por actos de competencia desleal, como se observa en los tres fallos *cit. supra* en la nota anterior.

⁹² Tomado del título de la obra del dramaturgo italiano Luigi Pirandello (1867-1936), «Seis personajes en busca de autor» (1921).

V. BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ VIGARAY, Rafael (1966), «La responsabilidad por daño moral», en *ADC*, 19 (1) (1966), págs. 81-1198 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- ARRABAL PLATERO, Paloma (2020), *La prueba tecnológica: aportación, práctica y valoración*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.
- ÁVILA DE LA TORRE, Alfredo (2011), «Artículo 9: Actos de denigración», en BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, 1.ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 241-278.
- (2015), «Derecho a la patente y designación del inventor», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raul (dirs.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 254/2015, de 24 de julio*, 1.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, págs. 103-127.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (1992), «La competencia desleal», en *DN*, 20 (1992), págs. 1-12.
- (2001), «Marcas y derechos de autor», en *RDM*, 240 (2001), págs. 405-420.
- (2002), *Introducción a las marcas y a otros signos distintivos en el tráfico económico*, 1.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor.
- (2010), «El dolo y la indemnización del daño moral», en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 9 (2010), págs. 17-23 (BIB 2010/2877).
- BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, Alberto et al. (dirs.) (2011), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, 1.ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor.
- BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan (1969), *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*, 1.ª ed., BIRPI.
- BOGSCH, Arpad et al. (dirs.) (1978), *Guía del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, 1.ª ed., OMPI, Ginebra (disponible en <http://www.wipo.int>).
- CARPINTERO LÓPEZ, Mario (2021), «Propiedad intelectual y Propiedad industrial. Marcas y derechos de autor», en ORTEGA BURGOS, Enrique (dir.), *Propiedad intelectual 2021*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 31-40.
- CASADO CERVIÑO, Alberto, y BLANCO JIMÉNEZ, Araceli (2005), *El Diseño Comunitario: una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, 2.ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor.
- COBAS COBIELLA, María Elena (2021), «El daño», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños* (t. I y II), 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, t. I, págs. 263-320.
- COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio (2017), «La prueba tecnológica», en GONZÁLEZ CANO, María Isabel, y ROMERO PRADAS, María Isabel et al. (coords.) (2017), *La prueba*, t. I-IV, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, t. I, págs. 579-631.
- CURTO POLO, Mercedes (1999), «Comentario a la Sentencia del TS de 17 febrero 1999», *CCJC*, 50 (1999), págs. 867-884.
- (2000), «Notas sobre la publicidad engañosa y su tratamiento jurisprudencial», *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, 17 (2000), págs. 1-29 (BIB 2000/1653).
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2018), «Comercio electrónico y protección de marcas: aspectos internacionales», en MORRAL SOLVEVILA, Ramón (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de la Propiedad Industrial*, 1.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 17-63.
- (2022), *Derecho privado de Internet*, 6.ª ed., Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor.
- DESANTES GUANTER, José María (1950), «Comentario a la STS de 9 diciembre 1949», en *ADC*, 3 (1) 1950, págs. 225-230 (disponible en https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho).
- DÍAZ VALES, Fernando (2008), «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», en *Anuario Facultad de Derecho - Universidad de Alcalá*, I, págs. 15-44 (disponible en <https://core.ac.uk/download/pdf/58906816.pdf>).

- DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis María (1999), *Derecho de daños*, 1.^a ed., Civitas, Madrid.
- (2008), *El escándalo del daño moral*, 1.^a ed., Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (1990), *Derecho de marcas*, 1.^a ed., Montecorvo, Madrid.
- (1997), *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, 1.^a ed., Marcial Pons, Madrid.
- (2001), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 1.^a ed., Marcial Pons, Madrid.
- (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2.^a ed., Marcial Pons, Madrid.
- FERRER BERNAL, Mercedes (2017), «El daño moral de autor y la llamada regalía hipotética. Reflexiones al hilo del caso *Liffers*», en *InDret*, 2 (2017), págs. 1-41 (disponible en <http://www.indret.com>).
- GALÁN CORONA, Eduardo (2008), «Comentario al artículo 34: Derechos conferidos por la marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2.^a ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 529-563.
- GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (2008), «Comentario al artículo 54: Efectos de la declaración de nulidad», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2.^a ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 973-980.
- GARCÍA MARTÍN, Isabel (2008), «Comentario al artículo 43: Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2.^a ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 699-720.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2019), *El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adaptado al Reglamento sobre la marca de la UE, a la Directiva de marcas y a la reforma de la Ley de marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*, 1.^a ed., Wolters Kluwer, Madrid.
- (2012), «Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de competencia desleal», en NEIRA PENA, Ana; PÉREZ-CRUZ MARTÍN, Agustín Jesús, y FERRERO BAAMONDE, Xulio (coords.), *Los restos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional)*, 1.^a ed., Universidad de A Coruña, págs. 451-462 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- (2018), «Las relaciones entre el Derecho de marcas y el Derecho de la Competencia Desleal en Internet», en MORRAL SOLVEVILA, Ramón (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornadas de la Propiedad Industrial*, 1.^a ed., Tecnos, Madrid, págs. 65-115.
- GARCÍA SANZ, Arturo (2012), «El daño moral en el transporte de pasajeros», en *RDM*, 286 (2012), págs. 191-212 (BIB 2013/78).
- GARCÍA SERRANO, Francisco de Asís (1972), «El daño moral extracontractual en la jurisprudencia civil», en *ADC*, 25 (3) 1972, págs. 799-851 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- GARCÍA VICENTE, José Ramón (2011), «Comentario a la Sentencia del TS de 15 junio 2010», en *CCJC*, 86 (2011), págs. 767-784 (BIB 2011/853).
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2019), «El Tribunal Supremo niega la aplicación automática de la indemnización legal mínima por infracción de marca», en *GA-P*, 11 (2019), págs. 1-5 (disponible en <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2019/11/El-Tribunal-Supremo-niega-la-aplicaci%C3%B3n-autom%C3%A1tica.pdf>).
- (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, 1.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia.
- GIMENO BEVÍA, Vicente (2019), «La nulidad de la marca nacional», en *La Ley Mercantil*, 58 (2019), págs. 1-21.
- GÓMEZ LIGÜERRI, Carlos (2023), «Concepto de daño moral», en GÓMEZ POMAR, Fernando, y MARÍN GARCÍA, Ignacio (dirs.) (2023), *El daño moral y su cuantificación*, 3.^a ed., La Ley Wolters-Kluwer, Madrid, págs. 29-81.

- GÓMEZ LOZANO, María del Mar (2011), «Artículo 10: Actos de comparación», en BERCOVITZ-RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, 1.ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 279-316.
- GÓMEZ POMAR, Fernando (2000), «Daño moral», en *InDret*, 1, págs. 1-14 (disponible en <http://www.indret.com>).
- GONZÁLEZ CANO, María Isabel, y ROMERO PRADAS, María Isabel *et al.* (coords.) (2017), *La prueba*, t. I-IV, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.
- GONZÁLEZ GRANDA, Piedad (2017), «La valoración de la prueba», en GONZÁLEZ CANO, María Isabel, y ROMERO PRADAS, María Isabel (coords.), *La prueba*, t. I-IV, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, t. I, págs. 131-181.
- HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, Cristina (2018), *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.
- LADAS, Stephen Pericles (1975), *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, vols. I-III, 1.ª ed., Harvard University Press, Massachusetts.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2.ª ed., Civitas, Madrid.
- LOIS BASTIDA, Fátima (2000), *La protección del inventor asalariado*, 1.ª ed., Civitas, Madrid.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, Cristina (2017), «La indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial», en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad intelectual e industrial*, 1.ª ed., Dykinson, Madrid, págs. 273-324.
- LOUREDO CASADO, Sara (2019), *El diseño industrial no registrado*, 1.ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2018), «Comentario al artículo 51: Causas de Nulidad Absoluta», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dirs.) (2008), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2.ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 925-942.
- (2018), «La defensa de los signos distintivos en las redes sociales: un enfoque jurídico del “brand management”», en MORRAL SOLVEVILA, Ramón (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de la Propiedad Industrial*, 1.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 143-210.
- (2018), «Las nuevas aportaciones en la jurisprudencia española en torno al uso de las marcas como palabras clave en los motores de búsqueda de Internet [comentario a la STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) de 15 de febrero de 2017 (caso *Orona*)]», *ADI* 38 (2017-2018), págs. 477-492.
- (2019), «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)», *ADI* 39 (2018-2019), págs. 335-348.
- MARTÍN ARESTI, Pilar (2008), «Comentario al artículo 46: Principios Generales», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2.ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 759-800.
- (2019), «Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados», en *AIS*, 77 (1) 2019, págs. 310-317 (disponible en <https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/issue/archive>).
- MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual (1996), *El daño moral contractual en la Ley de Propiedad Intelectual*, 1.ª ed., Tecnos, Madrid.
- MASSAGUER FUENTES, José (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, 1.ª ed., Civitas, Madrid.

- (2011), «Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas», en *AJ Uria Menéndez*, extra 1 (2011), págs. 101-107 (disponible en <https://www.uria.com/revistas>).
- (2020), *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.
- (2023), «La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas (1)», en *La Ley Mercantil*, 102, págs. 1-27.
- MERCADAL VIDAL, Francisco (2014), «La nulidad de marca solicitada de mala fe y efectos de la disposición transitoria segunda de la Ley de marcas (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo [1.ª] de 19 de febrero de 2014)», en *RDM*, 293, págs. 447-458.
- MERINO BAYLOS, Pedro (2001), «Acerca de la posible reclamación de daños morales en acciones por infracción del derecho exclusivo sobre marcas notorias y renombradas», en *AJA*, 494, págs. 1-12.
- MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano (1993), «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal», en *ADI* 15, págs. 73-108.
- MONTERO AROCA, Juan (2011), *La prueba en el proceso civil*, 6.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.
- NIETO ALONSO, Antonia (2006), «Daños morales derivados del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de una obligación contractual (a propósito de alguna jurisprudencia reciente)», en *ADC*, 59 (3), págs. 1115-1198 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- OLIVEROS BARBA, Jannine (1999), *Daño moral. Presupuestos de valoración*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Ciudad de Méjico.
- OTERO LASTRES, José Manuel (2012), «El derecho al dibujo o modelo», en GARCÍA VIDAL, Ángel (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, 1.ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.
- PATIÑO ALVÉS, Beatriz (2000), «Marca registrada que vulnera el derecho de autor sobre el personaje “Popeye” (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 octubre 2000)», en *ADI* 21, págs. 379-400.
- PLAZA PENEDÉS, Javier (2021), «Daños y propiedad intelectual», en CLEMENTE MEORO, Mario Enrique, y COBAS COBIELLA, María Elena (dirs.), *Derecho de daños* (t. I y II), 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, t. II, págs. 1521-1538.
- REGLERO CAMPOS, Fernando Luis, y MENDOZA LOSANA, Ana Isabel (2014), «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en REGLERO CAMPOS, Fernando Luis (coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, t. I-II, 5.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 1700-1856.
- ROGEL VIDE, Carlos et al. (coords.) (2019), *Derechos morales de los creadores. Características, ámbito y límites*, 1.ª ed., Reus, Madrid.
- RUBÍ PUIG, Antoni (2023), «Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial», en GÓMEZ POMAR, Fernando, y MARÍN GARCÍA, Ignacio (dirs.), *El daño moral y su cuantificación*, 3.ª ed., La Ley Wolters-Kluwer, Madrid, págs. 657-706.
- SALINAS RONDA, Luis (2019), «Breve aproximación al daño moral», en *Bol. Digital Civil*, 30, págs. 2-13 (disponible en <http://www.ajf.es/wp-content/uploads/2019/04/Boletin-CIVIL-Abril-2019.pdf>).
- SIMÓN ALTABA, Marc (2021), «Transformación de obras de propiedad intelectual y Derecho de Marcas», en ORTEGA BURGOS, Enrique (dir.), *Propiedad intelectual 2021*, 1.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 627-648.
- SOLÉ FELIÚ, Josep (2009), «El daño moral por infracción contractual: principios, modelos y Derecho español», en *InDret*, 1, págs. 1-42 (disponible en <http://www.indret.com>).
- VEGA VEGA, José Antonio (1998), «La tutela de la propiedad industrial en el ordenamiento jurídico español», en *REEE*, 10, págs. 137-176 (disponible en <https://dehesa.unex.es:8443/handle/10662/3496>).

- VENANZONI, Chiara (2018), «Il risarcimento del danno non patrimoniale nel diritto d'autore: Riflesione a margine del caso *Liffers*», en *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 34 [4] (2018), págs. 587-595.
- VICENTE DOMINGO, Elena (2014), «El daño», en REGLERO CAMPOS, Fernando Luis (coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, t. I-II, 5.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 317-462.
- YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, y ARIAS MAÍZ, Vicente (2014), «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», en REGLERO CAMPOS, Fernando Luis (coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, t. I-II, 5.^a ed., Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 1581-1697.

LA PIRATERÍA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL USO DE LAS OBRAS EN EL ENTRENAMIENTO DE MODELOS DE IA GENERATIVOS

THE PIRACY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE USE OF ARTWORKS IN THE TRAINING OF GENERATIVE AI MODELS

JORGE LUIS ORDELÍN FONT*

RESUMEN

El objetivo general es explicar por qué el uso de las obras protegidas por los derechos de autor en el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial podría ser considerado como piratería de los derechos de autor. Para su elaboración se utiliza una metodología cualitativa. A partir de tener en cuenta el uso de las obras, la tecnología y los modelos de negocios que se desarrollan alrededor de esta se concluye que sí es posible concebir al uso de las obras en el entrenamiento de los sistemas de IA generativos como un supuesto de piratería, que no sólo constituye una infracción de los derechos de autor, sino también, por el impacto que dicho uso tiene en la economía y la creatividad.

Palabras claves: piratería, inteligencia artificial generativa, derechos de autor, obras, datos, entrenamiento de sistemas de IA.

ABSTRACT

The general objective is to explain why the use of copyrighted works in the training of artificial intelligence systems could be considered as copyright piracy. A qualitative methodology is used for its elaboration. Considering the use of the artworks, the technology, and the business models that are developed around it, it is concluded that it is possible to conceive the use of the artworks in the training of generative AI systems as a case of piracy, which not only constitutes an infringement of copyright, but also because of the impact that such use has on the economy and creativity.

Keywords: piracy, generative artificial intelligence, copyright, artworks, data, AI system training.

* Profesor Asociado de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), México. Adscrito al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT (SNI-1). Email: jlordelin@gmail.com.

Fecha de recepción: 6 de abril de 2023 // Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2023.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. PIRATERÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL.—III. OBRAS, TECNOLOGÍAS Y DERECHOS DE AUTOR.—1. La apreciación de limitaciones o excepciones a los derechos de autor.—IV. EL IMPACTO ECONÓMICO, LA OTRA CARA DE LA PIRATERÍA.—1. Los beneficios para los desarrolladores de los sistemas de IA generativos.—2. Las pérdidas económicas de los creadores y demás titulares por el uso de sus obras.—V. A MANERA DE CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. PIRACY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE.—III. ARTWORKS, TECHNOLOGIES, AND COPYRIGHT.—1. The assessment of limitations or exceptions to copyright.—IV. THE ECONOMIC IMPACT, THE OTHER SIDE OF PIRACY.—1. The benefits for developers of generative AI systems.—2. The economic losses of creators and other owners for the use of their artworks.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La demanda colectiva de Sarah Andersen, Kelly McKernan y Karla Ortiz, en nombre propio, y en el de todas las demás personas en situación similar, contra Stability AI Ltd., y Stability AI Inc. Midjourney, Inc. («Midjourney»); y DeviantArt, Inc. («DeviantArt») por infracción directa y indirecta de derechos de autor (en adelante, demanda colectiva)¹; y la demanda de Getty Images (US) vs. Stability AI², marcaron el inicio del año 2023 en materia de derechos de autor. Aun cuando son demandas que inician procesos judiciales, de los cuáles no sabremos cuales serán sus resultados, con su interposición se evidencia un fenómeno tecnológico, relativamente reciente, pero con un importante impacto en las relaciones de derechos de autor en el ámbito digital, el uso de obras como datos de entrenamiento por parte de los sistemas de inteligencia artificial generativos (en adelante sistemas de IA).

Se calcula que Stability AI, por ejemplo, copió más de 12 millones de fotografías de la colección de Getty Images sin su permiso, de conjunto con los subtítulos y metadatos asociados, e igualmente raspó y copió más de cinco mil millones de imágenes de sitios web, por sólo mencionar algunas cifras³. Los datos reflejados, en principio, comienzan a mostrar una de las preocupaciones más recientes que surgen desde el ámbito de la propiedad intelectual, el uso de grandes cantidades de obras como datos de entrenamiento por los sistemas de IA. Sobre dicho uso surgen innumerables preguntas, en particular, si es legal no contar con su autorización para ello.

La respuesta es compleja y no tiene una única arista de análisis. Sin embargo, si se tiene en cuenta el uso que se hace de las obras, la tecnología y los modelos de negocios que se desenvuelven en relación a esta última, sí debería ser considerada ilegal dicha utilización y, en particular, ser calificado como un

¹ Sarah Andersen, an individual; Kelly Mckernan, an individual; Karla Ortiz, an individual, Individual and Representative Plaintiffs, vs. Stability AI Ltd., a UK corporation; Stability AI, Inc., a Delaware corporation; Midjourney, Inc., a Delaware corporation; Deviantart Inc., a Delaware corporation, Class Action Complaint, United States District Court Northern District Of California San Francisco Division, Case 3:23-cv-00201, disponible en <https://stablediffusionlitigation.com/pdf/00201/1-1-stable-diffusion-complaint.pdf>, consultado el 20 de enero de 2023.

² Getty Images (US), Inc. vs. Stability AI, Inc. Demand for Jury Trial, United States District Court for The District of Delaware, Case 1:23-cv-00135-UNA, disponible en <https://www.courtlistener.com/docket/66788385/getty-images-us-inc-v-stability-ai-inc/>, consultado el 15 de febrero de 2023.

³ Getty Images (US), Inc. vs. Stability AI, Inc. Demand for Jury Trial, United States District Court for The District of Delaware, Case 1:23-cv-00135-UNA, disponible en <https://www.courtlistener.com/docket/66788385/getty-images-us-inc-v-stability-ai-inc/>, consultado el 15 de febrero de 2023.

supuesto de piratería de los derechos de autor⁴. En correspondencia con ello, el presente artículo se plantea como pregunta de investigación ¿podría ser concedido el uso de las obras protegidas por los derechos de autor en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial creativos como piratería? Siendo su objetivo general explicar por qué el uso de las obras protegidas por los derechos de autor en el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial debería ser apreciado como piratería de los derechos de autor.

Reconocer que el uso sin autorización de las obras para entrenar sistemas de IA generativos constituye un acto de piratería o, al menos, una infracción de los derechos de autor es importante no sólo desde un punto de vista jurídico, sino también económico. Con ello, no sólo se abre la posibilidad de establecer demandas jurídicas, sino también, el reconocimiento a los autores de poder participar de los beneficios económicos que se obtienen a partir del desarrollo de modelos de negocios que se despliegan alrededor de estos sistemas de IA.

Sin embargo, debe reconocerse que el estudio del fenómeno de la piratería no es algo sencillo, tiene múltiples aristas y aspectos a tratar, ello no sólo lo convierte en complejo sino que también excede, por mucho, los límites de un trabajo de esta naturaleza. Es por ello que este artículo no persigue ofrecer respuestas acabadas sobre el fenómeno, sino plantear dudas e interrogantes que en un corto periodo deberán ser respondidas por el Derecho. El artículo toma como punto de referencia el hecho de que el fenómeno de la piratería debe abordarse tanto desde la perspectiva del uso de las obras sin autorización, como desde el alcance del desplazamiento, es decir, cuántas obras se habrían comprado y/o distribuido si no se hubieran pirateado, y los ingresos que se hubieran percibidos⁵. Desde esta perspectiva se divide en tres partes. La primera destinada a explicar si es posible que el concepto de piratería pueda ser aplicado al uso de las obras en el entrenamiento de los sistemas de IA; la segunda, aborda la relación que existe entre la tecnología de IA, el uso de datos de entrenamiento y las infracciones de los derechos de autor, incluyendo la posible consideración como excepción y/o limitación de dicha utilización y; por último, los posibles efectos que desde el ámbito de la sustitución provoca dicho uso.

Para su elaboración se utiliza una metodología cualitativa, sustentada en métodos deductivos y de análisis teórico-lógicos, los cuales permiten concluir que si se interpreta de manera contextualizada el uso de obras protegidas por los derechos de autor en el entrenamiento de los sistemas de IA generativos estamos en presencia de un uso no autorizado, pirata; no sólo porque supone una infracción en materia de los derechos de autor, sino también, por el impacto que dicho uso tiene en la economía y la creatividad, en particular por sus efectos directos e indirectos en esta.

⁴ Los términos de falsificación y piratería hacen referencia de una forma más específica a los términos de falsificación de marcas y a la piratería de derechos de autor. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (2022A), 2022 *Special 301 Report*, disponible en <https://ustr.gov/sites/default/files/IssueAreas/IP/2022%20Special%20301%20Report.pdf>, consultado el 24 de febrero de 2023, pág. 9. A los efectos de este trabajo se utilizará el concepto de piratería.

⁵ BLACKBURN, EISENACH y HARRISON (2019), pág. 2.

II. PIRATERÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), la piratería no es más que la reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (como derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes, indicaciones geográficas, etc.) hecha con fines comerciales, así como el comercio no autorizado de los materiales reproducidos⁶. Sterling citado por Panethiere, considera que en su acepción habitual no es más que «la actividad consistente en fabricar copias no autorizadas (copias pirata) de obras protegidas y de distribuirlas o venderlas»⁷. Para Freitas, en una concepción similar aunque un poco más amplia, no es más que la reproducción, con miras a obtener un provecho de la propiedad de un titular de derecho de autor, sin su permiso⁸.

El concepto de piratería se ha ido redimensionando tras la aparición de nuevas tecnologías y formas de ejecución. La llegada de Internet supuso que además de los bienes físicos pirateados a partir del comercio electrónico, aparecieran otras formas de piratería, en particular la que tiene lugar en relación con los bienes digitales. En este contexto, se ha señalado que la piratería digital no es más que la copia o distribución ilegal a través de Internet de material sujeto a derechos de autor, lo que tiene efectos perniciosos para las industrias de la creación, como el cine, la televisión, la edición, la música y el juego⁹.

En similar sentido, aunque un poco más preciso, el informe de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, sobre Piratería y Mercados notorios, concibe la piratería en línea como la práctica de «cargar, descargar, distribuir o transmitir por Internet obras digitales protegidas por derechos de autor sin el permiso de los titulares de los derechos u otra autorización legal»¹⁰. De esta forma se han aceptado nuevas expresiones del fenómeno, como son la distribución de contenidos en plataformas sin licencia y demás supuestos de piratería facilitada por los servicios en línea, entre otros¹¹.

Sin embargo, tanto en el supuesto de la piratería física como en línea, existen dos elementos esenciales que la determinan: el jurídico y el económico. El primero está dado por la infracción o violación de los derechos de autor, esencialmente, por la existencia de copias o reproducción de las obras; aunque dado los medios en qué tiene lugar existe la infracción de otros derechos como el de

⁶ OMC, disponible en https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/piracy_s.htm, consultado el 16 de febrero de 2023.

⁷ STERLING, *cit. pos.* PANETHIERE (2005), pág. 2.

⁸ FREITAS (1992), pág. 3.

⁹ Interpol, disponible en <https://www.interpol.int/es/Delitos/Productos-ilegales/Compre-de-forma-segura/Pirateria-digital>, consultado el 16 de febrero de 2023.

¹⁰ OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (2022B), *2022 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy*, Executive Office of the President, disponible en [https://ustr.gov/sites/default/files/2023-01/2022%20Notorious%20Markets%20List%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/2023-01/2022%20Notorious%20Markets%20List%20(final).pdf), consultado el 20 de febrero de 2023, pág. 4.

¹¹ La piratería de discos ópticos, la posesión de los dispositivos de piratería, los servicios ilícitos de televisión por protocolo de Internet (IPTV) que retransmiten ilegalmente señales de contenidos protegidos, el robo de señales de los operadores de cable, los «camcords» (grabaciones no autorizadas de películas recién estrenadas), la retransmisión no autorizada de programación deportiva en directo en línea; la clonación no autorizada de *software* de entretenimiento, piratería informática en servidores con contenidos pirateados en línea, y la distribución en línea de *software* y dispositivos que permiten eludir las medidas tecnológicas de protección. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (2022B), *2022 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy*, Executive Office of the President, disponible en [https://ustr.gov/sites/default/files/2023-01/2022%20Notorious%20Markets%20List%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/2023-01/2022%20Notorious%20Markets%20List%20(final).pdf), consultado el 20 de febrero de 2023; DALUGDUG (2022).

distribución y puesta a disposición. El segundo, estrechamente relacionado con el primero, se delimita a partir de los tipos de bienes que son objetos de la piratería, así como el medio que se utiliza para ocasionarla, incluyendo el lugar en el que ocurre. Todo ello implica daños y perjuicios de naturaleza material, que podrían ser determinados a partir de los probables beneficios económicos que debían existir de haber sido las obras distribuidas y/o comercializadas por los canales legalmente establecidos.

Hasta este momento la relación que se ha establecido entre la inteligencia artificial y la piratería se ha sustentado, esencialmente, a partir de la utilización de esta tecnología para examinar textos e imágenes, en busca de pruebas de falsificaciones. Las plataformas de servicios de internet han utilizado la tecnología del aprendizaje automático «como forma de ampliar y adaptar rápidamente las medidas tradicionales de lucha contra la falsificación, como el filtrado de texto e imágenes»¹². Sin embargo, todo parece indicar que esta relación pudiera cambiar. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés), en su revisión de los mercados notorios de falsificación y piratería, presentado en octubre de 2022, identificó, sin denominarlos expresamente como piratas, a los denominados «extractores/mezcladores basados en IA». Para dicha asociación, en este informe, estos agentes «extraen, o mejor dicho, copian, las voces, la música instrumental, o alguna parte de la música instrumental (una raíz musical) de una grabación de sonido, y/o generan, masterizan o remezclan una grabación para que sea muy similar o casi tan buena como las pistas de referencia de artistas seleccionados y conocidos de grabaciones de sonido»¹³.

Pese a que finalmente la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, no identificó a estos agentes como piratas, ni distribuidores de contenidos sin licencia¹⁴, la aparición en dicho informe no deja de ser llamativa. Expresión de un fenómeno que comienza a ser evidente, el uso sin autorización de obras para el entrenamiento de los sistemas de IA. A la declaración de la RIAA se le suman las demandas presentadas ante tribunales estadounidenses a inicios del año 2023 las cuales, más allá del resultado que obtengan, exponen el impacto que tiene el uso de obras como fuente de los datos para entrenar sistemas de IA generativos.

Las demandas revisten además, especial interés, porque aún cuando hacen alusión a un mismo hecho jurídico, como es el uso de las obras para entrenar sistemas de IA generativos, reflejan de manera distinta, el impacto de dicha conducta en los diversos titulares de los derechos de autor. Si bien en ambos

¹² OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (2022B), *2022 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy*, Executive Office of the President, disponible en [https://ustr.gov/sites/default/files/2023-01/2022%20Notorious%20Markets%20List%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/2023-01/2022%20Notorious%20Markets%20List%20(final).pdf), consultado el 20 de febrero de 2023, pág. 20.

¹³ RIAA (2022), *Submission to Comment Request for the 2022 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy Docket*, No. USTR-2022-0010, disponible en <https://www.documentcloud.org/documents/23171871-ustr-2022-riaa>, consultado el 20 de enero de 2023; DALUGDUG (2022).

¹⁴ Entre los principales métodos se reconocen, la distribución de contenidos en *streaming* sin licencia, a través de aplicaciones, *Stream ripping* («de-streaming»), la publicación, intercambio y descarga de archivos de contenidos a través de redes P2P (*peer-to-peer*), *cyberlockers* y servicios en la nube y las subastas en líneas. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (2022B), *2022 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy*, Executive Office of the President, disponible en [https://ustr.gov/sites/default/files/2023-01/2022%20Notorious%20Markets%20List%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/2023-01/2022%20Notorious%20Markets%20List%20(final).pdf), consultado el 20 de febrero de 2023, pág. 4.

casos las demandas son interpuestas por titulares de derechos y sus intereses se ven lacerados por el uso de las obras en el entrenamiento de estos sistemas, la posición que ostentan en el ámbito de la cadena de valor es diferente.

En la demanda colectiva los demandantes son los autores, los creadores de las imágenes, titulares originarios de los derechos de autor, mientras que, Getty Images es, esencialmente, una titular derivada cuyos derechos han sido adquiridos mediante licencias. Esta diferencia en las posiciones no sólo permite sostener argumentos distintos en sus demandas, sino que evidencian de manera diferente el impacto de esta conducta y los daños económicos que producen. De ahí que, mientras los autores tomen como argumento la apropiación de los derechos de autor, así como la identidad y su prestigio artístico; Getty Images se basa, entre otras razones, en el valor que adquieren las imágenes como fuentes de datos de calidad, así como en las pérdidas de oportunidad en la distribución de contenidos digitales de calidad, inclusive, en las afectaciones que provoca en su modelo de negocios de licenciar «sus activos visuales y metadatos asociados en relación con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático»¹⁵.

El impacto del uso de obras protegidas por los derechos de autor para entrenar sistemas de inteligencia artificial ya había sido abordado y debatido en algunos instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial y la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, aprobada por aclamación en la 41 Conferencia General de la UNESCO, el 23 de noviembre de 2021. En la Resolución del Parlamento Europeo se hace referencia al uso de datos no personales por parte de la IA y, en particular, «la utilización lícita de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor, así como de los datos —incluidos los contenidos preexistentes—, conjuntos de datos y metadatos conexos»¹⁶. En el ámbito de actuación núm. 7, referido a la Cultura, la Recomendación de la UNESCO hace un llamado a los Estados miembros a evaluar «cómo afectan las tecnologías de la IA a los derechos o los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual cuyas obras se utilizan para investigar, *desarrollar, entrenar o implantar* aplicaciones de IA»¹⁷. La última versión de la *Artificial Intelligence Act* de 2023, reconoce la obligación de los proveedores de *foundations models* utilizados en sistemas de IA generativos de «documentar y poner a disposición del público un resumen suficientemente detallado del uso de los datos de entrenamiento protegidos por la legislación sobre derechos de autor», sin perjuicio de la legislación nacional o de la Unión sobre derechos de autor. No hay dudas que el reconocimiento de esta obligación, de conjunto con otras,

¹⁵ Getty Images (US), Inc. vs. Stability AI, Inc. Demand for Jury Trial, United States District Court for The District of Delaware, Case 1:23-cv-00135-UNA, disponible en <https://www.courtlistener.com/docket/66788385/getty-images-us-inc-v-stability-ai-inc/>, consultado el 15 de febrero de 2023.

¹⁶ PARLAMENTO EUROPEO (2020), Resolución de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial (2020/2015(INI), disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_404_R_0007&from=EN, consultado el 15 de febrero de 2023, apartado 17.

¹⁷ UNESCO (2022), Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, aprobada por aclamación en la 41 Conferencia General de la UNESCO, el 23 de noviembre de 2021, UNESCO, disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa, consultado el 12 de enero de 2020, párrafo 99 (la cursiva es nuestra).

es muestra del interés que adquiere la relación entre las IA generativas y la protección de las obras que se utilizan en el entrenamiento de los modelos. En particular, en la «generación de contenidos que infrinjan el Derecho de la Unión las normas sobre derechos de autor y el posible uso indebido»¹⁸.

Ante este complejo panorama surge entonces la necesidad de poder determinar si el uso de obras en el entrenamiento de los sistemas de IA generativos puede ser considerado una infracción de los derechos de propiedad intelectual de sus titulares, y si se debería denominar a esta infracción técnicamente, como piratería. Desde la perspectiva que sostenemos y argumentamos sí lo es. Todo ello si se toma como eje de perspectiva el hecho de que la piratería es un fenómeno que no permanece estático, sino que se desarrolla a partir de múltiples factores como son los bienes que se piratean, los medios y las formas que se utilizan para desarrollar esta actividad. Al analizar la relación que existe entre el uso de las obras, la tecnología de la IA y los modelos de negocios que se desarrollan alrededor de esta, es decir, cómo se comercializa, se concluye *prima facie* que sí es posible concebir al uso de las obras en el entrenamiento de los sistemas de IA generativos como un supuesto de piratería digital. Para poder explicar esta afirmación abordaremos los dos elementos en los que se sustenta, desde un punto de vista teórico, el fenómeno de la piratería, el legal y su impacto económico. Este último explicado a partir de la sustitución que el fenómeno supone.

III. OBRAS, TECNOLOGÍAS Y DERECHOS DE AUTOR

La RIAA consideró, en el informe anteriormente referido, que la utilización de la música en el entrenamiento de los modelos de IA constituye un uso no autorizado e infringe los derechos de autor al realizar copias no autorizadas de las obras. A su juicio, los archivos que se difunden por estos servicios constituyen «copias no autorizadas o trabajos derivados no autorizados de la música de nuestros miembros»¹⁹. Por otra parte, en las demandas anteriormente mencionadas se identifican, al menos, tres grandes objetos de protección de los derechos de autor que son objeto de infracción, en mayor o menor medida, las obras propiamente dichas, las bases de datos en las que están contenidas dichas obras y los sitios web.

En relación con las obras, en ambas demandas, por ejemplo, se señalan como conductas infractoras la reproducción, distribución, modificación y puesta a disposición sin autorización de las obras. Ello incluye la reproducción de la imagen en los ordenadores para el entrenamiento del modelo, su compresión en versiones o archivos más pequeños, con pérdida de detalles y el degradado para su entrenamiento, todo lo cual afecta la integridad de las obras. En relación con las bases de datos se hace alusión a la extracción de su contenido, así como a la infracción de

¹⁸ PARLAMENTO EUROPEO (2023), Proyecto de enmiendas a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas armonizadas relativas a la inteligencia artificial (Ley sobre Inteligencia Artificial) y por el que se modifican determinados actos legislativos de la Unión, disponible en https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ40/DV/2023/05-11/ConsolidatedCA_IM-COLIBE_AI_ACT_EN.pdf, consultado el 9 de mayo de 2023, artículo 28.b)4c).

¹⁹ RIAA (2022), *Submission to Comment Request for the 2022 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy Docket*, No. USTR-2022-0010, disponible en <https://www.documentcloud.org/documents/23171871-ustr-2022-riaa>, consultado el 20 de enero de 2023; DALUGDUG (2022).

los sistemas de gestión de la información, los cuales permiten identificar las obras y crear metadatos, que supone una inversión cuantiosa, al propio tiempo que facilita su uso por los modelos de entrenamiento y mejora la calidad de las imágenes generadas por los sistemas de IA. Este último ha sido, por ejemplo, uno de los principales argumentos esgrimidos por Getty Images en su demanda²⁰.

Por último, y en relación con los sitios web, ha tenido lugar el proceso denominado «*Web Scraping*», referido a la recolección, copia o extracción de datos de sitios web, utilizando herramientas automatizadas, como son los *bots* o rastreadores web. El denominado también como «raspado masivo» incluye no sólo imágenes, sino también textos y códigos de *software* que se encuentren disponibles en el sitio web, así como cualquier otro bien jurídico que sea susceptible de protección por los derechos de propiedad intelectual. Esta actividad no sólo está relacionada con una posible infracción de los derechos de autor desde la perspectiva de las leyes, sino también, de lo prohibido en los sitios web a partir de sus términos y condiciones²¹.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al hablar del uso de las obras como fuente de datos para el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial generativos la infracción de cada uno de los derechos de autor dependerá concretamente del modelo de generación utilizado, es decir de la tecnología. Por ende, no podemos afirmar que las infracciones sean siempre las mismas, o sigan la misma secuencia de pasos lógicos²², lo que si es posible precisar es que existe un uso no autorizado de grandes cantidades de obras como fuente de los datos de entrenamiento.

La IA generativa, según una IA generativa, el GhatGPT, no es más que «el conjunto de técnicas y algoritmos utilizados en la inteligencia artificial para crear contenido original, como imágenes, música, texto o videos, en lugar de simplemente realizar tareas basadas en reglas o patrones preexistentes»²³. La idea principal de este concepto no es muy alejada de la que se sostiene en la última versión del borrador de la *Artificial Intelligence Act* de 2023, al referirse como tal a los «*foundations models* destinados específicamente a generar, con distintos niveles de autonomía, contenidos como texto complejo, imágenes, audio o vídeo (“IA generativa”)»²⁴.

²⁰ Getty Images (US), Inc. vs. Stability AI, Inc. Demand for Jury Trial, United States District Court for The District of Delaware, Case 1:23-cv-00135-UNA, disponible en <https://www.courtlistener.com/docket/66788385/getty-images-us-inc-v-stability-ai-inc/>, consultado el 15 de febrero de 2023.

²¹ Getty Images (US), Inc. vs. Stability AI, Inc. Demand for Jury Trial, United States District Court for The District of Delaware, Case 1:23-cv-00135-UNA, disponible en <https://www.courtlistener.com/docket/66788385/getty-images-us-inc-v-stability-ai-inc/>, consultado el 15 de febrero de 2023, y Sarah Andersen, an individual; Kelly Mckernan, an individual; Karla Ortiz, an individual, Individual and Representative Plaintiffs, vs. Stability AI Ltd., a UK corporation; Stability AI, Inc., a Delaware corporation; Midjourney, INC., a Delaware corporation; Deviantart INC, a Delaware corporation, Class Action Complaint, United States District Court Northern District Of California San Francisco Division, Case 3:23-cv-00201, disponible en <https://stablediffusionlitigation.com/pdf/00201/1-1-stable-diffusion-complaint.pdf>, consultado el 20 de enero de 2023.

²² Por ejemplo, en el modelo de difusión existe una compresión con pérdidas de la imagen, y al propio tiempo ocurre su reconstrucción, sin que exista una coincidencia entre las utilizadas para su entrenamiento y el resultado, excepto algunos casos. Empero, como lo han resumido algunos autores, «los modelos generativos pueden verse como una copia comprimida y organizada de un conjunto de datos». JAHANIAN, PUIG, TIAN e ISOLA (2022), pág. 3.

²³ <https://chat.openai.com/chat>. El uso de este sistema de inteligencia artificial sólo ha sido para demostrar como el propio sistema se describe.

²⁴ Parlamento Europeo (2023), Proyecto de enmiendas a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas armonizadas relativas a la inteligencia artificial (Ley sobre Inteligencia

Utilizada para generar contenidos creativos a partir de redes neuronales y algoritmos de aprendizaje, lo cierto es que esta tecnología se caracteriza por la variedad de tipos de redes y modelos que utiliza. Estos evolucionan constantemente. En la actualidad, por ejemplo, los sistemas de IA generativos de empresas como Dall-e de OpenAI, Stability y Midjourney, entre otros, se han desarrollado a partir de modelos de difusión²⁵ y de comprensión del lenguaje, que no sólo son capaces de crear imágenes de alta calidad, sino también de crearlas a partir de instrucciones concretas que reciban estos sistemas.

Tanto en los modelos de difusión como en cualquier otro, existe una estrecha relación entre las obras que son utilizadas para su entrenamiento (*inputs*) y el resultado creativo que se obtiene de su aplicación (*outputs*). Por ende, las obra y su calidad, como fuente de datos de entrenamientos para el resultado que finalmente va a arrojar la IA generativa es definitoria. Aun cuando se hace referencia al término de obras, lo cierto es que el uso de datos de entrenamiento no sólo implica el uso de estas, cualquiera que sea su tipo, también podrán ser utilizadas como fuentes, otras prestaciones artísticas protegidas por los derechos de propiedad intelectual, como pueden ser las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, incluyendo el ámbito audiovisual y musical. En estos últimos casos, están presentes otros bienes jurídicos merecedores de tutela jurídica como son la voz y la imagen de los artistas²⁶.

En cualquier caso, lo cierto es que los sistemas de IA generativos no pueden superar las «limitaciones de las imágenes de entrenamiento»²⁷, en otras palabras, las limitaciones de las obras y prestaciones artísticas utilizadas. Hasta este momento, sea cual sea el modelo generativo desarrollado, la tecnología de IA tiene limitaciones intrínsecas, en particular cómo opera el proceso de «creatividad». Todo ello se ha reconocido por expertos en la materia. Jahanian, Puig, Tian e Isola, comentan, «las representaciones resultantes rivalizan con las obtenidas directamente a partir de datos reales, o incluso las superan [...], pero para obtener buenos resultados es necesario de la estrategia de muestreo aplicada y del método de entrenamiento»²⁸. Uno de los fundadores de las empresas que desarrollaron algunos de estos sistemas de IA describe de forma muy clara como

Artificial) y por el que se modifican determinados actos legislativos de la Unión, disponible en https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ40/DV/2023/05-11/ConsolidatedCA_IM-COLIBE_AI_ACT_EN.pdf, consultado el 9 de mayo de 2023, artículo 28.b).

²⁵ Son diversos los métodos que se utilizan para generar imágenes, además de los modelos de difusión existen, por ejemplo, los codificadores automáticos y las redes generativas adversariales (GAN). Entre estos modelos existen diferencias en términos de diversidad y calidad, e inclusive en la forma como opera la tecnología. Por ejemplo, las GAN utilizan dos redes neuronales que compiten entre sí (adversarial), mientras que en los modelos de difusión sólo interviene una, en un proceso que se denomina ruido, en el cual se reconstruyen las copias de las imágenes utilizadas en el entrenamiento. Vid. CARR (2022).

²⁶ Por ejemplo, en el sistema Lingyin de TME se utiliza una tecnología de síntesis de voz que permite replicar las voces de los cantantes para producir canciones originales en cualquier estilo e idioma. Ello ha incluso posibilitado el uso de voces sintéticas en memorias de artistas legendarias incluso fallecidas. La empresa Hybe, por ejemplo, recreó la voz de una superestrella surcoreana del folk, ya fallecida (Kim Kwang-seok). Esto evidentemente supone nuevos retos; STASSEN (2022).

²⁷ Sarah Andersen, an individual; Kelly Mckernan, an individual; Karla Ortiz, an individual, Individual and Representative Plaintiffs, vs. Stability AI Ltd., a UK corporation; Stability AI, Inc., a Delaware corporation; Midjourney, INC., a Delaware corporation; Deviantart INC, a Delaware corporation, Class Action Complaint, United States District Court Northern District Of California San Francisco Division, Case 3:23-cv-00201, disponible en <https://stablediffusionlitigation.com/pdf/00201/1-1-stable-diffusion-complaint.pdf>, consultado el 20 de enero de 2023, apartado 98.

²⁸ JAHANIAN, PUIG, TIAN e ISOLA (2022), pág. 9.

operan. «Cuando se le solicita a la IA que realice un dibujo, en realidad esta no recuerda ni sabe nada de lo que ha hecho. No tiene voluntad, no tiene objetivos, no tiene intención, no tiene capacidad de contar historias [...]. Es como un motor. Un motor no tiene adónde ir, pero la gente tiene adónde ir»²⁹.

Es precisamente este carácter técnico y limitado lo que refuerza el valor que adquieren los datos y las obras que los contienen en el desarrollo de esta tecnología y los resultados que arrojan. De ahí que, aun cuando se hable de «inspiración», «aprendizaje», «capacidad de entender», los sistemas de IA generativos responden a la lógica de los métodos estadísticos y matemáticos, es decir, no se inspiran, razonan u aprenden como los seres humanos. Dependen tanto de los modelos algorítmicos que se utilizan, como de los datos de entrenamiento, léase en este caso, las obras. Pero incluso, aun en estas circunstancias es en la fuente de los datos y su disponibilidad donde recae el verdadero valor de estos sistemas generativos, y las obras son precisamente eso, fuente de datos. El futuro, tal como lo prevén Jahanian, Puig, Tian e Isola será el de la proliferación de «zoológicos de modelos», «mientras los conjuntos de datos se vuelven cada vez más difíciles de manejar, inexistentes o privados»³⁰.

Conforme el desarrollo y avance de la tecnología, identificar cuál o cuáles son las infracciones que se cometen a partir del uso de las obras para entrenar sistemas de IA generativos no es relevante, ni desde un punto de vista jurídico ni tecnológico. Más allá de los artificios tecnológicos que se pudieran llevar a cabo para poder lograr que las obras sean utilizadas como datos de entrenamiento, y que pudieran significar una infracción de los derechos de autor, lo verdaderamente trascendente es que existe un uso no autorizado de estas obras, para las cuáles no fueron concebidas. En cualquier caso como fuente de datos de entrenamiento estas tendrán que ser modificadas, reproducidas, puestas a disposición, etc. Todo lo cual impacta directa y negativamente en los beneficios económicos que pudieran obtener los autores y demás titulares por la explotación de sus derechos, es decir, provoca un marcado perjuicio económico.

1. La apreciación de limitaciones o excepciones a los derechos de autor

Si se concibe que el uso sin autorización de las obras para el entrenamiento de los sistemas de IA generativos es una infracción de los derechos de autor, deberíamos también preguntarnos si dicho uso pudiera ser considerado una excepción o limitación en el ejercicio de los derechos patrimoniales de autor. La Resolución del Parlamento Europeo, anteriormente citada, refiere la necesidad de que el uso lícito de obras y prestaciones protegidas por los derechos de autor, por parte de los sistemas de IA sea evaluado a la luz «de las normas existentes sobre las limitaciones y excepciones a la protección mediante derechos de autor, como la proyección de texto y datos»³¹.

²⁹ VINCENT (2022).

³⁰ JAHANIAN, PUIG, TIAN e ISOLA (2022), pág. 1.

³¹ PARLAMENTO EUROPEO (2020), Resolución de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial (2020/2015(INI), disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_404_R_0007&from=EN, consultado el 15 de febrero de 2023, apartado 17.

En correspondencia con lo señalado por el Parlamento Europeo, algunos autores hacen referencia a que podría ser entendido o considerado un supuesto de *fair use*. Guadamuz, por ejemplo, refiere que dada la naturaleza técnica se podría aplicar la excepción de copia individual o la excepción de la minería de textos y datos. En el primer supuesto el autor considera que la copia individual de cada obra utilizada en el entrenamiento pudiera no tener «importancia económica independiente»; mientras que, en el segundo caso, se trataría de la regulación de cada ordenamiento jurídico y los fines de su reconocimiento, que varían según cada país³².

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no coincide técnicamente la minería de textos y datos, con el uso de las obras y demás prestaciones artísticas en el entrenamiento de los sistemas de IA generativos. Sin entrar a dilucidar entre los beneficios y aplicaciones de uno u otro caso debe tenerse en cuenta que: la minería de textos y datos, se define en la Directiva (UE) 2019/790, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, como aquella «técnica analítica automatizada destinada a analizar textos y datos en formato digital a fin de generar información que incluye, sin carácter exhaustivo, pautas, tendencias o correlaciones»³³. Constituye una técnica de investigación computacional que se puede utilizar sobre obras protegidas por los derechos de autor, pero también en otras fuentes de datos. Como bien señala Carroll los resultados de su utilización «informan de correlaciones, patrones u otras relaciones encontradas en la información que se ha extraído», por ende, tiene un impacto en la investigación e innovación³⁴.

Para que tenga lugar el aprendizaje automático podría ser necesario el uso de minería de textos y datos, pero, ello no tiene que ser necesariamente así, en particular cuando se hace referencia a sistemas de IA generativos desarrollados a partir de modelos de difusión. Tampoco no todos los usos de minería de textos y datos tienen como objetivo enseñar a los sistemas de IA a que aprendan y, en el caso de que su fin fuera este, los sistemas no tienen porque ser generativos. La posibilidad de que el entrenamiento de datos pueda ser incluido dentro de la excepción de la minería de textos y datos de obras se encuentra en dependencia de la regulación que al respecto realice cada país. Aunque ha de tenerse en cuenta que los procedimientos tecnológicamente no coinciden y dependen en gran medida del tipo de tecnología. Por otro lado, no puede olvidarse que la interpretación de los usos y limitaciones es restrictiva, y que el uso de obras y otras prestaciones artísticas no puede provocar un perjuicio a los autores y demás titulares.

Más allá de la aplicación del sistema de excepciones y limitaciones continental o del *fair use*, según el sistema de cada país, lo cierto es que, el uso de obras para entrenar sistemas de IA generativos incumple uno de los requisitos sustancial de ambos regímenes, no causar un perjuicio injustificado a los intere-

³² GUADAMUZ (2023), págs. 14 y ss.

³³ PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (2019), Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32019L0790>, consultado el 20 de febrero de 2023, artículo 2.2.

³⁴ CARROLL (2019), pág. 895.

ses legítimos del autor³⁵ o, su utilización conforme el impacto sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida³⁶. De hecho, los mismos argumentos que enervan, en principio, cualquier posibilidad de aplicar un régimen de limitaciones y excepciones o, el del *fair use*, son los mismos que nos hacen argumentar que existe piratería.

Como ha reconocido la Suprema Corte de los Estados Unidos, la determinación del perjuicio y del impacto potencial y/o real del uso de las obras sin autorización, para poder aplicar la doctrina del *fair use*, precisa del análisis de cuestiones de hecho y no sólo estrictamente jurídicas. La determinación de qué cantidad de obras protegidas por los derechos de autor es utilizada y cuál es el daño que se produce en los mercados reales y potenciales de estas obras, es sin dudas una cuestión fáctica, que ciertamente existe, como se analizará oportunamente, aunque en ocasiones sea difícil de determinar o probar.

En la apreciación del régimen de limitaciones o excepciones la finalidad comercial no siempre es de especial relevancia, en particular, al momento de evaluar el impacto de esta conducta en las obras y demás prestaciones pirateadas. Ello obedece a que el fin comercial no siempre queda delimitado en el tipo de modelo de negocios que se desarrolla a partir de estos sistemas. Por ejemplo, algunos ofrecen modelos gratuitos y accesos *premium* bajo pago³⁷. Mientras que, como bien ha reconocido la propia Suprema Corte de los Estados Unidos, al interpretar los usos permitidos bajo el *fair use*, estos no tienen que ser necesariamente no comerciales, siempre y cuando el propósito del uso sea verdaderamente transformativo, añada algo nuevo e importante y contribuya a fomentar la creatividad³⁸.

En cualquier caso, como suele ocurrir en materia de limitaciones y excepciones a los derechos de autor, serán las regulaciones nacionales quienes finalmente decidan al respecto sobre la consideración o no de este uso como limitación o excepción. Sin embargo, para su adopción siempre será necesario responder a preguntas como, ¿cuáles son los beneficios que se obtendrían con ello y, en particular, con este uso no autorizado? ¿estos beneficios implican un interés para la producción creativa de nuevas expresiones protegidas por los derechos de autor? ¿las pérdidas económicas para los titulares de los derechos que dicho uso supone, real o potencialmente, son significativamente menores

³⁵ El artículo 9.2 del Convenio de Berna, brinda la posibilidad de que los Estados de la Unión permitan la reproducción de las obras en casos especiales, siempre y cuando esta reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. UNIÓN DE BERNA (1886), Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, enmendado el 28 de septiembre de 1979, disponible en <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/283700>, consultado el 15 de febrero de 2023.

³⁶ En el sistema de *fair use* también se establecen requisitos que deben ser tenidos en cuenta para su aplicación, dentro de los que se encuentran: 1) el propósito y el carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o educativa sin ánimo de lucro; 2) la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor; 3) la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra protegida en su conjunto, y 4) el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida. UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE (2022), *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*, United States Copyright Office, octubre, disponible en <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>, consultado el 15 de febrero de 2023, § 107 - *Limitations on exclusive rights: Fair use*.

³⁷ Por ejemplo, Midjourney, permite realizar un registro de cuenta gratuita, obteniendo el usuario 25 créditos. Posteriormente puede pagar de 10 a 30 dólares al mes, lo que le posibilita tener mayor o menor acceso a imágenes públicas o privadas.

³⁸ Google LLC vs. Oracle (2021), America Supreme Court Of The United States, Inc. No. 18-956, disponible en https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf, consultado el 20 de julio de 2022.

que la utilidad que se obtiene con su permisibilidad? ¿quiénes serían los beneficiarios de este uso no autorizado? En el siguiente apartado explicaremos, aun sin la profundización necesaria, algunas de nuestras consideraciones sobre este tema.

IV. EL IMPACTO ECONÓMICO, LA OTRA CARA DE LA PIRATERÍA

Como ya se ha referido, al abordar el tema de la piratería no sólo se debe tomar en cuenta las infracciones de los derechos que existen por el uso de las obras, sino también, el impacto que dicha conducta pudiera ocasionar, tanto para los autores y demás titulares de los derechos de autor como los beneficios que supone para los desarrolladores de este modelo de negocios. Ambas vertientes serán analizadas a continuación.

1. Los beneficios para los desarrolladores de los sistemas de IA generativos

Pudiera pensarse, en principio, que este tipo de uso sin autorización se realiza de buena fe. De hecho, David Holz, uno de los creadores de Midjourney ha afirmado que los datos de entrenamiento se han extraído del mismo lugar de donde se extraen el resto de los datos, Internet. En este sentido argumenta que, siendo una ciencia experimental que aún se encuentra en fase temprana de desarrollo «se ha accedido a lo que se puede, sin saber si los datos a los que se accede son realmente importantes»³⁹. Y no hay dudas de que ello pudiera ser así, pues no es menos cierto que el desarrollo de estos modelos no sólo es nuevo, sino también, costoso. El problema se halla en determinar en qué momento deja de ser considerado un modelo de desarrollo experimental para convertirse en un modelo exitoso que genera ganancias para sus creadores y gana aceptación por parte de los consumidores.

En la demanda colectiva de Sarah Andersen, Kelly McKernan y Karla Ortiz y otros, se devela otra arista de este fenómeno que debe ser tomada en cuenta. No es sólo una cuestión de creencia, concebir que todo lo que se encuentra en Internet está abierto, lo que es lógico que no es así; sino más bien, los costos que supone poder recabar la autorización de los titulares de derechos para poder tener a su disposición las obras protegidas por los derechos de autor que son necesarias para el entrenamiento del modelo. El dilema no se encuentra, como bien se afirma en la demanda, en que no sea posible rastrear los titulares de estas imágenes, sino en lo costoso que ello sería⁴⁰, lo cual es diferente.

Ello devela la interrogante de si los derechos de autor podrían constituirse en una barrera a la innovación y un límite al desarrollo de estos sistemas de IA. En una fase experimental es lógico que los costos de transacción que ello

³⁹ VINCENT (2022).

⁴⁰ Sarah Andersen, an individual; Kelly McKernan, an individual; Karla Ortiz, an individual, Individual and Representative Plaintiffs, vs. Stability AI Ltd., a UK corporation; Stability AI, Inc., a Delaware corporation; Midjourney, INC., a Delaware corporation; Deviantart INC, a Delaware corporation, Class Action Complaint, United States District Court Northern District Of California San Francisco Division, Case 3:23-cv-00201, disponible en <https://stablediffusionlitigation.com/pdf/00201/1-1-stable-diffusion-complaint.pdf>, consultado el 20 de enero de 2023.

supone no podrían ser asumidos por este tipo de «emprendimientos», los que además realizan múltiples pruebas en busca de un constante perfeccionamiento. Un aspecto que no suele abordarse con frecuencia, pero que es importante tomar en consideración, es el de los costos de estos desarrollos y, en particular, aquellos que están asociados a los derechos de autor. Se calcula que, como promedio, entrenar estos modelos genera un gasto de alrededor de 50.000 dólares cada vez que se hacen, y se necesitan múltiples intentos. Asimismo, se precisan de equipos y servidores potentes para llevar cabo estos procedimientos en cortos periodos de tiempo⁴¹. Ante estas circunstancias es lógico que al buscar ahorrar, dentro del desarrollo de la tecnología, los más afectados sean precisamente los más débiles dentro de la cadena de valor de la misma, y estos, no son otros, que los autores, quienes aportan «la materia prima» fundamental de la tecnología y a partir de la cual se desarrolla el modelo de negocios.

Dado que el ahorro de los desarrolladores implica una pérdida para los autores y demás titulares, no puede desconocerse el salto que tiene lugar en la cadena de valor, entre los modelos de pruebas y los modelos de negocios que se desarrollan a partir del entrenamiento de obras protegidas por derechos de autor. Es precisamente en este punto de quiebre que se hace necesario recabar las correspondientes licencias y autorizaciones de uso de las obras y prestaciones protegidas. Dado que no es igual la tecnología en fase de prueba que los modelos de negocios que se consolidan económicamente y son rentables, podría incluso pensarse en posibles licenciamientos no voluntarios. Futuros estudios deberán analizar cómo implementar dichas licencias y autorizaciones, cuál es el monto que se deba pagar por las mismas y quiénes lo deban hacer.

La contradicción que se genera entre autores, titulares y desarrolladores de sistemas de IA generativos ha sido presentada, aunque de manera indirecta por el propio Holz, de quien se ha hecho referencia anteriormente. Para el fundador de Midjourney, el tema del desarrollo de este tipo de sistemas tiene un marcado carácter económico, dado los costos que ello supone. «Será caro, pero será posible», llegó a afirmar; sin embargo, en su misma opinión, pero refiriéndose a los autores, es una cuestión de «inspiración» y «reconocimiento», en el que el artista quiere que la gente «se inspire en las cosas que hace»⁴². De esto último, no hay dudas, pero los autores y artistas también necesitan obtener frutos de su trabajo, de su creatividad. Perspectivas como estas, sólo contribuyen a incrementar la brecha de valor de los autores, encubriendo la realidad del problema, que no es otro que la distribución justa y equitativa de los beneficios económicos obtenidos entre todos los agentes que intervienen en la cadena de valor del negocio que se desarrolla a partir de las IA generativas.

Al igual que ha sucedido con otros intermediarios y plataformas digitales, la primera reacción cuando surgen es intentar desconocer el derecho de los creadores a obtener réditos de su creación, argumentando su papel «innovador» en el ecosistema digital, sin embargo, sin menoscabo del papel que desempeñan, no se puede ignorar que, hasta este momento, no dejan de ser intermediarios que usan la creatividad de los autores para brindar servicios económicamente rentables. Aunque, a diferencia de las plataformas y demás intermediarios que

⁴¹ VINCENT (2022).

⁴² *Ibid.*

hoy existen en el ámbito digital, el impacto de las IA generativas es aún incierto. Este último puede ser mayor o menor no sólo desde el ámbito de la piratería, es decir, del uso de las obras sin autorización por parte de estos servicios para entrenar sistemas, sino también, desde el propio ámbito de la creación y la sustitución de la creatividad humana. Las dimensiones de estas pérdidas se exponen a continuación.

2. Las pérdidas económicas de los creadores y demás titulares por el uso de sus obras

A diferencia de lo que suele pensarse la piratería no está necesariamente asociada de la fiabilidad de los contenidos y de su calidad, ello va de la mano con el aumento de la disponibilidad de contenidos y su atractivo⁴³. Ambos elementos influyen en la decisión del consumidor para poder adquirir productos piratas. Los productos que generan los sistemas de IA creativos cumplen precisamente con estos criterios, la diferencia fundamental se encuentra en que el producto que arroja el sistema de IA creativo no es igual a la obra que ha sido pirateada, excepto en determinados supuestos particulares⁴⁴. Por ello, en principio no se puede hablar de que, entre la obra cuyos derechos se infringen y la «obra» que se comercializa existe una identidad para denominarla copia, es decir, no existe la figura del sustituto tal como hasta ahora se reconoce en el ámbito de la piratería.

El concepto de los sustitutos de las obras originales está estrechamente relacionado con el de la piratería, en particular por ser este la fuente de la pérdida de ingresos y de los daños relacionados con este fenómeno. Se entiende como tal aquellas copias de las obras que son comercializadas y/o distribuidas sin autorización de los titulares de los derechos de autor. Sin embargo, el concepto de sustitución de las obras aplicado al ámbito de la piratería de la IA, debe ser interpretado teniendo en cuenta las propias particularidades de la tecnología y su uso en el mercado. Para ello, deben considerarse dos elementos o factores, el uso que la tecnología hace de las obras para generar un resultado «creativo» y, el resultado final creativo en sí mismo, el sustituto de la obra utilizada para entrenar los sistemas generativos.

Un aspecto que necesita ser precisado es que el objeto de nuestro análisis no es el uso de las obras para entrenar cualquier sistema de IA, sino sólo aquellos sistemas que se denominan generativos, y esto es así porque no todos los

⁴³ DANAHER, SMITH y TELANG (2020), pág. 34.

⁴⁴ Un reciente estudio realizado por investigadores de diversas instituciones confirmó la posibilidad de que algunas imágenes generadas por modelos de fusión coincidan con las imágenes originales individuales que se utilizaron en las bases de datos de entrenamiento del modelo. Esto es lo que se denomina memorización o regeneración de imágenes. Fueron al menos encontradas 100 réplicas de imágenes en el conjunto. CARLINI, HAYES, NASR, JAGIELSKI, SEHWAG, TRAMÈR, BALLE, IPPOLITO y WALLACE (2023); HEIKKILÄ (2023), pág. 4. La obtención de copias exactas de imágenes y demás datos de entrenamiento por parte de modelos de difusión, que las memorizan y regeneran, guarda una mayor similitud con el plagio dado que se trata del *outputs* del sistema, generándose una creencia, de buena fe, de que dicho resultado es un «acto creativo» de este, y no la copia del original que ha sido utilizado como *inputs* para su entrenamiento. Si bien, desde una perspectiva probatoria en este supuesto es más fácil demostrar la infracción que implica el uso de la obra en el entrenamiento del sistema, se deberán de tener en cuenta otras posibles infracciones que tienen lugar a partir de los usos que se realicen del resultado generado, incluyendo la creencia de una posible autoría que no ha tenido lugar. Este caso no es el objeto de este artículo.

supuestos de uso de las obras para entrenar sistemas de IA deben ser entendidos como piratería. Para ello, debe de reconocerse que la existencia de este tipo de sistemas supone una «sustitución de la actividad creativa», más allá de que se reconozcan derechos o no sobre dicha actividad y de la mayor o menor intervención de los seres humanos en el resultado. *De facto*, los *outputs* que arrojan dichos modelos impactan en la forma en la que tradicionalmente se ha concebido la creatividad. Por ello, cuando se analiza el fenómeno de la piratería de la IA no se puede identificar al sustituto en sí mismo en las obras que se utilizan para el entrenamiento, sino en el resultado de la generación de la IA que se desarrolla a partir de dicho uso.

Acá retomamos algo a lo que se había hecho referencia, la relación que existe entre el dato que sirve para el entrenamiento, las obras que son su fuente y el «resultado creativo». La «sustitución de la creatividad» no puede tener lugar si no se utilizan las obras que sirven para entrenar dichos modelos, como se ha citado anteriormente, «las representaciones resultantes rivalizan con las obtenidas directamente a partir de datos reales, o incluso las superan»⁴⁵. Empero, para que exista dicha rivalidad y/o superación es necesario contar con datos de calidad. El sustituto de la obra original que aparece en el mercado no puede existir sin la obra que se ha utilizado sin autorización, sin la fuente de la calidad de los datos de entrenamiento. En otras palabras, para generar productos «creativos de calidad» se necesitan «obras de entrenamiento de calidad», lo cual, además, mejora ostensiblemente la explotación económica de los resultados generados.

Para que las «resultados creativos» de la IA puedan rivalizar, y sustituir las creaciones reales de personas físicas, necesitan de datos de calidad, provenientes de fuentes fiables que permitan cumplir iguales funcionalidades; es decir, compiten con las mismas obras que han sido utilizadas para su entrenamiento y le dieron «vida». Esto no quiere decir que el sustituto de la obra resultado de la IA deba ser considerado pirata, lo que debe considerarse como pirata es el uso de obras reales creadas por personas físicas que han sido utilizadas para producir el resultado sustituto.

Si se analiza la sustitución de las obras que tiene lugar a partir de su uso no autorizado por los sistemas de IA generativos, podremos percatarnos que el impacto de esta sustitución no se halla sólo en relación con la obra propiamente dicha, sino también, en relación con los modelos de negocios que se desarrollan a partir de estas, e incluso, en su propia configuración como fuente de datos de entrenamiento. Por ello, si se examina el proceso tecnológico que ocurre en este tipo de sistemas de forma holística, incluyendo no sólo su concepción, sino también, su puesta a disposición y los modelos de negocios que alrededor del mismo se sustentan, podremos percatarnos que el impacto del uso de obras no autorizadas para el entrenamiento de sistemas de IA es similar al que acontece en la piratería habitualmente, no sólo desde un punto de vista jurídico (en cuanto a la violación de los derechos de autor), sino también, económico.

Para analizar el impacto económico debe considerarse que las pérdidas potenciales o supuestas para los titulares de derechos entran en conflicto con el propósito de los derechos de autor, «proporcionar a los autores derechos exclu-

⁴⁵ JAHANIAN, PUIG, TIAN e ISOLA (2022), pág. 9.

sivos que estimulen la expresión creativa»⁴⁶. Para su determinación no sólo se toma en cuenta la cantidad de dinero que el titular de los derechos podría perder, es decir, su cuantía, sino también, el origen de la pérdida, que en este caso se encuentra en el uso que se hace de las obras sin autorización para realizar el entrenamiento de los sistemas de IA. Dicho uso genera un resultado creativo, el sustituto, que compite con las obras realizadas por personas físicas comercializadas en un mismo mercado pero, además, en condiciones de desigualdad.

La desigualdad se representa desde un doble carácter, desde el punto de vista de la tecnología como desde la comercialización del producto. Desde la tecnología, la capacidad de la IA generativa de poner a disposición de los consumidores una gran cantidad de obras en breve *lapsus* de tiempo, pudiera poner a las personas físicas creadoras a competir con ellas para satisfacer la demanda de obras, en un mercado único, y con un costo de creación prácticamente cero, en comparación con el que implica para los creadores físicos; exceptuando, por supuesto, el costo que en sí mismo tiene el desarrollo de la tecnología, que es diferente del de la creación de la obra. Por ende, el pago de los derechos de autor a los creadores físico no puede ser interpretado como una monopolización del mercado, que evita la competencia e impide la promoción de la expresión creativa, sino más bien, como un instrumento que permite una justa distribución del valor entre los diferentes actores que se desarrollan alrededor de la cadena de valor de la IA generativa.

Desde el punto de vista del mercado, la desigualdad se agrava no sólo por el uso de la tecnología en un mercado único, sino también, por el hecho de que en este proceso de «aprendizaje», las obras producto de los sistemas de IA generativos copian también el estilo de muchas de las obras originales que son utilizadas en el proceso de entrenamiento. Esto último, no sólo refuerza la capacidad de sustitución de las obras originales por parte de las obras generadas por IA, sino que, particularmente, suponen también un aprovechamiento del valor comercial que pueden tener las obras que son protegidas por los derechos de autor, al crear confusión entre los consumidores.

Aun cuando el estilo, en sí mismo no es objeto de protección por parte de los derechos de autor, sí pudiera entrar en consideración desde el ámbito de la competencia desleal y la confusión que pudiera provocar al consumidor. En la demanda colectiva, anteriormente referida, se precisa que los compradores que buscan una nueva imagen, «al estilo» de un artista determinado, ya no tendrán que pagar por encargar o licenciar una imagen original a este u otro artista, sino que, el sistema utilizando su nombre, así como las imágenes que fueron usadas en el entrenamiento, generaría nuevas obras con similar estilo, pero sin compensar el creador original, ni por el uso del nombre así como tampoco de sus imágenes originales. Como señala, Greg Rutkowski cuyo peculiar estilo artístico es uno de los más utilizados para estos sistemas, en particular, Stable Diffusion, «seguramente no podré encontrar mi trabajo allí porque Internet se llenará de obras de arte creadas por la IA. Eso es preocupante»⁴⁷. Desarrollar obras de arte que se ajusten a estilos particulares de un artista, es algo que, como

⁴⁶ Google LLC vs. Oracle (2021), America Supreme Court Of The United States, Inc. No. 18-956, disponible en https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf, consultado el 20 de julio de 2022.

⁴⁷ Se considera que el nombre de este artista aparece 90.000 veces en Léxica, una web que rastrea imágenes generadas por IA; HEIKKILÄ (2022).

también se afirma en dicha demanda, sólo es posible de realizar por un número muy reducido de artistas⁴⁸ (léase personas físicas).

Empero, como también se ha argumentado en las respectivas demandas, el uso de estas obras en el entrenamiento de estos modelos no sólo provoca una sustitución en cuanto a las obras, sino también, en relación con los modelos de negocios que se desarrollan alrededor de estas. Por ende, no puede decirse que el perjuicio económico de este acto recae sólo en cabeza de los creadores, sino también, en el resto de los titulares derivados de los derechos patrimoniales de autor, como es el caso de Getty Images⁴⁹; distribuidor de contenidos digitales y titular de derechos de autor de millones de activos visuales. Para estos titulares de derechos, las empresas desarrolladas a partir de modelos de IA generativos constituyen una competencia directa como distribuidor de contenidos, al propio tiempo que utilizan, sin su autorización, sus bases de datos para generar los contenidos que finalmente serán su competencia.

A la situación anteriormente descrita se le suma el hecho de que para generar esta competencia, ya sea en «la creatividad» como en los modelos de negocios, los sistemas de IA generativos utilizan para su entrenamiento otros bienes jurídicos como son los nombres de los creadores, marcas, entre otros bienes jurídicos tutelados⁵⁰; sin los cuáles no se puede desarrollar el procesamiento del lenguaje natural que permite al sistema de IA asociar un determinado estilo creativo con un autor o creador en particular. Esta asociación, que posibilita el desarrollo de la tecnología y su uso de manera en la que actualmente la conocemos, ha sido interpretada en la demanda colectiva como una apropiación de las identidades artísticas distintivas que se generan a partir de la relación entre el nombre, el estilo artístico y la creatividad de los autores⁵¹, lo cual es cierto y no necesariamente fortuito, puesto que está determinado, en gran medida, desde el mismo proceso de selección y uso de las obras en el entrenamiento del modelo y la generación de valor a partir de productos creativos más acabados y artísticamente más aceptados.

Por último, y no menos importante en la determinación del impacto de este tipo de piratería debe reconocerse la sustitución que pudiera tener lugar como

⁴⁸ Sarah Andersen, an individual; Kelly Mckernan, an individual; Karla Ortiz, an individual, Individual and Representative Plaintiffs, vs. Stability AI Ltd., a UK corporation; Stability AI, Inc., a Delaware corporation; Midjourney, INC., a Delaware corporation; Deviantart Inc., a Delaware corporation, Class Action Complaint, United States District Court Northern District Of California San Francisco Division, Case 3:23-cv-00201, disponible en <https://stablediffusionlitigation.com/pdf/00201/1-1-stable-diffusion-complaint.pdf>, consultado el 20 de enero de 2023.

⁴⁹ Getty Images (US), Inc. vs. Stability AI, Inc. Demand for Jury Trial, United States District Court for The District of Delaware, Case 1:23-cv-00135-UNA, disponible en <https://www.courtlistener.com/docket/66788385/getty-images-us-inc-v-stability-ai-inc/>, consultado el 15 de febrero de 2023.

⁵⁰ Por ejemplo, en la demanda de Getty Images se hace alusión al uso por parte de las creaciones de los sistemas de IA de versiones modificadas de la marca de agua de Getty Images, cuyo uso no sólo es de baja calidad, poco atractivo u ofensivo, sino también que crea confusión en relación con el origen de las imágenes y provoca riesgo de asociación que no existe. Lo cual no sólo vulnera las leyes de protección de marcas, sino también de competencia. Getty Images (US), Inc. vs. Stability AI, Inc. Demand for Jury Trial, United States District Court for The District of Delaware, Case 1:23-cv-00135-UNA, disponible en <https://www.courtlistener.com/docket/66788385/getty-images-us-inc-v-stability-ai-inc/>, consultado el 15 de febrero de 2023.

⁵¹ Sarah Andersen, an individual; Kelly Mckernan, an individual; Karla Ortiz, an individual, Individual and Representative Plaintiffs, vs. Stability AI Ltd., a UK corporation; Stability AI, Inc., a Delaware corporation; Midjourney, INC., a Delaware corporation; Deviantart INC, a Delaware corporation, Class Action Complaint, United States District Court Northern District Of California San Francisco Division, Case 3:23-cv-00201, disponible en <https://stablediffusionlitigation.com/pdf/00201/1-1-stable-diffusion-complaint.pdf>, consultado el 20 de enero de 2023, Sección 204 y 206.

fuelle de los datos y que ocurre precisamente a partir de la obtención de datos sintéticos. El impacto de la piratería de la IA también queda corroborado en la capacidad que estos modelos tienen para crear datos de entrenamiento sintéticos. Lo cual significa también el uso de menor cantidad de datos obtenidos a partir de obras «reales». Todo lo cual afecta no sólo en materia de sustitución, sino también, el propio desarrollo de la industria. Los datos sintéticos constituyen una valiosa herramienta para proteger la privacidad de los datos, así como los derechos de los autores de las obras que se utilizan en los sistemas de IA generativos. Sin embargo, debe considerarse que el dato sintético es generado precisamente a partir de «datos reales», sobre los que pueden existir otros derechos como son los derechos de autor y la privacidad.

Empero lo más importante a tener en cuenta es que el dato sintético es un sustituto de las obras, creado a partir de estas. De hecho, se calcula que en el 2024 el 60 por 100 de los datos utilizados en el desarrollo de la IA serán sintéticos⁵². Lo cual tiene un impacto en la cadena de valor de los datos y, en particular, de aquellos que son extraídos a partir de obras y demás prestaciones protegidas por los derechos de autor. Si bien, por un lado, el dato sintético provocará una sustitución en el uso de aquellos datos que son extraídos de obras y demás prestaciones, protegiéndolos; por otro lado, es lógico que incrementará el valor de estos. Ello obedece al hecho de que para que el dato sintético se parezca cada vez más a los datos reales tendrá que utilizar datos reales de calidad, cuyo acceso debería ser más costoso, siendo los datos sintéticos los que tendrían mayores usos en el ámbito de la innovación y la industria de la IA.

Por ende, lo que los sistemas de IA generativos en la actualidad están haciendo no es sólo desarrollar modelos de negocios que sustituyen el valor de las obras en el mercado, sino, además, el valor de las obras como fuente de los datos. El impacto del uso de obras en el entrenamiento de los sistemas de IA no es sólo en materia de mercado de las industrias creativas, sino también, del propio mercado de datos. De ahí que, no reconocer la necesidad de la autorización para su utilización en esta actividad significaría desaprovechar además una apuesta de valor que las obras tienen en sí mismas como fuente de los datos, utilizadas en el entrenamiento de los modelos de IA. Valor del cual no se están beneficiando los creadores sino, sólo los utilizadores, lo que incide, de forma determinante, en la brecha de valor de los derechos de autor.

V. CONCLUSIONES

Analizar el complejo fenómeno de la piratería y su relación con los sistemas de IA generativos es un reto, que excede, por mucho, los límites de este trabajo. El esfuerzo por realizar conclusiones al respecto debe partir de reconocer las propias limitaciones que existen en la temática. La primera y más importante es que es un fenómeno en constante y vertiginoso desenvolvimiento. Ello implica que no conocemos a ciencia cierta cuál es su verdadero impacto en la actualidad, así como desconocemos cuánto avanza la tecnología de la IA en esta materia.

Sin embargo, a partir de la información a la que se ha tenido acceso y del análisis realizado se puede reconocer que ciertamente cuando se utilizan obras

⁵² TOEWS (2022).

protegidas por los derechos de autor para entrenar sistemas de IA generativos, estamos en presencia de una infracción de estos derechos. El uso que actualmente se realiza sin recabar la autorización de los titulares debe ser considerado pirata provoca perjuicios no sólo desde el ámbito legal, al infringir normas de derechos de autor, sino también, un perjuicio económico que se agrava con una situación de competencia desleal y desigualdad tecnológica y económica. Concebir que existe una infracción y, particularmente, un acto de piratería debería fundamentar la necesidad de reconocer la participación de los autores y demás titulares en los beneficios que se obtienen a partir del uso de sus obras y demás prestaciones artísticas, al propio tiempo que le brinda la posibilidad de acudir a instrumentos nacionales e internacionales de observancia de los derechos de autor.

La perspectiva que se sostiene no parte de prohibir dicho uso, sino que este tiene que ser realizado sin perjuicios para los autores y/o creadores, es decir, sin que se excluyan a estos de los beneficios que aporta dicha utilización. Excluir *de facto* a los autores de participar de estos beneficios agudiza la brecha de valor que existe, así como las condiciones de precariedad de los creadores. En un contexto, en el cual el desarrollo de la tecnología de IA ya de por sí representa un importante reto en materia de creatividad, competencia y cadenas de valor, se le debe sumar la posibilidad del aprovechamiento económico de un uso que demuestra ser redituable.

La forma en la que se determine como puede ser dicha participación y a partir de cuáles mecanismos jurídicos, dígame licencias, remuneraciones obligatorias, etc., ya es análisis de otras propuestas *de lege ferenda*. En dichas propuestas se deberá de tener en cuenta los costos de transacción, su impacto en la innovación y el desarrollo de la economía digital, así como la participación de otros actores como podrían ser las entidades de gestión colectiva. Sin embargo, ello merece un análisis más detallado y profundo.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BLACKBURN, David; EISENACH, Jeffrey A., y HARRISON, David Jr. (2019), *Impacts Of Digital Video Piracy On The U.S. Economy*, Chamber's Global Innovation Policy Center, U.S. Chamber of Commerce, NERA Economic Consulting, Washington, disponible en <https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2019/06/Digital-Video-Piracy.pdf>, consultado el 15 de enero de 2023.
- CARLINI, Nicholas; HAYES, Jamie; NASR, Milad; JAGIELSKI, Matthew; SEHWAG, Vikash; TRAMÈR, Florian; BALLE, Borja; IPPOLITO, Daphne, y WALLACE, Eric (2023), «Extracting Training Data from Diffusion Models», disponible en <https://arxiv.org/abs/2301.13188>, consultado el 15 de febrero de 2023, págs. 1-31.
- CARR, Andrew (2022), «Diffusion models for document synthesis», disponible en <https://gretel.ai/blog/diffusion-models-for-document-synthesis>, consultado el 25 de febrero de 2023.
- CARROLL, Michael W. (2019), «Copyright and the Progress of Science: Why Text and Data Mining Is Lawful», *UC Davis Law Review*, University of California, vol. 53, págs. 893-964.
- DALUGDUG, Mandy (2022), «Record Industry Clamps Down on Ai-Based Music Extractors that Infringe on Copyrights», disponible en <https://www.musicbusiness-worldwide.com/record-industry-clamps-down-on-ai-based-music-extractors-that-infringe-on-copyrights/>, consultado el 15 de enero de 2023.

- DANAHER, Brett; SMITH, Michael D., y TELANG, Rahul (2020), «Piracy Landscape Study: Analysis of Existing and Emerging Research Relevant to Intellectual Property Rights (IPR) Enforcement of Commercial-Scale Piracy», *USPTO Economic Working Paper*, No. 2020-02, abril, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3577670.
- FREITAS, Denis de (1992), «Piratería de la Propiedad Intelectual y medidas necesarias para combatirla», *Boletín de Derecho de Autor de la UNESCO*, vol. XXVI, núm. 3, págs. 1-19.
- GUADAMUZ, Andres (2023), «A Scanner Darkly: Copyright Infringement in Artificial Intelligence Inputs and Outputs», disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4371204> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4371204>, consultado 3 de marzo de 2023.
- HEIKKILÄ, Melissa (2022), «El artista que inspira miles de obras generadas por IA: empieza a parecer una amenaza», *MIT Technology Review*, traducido por Ana Milutinovic disponible en <https://www.technologyreview.es/s/14587/el-artista-que-inspira-miles-de-obras-generadas-por-ia-empieza-parecer-una-amenaza>, consultado el 15 de febrero de 2023.
- (2023), «Los modelos de IA reproducen fotos de personas reales e imágenes con derechos de autor», *MIT Technology Review*, traducido por Ana Milutinovic, 10 de febrero, disponible en <https://www.technologyreview.es/s/15072/los-modelos-de-ia-reproducen-fotos-de-personas-reales-e-imagenes-con-derechos-de-autor>, consultado el 15 de febrero de 2023.
- JAHANIAN, Ali; PUIG, Xavier; TIAN, Yonglong, e ISOLA, Phillip (2022), «Generative models as a data source for Multiview representation Learning», disponible en <https://arxiv.org/pdf/2106.05258.pdf>, consultado el 25 de febrero de 2023, págs. 1-22.
- PANETHIERE, Darrell (2005), «La persistencia de la piratería y sus consecuencias para la creatividad, la cultura y el desarrollo sostenible», estudio elaborado a petición de la Secretaría de la UNESCO para la 13a reunión del Comité Intergubernamental de Derecho de Autor. GC (1971)/XIII/6, París, 31 de mayo, disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139651_spa, consultado el 10 de marzo de 2023, págs. 1-20.
- STASSEN, Murray (2022), «Over 1,000 Songs with Human-Mimicking AI Vocals Have Been Released by Tencent Music in China. One Of Them Has 100m Streams», disponible en <https://www.musicbusinessworldwide.com/over-1000-songs-human-mimicking-ai-vocals-have-been-released-by-tencent-music-in-china-one-of-them-has-over-100m-streams>, consultado el 18 de enero de 2023.
- TOEWS, Rob (2022), «Synthetic Data Is About To Transform Artificial Intelligence Contributor», *Forbes*, disponible en <https://www.forbes.com/sites/robtoews/2022/06/12/synthetic-data-is-about-to-transform-artificial-intelligence/?sh=3fc099247523>, consultado el 15 de marzo de 2023.
- VINCENT, James (2022), «“An engine for the imagination”: the rise of AI image generators An interview with Midjourney founder David Holz», 2 de agosto, disponible en <https://www.theverge.com/2022/8/2/23287173/ai-image-generation-art-midjourney-multiverse-interview-david-holz>, consultado el 5 de marzo de 2023.

RIESGOS DERIVADOS DE LAS KILLER ACQUISITIONS: LA PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LOS MERCADOS DIGITALES

RISKS ARISING FROM KILLER ACQUISITIONS: PROTECTING INNOVATION IN DIGITAL MARKETS

MARÍA PASTRANA ESPÁRRAGA*

RESUMEN

En los últimos años han cobrado especial importancia las operaciones de concentración conocidas como fusiones asesinas o *killer acquisitions* ya que estas pueden suponer una amenaza para la innovación en los mercados digitales. Tanto la Comisión Europea como las autoridades de competencia nacionales se encuentran altamente preocupadas por este tipo de operaciones debido a que, en numerosas ocasiones, no son objeto de control previo dado que no alcanzan los umbrales de notificación establecidos en la actual normativa. En este sentido, se considera necesario analizar las normas sobre control de concentraciones y una posible reforma de estas con el objetivo de hacer frente a los nuevos retos que plantean los mercados digitales.

Palabras clave: fusiones asesinas, control de concentraciones, umbrales de notificación, mercados digitales.

ABSTRACT

In recent years, mergers known as «killer acquisitions» have become particularly important, as they can pose a threat to innovation in digital markets. Both the European Commission and national competition authorities are highly concerned about this type of operation because, on numerous occasions, they are not subject to prior control given that they do not meet the

* Profesora Sustituta Interina de Derecho Mercantil. Universidad de Málaga. Dirección de correo electrónico: mariapastrana@uma.es.

Esta publicación es parte del proyecto «Marco jurídico para la competencia dinámica en mercados digitales y para la innovación a través de Inteligencia Artificial (CODIG-IA)», ref. PID2021-122536OB-I00 (IP: Eugenio Olmedo Peralta), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea «Next-GenerationEU»/PRTR; así como del proyecto «Consumidores y pequeños profesionales en la contratación en Mercados Digitales: prácticas anticompetitivas, desleales y explotación de dependencia económica (CoMeDi)», Ref. ProyExcel_00665. Proyectos de Excelencia, Programa de Ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI V2020) (IPs: Olmedo Peralta/Benavides Velasco).

Fecha de recepción: 3 de abril de 2023 // Fecha de aceptación: 10 de mayo de 2023.

notification thresholds established in the current regulations. In this regard, it is considered necessary to analyse the rules on merger control and their possible reform in order to address the new challenges posed by digital markets.

Keywords: killer acquisitions, merger control, notification thresholds, digital markets.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. *KILLER ACQUISITIONS*: UNA AMENAZA PARA LA INNOVACIÓN EN LOS MERCADOS DIGITALES.—III. ALGUNOS CASOS RECIENTES Y SU POSIBLE CONSIDERACIÓN COMO *KILLER ACQUISITIONS*.—1. Caso *Facebook/Whatsapp*.—2. Caso *Apple/Shazam*.—3. Caso *Microsoft/Skype*.—IV. ¿ES NECESARIA UNA REFORMA DE LAS NORMAS DE CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES?—1. Los actuales umbrales de notificación a nivel comunitario y nacional.—2. Sobre una posible reforma de los umbrales de notificación.—V. REINTERPRETACIÓN DEL MECANISMO DE REMISIÓN DEL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO (CE) 139/2004.—VI. CONCLUSIONES.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. *KILLER ACQUISITIONS*: A THREAT TO INNOVATION IN DIGITAL MARKETS. III. SOME RECENT CASES AND THEIR POSSIBLE CONSIDERATION AS *KILLER ACQUISITIONS*.—1. *Facebook/Whatsapp*.—2. *Apple/Shazam*.—3. *Microsoft/Skype*.—IV. IS A REFORM OF MERGER CONTROL RULES NECESSARY?—1. The current Community and national notification thresholds.—2. On a possible reform of the notification thresholds.—V. REINTERPRETATION OF THE REFERRAL MECHANISM OF ARTICLE 22 OF REGULATION (EC) 139/2004.—VI. CONCLUSIONS. VII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

El Reglamento (CE) núm. 139/2004, sobre el control de las concentraciones establece en su artículo primero qué operaciones tendrán dimensión comunitaria, así como, a lo largo de la norma, el procedimiento a llevar a cabo para someter a examen dichas operaciones. Del mismo modo, cada Estado miembro establece los criterios o umbrales necesarios para que una operación que no tenga dimensión comunitaria pueda ser examinada por estos últimos. Por tanto, aquellas operaciones que queden fuera de dichos umbrales no serán previamente controladas por las autoridades de competencia.

En los últimos años, las grandes plataformas digitales han llevado a cabo numerosas operaciones de concentración en los mercados digitales, no siendo todas ellas evaluadas por las autoridades de competencia, ya que no se superaban los umbrales recogidos en la norma. Esto no debe suponer, a priori, un problema siempre y cuando tales adquisiciones no generen efectos anticompetitivos en el mercado.

Sin embargo, debido a la aparición de las conocidas como fusiones asesinas o *killer acquisitions*, es decir, operaciones de concentración mediante las cuales se adquieren empresas emergentes, eliminándose la competencia potencial en el mercado, se ha comenzado a plantear la necesidad de una posible reforma de las normas de control de las concentraciones. Dado que muchas de estas operaciones pueden no alcanzar los umbrales de notificación recogidos en la norma y no ser previamente examinadas por estas, es importante analizar la actual normativa y determinar si sería conveniente una modificación o actualización de la misma.

En este sentido, el objetivo de este trabajo consiste en analizar qué son y cómo afectan las *killer acquisitions* a los mercados digitales, así como valorar

una posible reforma de las actuales normas sobre control de concentraciones. Para ello, en primer lugar, se llevará a cabo un estudio de este tipo de adquisiciones, así como los nuevos retos que plantean en los mercados digitales. A continuación, se analizarán algunos casos de adquisiciones recientes llevados a cabo por las conocidas como GAFAM, los cuales pueden resultar controvertidos, pudiendo ser calificados como ejemplos de *killer acquisitions*. En tercer lugar, se abordará la principal cuestión de este trabajo, es decir, determinar si es necesario o no llevar a cabo una reforma de la normativa actual tomando como base la legislación alemana. Finalmente, se estudiará la reciente interpretación que ha realizado la Comisión Europea del mecanismo de remisión previsto en el citado Reglamento, así como las principales conclusiones extraídas de este trabajo.

II. *KILLER ACQUISITIONS*: UNA AMENAZA PARA LA INNOVACIÓN EN LOS MERCADOS DIGITALES

La OECD ha definido en varias ocasiones las *nascent acquisitions* como aquellas adquisiciones de empresas jóvenes e innovadoras, cuyos productos o servicios pueden no haberse introducido aún en el mercado¹. Es decir, empresas cuya importancia competitiva sería aún muy incierta. Tras estas ha surgido lo que conocemos como *killer acquisition*. El término *killer acquisition* fue acuñado por los autores Cunningham, Ederer y Ma (2019) en su estudio denominado «Killer acquisitions»², en el cual llevan a cabo un análisis de este tipo de operaciones de concentración en la industria farmacéutica. En concreto, este término define aquellas operaciones de concentración mediante las cuales una empresa consolidada en el mercado adquiere otra empresa durante las primeras fases de desarrollo de su producto —*start-up*— con el objetivo de eliminar este último del mercado, así como la posible competencia futura.

La innovación es uno de los motores que impulsa el crecimiento económico y la adquisición de empresas de nueva creación por otras con mayores y mejores recursos para explotar las tecnologías puede generar efectos positivos en el mercado como la aparición de sinergias, una mayor especialización y un aumento tanto de la innovación como del bienestar general. Sin embargo, los autores concluyen en su estudio que las adquisiciones de estas nuevas empresas son la principal salida de estas del mercado, no limitándose esto únicamente al sector farmacéutico. En concreto, también alcanza gran importancia en los mercados digitales. Esto es así ya que, en numerosas ocasiones, este tipo de operaciones tienen como resultado un freno tanto a la innovación como al desarrollo de productos competidores³.

En este punto cabría preguntarse qué objetivo persigue la empresa que lleva a cabo esta estrategia. Para la empresa adquirente, que ya se encuentra consolidada en el mercado, sería mucho más rentable la adquisición y eliminación del

¹ OECD (2020), págs. 9-13; CENTRO COMPETENCIA (2021A), versión digital.

² CUNNINGHAM, EDERER y MA (2019), págs. 649-702.

³ CUNNINGHAM, EDERER y MA (2019), págs. 649-702. Estas operaciones han sido posteriormente analizadas por diversos autores, entre otros *vid.* LETINA, SCHMUTZLER y SEIBEL (2021), versión digital; HOMSTRÖM, PADILLA, STITZING y SÄÄSKILÄHTI (2019), págs. 1-20; FUMAGALLI, MOTTA y TARANTINO (2020), págs. 1-51; MADL (2020), págs. 28-52; LUNDQVIST (2021) págs. 1-26; KIM (2019), versión digital.

producto o servicio de la empresa adquirida en lugar de sufrir las pérdidas de ingresos derivadas de su maduración o adquirir la empresa y seguir desarrollando o explotando dicho producto asumiendo el riesgo de canibalización de sus propias ventas⁴.

Varios autores han estudiado recientemente esta cuestión⁵ señalando que existen tres principales razones para no continuar con el desarrollo de un producto después de la operación de adquisición. En primer lugar, el adquirente puede abandonar el proyecto si el producto no alcanza el éxito esperado. En segundo término, si la motivación que dio lugar a la operación de concentración no fue la adquisición del producto o la marca en sí, sino adquirir los activos de la empresa o su capacidad de innovación. Finalmente, el desarrollo del producto puede paralizarse o incluso eliminarse con el objetivo de proteger la posición o el poder de mercado del adquirente. En este último supuesto, es posible que, además de no continuar con el desarrollo del producto o servicio, se haga desaparecer la empresa adquirida. Es decir, se trataría de una *killer acquisition*⁶.

De este tipo de operaciones se derivan una serie de riesgos que pueden afectar tanto al mercado como a los consumidores, reduciendo la competencia en el mercado, limitando la innovación, dificultando la entrada de nuevos competidores e impactando en la economía y la industria. En primer lugar, la eliminación de potenciales competidores a través de la adquisición de pequeñas empresas o *start-up* puede dar lugar a una reducción de la competencia en el mercado y a un refuerzo de la posición de dominio de la empresa adquirente. Esto tendría como resultado la oferta de productos y servicios a precios más altos y de una menor calidad a los consumidores. En segundo término, la adquisición de este tipo de empresas puede limitar la innovación en el mercado al eliminar del mismo a aquellos competidores que podrían estar desarrollando nuevas tecnologías. Por último, la reducción de la competencia y la limitación de la innovación puede tener un impacto negativo tanto en la economía como en la industria, ya que puede afectar, entre otras variables, tanto al crecimiento económico como a la creación de empleo.

En general, este tipo de operaciones puede tener un impacto no deseado en el mercado, los consumidores y la economía⁷. Por ello, es de vital importancia que las autoridades de competencia presten atención a este tipo de prácticas, adoptando las medidas necesarias para proteger la competencia y la innovación en los mercados. La adquisición de empresas de nueva creación puede llevarse a cabo con el objetivo de mejorar la posición de la adquirente en el mercado y fortalecer su oferta de productos y servicios. Del mismo modo, estas adquisiciones pueden ser el resultado de una estrategia empresarial para expandir la oferta de productos o servicios de la empresa o para ingresar en nuevos mercados. Sin embargo, ante este tipo de operaciones, fundamentalmente en los mercados digitales, es importante establecer como límite un posible freno a la innovación, así como la eliminación de un competidor —actual o potencial— en el mercado⁸.

⁴ OECD (2020), pág. 6.

⁵ GAUTIER y LAMESCH (2021), págs. 1-15.

⁶ *Ibid.*, pág. 2.

⁷ BERGEK, BERGGREN, MAGNUSSON y HOBDAV (2013), págs. 1210-1224.

⁸ En este sentido, no todas las operaciones de concentración mediante las cuales se lleve a cabo la adquisición de un competidor deben ser evitadas ni ocasionarían efectos negativos en la competencia. A lo largo

Tras el análisis de este tipo de operaciones se observa que las empresas de nueva creación mueren en su etapa más temprana, siendo necesario una intervención más estricta por parte de las autoridades de competencia con el objetivo de analizar en profundidad los casos de fusión que afectan a los grandes gigantes digitales. Sin embargo, es importante señalar que la detección de estas nuevas empresas emergentes en los mercados digitales no será tarea fácil para las autoridades de competencia. Numerosas *start-up* fracasan en sus primeras fases de desarrollo y tan sólo algunas de ellas sobreviven para convertirse en grandes empresas que puedan desafiar a los competidores tradicionales⁹. Pensemos, por ejemplo, en plataformas como Amazon, Apple o Google. En los últimos años estas han llevado a cabo una gran cantidad de adquisiciones —en ocasiones, sin necesidad de control por parte de las autoridades de competencia— de nuevas empresas en el mercado. Muchas de ellas difícilmente podrían haberse convertido en un competidor potencial de estas plataformas y posiblemente no hubieran sobrevivido a largo plazo.

Sin embargo, algunas de las empresas adquiridas por estos grandes gigantes digitales sí podrían haberse convertido en un potencial competidor de estas, motivando esto su adquisición por parte de las mismas. Dado que muchas de las fusiones llevadas a cabo en los últimos años no superaban los umbrales de notificación establecidos en la actual normativa y no han sido objeto de análisis por parte de las autoridades de competencia, nos planteamos si algunas de ellas podrían ser calificadas como *killer acquisitions*.

Tabla 1. Algunas adquisiciones realizadas por las GAFAM en los últimos años

Google	Amazon	Facebook	Apple	Microsoft
Emu	Biba systems	Instagram	Mapsense	Adxstudio
FameBit	Do.com	MailRank	Faceshift	Datazen
Global IP Sol.	Evi	Nexstop	Metaio	LiveLoop
Slide.com	Kiva Systems	Ozlo	Flyby Media	Talko
SocialDeck	Pushbutton	Quickfire	Workflow	Double labs
Songza	Ring	ShareGrove	Shazam	LinkedIn
Wavii	Stanza	Snaptu	Beddit	Skype
Waze	Twitch	Two Big Ears	InVisage	Cloudyn
Webpass	Yap	WaveGroup	Realface	PointDrive
Widevine	Zappos	Whatsapp	Vrvana	Swiftkey

Fuente: elaboración propia a partir de Argentesi, Buccirosi, Calvano, Duso, Marrazzo y Nava (2020); Gautier y Lamesch (2021)¹⁰.

de este trabajo nos centramos únicamente en aquellas adquisiciones que tengan como objetivo la eliminación de dicho competidor del mercado, ocasionando, en consecuencia, un perjuicio tanto a la competencia como a la innovación en estos mercados, mediante una disminución de la inversión de estas nuevas empresas en I+D.

⁹ HOMSTRÖM, PADILLA, STITZING y SÄÄSKILÄHTI (2019), pág. 10.
¹⁰ ARGENTESI, BUCCIROSSI, CALVANO, DUSO, MARRAZZO y NAVA (2020), págs. 95-140; GAUTIER y LAMESCH (2021), págs. 1-15. En ambos trabajos los autores realizan un estudio de las adquisiciones más recientes llevadas a cabo por las grandes plataformas digitales, tomando como base los datos extraídos de la base de datos Crunchbase. Junto a estos, *vid.* AFFELDT y KESLER (2021), págs. 471-478. Del mismo modo, los autores anali-

A efectos ejemplificativos, en la tabla anterior podemos observar algunas de las adquisiciones realizadas por las grandes plataformas digitales, conocidas como GAFAM, en los últimos años. La mayoría de estas operaciones no han sido objeto de control por parte de las autoridades de competencia dado que no superaban los actuales umbrales establecidos en la normativa. Entre aquellas que sí han sido autorizadas por la Comisión Europea se encuentran, entre otros, los casos de *Facebook/Instagram*, *Facebook/Whatsapp*, *Apple/Shazam*, *Microsoft/LinkedIn* y *Microsoft/Skype*.

Margrethe Vestager, comisaria de Competencia de la Comisión Europea, con el objetivo de hacer frente a este tipo de operaciones, organizó el 17 de enero de 2019 una conferencia en Bruselas titulada *Shaping competition policy in the era of digitisation* cuyo discurso de apertura fue llevado a cabo por el profesor y Premio Nobel, Jean Tirole¹¹. Durante el desarrollo de esta, se nombró un panel de tres asesores externos a la Comisión con el objetivo de elaborar un informe que recogiera los principales cambios y retos para la política de competencia en esta nueva era digital¹².

En concreto, entre otras cuestiones, a lo largo de este informe se debate si el actual régimen de control de las concentraciones económicas es adecuado o necesita ser objeto de modificaciones para que pueda hacer frente a las *killer acquisitions*, es decir, a la eliminación temprana de un rival potencial mediante su adquisición.

De este tipo de operaciones pueden surgir importantes problemas, sobre todo cuando estas adquisiciones dan lugar a un refuerzo de la posición dominante de la empresa adquirente y a un impedimento significativo de la competencia mediante la eliminación de una amenaza competitiva o al aumento de barreras de entrada en el mercado. Además, esto puede ser especialmente preocupante si se convierte en una conducta recurrente y sistemática de las grandes plataformas dominantes¹³.

Considera la Comisión que el actual marco europeo de control de las concentraciones puede tener ciertas dificultades para detectar este tipo de conductas en los mercados digitales. Por un lado, estas adquisiciones pueden escapar del control de la propia Comisión cuando se lleve a cabo la adquisición de empresas de nueva creación que aún no han generado un volumen de negocios suficiente para entrar dentro de los umbrales establecidos en la actual normativa. En ocasiones, en una fase inicial estas empresas se centran en crear un producto de éxito y en atraer a un gran número de usuarios, dejando en un segundo plano la obtención de beneficios a corto plazo. Por tanto, el potencial competitivo de estas nuevas empresas no se reflejará en su volumen de negocios, lo que conlleva que su adquisición por una plataforma como Google o Facebook no sea analizada por las autoridades de competencia, debido a que no alcanzaría la dimensión comunitaria exigida en la normativa. Por otro lado, aun cuando la operación sí alcance los actuales umbrales de notificación, en numerosas ocasiones no

zan las operaciones de concentración más recientes llevadas a cabo por las GAFAM, así como cuántas empresas continúan activas, inactivas o han desaparecido tras la fusión.

¹¹ Más información sobre la conferencia disponible en https://ec.europa.eu/competition/information/digitisation_2018/index_en.html.

¹² CRÉMER, DE MONTJOYE y SCHWEITZER (2019), págs. 1-133.

¹³ *Ibid.*, pág. 111.

es fácil detectar ciertos efectos anticompetitivos que puedan tener lugar en un futuro¹⁴.

Un ejemplo de este último supuesto lo encontramos en casos como *Facebook/Whatsapp*, *Apple/Shazam* o *Microsoft/Skype*. Tres casos analizados y autorizados por las autoridades de competencia que, sin embargo, pueden resultar controvertidos.

Para evitar este tipo de operaciones de concentración sería necesario que las empresas adquirentes actuaran con una mayor transparencia en relación con sus planes y objetivos, se crearan incentivos para fomentar la innovación¹⁵ con el objetivo de prevenir la eliminación de potenciales competidores, así como facilitar a estos su entrada y competencia en el mercado.

Con el objetivo de determinar más adelante la necesidad de una posible reforma de la normativa sobre el control de las concentraciones económicas, analizaremos a continuación los tres casos mencionados —*Facebook/Whatsapp*, *Apple/Shazam* y *Microsoft/Skype*— y su posible consideración como *killer acquisitions*.

III. ALGUNOS CASOS RECIENTES Y SU POSIBLE CONSIDERACIÓN COMO *KILLER ACQUISITIONS*

1. Caso *Facebook/Whatsapp*

En el año 2014 la Comisión Europea recibió una notificación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 139/2004, sobre una operación de concentración entre las plataformas Facebook y Whatsapp. Facebook ponía en conocimiento de la Comisión su interés de adquirir esta última con el objetivo de centrar su negocio en el desarrollo móvil.

La Comisión, tras analizar el mercado relevante y los efectos derivados de tal operación, concluyó que no había motivos para oponerse a la adquisición de Whatsapp por parte de Facebook¹⁶.

Unos años más tarde, a mediados de 2017, la Comisión decidió multar a Facebook con 110 millones de euros ya que, según esta, la plataforma había proporcionado información incorrecta o engañosa durante la adquisición de Whatsapp. En concreto, la red social había asegurado que no existía forma alguna de relacionar las cuentas de los usuarios de ambas plataformas, cuando meses más tarde anunciaba a estos que compartiría sus datos con Whatsapp para poder ofrecerles una publicidad mejor segmentada. Sin embargo, se consideró que este hecho no afectaba a la operación de adquisición autorizada ya que no generaba un impacto en el resultado final de la evaluación de la transacción, siendo únicamente necesaria la imposición de la sanción indicada.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sobre esta cuestión, *vid.* BRYAN y HOVENKAMP (2020), págs. 615-636. Ante este tipo de operaciones de concentración, se podría considerar como alternativa la implantación de medidas que fomenten la innovación, generando mayores inversiones en I+D por parte de las empresas, lo que favorecería su posición en el mercado y aumentaría su ventaja competitiva.

¹⁶ Decisión de la Comisión Europea, caso núm. COMP/M.7217 - *Facebook/Whatsapp*, disponible en https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf.

Nos encontramos ante una operación controvertida que, en nuestra opinión, podría ser calificada como una *killer acquisition*. Veamos por qué.

Tal y como se recoge en las *Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (2004/C 31/03)* «para que una concentración con un competidor potencial o futuro tenga efectos anticompetitivos significativos, deben cumplirse dos condiciones básicas. En primer lugar, debe tratarse de un competidor potencial que ejerza una presión competitiva significativa o que muy probablemente se hubiera convertido en un competidor efectivo. La Comisión puede llegar a esta conclusión si hay pruebas de que un competidor potencial tenía planeado penetrar con fuerza en el mercado. En segundo lugar, no debe haber un número suficiente de competidores potenciales alternativos que estén en condiciones de ejercer una presión competitiva suficiente tras la concentración».

En primer lugar, con base en el análisis realizado por la Comisión, nos encontramos ante dos plataformas cuyas políticas de privacidad no son coincidentes, no considerándose, según esta, competidores cercanos, teniendo cada una de ellas una posición consolidada en el mercado. El modelo de negocio de ambas plataformas antes de llevar a cabo la operación de concentración sería el siguiente: Facebook ofrecería un servicio de Facebook Messenger totalmente gratuito, pero con una menor protección en la privacidad de sus usuarios, mientras que Whatsapp contaría con una política de privacidad algo más reforzada y segura para estos, pero a cambio del pago de un precio (1 euro). Este modelo de negocio se ha visto afectado tras la fusión ya que se ha dejado de cobrar por el uso de la aplicación y su política de privacidad ha sido modificada incluyendo expresamente la cesión de datos a Facebook¹⁷.

En segundo lugar, la Comisión señaló que el riesgo de elevar las barreras de entrada en el mercado derivado de la combinación de las bases de datos de ambas plataformas no llegaría a materializarse, dado que sería necesario un cambio en las políticas de privacidad adoptadas por Whatsapp. Cambio que, como mencionamos, tuvo lugar años más tarde y fue sancionado por la propia Comisión. Debe tenerse en cuenta que los usuarios de la aplicación difícilmente dejarán de utilizar el servicio ofrecido por esta, ya que, por un lado, pueden no ser conscientes del cambio en su política de privacidad y cómo esto les afecta y, por otro lado, estos no dejarán de utilizar la aplicación si la mayoría de sus familiares y amigos también hacen uso de la misma¹⁸.

Según se desprende del análisis realizado por la Comisión, todo indica que el objetivo de la adquisición de Whatsapp por parte de la red social no sería el de una fusión asesina, sino más bien la mejora de la publicidad en línea. Además, indica esta en sus conclusiones, que tras la fusión de ambas plataformas seguirá existiendo, junto con Facebook, un número suficiente de proveedores de servicios de publicidad en línea como, por ejemplo, Google, Apple, Microsoft, etc. Por ello, el principal problema para la competencia estaría relacionado con la

¹⁷ AUTORIDAD CATALANA DE LA COMPETENCIA (2016), «La economía de los datos. Retos para la competencia», pág. 29, disponible en http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/Eco-Datos-y-Competencia-ACCO.pdf.

¹⁸ Vid. SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique (2023).

recopilación y el uso de datos por parte de Facebook, más que con la realización de una *killer acquisition*.

En nuestra opinión, en el momento que tuvo lugar la fusión de ambas plataformas, Whatsapp ya estaba desarrollándose como un competidor de Facebook y, por tanto, ya suponía una amenaza para la aplicación de Facebook Messenger. De este modo, sí consideramos que se trate de competidores cercanos, no únicamente de servicios complementarios. Esto es así ya que la aplicación contaba con una gran base de usuarios activos antes de la operación de concentración; disponía de un servicio de mensajería instantánea que ofrecía tanto un chat individual como grupal, llamadas de voz o vídeo, así como la posibilidad de compartir fotos y videos entre usuarios, lo que contribuyó a un rápido crecimiento de esta en el mercado de aplicaciones de mensajería instantánea; y, por último, tenía acceso a un elevado volumen de datos de los usuarios de la plataforma. Por tanto, la adquisición podría tener como objetivo la exclusión de un actual competidor del mercado, eliminando, así, una amenaza para la entidad adquirente —Facebook—.

Como han indicado diversos autores¹⁹, tras la operación de concentración, la posición de Facebook en el mercado de la publicidad *online* se vio muy reforzada, accediendo a un gran número de datos personales de sus usuarios. Si, además de los umbrales establecidos en la actual normativa, la Comisión hubiera tenido en cuenta otros parámetros para analizar la operación, muy posiblemente se habrían detectado otros riesgos para la competencia que no fueron tenidos en cuenta. En este sentido, consideramos que no se analizó en profundidad, por ejemplo, la concentración de datos por la plataforma tras la fusión —debido a una mejora en la captura y el acceso a un gran volumen y variedad de datos—, el valor real de la transacción o la eliminación de una amenaza competitiva, lo que habría generado dudas sobre su autorización²⁰.

2. Caso Apple/Shazam

El 21 de diciembre de 2017, la autoridad federal de competencia de Austria envió solicitud de remisión a la Comisión Europea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (CE) núm. 139/2004. Dicha remisión tenía como objetivo el análisis por parte de la Comisión de la operación de concentración por la cual Apple adquiriría el control exclusivo de Shazam²¹. Por un lado, Apple se dedica al diseño, fabricación y venta de dispositivos móviles de comunicación y multimedia y ordenadores personales, así como al desarrollo de *software* instalados en sus propios dispositivos. Por otro lado, Shazam se trata de un desarrollador y distribuidor de aplicaciones de reconocimiento de música.

En relación con los posibles efectos anticompetitivos de la operación, la Comisión analiza la posible exclusión del mercado de competidores proveedores

¹⁹ MOTTA y PEITZ (2020), versión digital.

²⁰ Del mismo modo, podría analizarse la operación de fusión entre Facebook e Instagram. Sobre esto, *vid.* MANNE, BOWMAN y AUER (2021), págs. 1115-1122; BERRE (2020), págs. 1-27.

²¹ Posteriormente se incorporaron a dicha solicitud las autoridades nacionales de competencia de Francia, Italia, Noruega, España y Suecia. La remisión del asunto a la autoridad comunitaria tuvo lugar debido a que la operación no alcanzaba los umbrales de volumen de negocios de las partes, establecidos en el Reglamento de concentraciones y, por tanto, no tenía dimensión comunitaria.

de aplicaciones de *streaming* de música digital, así como la posible exclusión de competidores proveedores de soluciones de *software* ACR, incluidas aplicaciones de reconocimiento de música.

Se examina por parte de la Comisión si la entidad resultante de la operación podría favorecer y aumentar la cuota de mercado, en concreto, de Apple Music aprovechándose de la posición de Shazam en el mercado. En este sentido, indica en su Decisión que esto podría lograrse si se llevaran a cabo las siguientes prácticas restrictivas y excluyentes: «i) denegación o degradación del acceso al mecanismo de remisión de Shazam, como canal de adquisición de clientes o como funcionalidad, que aumenta la participación del usuario o enriquece su experiencia en aplicaciones de *streaming* de música digital; ii) denegación o degradación del acceso a Shazam como herramienta publicitaria; iii) integración de las funciones de reconocimiento musical de Shazam en las aplicaciones de Apple Music, o iv) restricción del acceso a los datos de usuario de Shazam, como una aportación importante para mejorar las funcionalidades existentes u ofrecer funcionalidades adicionales, en aplicaciones de *streaming* de música digital»²². Sin embargo, considera la autoridad comunitaria que, aunque dichas prácticas tuvieran lugar, no tendrían un impacto negativo ni obstaculizarían la competencia en el mercado por diversas razones, entre otras: 1) Shazam no es un canal importante de adquisición de clientes; 2) los competidores podrán optar por otras herramientas alternativas y más eficaces y, por último, 3) seguirán existiendo proveedores alternativos y los datos ofrecidos por Shazam no son únicos dado que se podrá acceder a bases de datos similares a la de esta plataforma. Por todo ello, los competidores no se encontrarían en una situación de desventaja competitiva, frenando su introducción o expansión en el mercado.

Finalmente, en el mes de septiembre de 2018, la Comisión autoriza la operación de concentración entre Apple y Shazam al considerar que no produce efectos incompatibles con el mercado interior.

Si bien, en este caso se realiza un exhaustivo análisis sobre los posibles efectos horizontales y no horizontales que podrían tener una repercusión negativa en la competencia, no se analizan los efectos que pueda tener sobre la propia plataforma de Shazam. Es decir, si realmente nos encontramos ante una «fusión asesina» y el objetivo de Apple era eliminar un competidor —o potencial competidor— del mercado.

Antes de su adquisición por parte de Apple, Shazam no era considerado un competidor directo de este. Por un lado, Shazam se trataba de una aplicación que permitía a sus usuarios identificar la música que estaban escuchando en tiempo real, mientras que Apple era una compañía dedicada al desarrollo de *software* y al diseño, fabricación y venta de dispositivos móviles y ordenadores personales —encontrando entre ellos productos como iPhone, iPad o Mac—. Sin embargo, la adquisición por parte de Apple podría ser considerada como una estrategia de la plataforma cuyo objetivo sería fortalecer su posición de dominio en el mercado mediante la exclusión de un potencial competidor en el mismo. Esto es así ya que Shazam, gracias al gran número de usuarios que han hecho uso de la

²² Decisión de la Comisión Europea, caso M.8788 - Apple/Shazam, disponible en https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8788_1279_3.pdf.

aplicación para identificar canciones, ha acumulado a lo largo de los años una gran base de datos de música. En este sentido, mediante su adquisición, Apple integraría la tecnología de identificación de música utilizada por Shazam en sus propios productos y servicios, así como su base de datos, mejorando considerablemente la experiencia de los usuarios de Apple Music y iTunes, al mismo tiempo que eliminaba una potencial amenaza en el mercado. Además, junto con una mejora de estas aplicaciones, esta adquisición reforzaría la posición de la plataforma frente a sus principales rivales, Spotify o Amazon Music.

3. Caso *Microsoft/Skype*

En el mes de septiembre de 2011, Microsoft notificó a la Comisión Europea, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 139/2004, una operación de concentración mediante la que se adquiriría el control de la plataforma Skype. Como define la Comisión, por un lado, Skype suministra servicios y programas informáticos de comunicaciones por Internet que permiten los mensajes instantáneos, las llamadas de voz y las videollamadas y, por otro lado, Microsoft desarrolla y comercializa programas informáticos y servicios conexos que comprenden programas informáticos y servicios de comunicaciones por Internet, ofrecidos tanto a los particulares como a los usuarios profesionales.

Por ello, para analizar dicha operación la Comisión estimó que era necesario diferenciar entre dos tipos de servicios de comunicaciones por internet, uno destinado a los clientes del público en general o «comunicaciones particulares» y otro destinado a los clientes empresas o «comunicaciones empresariales». En ambos casos la Comisión consideró que la operación no suscitaba dudas sobre su compatibilidad con el mercado interior, pues no se derivaban de ella efectos anticompetitivos en el mercado.

Tras la autorización de la operación, Cisco Systems Inc. y Messagenet SpA, dos empresas proveedoras de servicios y de programas informáticos de comunicaciones por Internet para las empresas y el público en general, interpusieron recurso de anulación contra la Decisión de la Comisión ante el Tribunal General. Este, al igual que la Comisión, consideró que la operación es compatible con el mercado interior y desestimó el recurso planteado²³.

Tanto la Comisión como el Tribunal General consideraron que no se generaban serias dudas sobre la compatibilidad de la operación de concentración con el mercado interior, no eliminando la competencia en el mercado. Entre sus motivos, en primer lugar, señalan que «las cuotas de mercado no son muy indicativas de una fuerza competitiva en un mercado en plena expansión y que, dado que los servicios de videollamadas se ofrecen gratuitamente, todo intento de exigir un precio incitaría a los consumidores a cambiar de proveedor. Así ocurriría también si la entidad nacida de la concentración dejara de innovar, ya que los consumidores atribuyen gran importancia a la innovación de los productos». En segundo término, la nueva entidad resultante de la fusión estaría sujeta a la presión competitiva tanto de los nuevos competidores entrantes que introdu-

²³ Sentencia del Tribunal General, Sala 4.^a, de 11 de diciembre de 2013, asunto T-79/12 (ECLI:EU:T:2013:635), disponible en <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145461&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=417179>.

jeran en el mercado productos innovadores como de los numerosos operadores existentes, como, por ejemplo, Google o Facebook²⁴.

Como se puede observar en el análisis realizado por el Tribunal, para determinar los posibles efectos anticompetitivos de la operación, la Comisión se centró en analizar los mercados afectados, las cuotas de mercado de ambas empresas y los efectos de red derivados de la fusión. Sin embargo, al igual que ocurre en los casos mencionados anteriormente, no se tienen en cuenta otros parámetros que podrían haber puesto de manifiesto la existencia de una *killer acquisition*. Es decir, analizar si la adquisición fue motivada por el deseo de eliminar a un competidor del mercado.

En nuestra opinión, consideramos que Skype sí era un competidor potencial de Microsoft antes de llevarse a cabo la operación de concentración. Esto es así debido a que los servicios ofrecidos por Skype eran muy similares a los ofrecidos por el servicio de mensajería instantánea de Microsoft, conocido como Windows Live Messenger. Además, la plataforma contaba con un significativo número de usuarios registrados en el momento de su adquisición, lo que la convertiría en un competidor directo en el mercado de las comunicaciones en línea.

En este caso se considera que la adquisición de Skype por parte de Microsoft tenía como objetivo reforzar y fortalecer su posición en el mercado de las comunicaciones, así como incluir un nuevo servicio de mensajería instantánea y llamadas de voz y vídeo, mejorando la oferta de servicios de comunicación en línea. Si bien, tanto la Comisión como el Tribunal, deberían haber examinado si, junto a esto, la compañía pretendía eliminar a un fuerte competidor en el mercado.

Por todo ello, a continuación, analizaremos si es necesario llevar a cabo una reforma de las actuales normas sobre control de concentraciones con el objetivo de adaptar estas a las nuevas exigencias de los mercados digitales y evitar, así, que ciertas operaciones de concentración escapen al control de las autoridades de competencia.

IV. ¿ES NECESARIA UNA REFORMA DE LAS NORMAS DE CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES?

Para determinar si es necesario llevar a cabo una reforma de las normas sobre el control de las concentraciones con el objetivo de proteger la innovación en los mercados digitales y evitar las *killer acquisitions*, en primer lugar, se debe apuntar brevemente qué criterios se establecen en la actual normativa y cómo son interpretados por las autoridades de competencia.

1. Los actuales umbrales de notificación a nivel comunitario y nacional

Los actuales sistemas de control de concentraciones no permiten someter a revisión todas las operaciones de concentración que se efectúen en la Unión Europea, sino únicamente aquellas que puedan amenazar la libre competencia.

²⁴ Sentencia del Tribunal General, Sala 4.ª, de 11 de diciembre de 2013, asunto T-79/12, considerando 52 (ECLI:EU:T:2013:635).

Por ello, tan sólo serán objeto de control aquellas que alcancen los umbrales establecidos, según su tamaño y características. En este sentido, tanto a nivel comunitario como nacional, se recogen una serie de umbrales de notificación que de ser alcanzados obligan a las partes a notificar la adquisición a la autoridad de competencia correspondiente.

Los países miembros de la Unión Europea establecen tres tipos de umbrales de notificación: en primer lugar, un umbral basado en el volumen de negocios; en segundo término, un umbral basado en la cuota de mercado, únicamente aplicado por España y Portugal; y, por último, un umbral basado en el valor de la transacción. Este último ha sido introducido recientemente por países como Alemania y Austria, no siendo común al resto de Estados miembros²⁵.

Uno de los principales problemas que deriva de la aplicación de estos sistemas de notificación obligatoria es que, cuando una operación no cumpla con los umbrales legalmente establecidos en la normativa, en numerosas ocasiones esta escapará del control de las autoridades de competencia dado que estas no tienen posibilidad de examinarla²⁶.

A la hora de fijar los umbrales a partir de los cuales una operación de concentración debe ser o no notificada, la autoridad de competencia se enfrenta a una serie de retos. Establecer unos umbrales de notificación adecuados es fundamental para permitir a las autoridades controlar dichas operaciones y evitar que estas puedan afectar negativamente a la competencia en el mercado. De este modo, si se establecen unos umbrales demasiado bajos o flexibles, esto puede tener como resultado la obligación de notificar un gran número de operaciones que posiblemente no tengan capacidad suficiente para afectar a la competencia. Esto supondría, finalmente, la utilización ineficiente de recursos por parte de las autoridades de competencia²⁷.

El marco normativo actual establece los siguientes umbrales:

Por un lado, el Reglamento (CE) núm. 139/2004, sobre el control de las concentraciones económicas, en el apartado segundo de su artículo primero señala cuándo una concentración alcanzará dimensión comunitaria. Esto tendrá lugar cuando: *a)* el volumen de negocios total a escala mundial realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 5.000 millones de euros, y *b)* el volumen de negocios total a escala comunitaria realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas por la concentración supere los 250 millones de euros, salvo que cada una de las empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total comunitario en un mismo Estado miembro²⁸.

²⁵ DELGADO RUIZ-GALLARDÓN (2019), pág. 206.

²⁶ ÁLVAREZ FERNÁNDEZ DEL VALLADO (2022), pág. 68.

²⁷ DELGADO RUIZ-GALLARDÓN (2019), pág. 206.

²⁸ En su apartado 3 añade que «una concentración que no alcance los umbrales establecidos en el apartado 2 tendrá dimensión comunitaria cuando: *a)* el volumen de negocios total a escala mundial realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 2 500 millones de euros; *b)* en al menos tres Estados miembros, el volumen de negocios total realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 100 millones de euros en cada uno de dichos Estados miembros; *c)* en al menos tres Estados miembros contemplados a efectos de la letra *b)*, el volumen de negocios total realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas supere los 25 millones de euros en cada uno de dichos Estados miembros, y *d)* el volumen de negocios total a escala comunitaria realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas supere los 100 millones de euros, salvo que cada una de las empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Comunidad en un mismo Estado miembro».

Por otro lado, a nivel nacional, la normativa que actualmente regula en España este tipo de operaciones es la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). En la redacción del apartado primero de su artículo octavo se puede observar la inclusión, junto con el volumen de negocios, de otro umbral que determinará la obligatoriedad de la notificación. Nos referimos a la cuota de mercado²⁹. En concreto, se establece que «el procedimiento de control previsto en la presente ley se aplicará a las concentraciones económicas cuando concurra al menos una de las dos circunstancias siguientes: *a)* que como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30 por 100 del mercado relevante de producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo³⁰, y *b)* que el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes supere en el último ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de negocios superior a 60 millones de euros».

Gracias a la aplicación de este umbral —la cuota de mercado— la CNMC tiene la posibilidad de someter a revisión una serie de operaciones que posiblemente no fueran objeto de control si únicamente tuvieran que alcanzar las cifras de volumen de negocios indicadas.

Por tanto, se puede destacar que, mientras a nivel comunitario simplemente existe un único umbral basado en la cifra de volumen de negocios, a nivel nacional, se aplica un doble umbral compuesto por un dato de carácter objetivo —volumen de negocios— y otro de carácter subjetivo —cuota de mercado—.

Para hacer frente a los nuevos retos que plantean los mercados digitales y evitar el riesgo de dejar escapar ciertas adquisiciones de empresas que puedan generar efectos anticompetitivos en estos mercados, países como Austria o Alemania han llevado a cabo una reforma de estos umbrales introduciendo uno más, el valor de la transacción. Como analizaremos en el siguiente apartado, la inclusión de este último puede facilitar el control de las *killer acquisitions* y evitar la desaparición de empresas emergentes que, a pesar de no contar con un elevado volumen de negocios, sí pueda convertirse en un competidor potencial de la plataforma.

Finalmente, es interesante señalar cómo el nuevo Reglamento de Mercados Digitales o Digital Markets Act (en adelante, DMA) pretende hacer frente a este tipo de operaciones. En el artículo 14 de la normativa finalmente aprobada se recoge la obligación de aquellas plataformas consideradas como *gatekeeper*³¹

²⁹ Para un mayor análisis de este umbral, *vid.* FOLGUERA CRESPO y VIDAL MARTÍNEZ (2020), págs. 586-607.

³⁰ Sin embargo, tal y como se recoge en su segundo párrafo «quedan exentas del procedimiento de control todas aquellas concentraciones económicas en las que, aun cumpliendo lo establecido en esta letra *a)*, el volumen de negocios global en España de la sociedad adquirida o de los activos adquiridos en el último ejercicio contable no supere la cantidad de 10 millones de euros, siempre y cuando las partícipes no tengan una cuota individual o conjunta igual o superior al 50 por 100 en cualquiera de los mercados afectados, en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo».

³¹ Tal y como recoge el artículo 3 DMA, una plataforma será designada como guardián de acceso o *gatekeeper* si cumple los siguientes requisitos: *a)* tiene una gran influencia en el mercado interior; *b)* presta un servicio básico de plataforma que se considere una puerta de acceso importante para que los usuarios profesionales lleguen a los usuarios finales, y *c)* tiene una posición afianzada y duradera, por lo que respecta a sus operaciones, o es previsible que alcance dicha posición en un futuro próximo. Además, se presumirá que una empresa cumple estos requisitos cuando: «*a)* en relación con el apartado 1, letra *a)*, cuando la empresa consiga un volumen de negocios anual en la Unión igual o superior a 7.500.000.000 de euros en cada uno de los tres

de informar sobre las operaciones de concentración que prevean llevar a cabo. En este sentido, estos tienen la obligación de informar a la Comisión cuando las entidades fusionadas o la empresa resultante de la operación de concentración presten servicios básicos de plataforma o cualesquiera otros servicios en el sector digital o permitan la recogida de datos. Dicha obligación de informar por parte de la plataforma no dependerá de que la operación sea notificable a la Comisión o a una autoridad nacional competente en materia de competencia, por alcanzar los umbrales mencionados anteriormente. Además, tal y como se recoge en la normativa, deberán informar a la Comisión «antes de su ejecución y tras la celebración del acuerdo, el anuncio de la licitación pública o la adquisición de una participación mayoritaria»³².

En concreto, los guardianes de acceso deberán informar al menos sobre: 1) las empresas afectadas por la concentración; 2) sus volúmenes de negocio anuales en la Unión y en todo el mundo; 3) sus ámbitos de actividad; 4) el valor de transacción del contrato o una estimación de los mismos; 5) un resumen sobre la concentración, incluida su naturaleza y justificación; 6) una lista de los Estados miembros afectados por la concentración; 7) el número de usuarios profesionales activos anuales y, finalmente, y 8) el número de usuarios finales activos mensuales. Como se puede observar, se trata de un contenido mínimo que deberán proporcionar a la autoridad de competencia, siendo posible el envío de cualquier documentación que consideren pertinente.

Tras su recepción por parte de la Comisión, esta última transmitirá toda la información recopilada a las autoridades competentes de los Estados miembros, las cuales podrán utilizar dicha información para solicitar a la Comisión el examen de la operación, con base en lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (CE) núm. 139/2004³³.

2. Sobre una posible reforma de los umbrales de notificación

El marco normativo actual sobre control de concentraciones puede no ser suficiente para hacer frente a los nuevos retos que se plantean en los mercados digitales. Mediante la aplicación de los umbrales anteriormente analizados, las autoridades encuentran limitada su competencia a la hora de someter a control ciertas operaciones que, aun no alcanzando dichos umbrales, podrían ocasionar problemas para la competencia³⁴. Si bien ambos criterios —volumen de negocios y cuota de mercado— han resultado de gran utilidad en la práctica, consideramos que sería necesaria una reforma de la actual normativa adaptada

últimos ejercicios, o cuando su capitalización bursátil media o su valor justo de mercado equivalente ascienda como mínimo a 75.000.000.000 de euros en el último ejercicio, y preste el mismo servicio básico de plataforma en al menos tres Estados miembros; *b*) en relación con el apartado 1, letra *b*), cuando proporcione un servicio básico de plataforma que, en el último ejercicio, haya tenido al menos 45 millones mensuales de usuarios finales activos establecidos o situados en la Unión y al menos 10.000 usuarios profesionales activos anuales establecidos en la Unión, identificados y calculados de conformidad con la metodología y los indicadores establecidos en el anexo, y *c*) en relación con el apartado 1, letra *c*), cuando se hayan alcanzado los umbrales establecidos en la letra *b*) del presente apartado en cada uno de los últimos tres ejercicios». Sobre esta cuestión, *vid.* OLMEDO PERALTA (2022).

³² Artículo 14.1 DMA.

³³ Como analizaremos más adelante, recientemente la Comisión ha reinterpretado la aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) núm. 139/2004.

³⁴ ÁLVAREZ FERNÁNDEZ DEL VALLADO (2022), pág. 71.

a esta nueva era digital. En este sentido, tanto el volumen de negocios como la cuota de mercado pueden no ser criterios útiles para detectar ciertas adquisiciones que generen efectos anticompetitivos. Por ejemplo, este sería el caso de las *killer acquisitions* o fusiones asesinas. Aquellas empresas emergentes que sean adquiridas por un operador con un alto poder de mercado cuyo objetivo consista en eliminar la competencia potencial, dado que se encuentran en una fase inicial de desarrollo, difícilmente alcanzarán los volúmenes de negocio o cuotas de mercado exigidas por la normativa. Esta cuestión fue ya señalada por la propia Comisión en el caso *Facebook/Whatsapp*, al afirmar que «el sector de las comunicaciones es un sector reciente y de rápido crecimiento que se caracteriza por su frecuente entrada en el mercado y ciclos breves de innovación en los que puede que las grandes cuotas de mercado resulten efímeras. En un contexto tan dinámico, la Comisión considera que las elevadas cuotas de mercado no son necesariamente indicativas del poder de mercado y, por tanto, de un daño duradero a la competencia». Junto a lo anterior, es importante destacar la dificultad de determinar el mercado relevante en los mercados digitales, así como la cuota de mercado que en estos ostentan las plataformas³⁵.

En el año 2020, el legislador español consideró llevar a cabo una reforma de la LDC aprovechando la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva (UE) 2019/1 (Directiva ECN+). Así lo indica en el Preámbulo del Borrador de Anteproyecto de Ley de Modificación de la LDC, señalando que «la transposición de la Directiva ECN+ supone además el momento propicio para incorporar otras modificaciones al marco regulatorio de competencia que si bien no derivan directamente de la obligación de transposición de la Directiva se consideran convenientes y conformes a su espíritu y objetivos». Una de las principales modificaciones propuestas afectaba a los umbrales establecidos en el artículo 8 de la norma. De este modo, en dicho Borrador se añadía que quedarían «exentas del procedimiento de control todas aquellas concentraciones económicas en las que, aun cumpliendo lo establecido en esta letra b), los partícipes en la concentración no alcancen una cuota conjunta superior al 15 por 100 en el mismo mercado de producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo, salvo si la empresa o empresas obligadas a notificar reúnen una cuota igual o superior al 50 por 100 en algún mercado de producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo en el que no haya solapamiento con las actividades de la adquirida».

El objetivo de esta propuesta, tal y como se señala en su Preámbulo, consistiría en evitar el análisis de una serie de operaciones de concentración que realmente no ocasionaban problemas de competencia. Sin embargo, esta modificación quedó únicamente en propuesta, no formando parte del texto actual de la LDC.

³⁵ Si bien la definición del mercado es una cuestión que excede del objetivo de este trabajo, es necesario referirnos a ella brevemente. La determinación del mercado relevante es un primer paso esencial en la evaluación de una operación de concentración. Dadas las características de los nuevos mercados digitales y la dificultad de determinar el mercado de referencia en mercados multilaterales, la Comisión ha planteado una posible revisión de la actual definición de mercado, así como la redacción de nuevas orientaciones para su aplicación práctica. Sobre esta cuestión, *vid.* COMISIÓN EUROPEA, «Competencia: La Comisión solicita observaciones sobre el proyecto de Comunicación revisada sobre la definición de mercado», disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6528.

En nuestra opinión, tal y como defienden algunos autores, sería necesario llevar a cabo una modificación más profunda de los umbrales establecidos en la normativa sobre control de concentraciones, incluyendo un nuevo criterio que permita controlar algunas de las adquisiciones realizadas en los mercados digitales³⁶. Si bien la DMA incluye la obligación de informar sobre una operación de concentración a aquellas plataformas consideradas como guardianes de acceso, esta es tan sólo una obligación de información, quedando en manos de los Estados miembros su posible remisión a la Comisión. Por ello, consideramos igualmente necesaria dicha modificación.

Para ello sería interesante tomar como referencia la reforma realizada en los años 2017 y 2021 por Alemania. En concreto, fueron modificados los apartados 35 y 39a de la ley *antitrust* alemana³⁷.

De este modo, en el año 2017 el legislador alemán incorporó un nuevo umbral de notificación a efectos de determinar qué operaciones de concentración deben ser sometidas al control de las autoridades de competencia. Junto con el volumen de negocios de las empresas implicadas se incluye el precio o valor de adquisición de la empresa objetivo. El apartado 35 de la norma establece que también serán objeto de control aquellas operaciones cuyo valor de adquisición supere los 400 millones de euros y, además, la empresa objetivo se encuentre «significativamente activa» en el mercado alemán. Gracias a la inclusión de este nuevo umbral aquellas operaciones de compra de pequeñas empresas que aún no hayan generado un volumen importante de facturación, podrán ser objeto de control por parte de la autoridad³⁸.

Una de las principales características de las empresas que operan en los mercados digitales es su modelo de negocio. En ocasiones, estas pueden contar con bajos volúmenes de facturación, pero con un alto valor de adquisición, por ejemplo, por contar con una importante capacidad de captación de datos. Gracias al criterio del valor de la operación o valor de transacción, la adquisición de estas empresas por grandes plataformas digitales podrá ser previamente examinada por las autoridades de competencia.

Junto con Alemania, Austria también ha incluido este nuevo criterio, con la diferencia de que el valor de adquisición debe ser superior a 200 millones de euros³⁹. Un ejemplo de su aplicación lo encontramos en la demanda interpuesta por la Autoridad Federal de Competencia de Austria, a mediados del año 2021, contra Facebook por no haber notificado la adquisición de Giphy. Tras la incorporación de este nuevo umbral, la plataforma debía haber notificado dicha operación, pues superaba el importe establecido⁴⁰.

³⁶ MIRANDA SERRANO (2021), pág. 5. El autor analiza, además de una posible reforma de los umbrales establecidos en la normativa, otras cuestiones susceptibles de ser modificadas relacionadas con la aplicación de la excepción de la empresa en crisis o la posibilidad de habilitar legalmente a la autoridad *antitrust* para vigilar las participaciones minoritarias que no confieren el control.

³⁷ Apartados 35 y 39a de la Gesetz Gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), disponible en https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/index.html. En este trabajo, la traducción del texto se ha realizado con base en la versión inglesa de la norma.

³⁸ Vid. HOMSTRÖM, PADILLA, STITZING y SÄÄSKILÄHTI (2019), págs. 5 y 6.

³⁹ Ambas autoridades publicaron conjuntamente en el año 2018 una guía sobre el umbral del valor de la transacción recientemente incluido en la normativa. En este sentido, vid. «Guidance on Transaction Value Thresholds for Mandatory Pre-merger Notification (Section 35 (1a) GWB and Section 9 (4) KartG)», disponible en https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Leitfaden/Leitfaden_Transaktionsschwelle.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

⁴⁰ CENTRO COMPETENCIA (2021B), versión digital.

Sin embargo, la reforma llevada a cabo por el legislador alemán no terminó aquí. En el año 2021 se faculta al *Bundeskartellamt* a ordenar que ciertas empresas deban notificar, durante un periodo de tres años, aquellas operaciones de concentración que prevean llevar a cabo en algunos sectores económicos específicos. Esta facultad se encontrará condicionada a la existencia de una investigación previa del sector en cuestión por parte de la autoridad⁴¹. Los requisitos exigidos para poder aplicar esta medida serían los siguientes: en primer lugar, que el volumen de negocios de la empresa en cuestión haya superado los 500 millones de euros a nivel mundial en el último ejercicio económico; en segundo término, que dicha empresa suministre o adquiera al menos el 15 por 100 de los bienes y servicios en el sector correspondiente; y, por último, deben existir indicios objetivos sobre la existencia de posibles obstáculos a la competencia efectiva en tales sectores en Alemania, derivados de futuras operaciones de concentración. Junto a ello, además es necesario que la empresa a adquirir haya alcanzado una facturación superior a dos millones de euros en el último ejercicio económico y que más de dos tercios de esta se haya generado en Alemania.

En nuestra opinión, ambos criterios, el umbral del valor de la transacción y la obligación de comunicar determinadas operaciones en ciertos sectores económicos durante un periodo de tres años, pueden resultar eficaces para hacer frente a la problemática derivada de las *killer acquisitions*. Si bien, parte de la doctrina sostiene que esta reforma no sería necesaria. En primer lugar, se considera que la introducción de umbrales más bajos de notificación podría generar un aumento de la incertidumbre, así como mayores retrasos en el proceso de fusión; en segundo término, esta medida podría desalentar la inversión en empresas innovadoras; y, por último, podrían generarse costes innecesarios que no asegurarían una mejora de la capacidad de las autoridades competentes para abordar este tipo de operaciones⁴².

Sin embargo, la reforma alemana no ha dejado indiferente a la Unión Europea. Esta lleva ya varios años valorando la posibilidad de modificar los umbrales establecidos en la actual normativa. En este sentido, la Comisión Europea, en su informe sobre *Política de Competencia en la Era Digital*, plantea la revisión de estos umbrales⁴³.

La Comisión tiene en cuenta que las empresas de nueva creación en el ámbito digital se centran, en una primera fase, en alcanzar una base de usuarios, monetizando la innovación en una fase posterior. En estos casos, esta reconoce que los umbrales basados únicamente en el volumen de negocios de la empresa no parece ser el mejor indicador de la importancia competitiva de dichas operaciones.

⁴¹ Apartado 39a GWB.

⁴² En este sentido, autores como CABRAL (2021), proponen centrar la atención en las conductas de abuso de posición dominante y en un mayor refuerzo de la protección del consumidor sin ser necesaria una nueva política de control de fusiones. A lo largo de su trabajo, el autor expone una serie de argumentos a favor de este tipo de operaciones como, por ejemplo, la importancia de la transferencia de tecnología en ciertos mercados.

⁴³ CRÉMER, DE MONTJOYE y SCHWEITZER (2019), págs. 110-124. Junto a este han sido publicados otros informes que valoran la posibilidad de reformar y mejorar las normas sobre control de las concentraciones. Por ejemplo, en Reino Unido, los informes titulados «A new pro-competition regime for digital markets», disponible en <https://www.gov.uk/government/consultations/a-new-pro-competition-regime-for-digital-markets>, o «Unlocking digital competition. Report of the digital competition expert panel», disponible en <https://www.gov.uk/government/publications/unlocking-digital-competition-report-of-the-digital-competition-expert-panel>.

En este sentido, se plantea la necesidad de introducir un nuevo criterio, el valor de la transacción. Sin embargo, habría que estudiar esta medida con cautela ya que también puede ocasionar algunos problemas. Por un lado, debe especificarse concretamente dicho valor de transacción y cuándo una operación debe ser notificada, con el objetivo de evitar inseguridad jurídica para las partes. Deberá tenerse en cuenta, además, que dicho valor puede variar desde la publicación de la operación hasta la realización de la misma. Por otro lado, es importante establecer un umbral que no sea demasiado bajo ya que puede tener como resultado la captación de demasiadas operaciones de concentración —algunas, quizá, que no planteen problemas a la competencia— ni demasiado alto, pues esto tendría el efecto contrario, la captación de un número insuficiente de operaciones. Por ello, es importante actuar con cautela para salvaguardar la seguridad jurídica de los operadores en el mercado.

Finalmente, atendiendo a esta cautela, la Comisión consideró necesario esperar y valorar cómo se están aplicando los nuevos umbrales impuestos por Alemania y Austria para determinar si realmente es necesario llevar a cabo una modificación de los umbrales de notificación o si el sistema de remisión actual sería suficiente para garantizar el control de tales operaciones⁴⁴.

A continuación, llevaremos a cabo un breve análisis de dicho mecanismo de remisión recogido en el artículo 22 del Reglamento sobre control de concentraciones, el cual ha sido recientemente objeto de reinterpretación por la Comisión Europea.

V. REINTERPRETACIÓN DEL MECANISMO DE REMISIÓN DEL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO (CE) 139/2004

El apartado primero del artículo 22 del Reglamento (CE) núm. 139/2004 establece que «uno o varios Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que examine cualquier concentración que se ajuste a la definición del artículo 3 y que no tenga dimensión comunitaria en el sentido del artículo 1, pero que afecte al comercio entre Estados miembros y amenace con afectar de forma significativa a la competencia en el territorio del Estado miembro o de los Estados miembros que presentan la solicitud». La interpretación que ha venido realizando la Comisión sobre dicho artículo requería que estas operaciones de concentración superaran los umbrales de notificación nacionales. En caso contrario, la Comisión ha venido rechazando las peticiones enviadas por los diferentes Estados.

Sin embargo, con fecha 31 de marzo de 2021, fue publicada la Comunicación de la Comisión en relación con las *Orientaciones sobre la aplicación del mecanismo de remisión establecido en el artículo 22 del Reglamento de concentraciones a determinadas categorías de casos*⁴⁵. Tal y como se reconoce en el propio documento, «con la implantación progresiva de los regímenes nacionales de control de las concentraciones en casi todos los Estados miembros, la Comisión, en ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el Reglamento de concentraciones, desarrolló una práctica consistente en desalentar las

⁴⁴ CRÉMER, DE MONTJOYE y SCHWEITZER (2019), pág. 124.

⁴⁵ El texto de la Comunicación se encuentra disponible en [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0331\(01\)&from=ES](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0331(01)&from=ES).

solicitudes de remisión con arreglo al artículo 22 de los Estados miembros que no tuviesen la competencia inicial respecto de la operación en cuestión. Esta práctica se basaba, en particular, en la experiencia de que, por regla general, no era probable que tales operaciones tuvieran un impacto significativo en el mercado interior»⁴⁶.

Sin embargo, en los últimos años, como analizamos a lo largo de este trabajo, la evolución de los mercados, en concreto, de los mercados digitales, ha dado lugar a operaciones de concentración entre empresas que pueden desempeñar un papel importante para la competencia en el mercado, independientemente del volumen de negocios. Como vimos, este puede ser muy bajo o incluso nulo en algunos casos.

Si bien la aplicación de estos umbrales y del sistema de remisión establecido en el Reglamento ha permitido la detección y el control de un gran número de operaciones que pudieran resultar perjudiciales para la competencia, otras muchas han escapado del examen de la Comisión y de los Estados miembros. En particular, esto ha tenido lugar en el sector digital y el sector farmacéutico⁴⁷.

Así lo indicó también Margrethe Vestager declarando que «hasta la fecha, los procedimientos de concentración de la UE nos han servido bien. Sin embargo, nuestra evaluación ha determinado algunos ámbitos en los que hay margen de mejora. Ni la Comisión ni los Estados miembros examinan algunas operaciones en las que participan empresas con un bajo volumen de negocios pero con un elevado potencial competitivo en el mercado interior. Un uso más frecuente de la actual herramienta de remisión con arreglo al artículo 22 del Reglamento de concentraciones puede ayudarnos a detectar las concentraciones que puedan tener una incidencia importante en la competencia en el mercado interior»⁴⁸.

Para hacer frente a esto, la Comisión ha llevado a cabo una reinterpretación del sistema de remisión, señalando que aceptará también las remisiones en aquellos casos en los que los Estados miembros no tengan competencia inicial para conocer del asunto. Su objetivo sería evitar que este tipo de operaciones que pueden afectar a la competencia no sean previamente examinadas. Sería el caso, por ejemplo, de la *killer acquisitions*.

Como indica el Reglamento, los dos requisitos necesarios para que la Comisión pueda conocer estas operaciones serían, por un lado, afectar al comercio entre Estados miembros y, por otro lado, amenazar con afectar de manera significativa a la competencia en el territorio del Estado o Estados miembros solicitantes⁴⁹.

⁴⁶ Comunicación de la Comisión (2021), Orientaciones sobre la aplicación del mecanismo de remisión establecido en el artículo 22 del Reglamento de concentraciones a determinadas categorías de casos, considerando 8.

⁴⁷ Comunicación de la Comisión (2021), Orientaciones sobre la aplicación del mecanismo de remisión establecido en el artículo 22 del Reglamento de concentraciones a determinadas categorías de casos, considerando 10.

⁴⁸ COMISIÓN EUROPEA, «Concentraciones: la Comisión anuncia las conclusiones de la evaluación y las medidas de seguimiento sobre los aspectos jurisdiccionales y procedimentales del control de las concentraciones en la UE», disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1384.

⁴⁹ Señala la Comisión, en el considerando 15 de la Comunicación, que a «efectos de la evaluación de los casos contemplados en las presentes orientaciones, las consideraciones pertinentes para decidir si la operación amenaza con incidir de forma significativa en la competencia pueden incluir la creación o el fortalecimiento de una posición dominante de una de las empresas afectadas; la eliminación de una fuerza competitiva importante,

A efectos meramente ejemplificativos, se señalan una serie de casos que pueden ser objeto de remisión, entre otros: 1) tratarse de una empresa emergente o recién llegada al mercado con un potencial competitivo significativo que aún no ha desarrollado; 2) ser un innovador importante o estar llevando a cabo investigaciones potencialmente importantes; 3) ser una fuerza competitiva importante real o potencial; 4) tener acceso a activos significativos desde el punto de vista de la competencia, o 5) proporcionar productos o servicios que constituyan insumos o componentes clave para otras industrias⁵⁰.

Del mismo modo, se pretende reactivar el artículo 22.5, mediante el cual se faculta a la Comisión a solicitar la remisión de un asunto a los Estados miembros incluso en aquellos casos en que la operación no alcanza los umbrales nacionales⁵¹.

El TGUE, en su reciente Sentencia de 13 de julio de 2022, avala esta interpretación más flexible del artículo 22 del Reglamento. En este caso, la Comisión Europea envió una carta a los Estados miembros invitándoles a solicitar el reenvío de la operación de concentración entre las empresas Illumina y Grail, sobre la base del artículo 22 del Reglamento. La autoridad francesa de la competencia solicitó la remisión del asunto a la Comisión⁵², siendo aceptada por esta última.

En este sentido, señala el TGUE que «la expresión «cualquier concentración», utilizada en la primera parte de la frase del artículo 22, apartado 1, párrafo 1.º, del Reglamento núm. 139/2004, indica, como aduce la Comisión, que una concentración puede ser objeto de una remisión con independencia de la existencia o del alcance de una normativa nacional en materia de control de las concentraciones»⁵³, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo. Por tanto, un Estado miembro tendrá derecho a remitir a la Comisión cualquier operación de concentración que cumpla con los requisitos exigidos, «con independencia de la existencia o del alcance de una normativa nacional en materia de control de las concentraciones».

En conclusión, este cambio por parte de la Comisión permite ver su preocupación por detectar las *killer acquisitions*, así como complementar el actual sistema de umbrales de notificación, el cual se considera insuficiente.

incluyendo la eliminación de competidores que hayan entrado en el mercado recientemente o que vayan a hacerlo en un futuro o la fusión entre dos innovadores importantes; la reducción de la capacidad o los incentivos de los competidores para competir, por ejemplo, dificultando su entrada o expansión u obstaculizando su acceso a suministros o mercados; o la capacidad y el incentivo para apalancar una sólida posición de mercado en uno de los mercados sobre otro, ya sea vinculando los productos o vendiéndolos por paquetes o mediante otras prácticas de exclusión».

⁵⁰ Comunicación de la Comisión (2021), Orientaciones sobre la aplicación del mecanismo de remisión establecido en el artículo 22 del Reglamento de concentraciones a determinadas categorías de casos, considerando 19.

⁵¹ Establece el artículo 22.5 del Reglamento (CE) núm. 139/2004, que «la Comisión podrá informar a uno o varios Estados miembros de que considera que una concentración cumple los criterios del apartado 1. En tales casos, podrá invitar a ese Estado o Estados miembros a presentar una solicitud con arreglo al apartado 1».

⁵² A dicha solicitud se unieron las autoridades de competencia de Grecia, Bélgica, Noruega, Islandia y Países Bajos.

⁵³ STGUE (Sala 3.ª ampliada) de 13 de julio de 2022, asunto T-227/21 (ECLI:EU:T:2022:447), FFJJ 91-94, disponible en <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=D7FF15EA66885BCEBDBBB9413B1DEDF3?text=&docid=262846&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1960153>.

VI. CONCLUSIONES

La innovación es uno de los principales motores del crecimiento económico y de gran importancia en los mercados digitales. Una de las principales amenazas para la innovación en estos mercados es precisamente la eliminación de empresas de nueva creación potencialmente competitivas mediante las *killer acquisitions*. Como se ha analizado a lo largo del trabajo, no consideramos suficiente la aplicación de los umbrales de notificación recogidos actualmente en la normativa ya que, en numerosas ocasiones, estas operaciones no serán sometidas al control de la autoridad de competencia correspondiente por no alcanzar dichos umbrales. Si bien podría llevarse a cabo un control *ex post* de la operación de concentración, esto entrañaría numerosas dificultades para la autoridad de competencia.

Gracias a la nueva interpretación que ha realizado la Comisión del mecanismo de remisión del artículo 22 del Reglamento sobre control de las concentraciones, esta podrá conocer algunas operaciones de concentración que antes quedaban fuera de su control. Su objetivo sería precisamente detectar aquellas operaciones de concentración que puedan afectar a la competencia en los mercados, en concreto, las *killer acquisitions*.

Sin embargo, no consideramos suficiente dicha reinterpretación del artículo 22, si no que sería interesante llevar a cabo una reforma de las normas sobre el control de las concentraciones económicas, en concreto, de sus umbrales. En este sentido, tomando como ejemplo el modelo alemán, podría incorporarse, junto al volumen de negocios y la cuota de mercado —en el caso español— un tercer criterio, el valor de la adquisición o valor de transacción. Como se ha constatado, ni la cifra de volumen de negocios, ni mucho menos la cuota de mercado, son criterios eficientes cuando analizamos una operación en los mercados digitales, ya que muchas de las empresas emergentes no alcanzan los umbrales establecidos, como se ha confirmado en los asuntos aquí analizados.

Mediante la inclusión de este tercer umbral contaríamos con un instrumento más adecuado para hacer frente a los nuevos retos planteados en los mercados digitales, en concreto, a las aquí analizadas *killer acquisitions*.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- AFFELDT, Pauline y KESLER, Reinhold (2021), «Big Tech Acquisitions - Towards Empirical Evidence», *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 12, núm. 6, págs. 471-478.
- ÁLVAREZ FERNÁNDEZ DEL VALLADO, Isabel (2022), «Dinámicas de concentración en mercados digitales y su control», *ICE*, núm. 925, págs. 67-83.
- ARGENTESI, Elena; BUCCIROSSI, Paolo; CALVANO, Emilio; DUSO, Tomaso; MARRAZZO, Alessia, y NAVA, Salvatore (2020), «Merger Policy in digital markets: an ex post assessment», *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 17, núm. 1, págs. 95-140.
- ARROW, Kenneth; CROPPER, Maureen; EADS, George; HAHN, Robert; LAVE, Lester; NOLL, Roger; PORTNEY, Paul; RUSSELL, Milton; SCHMALENSEE, Richard; SMITH, Kerry, y STAVINS, Robert (1996), «Is there a role for benefit-cost analysis in environmental, health and safety regulation?», *Science*, vol. 272, págs. 221-222.
- BERGEK, Anna; BERGGREN, Christian; MAGNUSSON, Thomas, y HOBDDAY, Michael (2013), «Technological discontinuities and the challenge for incumbent firms:

- destruction, disruption or creative accumulation?», *Research Policy*, vol. 42, págs. 1210-1224.
- BERRE, Max (2020), «Killer Acquisition Theory in the Digital Age», disponible en <https://ssrn.com/abstract=3788536>.
- BRODLEY, Joseph (1990), «Antitrust Law and Innovation Cooperation», *Journal of Economics Perspectives*, vol. 4, núm. 3, págs. 97-112.
- BRYAN, Kevin, y HOVENKAMP, Erik (2020), «Antitrust Limits on Startup Acquisitions», *Review of Industrial Organization*, núm. 56, págs. 615-636.
- CABRAL, Luis (2021), «Merger policy in digital industries», *Information Economics and Policy*, vol. 54, págs. 1-7.
- CENTRO COMPETENCIA (2021A), «Killer acquisitions y posibles propuestas: Día de la Competencia OCDE 2021», disponible en <https://centrocompetencia.com/ocde-dia-de-la-competencia-killer-acquisitions-y-posibles-propuestas/>.
- (2021B), «El caso Facebook/Giphy en Austria: ¿sirven los umbrales basados en el valor de la operación?», disponible en <https://centrocompetencia.com/el-caso-facebook-giphy-en-austria-sirven-los-umbrales-basados-en-el-valor-de-la-operacion/>.
- CRÉMER, Jacques; DE MONTJOYE, Yves-Alexandre, y SCHWEITZER, Heike (2019), «Competition policy for the digital era», disponible en <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf>.
- CUNNINGHAM, Colleen; EDERER, Florian, y MA, Song (2021), «Killer acquisitions», *Journal of Political Economy*, vol. 129, núm. 3, págs. 649-702.
- DELGADO RUIZ-GALLARDÓN, Isabella (2019), «Umbrales de notificación: análisis comparativo entre España y la Unión Europea y los retos de la era digital», *Anuario de Derecho de la Competencia*, págs. 205-231.
- FOLGUERA CRESPO, Jaime, y VIDAL MARTÍNEZ, Patricia (2020), «Artículo 8. Ámbito de aplicación», en MASSAGUER FUENTES, J.; SALA ARQUER, J. M.; FOLGUERA CRESPO, J.; GUTIÉRREZ, A., y ENCINAS RODRÍGUEZ, A. (coords.), *Comentario a la ley de defensa de la competencia y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 586-607.
- FUMAGALLI, Chiara; MOTTA, Massimo, y TARANTINO, Emanuele (2020), «Shelving or Developing? The Acquisition of Potential Competitors under Financial Constraints», *CEPR Discussion Paper*, núm. DP15113, págs. 1-51.
- FURMAN, Jason; COYLE, Diane; FLETCHER, Amelia; MARSDEN, Philip, y MCAULEY, Derek (2019), «Unlocking Digital Competition. Report of the Digital Competition», Expert Panel, Reino Unido, disponible en https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf.
- GANUZA FERNÁNDEZ, Juan José (2020), «Fusiones en la era digital», disponible en <https://blog.funcas.es/fusiones-en-la-era-digital/>.
- GAUTIER, Axel, y LAMESCH, Joe (2021), «Mergers in the digital economy», *Information Economics and Policy*, vol. 54, págs. 1-15.
- HOLMSTRÖM, Mats; PADILLA, Jorge; STITZING, Robin, y SÄÄSKILAHTI, Pekka (2019), «Killer Acquisitions? The Debate on Merger Control for Digital Markets», *Yearbook of the Finnish Competition Law Association*, págs. 1-20.
- KATZ, Michael L. (2021), «Big Tech mergers: Innovation, competition for the market and the acquisition of emerging competitor», *Information Economics and Policy*, vol. 54, págs. 1-19.
- KIM, Daniel (2019), «Predictable Exodus: Startup Acquisitions and Employee Departures», *Working Paper*, disponible en https://www.researchgate.net/publication/328442899_Predictable_Exodus_Startup_Acquisitions_and_Employee_Departures.
- LETINA, Igor; SCHMUTZLER, Armin, y SEIBEL, Regina (2021), «Killer Acquisitions and Beyond: Policy Effects on Innovation Strategies», *CEPR Discussion Paper*, núm. DP15167, disponible en <https://ssrn.com/abstract=3674957>.

- LUNDQVIST, Björn (2021), «Killer acquisitions and other forms of anticompetitive collaborations in time of corona», *Working Paper WP22/2021/01*, BRICS Competition Law and Policy Series, págs. 1-26.
- MADL, Amy (2020), «Killing Innovation?: Antitrust Implications of Killer Acquisitions», *Yale Journal on Regulation*, págs. 28-52.
- MANNE, Geoffrey; BOWMAN, Samuel, y AUER, Dirk (2021), «Technology Mergers and the Market for Corporate Control», *Missouri Law Review*, vol. 86, págs. 1047-1169.
- MIRANDA SERRANO, Luis María (2021), «Sobre una posible reforma de las normas de control de las concentraciones económicas», *La Ley*, núm. 9865, págs. 1-25, versión digital.
- MOTTA, Massimo, y PEITZ, Martin (2020), «Big Tech Mergers», *Information Economics and Policy*, vol. 54, C.
- OECD (2020), «Start-ups, Killer Acquisitions and Merger Control», Background Note, DAF/COMP(2020)5, disponible en [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP\(2020\)5/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2020)5/en/pdf).
- OLMEDO PERALTA, Eugenio (2020), «El control de las concentraciones de compañías aéreas por la Comisión Europea: ¿Es necesaria una actualización de criterios para analizar las fusiones y adquisiciones en la nueva era digital?», *Rdt*, núm. 25, págs. 187-235.
- (2022), «Redefiniendo el ámbito de aplicación de la Ley de Mercados Digitales: ¿a quién? ¿cómo? y ¿para qué?», en TATO PLAZA, A.; COSTAS COMESAÑA, J.; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.; TORRES PÉREZ, F. J., y LOUREDO CASADO, S. (dirs.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial III*, Comares, Granada, págs. 87-1163.
- SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique (2023), «Fallos de mercado y Competencia efectiva en mercados digitales. Una propuesta desde la DMA (Mercados Digitales) “The winner takes it all”?», en OLMEDO PERALTA, E. (dir.), *El derecho de la competencia ante las plataformas digitales*, Aranzadi, Cizur Menor (en prensa).

¿RELACIONES IRREPARABLES?: CONFLICTOS DE LIBRE COMPETENCIA ENTRE ASEGURADORAS AUTOMOVILÍSTICAS Y TALLERES DE REPARACIÓN

IRREPARABLE RELATIONSHIPS? CONFLICTS OF COMPETITION BETWEEN AUTOMOBILE INSURERS AND REPAIR WORKSHOPS

JIMENA TAMAYO VELASCO*

RESUMEN

En marzo de 2022 varias asociaciones actuando en representación de los talleres de reparación españoles denunciaron ante el Parlamento Europeo los presuntos desequilibrios existentes en las relaciones comerciales que sus representados entablan con las aseguradoras de automóviles. Utilizando la citada denuncia como hilo conductor, el presente Trabajo abordará varios aspectos de esta accidentada relación, considerando los distintos intereses y actores en juego, desde la doble perspectiva del Derecho de defensa de la competencia y de la competencia desleal.

Palabras clave: talleres de reparación, aseguradoras automovilísticas, oligopolio, competencia desleal, Derecho de defensa de la competencia.

ABSTRACT

In March 2022, several Spanish associations, acting on behalf of car-repair shops, reported the alleged imbalances in the commercial relations between the latter and car insurers to the European Union. Regarding the aforementioned complaint, this Paper addresses different aspects of this eventful relationship, considering the different interests and actors at stake, from the double perspective of competition law and unfair competition.

Keywords: car-repair shops, car insurers, oligopoly, unfair competition, Competition Law.

* Investigadora predoctoral en el Dpto. de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid. Correo electrónico: beatrizjimena.tamayo@uva.es.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2023 // Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2023.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. LAS RELACIONES HORIZONTALES: COLUSIÓN ENTRE ASEGURADORAS.—1. El mercado de las aseguradoras automovilísticas.—2. El Baremo Centro Zaragoza: ¿nuevas conclusiones ante nuevas circunstancias?—3. ¿Colusión tácita entre aseguradoras?—III. RELACIONES VERTICALES: CONDICIONES COMERCIALES (PRESUNTAMENTE) ABUSIVAS SOBRE LOS TALLERES DE REPARACIÓN DEPENDIENTES.—1. El abuso de posición dominante en la LDC.—2. El abuso de dependencia económica en la LCD.—3. LDC vs. LCD: afectación al interés público y poder de mercado.—4. ¿Dominancia colectiva?—IV. LA AUSENCIA DE RELACIONES COMERCIALES: DIFERENCIAS DE TRATO SOBRE LOS TALLERES INDEPENDIENTES.—1. Cláusulas restrictivas del derecho a la libre elección de taller.—2. El redireccionamiento de vehículos como práctica desleal o agresiva.—3. El acceso a la red de talleres concertados.—4. Las diferencias de trato en el asunto *Mazda Automóviles España*.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. HORIZONTAL RELATIONSHIPS: COLLUSION BETWEEN CAR INSURERS.—1. The car insurance market.—2. Baremo Centro Zaragoza: new conclusions in the face of new circumstances?—3. Tacit collusion between insurers?—III. VERTICAL RELATIONSHIPS: (ALLEGEDLY) ABUSIVE COMMERCIAL CONDITIONS ON DEPENDENT CAR REPAIR SHOPS.—1. Abuse of dominant position in LDC.—2. Abuse of economic dependence in LCD.—3. LDC vs. LCD: public interest and market power.—4. Collective dominance?—IV. NO COMMERCIAL RELATIONSHIPS: DIFFERENCES IN TREATMENT ON INDEPENDENT CAR REPAIR SHOPS.—1. Clauses restricting the right to choose a car-repair shop.—2. The redirection of vehicles as an unfair or aggressive practice.—3. Access to dependent car-repair shops networks.—4. Differences in treatment in *Mazda Automóviles España*.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

Las relaciones entre grandes y pequeños suelen saldarse a favor del más fuerte. De ahí que los pequeños tiendan a arracimarse para ejercer su contrapeso. Un ejemplo más de ello tuvo lugar en marzo de 2022, cuando varias asociaciones¹, actuando en representación de los talleres de reparación españoles, denunciaron ante el Parlamento Europeo los presuntos desequilibrios existentes en las relaciones comerciales que sus representados entablan con las aseguradoras de automóviles, alegando la vulneración por parte del Estado español de cuatro Directivas comunitarias y varios artículos del TFUE.

La denuncia fue admitida a trámite por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y remitida a la Comisión Europea, que ha realizado una investigación preliminar sobre los hechos². A la vista de los indicios de infracción de la normativa comunitaria de competencia, la Comisión Europea ha trasladado el expediente a la CNMC, que lo resolverá contando con el seguimiento y tutela de la institución europea³.

Lo cierto es que este procedimiento no es más que otro bache en un camino apenas asfaltado. A lo largo de las últimas décadas, nuestras autoridades de competencia han zanjado distintos asuntos en sentido contrario a las pretensiones de los talleres de reparación⁴. A día de hoy, las relaciones entre las partes

¹ La Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA), la Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción (CONEPA), la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, Reparación y Recambios (GANVAM) y la Federación de Asociaciones de Agentes Oficiales de la Automoción (FAGENAUTO).

² PARLAMENTO EUROPEO, «Petición núm. 0275/2022», Parlamento Europeo, 2022. Disponible en <https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/content/0275%252F2022/html/missinglink#petition-data> (consulta: 5 de mayo de 2023).

³ CONEPA (2023), «Avances en la denuncia a Europa por las malas prácticas de las aseguradoras en su relación con los talleres», CONEPA. Disponible en <http://www.conepa.org/avances-en-la-denuncia-a-europa-por-las-malas-practicas-de-las-aseguradoras-en-su-relacion-con-los-talleres/> (consulta: 5 de mayo de 2023).

⁴ Vid. la Resolución de la CNC de 18 de junio de 2013, expediente S/0462/13 - *Allianz Seguros*; la Resolución de la CNMC de 11 de enero de 2023, expediente S/0002/22 - *BASF/Axa*; la Resolución de la CNC de 19 de

siguen deteriorándose. Los talleres madrileños acusan a Mapfre de restringir el derecho a la libre elección de taller de los usuarios a través de su póliza «Tú Eliges»⁵; mientras que en Murcia los talleres aseguran recibir un irrisorio precio por su mano de obra⁶.

En toda esta situación se enmarañan los múltiples intereses de distintos actores, que son objeto de tutela desde distintos enfoques jurídicos. Aparte de perjudicar a los talleres, estas prácticas inciden, directa o indirectamente, sobre los consumidores. Ello concierne, por tanto, al Derecho de la competencia, en sentido amplio, así como al disperso cuerpo normativo de la protección del consumidor.

La citada denuncia va a ser el hilo conductor de este trabajo. A través de ella, desgaremos distintos aspectos de la accidentada relación que ha existido (y existe) entre talleres y aseguradoras, considerando las perspectivas y actores en juego, y valorando las posibilidades de éxito de las quejas de los talleres.

II. LAS RELACIONES HORIZONTALES: COLUSIÓN ENTRE ASEGURADORAS

1. El mercado de las aseguradoras automovilísticas

El pastel de los seguros de automóvil en España se reparte mayoritariamente entre un puñado de entidades, como son Mapfre, Allianz, Mutua Madrileña, Axa, Catalana Occidente, Línea Directa, Reale, Liberty, Zurich, Generali, Pelayo⁷. La preponderancia de estos pocos operadores, así como la constatación de un cierto grado de concentración que se aprecia en el mercado asegurador español⁸ nos remite a los rasgos identificativos de todo oligopolio.

Los oligopolios se caracterizan por la concurrencia de un puñado de entidades independientes, siendo la interdependencia recíproca y la interacción estratégica entre ellas un rasgo frecuente en estos mercados⁹. Esto es, el reconocimiento mutuo podría llevar a las firmas participantes a reaccionar ante las acciones de sus competidoras e imitar sus movimientos. Cuestión distinta —y cuya respuesta no puede anticiparse *a priori*— es si las empresas que deciden interactuar conviven pacíficamente o si, por el contrario, compiten ferozmente entre ellas.

abril de 2012, expediente S/0405/11 - *Baremo Centro Zaragoza*, o la Resolución del TDC de 7 de julio de 1995, expediente R 121/95 - *Mutua Madrileña Automovilista* 4. Además, a mediados de 2018, CONEPA interpuso ante la CNMC una denuncia frente a Línea Directa por presuntas prácticas restrictivas de la competencia que no llegó a buen puerto.

⁵ LA COMUNIDAD DEL TALLER (2022), «Los talleres de Madrid denuncian las “trampas” de Mapfre a sus concertados», *La Comunidad del Taller*. Disponible en <https://www.lacomunidaddeltaller.es/los-talleres-madrilenos-denuncian-las-triquinuelas-de-mapfre-para-presionar-a-sus-concertados/> (consulta: 5 de mayo de 2023).

⁶ INFOTALLER (2023), «Las aseguradoras pagan a los talleres murcianos el 28 por 100 menos de su coste de mano de obra», *InfoTaller*. Disponible en https://www.infotaller.tv/chapa_y_pintura/aseguradoras-pagan-talleres-murcianos-coste_0_1746425365.html (consulta: 5 de mayo de 2023).

⁷ Vid. la Resolución CNC de 18 de junio de 2013.

⁸ El índice Herfindahl en el sector asegurador español se situaba en 616 puntos en 2021, habiéndose incrementado paulatinamente desde 2011. Sin embargo, el índice no alcanza el umbral de los 1000, que señala el inicio de elevados niveles de concentración de la industria. Este índice continúa por debajo del umbral teórico (1.000 puntos) que señala el inicio de niveles de concentración de la industria. Vid. MAPFRE ECONOMICS (2022), *El Mercado español de seguros en 2021*, Fundación Mapfre, Madrid, pág. 35.

⁹ Vid. WHISH (2021), pág. 590; HERRERO SUÁREZ (2006B), págs. 508-512.

Sea como fuere, las características propias de los oligopolios son un caldo de cultivo óptimo para las conductas colusorias, tanto explícitas (a través de acuerdos) como tácitas (derivadas de la propia estructura del mercado)¹⁰. En esta premisa encuentran su razón de ser parte de las quejas elevadas por los talleres de reparación, que aluden a la vulneración de la prohibición de prácticas colusorias contenida en el artículo 101 TFUE (y, por consiguiente, de su homólogo nacional, el art. 1 LDC)¹¹.

2. El Baremo Centro Zaragoza: ¿nuevas conclusiones ante nuevas circunstancias?

Los denunciantes alegan en su escrito que los baremos de estimación de costes empleados en las tasaciones periciales son confeccionados por empresas vinculadas o participadas por las aseguradoras¹². Los conflictos sobre la naturaleza de estos baremos se han desatado a raíz de la estimación de los costes de las reparaciones de chapa y pintura. De hecho, el presunto carácter colusorio del Baremo Centro Zaragoza («Baremo BCZ»), promovido en el seno del Instituto de Investigación de Reparación de Vehículos Centro Zaragoza —del que forman parte 19 entidades aseguradoras que, según sus propias fuentes, reunirían aproximadamente el 65 por 100 de las primas del seguro del automóvil en España—¹³ ya fue cuestionado ante la CNC en 2013. Dicho Baremo aún goza, a día de hoy, de una muy elevada cuota de mercado¹⁴.

Lo cierto es que, como señala la OCDE, cualquier práctica que contribuya a incrementar la transparencia de precios en el mercado presenta un carácter ambiguo o ambivalente¹⁵. Un baremo de estimación de costes de reparación simplifica el cálculo del coste de la reparación mediante la estandarización de ciertos parámetros, como los tiempos empleados en las reparaciones y las cantidades de materiales implicadas en las mismas¹⁶. A estos parámetros se aplicarían los precios del factor trabajo y de los materiales, libremente estipulados por cada

¹⁰ HERRERO SUÁREZ (2006B), págs. 508-512.

¹¹ Pese a que en este trabajo se contienen alusiones a los artículos 101 y 102 TFUE, germen del Derecho de competencia europeo, así como a la jurisprudencia de sus tribunales y práctica de la Comisión, el ámbito de este trabajo quedará circunscrito a la LDC, sin entrar en consideraciones sobre la afectación al mercado interior que requiere la intervención del Derecho europeo.

¹² CONEPA (2023), «Cetraa, CONEPA, Ganvam y Fagenauto denuncian en Europa al Estado español por incumplir cuatro Directivas y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE», CONEPA. Disponible en <http://www.conepa.org/cetraa-conepa-ganvam-y-fagenauto-denuncian-en-europa-al-estado-espanol-por-incumplir-cuatro-directivas-y-varios-articulos-del-tratado-de-funcionamiento-de-la-ue/> (consulta: 5 de mayo de 2023).

¹³ Entre ellas, se encuentran algunas de las aseguradoras con mayor presencia en el mercado, como Allianz, Axa, Generali, Catalana Occidente, Zürich, Reale. La lista completa se puede consultar en CENTRO ZARAGOZA (2023), «Entidades Asociadas», Centro Zaragoza. Disponible en <https://web.centro-zaragoza.com/es/info/entidades-asociadas> (consulta: 5 de mayo de 2023).

¹⁴ En 2013, según las estimaciones de las denunciantes ante la CNC, el Baremo BCZ contaba con una cuota de mercado del 34 por 100. *Vid.* la Resolución de la CNC de 19 de abril de 2012, pág. 11. Según los talleres de reparación, esta cuota no habría dejado de incrementarse desde entonces. *Vid.*, por ejemplo, LA COMUNIDAD DEL TALLER (2022), «El blog de Jon Ureta (VASIC): “Cesvimap, fuera de juego”», La Comunidad del Taller. Disponible en <https://www.lacomunidaddeltaller.es/el-blog-de-jon-ureta-vasic-cesvimap-fuera-de-juego/> (consulta: 5 de mayo de 2023).

¹⁵ OCDE (2001), *Policy roundtable - Price Transparency*, DAFPE/CLP(2001)22, pág. 13.

¹⁶ Resolución de la CNC de 19 de abril de 2012, pág. 11.

usuario, para obtener la valoración total de la reparación¹⁷. Desde esta perspectiva, es merecedor de una valoración positiva.

No obstante, su efecto homogeneizador de ciertos parámetros que intervienen en la determinación de los precios finales, lo convierte en «apto para reducir el grado de competencia vía precios»¹⁸ y, por consiguiente, susceptible de constituir una práctica restrictiva de la competencia.

En cualquier caso, un baremo de estas características —que resulta con frecuencia de la concertación entre empresas o asociaciones— suele revestir la forma de una recomendación colectiva de precios¹⁹, no constituirá infracción alguna del artículo 1 LDC salvo que quepa atribuirle un objeto o efecto restrictivo de la competencia.

En este punto, debemos recordar que la naturaleza especialmente nociva para la competencia de las prácticas de fijación de precios las ha situado tradicionalmente en el ámbito de las restricciones por el objeto²⁰. No obstante, la distinción entre restricciones por el objeto y por el efecto se difumina cuando nos alejamos de los acuerdos «tipo» de fijación de precios, como son los *hard-core cartels*, para situarnos en el ámbito de las recomendaciones colectivas de precios. Ello porque una mera recomendación no reúne de por sí el carácter colusorio exigido por el artículo 1 LDC, siendo necesario acreditar que dicha práctica enmascara una verdadera práctica de fijación de precios²¹.

La jurisprudencia comunitaria no resulta demasiado esclarecedora en esta materia. En el asunto *Allianz Hungária*, relativo a varias decisiones sobre precios recomendados pactados por una asociación de concesionarios húngara sobre distintos talleres de reparación, el TJUE se limitó a estipular que corresponde al órgano jurisdiccional nacional la apreciación de un objeto restrictivo de la competencia, en caso de que entienda uniformizados los precios por hora de la reparación de vehículos²².

En una resolución dictada tan sólo seis días después de la fecha de la sentencia citada en el párrafo anterior, la CNC calificó la elaboración y difusión del

¹⁷ Es imprescindible que tales variables queden abiertas a la negociación de las partes. En efecto, el extinguido TDC ha supeditado tradicionalmente la concesión de la autorización para la utilización de este tipo de baremos objetivos al mantenimiento de la libertad de fijación de precios/hora de la mano de obra. *Vid.*, por ejemplo, la Resolución (Prórroga de Autorización) del TDC de 20 de mayo de 1997, expediente P2ª 24/91, Vendedores de Vehículos de Barcelona, pág. 2.

¹⁸ Resolución de la CNC de 19 de abril de 2012, pág. 12.

¹⁹ Así lo ha entendido la CNC en la Resolución de 19 de abril de 2012 o en la Resolución de 20 de marzo de 2013.

²⁰ *Vid.* las Directrices de la Comisión Europea sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01), párrafos 24 y 25.

²¹ El TJUE ha condenado acuerdos que, directa o indirectamente, facilitan la nivelación de precios, entre los cuales se encuentran los acuerdos que, calificados como meras recomendaciones, enmascaran una verdadera fijación de precios. *Vid.*, por ejemplo, la STJCE de 17 de octubre de 1972, asunto C-8/72, *Cementhandelaren vs. Comisión* o la STJCE de 17 de enero de 1984, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, *VBVB y VBBB vs. Comisión*. En cambio, el artículo 4.a) del reciente Reglamento (UE) 2022/720, de la Comisión, de 10 de mayo, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas permite la inclusión de cláusulas de recomendación de precios o fijación de precios máximos en los acuerdos verticales que entran en su ámbito de aplicación.

²² SJTUE de 14 de marzo de 2013, asunto C-32/11, *Allianz Hungária Biztosító y otros*, párrafo 50.

Baremo de honorarios orientativos para la prestación de servicios de tasación de ATASA como una restricción de la competencia por el objeto²³.

Distinto razonamiento había seguido la CNC, un año antes, en relación al Baremo BCZ. En este caso no habría quedado acreditado, a su parecer, un objeto o efecto anticompetitivo. En cuanto al objeto, dicho baremo «constituiría un elemento de competencia, modernización y aumento de la eficacia del sector»²⁴. En cuanto al efecto, los denunciante no siquiera probaron que la utilización del baremo generase perjuicio económico alguno sobre los talleres²⁵.

Llegado a este punto, cabría plantearse si la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo plasmada en la reciente STS 1684/2022, de 19 de diciembre (asunto *Costas Bankia*), puede extrapolarse al supuesto del Baremo BCZ. El origen de esta sentencia se encuentra en una Resolución de la CNMC de 8 de marzo de 2018, en la cual sancionó a nueve Colegios de Abogados españoles, por la adopción y difusión de presuntos «criterios orientativos» que enmascaraban, en realidad, auténticos listados de precios que vulneraban tanto la Ley de Colegios Profesionales como la Ley de Defensa de la Competencia²⁶. Al hilo del recurso formulado por el Colegio de Abogados de Las Palmas, el Tribunal Supremo ha aprovechado para aclarar que «la existencia de baremos, es decir, listados de precios para cada actuación de los abogados, [...] es una conducta prohibida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia que implica una restricción de la competencia por el objeto»²⁷.

A la luz de esta doctrina y de las circunstancias actuales, ¿cambiaría la conclusión alcanzada por la CNC con respecto al Baremo BCZ en su resolución de 2012?

Al margen de enmarcarse en una actividad profesional (cual es el ámbito de las profesionales liberales) completamente ajena al sector automovilístico, varios matices separan los baremos del asunto *Costas Bankia* del Baremo BCZ.

El primero de ellos se refiere a la naturaleza de los baremos. Los baremos de los Colegios de Abogados constituyen efectivamente «listados de precios», pues cuantifican en euros todos los parámetros involucrados en el cálculo de los honorarios²⁸. En cambio, en el asunto *Baremo Centro Zaragoza*, la CNC no calificó al Baremo BCZ como un listado de precios, sino como un instrumento que contribuía a la estandarización de ciertos parámetros que influyen en el precio final a pagar por las compañías de seguros.

Al mantener en manos de los talleres algunos de estos parámetros²⁹, puede que su naturaleza no sea lo suficientemente nociva como para constituir una restricción de la competencia por el objeto.

En tal caso, correspondería a las denunciante acreditar los efectos negativos sobre la competencia derivados de la difusión del *baremo*. Allá por 2012, los denunciante fracasaron en este punto. De conformidad con el estándar

²³ Vid. la Resolución de la CNC de 20 de marzo de 2013. El planteamiento de la CNC fue esencialmente ratificado por la Audiencia Nacional, en la SAN 140/2016, de 8 de abril.

²⁴ Resolución de la CNC de 19 de abril de 2012, pág. 9.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Vid. la Resolución de la CNMC de 8 de marzo de 2018.

²⁷ STS 1684/2022, de 19 de diciembre, FJ 5.º

²⁸ Resolución de la CNMC de 8 de marzo de 2018, pág. 14.

²⁹ Con independencia de que, mediante otras prácticas reprochables que examinaremos más adelante, las aseguradoras impongan unilateralmente sus precios a los talleres *de facto*.

imperante del bienestar del consumidor en materia de precios que rige en el Derecho *antitrust*³⁰, lo cierto es que la aplicación del baremo podría resultar beneficiosa para el consumidor en el corto plazo, redundando en precios más reducidos para las reparaciones y, en consecuencia, de las pólizas. Para que la prueba de efectos resultase exitosa, los talleres deberían acreditar que, tal y como vienen alegando, la utilización del baremo causa efectivamente perjuicios económicos que impactan sobre su rentabilidad, conduciendo en el medio y largo plazo a la reducción de la oferta de talleres, y, consecuentemente, a un incremento en los precios y una afectación negativa a la libre elección de los consumidores³¹.

Otra diferencia fundamental se encuentra en los mercados de referencia afectados. En la Resolución del asunto *Costas Bankia*, la CNMC concluye que «los nueve Colegios imputados copan el 100 por 100 del mercado de prestación de los servicios de abogado de su ámbito territorial». Por su parte, el Baremo BCZ constituye un acuerdo horizontal celebrado entre empresas que reúnen conjuntamente cerca del 65 por 100 del volumen de las primas del seguro del automóvil en España.

Asimismo, los efectos sobre la competencia se vierten «aguas abajo», es decir, sobre el mercado de los servicios de reparación de automóviles. Actuando en mercados diferenciados, cabría plantearse qué capacidad de influencia efectiva poseen las aseguradoras automovilísticas sobre la determinación del precio final por los talleres. Es cierto que nos movemos en el plano de acuerdos verticales de colaboración, donde no es infrecuente que se manifieste una relación de dependencia económica entre las partes que podría justificar esta influencia. No obstante, la CNC descartó, en su momento, que existiese una imposición del Baremo BCZ por parte de las aseguradoras³². Otra consideración a tener en cuenta para valorar la imposición del Baremo es la existencia de alternativas en el mercado pues, tal y como entendía la CNC, el efecto restrictivo de la competencia «será inversamente proporcional al número de baremos empleados en el mercado y a la intensidad de su uso en el mismo»³³.

En el momento en que se dictó la Resolución del Baremo BCZ, la principal alternativa era el baremo Cesvimap, elaborado por Mapfre, al que se atribuía una cuota de mercado del 40 por 100³⁴. En 2022, Mapfre sustituyó a Cesvimap por el Baremo Digital Paint que, a diferencia de su antecesor, se encuentra a la exclusiva disposición de la red de talleres concertados de Mapfre³⁵. En cual-

³⁰ El estándar del bienestar del consumidor (*consumer welfare standard*) ha sido el referente del Derecho *antitrust* americano en los últimos cuarenta años. Este estándar ha calado en el Derecho de defensa de la competencia europeo, y encuentra un reflejo evidente precisamente en la redacción del artículo 101.3 TFUE, que supedita la autorización de los acuerdos restrictivos, entre otras cosas, a la participación equitativa de los consumidores en las eficiencias obtenidas a través de estos. Vid. VELASCO SAN PEDRO (2004), págs. 43-44.

³¹ CONEPA (2018), «CONEPA denuncia a Línea Directa Aseguradora ante Competencia por prácticas que alteran el mercado», CONEPA. Disponible en <http://www.conepa.org/conepa-denuncia-a-linea-directa-aseguradora-ante-competencia-por-practicas-que-alteran-el-mercado/> (consulta: 5 de mayo de 2023).

³² Entre otras cosas, la CNC concluyó que, si el Baremo BCZ había consolidado una cuota del 34 por 100 del mercado, ello «llevaría a la conclusión de que a la mayoría del mercado (el 66 por 100) no se le estaría imponiendo el BCZ». Resolución de la CNC de 19 de abril de 2012, pág. 10.

³³ Resolución de la CNC de 19 de abril de 2012, pág. 9.

³⁴ *Ibid.*, pág. 10.

³⁵ De hecho, los talleres han denunciado la transformación del previo sistema abierto que representaba Cesvimap en un sistema cerrado, advirtiendo de las catastróficas repercusiones que ello podría traer sobre la libre competencia. Vid., por ejemplo, LA COMUNIDAD DEL TALLER (2022), «Los talleres denuncian el baremo

quier caso, los talleres de reparación disponen de otras alternativas, fundamentalmente los Baremos AZT y Eurolack, si bien ninguno de ellos ha alcanzado todavía un elevado nivel de implantación en el mercado español.

3. ¿Colusión tácita entre aseguradoras?

Las denunciantes alegan una posible colusión tácita entre aseguradoras, que se manifestaría en la tendencia a la bajada de sus precios. Asimismo, la pertenencia a los convenios CIDE y ASCIDE reforzaría esta idea.

La colusión tácita se relaciona —sin confundirse— con la prohibición de las prácticas concertadas bajo el artículo 101 TFUE, que emergen con especial facilidad en los mercados oligopolísticos³⁶.

En los oligopolios puros, la interdependencia recíproca de los operadores —derivada de las propias condiciones de mercado— *puede conducir* naturalmente a unos precios quasimonopolísticos, una restricción de la producción y, en definitiva, una asignación ineficiente de los recursos³⁷. Cuando los resultados ineficientes derivan de la propia estructura del mercado, y no de una concertación entre competidores, el Derecho de la Competencia no tendría voz ni voto³⁸.

No obstante, el «problema del oligopolio» no ha de entenderse con carácter absoluto. Y es que la citada teoría peca de una excesiva simplificación de los mercados oligopolísticos que no siempre se cumple en la práctica³⁹. Ciertos mercados, pues, no reúnen las condiciones estructurales necesarias para que haya lugar al «problema del oligopolio». Los operadores de estos «oligopolios impuros» pueden verse incentivados para actuar sobre las condiciones de mercado, buscando artificialmente la coordinación tácita⁴⁰. El Derecho de la competencia sí tiene algo que decir en estos casos.

Retomando la confusa terminología jurídica, el Derecho *antitrust* traza una distinción entre prácticas concertadas y conductas conscientemente paralelas⁴¹, que radica en la existencia de un consenso mental en aquellas (e inapreciable en

Digital Paint de Mapfre», La Comunidad del Taller. Disponible en <https://www.lacomunidadeltaller.es/los-talleres-denuncian-el-baremo-digital-paint-de-mapfre/> (consulta: 5 de mayo de 2023).

³⁶ En las arenas en las que nos estamos moviendo, la terminología resulta confusa. La teoría económica no distingue entre colusión tácita o explícita, pues sólo se enfoca en los resultados de la misma. La distinción si adquiere relevancia desde la perspectiva jurídica, pues sólo la colusión explícita (incluyendo las prácticas concertadas) son reprochables. Vid. WHISH (2021), pág. 591.

³⁷ Vid. la aportación de la CNC en OCDE (2008), *Policy roundtables - Facilitating Practices in Oligopolies*, DAF/COMP(2008)24, pág. 88. En cualquier caso, debe matizarse que no todos los oligopolios (ni siquiera los puros o perfectos) conducen, inexorablemente, a una asignación ineficiente de recursos en el mercado. En este sentido, debe tenerse presente la presión que pueda ejercer la competencia potencial, en un marco de reducidas o inexistentes barreras de entrada, podría evitar estos problemas de competencia.

³⁸ En estas circunstancias, no habría más remedio que acudir a otras soluciones alternativas, como las investigaciones de mercado, las medidas estructurales o, en último término, la regulación de los mercados. WHISH (2021), págs. 594-596.

³⁹ En los oligopolios puros se presume la coexistencia de unos pocos operadores que comparten cuotas de mercado simétricas, estructuras de costes similares y producen bienes apenas diferenciados, plena transparencia de precios y nula lealtad del consumidor. WHISH (2021), pág. 593; IVALDI (2003), págs. 11 y ss.

⁴⁰ Vid. la aportación de la CNC en OCDE (2008), *Policy roundtables - Facilitating Practices in Oligopolies*, DAF/COMP(2008)24, pág. 88.

⁴¹ No obstante, esta distinción no se refleja en el artículo 101 TFUE, que únicamente se refiere de forma expresa a las prácticas concertadas. La consideración específica de las conductas conscientemente paralelas sólo se produce en el artículo 1 de nuestra LDC.

estas últimas), a través del cual las partes sustituyen conscientemente los riesgos de la competencia por la cooperación práctica⁴².

En definitiva, el Derecho de la competencia no puede reaccionar ante el mero paralelismo de precios, que puede ser fruto de las condiciones estructurales del mercado. Resultaría absurdo privar a los operadores económicos de su derecho a adaptarse inteligentemente y anticipadamente a la conducta de sus competidores⁴³. Pero el paralelismo de precios puede apuntar hacia la existencia de prácticas concertadas cuando conduzca a condiciones de competencia que no son las normales en el mercado⁴⁴. En estos casos, el consenso mental que ha de estar necesariamente presente podrá resultar de cualquier contacto directo o indirecto entre las partes⁴⁵.

Si la terminología jurídica es compleja, la prueba de estas conductas —cuya carga reside en los denunciantes— lo es aún más. En el caso de las aseguradoras automovilísticas, el mero paralelismo en las conductas, reflejado en la tendencia a la bajada de precios, no resultaría suficiente prueba de la existencia de colusión tácita. Ello podría atribuirse al comportamiento natural de los participantes en un oligopolio puro o bien podría encontrar explicaciones alternativas razonables⁴⁶. De hecho, la evolución de la prima media del seguro de automóviles en España refleja una tendencia manifiestamente decreciente en las últimas décadas⁴⁷, que muchas fuentes achacan a la «guerra de precios» entre aseguradoras⁴⁸.

Por otro lado, la adhesión a los convenios CIDE y ASCIDE por parte de las principales aseguradoras automovilísticas bien podría constituir el contacto necesario para que pueda hablarse de la existencia de un consenso mental entre las aseguradoras.

En otro orden de cosas, la pertenencia a dichos convenios podría ser reprochable en sí misma, de ser catalogada como práctica facilitadora⁴⁹. El prototipo

⁴² Vid. la STJCE de 14 de julio de 1972, asunto C-48/69, *ICI/Comisión*, párrafo 64, o la STJCE de 4 de junio de 2009, asunto C-8/08, *T-Mobile Netherlands y otros*, párrafo 26, y VELASCO SAN PEDRO (2004), pág. 67.

⁴³ STJCE de 31 de marzo de 1993, asunto C-89/85, *Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión (Wood Pulp)*, párrafo 71.

⁴⁴ STJCE de 14 de julio de 1972, asunto C-48/69, *ICI/Comisión*, párrafos 65 y 66.

⁴⁵ STJCE de 12 de julio de 2001, asunto T-202/98, *Tate & Lyle y otros/Comisión*, párrafo 425.

⁴⁶ Vid., por ejemplo, STJCE de 31 de marzo de 1993, asunto C-89/85, *Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión (Wood Pulp)*, párrafo 71.

⁴⁷ Vid. STATISTA (2021), «Evolución anual de la prima media del seguro de automóviles en España de 2005 a 2019», Statista. Disponible en <https://es.statista.com/estadisticas/648758/prima-media-del-seguro-de-automoviles-en-el-mercado-espanol/#:~:text=La%20estad%C3%ADstica%20muestra%20la%20evoluci%C3%B3n%20anual%20de%20la,a%20los%20356%20euros%20en%20el%20a%C3%B1o%202019> (consulta: 5 de mayo de 2023), o el informe de UNESPA (2021), *El seguro español 1985-2019: cómo hemos cambiado*. Disponible en <https://www.unespa.es/main-files/uploads/2021/03/35-a%C3%B1os-en-Europa-El-seguro-espa%C3%B1ol-1985-2019-FINAL.pdf#:~:text=El%20seguro%20espa%C3%B1ol%20factur%C3%B3%20en%20el%20a%C3%B1o%201985,econom%C3%ADa%20espa%C3%B1ola%2C%20han%20beneficiado%20a%20la%20actividad%20aseguradora> (consulta: 5 de mayo de 2023).

⁴⁸ La caída de los precios de las primas podría haberse evidenciado aún más después de la pandemia, a consecuencia del envejecimiento del parque de vehículos en España, que obliga a las aseguradoras a crecer a costa de sus competidores, compitiendo en términos de precios. Vid., por ejemplo, GIMÉNEZ, O. (2022), «El seguro medio de coche baja a mínimos con la guerra de precios y la caída de las ventas», *El Confidencial*. Disponible en https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-02-22/seguro-medio-coche-autos-rentabilidad-poliza-media_3379394/ (consulta: 5 de mayo de 2023); CASILLAS, C. (2023), «Los siniestros y la inflación obligan a los seguros a elevar las primas de auto», *La Información*. Disponible en <https://www.lainformacion.com/empresas/aseguradoras-se-preparan-subir-precio-seguros-coches/2881140/> (consulta: 5 de mayo de 2023).

⁴⁹ Entendiendo por tales aquellas conductas que reducen la incertidumbre estratégica y facilitan la coordinación efectiva de la conducta entre competidores. Vid. OCDE (2008), *Policy roundtables - Facilitating Practi-*

de prácticas facilitadoras son los intercambios de información que, de acuerdo a las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal de la Comisión Europea⁵⁰, podrán caer bajo el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE cuando faciliten o implementen un cártel. Partiendo de su carácter ambivalente, las Directrices reconocen que «el resultado de los intercambios de información dependerá de las características del mercado en el que tenga lugar (tales como la concentración, la transparencia, la estabilidad, la simetría, la complejidad, etc.) y del tipo de información intercambiada»⁵¹. A nadie se le escapa, pues, que este tipo de prácticas serán juzgadas con mayor recelo en el seno de los mercados oligopolísticos.

De acuerdo a la extinta CNC, las prácticas facilitadoras se encuentran íntimamente ligadas a la peculiar referencia a las prácticas conscientemente paralelas inserta en nuestra LDC⁵². Según la autoridad española, estas últimas eludirían el consenso mental que caracteriza toda práctica concertada o acuerdo, sin que tampoco quepa circunscribirlas al mero comportamiento paralelo que resulta de la interdependencia recíproca. A su entender, dicha noción resultaría adecuada para abordar las prácticas facilitadoras; de tal forma que podría encontrarse contraria al artículo 1 LDC una práctica facilitadora que tiene por objeto y efecto crear una práctica conscientemente paralela.

No existen prácticas facilitadoras *per se*, sino que el examen de su anticompetitividad deberá realizarse de acuerdo a la *rule of reason*. Con tal propósito, la CNC propuso en su día un test que atiende tanto a sus efectos como a su objeto⁵³. En cuanto al análisis de los efectos, ha de tenerse en consideración que las prácticas facilitadoras afectan primariamente a las condiciones estructurales de los mercados, y sólo subsecuentemente a los resultados sobre el mercado. En cuanto al objeto, cabe plantearse, en primer lugar, cuál es el propósito más plausible de la conducta, para después entrar a considerar sus posibles justificaciones objetivas.

Los Convenios CIDE y ASCIDE diseñan un sistema de compensación y liquidación de los saldos entre aseguradoras derivados de los siniestros de seguro obligatorio, aunque extienden sus efectos sobre el seguro voluntario⁵⁴. La aseguradora del perjudicado tasaré e indemnizará los daños, mientras que la aseguradora del vehículo culpable deberá abonar un módulo de compensación. El importe del módulo —precio de referencia sobre el cual se articula el sistema de compensación y liquidación— se fija anualmente y es independiente

ces in *Oligopolies*, DAF/COMP(2008)24, pág. 9. Vid. también, en cuanto al estudio de las prácticas facilitadoras, ESTEVAN DE QUESADA (2013).

⁵⁰ Directrices de la Comisión Europea sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01).

⁵¹ Párrafo 58.

⁵² Vid. la aportación de la CNC en OCDE (2008), *Policy roundtables - Facilitating Practices in Oligopolies*, DAF/COMP(2008)24, pág. 94. La doble tipificación de las prácticas concertadas y de las prácticas conscientemente paralelas es una particularidad de nuestro ordenamiento jurídico que carece de equivalente en el Derecho comunitario y ha sido criticada por la doctrina. Vid., a título de ejemplo, MAMBRILLA (2006), págs. 556-557.

⁵³ Aportación de la CNC en OCDE (2008), *Policy roundtables - Facilitating Practices in Oligopolies*, DAF/COMP(2008)24, pág. 90.

⁵⁴ El Convenio entre Entidades Aseguradoras de Automóviles para la Indemnización Directa de Daños Materiales (CIDE) y su Acuerdo Suplementario (ASCIDE) fueron aprobados en 1988 y 1990, respectivamente, mediante acuerdo entre las principales aseguradoras automovilísticas españolas.

del coste real de los daños del vehículo, viniendo a ser la media del valor de un siniestro.

Efectivamente, la publicidad sobre el importe del módulo fijo procuraría una transparencia artificial en los mercados oligopolísticos que facilitaría un comportamiento conscientemente paralelo. Como expresan los denunciantes, las compañías aseguradoras comparten el interés en tasar el coste de la reparación en el mínimo posible, incrementando su beneficio y perjudicando la retribución de los talleres⁵⁵.

No puede perderse de vista, sin embargo, que su elaboración responde al objetivo de gestionar los siniestros de la manera más eficaz posible, acelerando su tramitación, liquidación y pago, en beneficio último de los perjudicados⁵⁶. La consideración de estas eficiencias podría contrarrestar los efectos negativos sobre la competencia.

III. RELACIONES VERTICALES: CONDICIONES COMERCIALES (PRESUNTAMENTE) ABUSIVAS SOBRE LOS TALLERES DE REPARACIÓN DEPENDIENTES

Cambiamos de perspectiva y de régimen jurídico. Nos situamos ahora en el plano de las relaciones verticales entre aseguradoras y determinados talleres de reparación, que cristalizan en «redes de talleres concertados» que aquellas tejen en torno a sí mismas.

En el marco de estos acuerdos de colaboración, las aseguradoras ejercerían su posición dominante de forma abusiva, a través de la imposición de sus propias condiciones y la fijación de los precios del mercado⁵⁷. Las compañías aseguradoras también estarían obligando a los talleres de reparación a adquirir sus recambios o materiales de reparación de determinados proveedores⁵⁸. Asimismo, en la denuncia promovida contra Línea Directa en 2018, CONEPA incidía en otro tipo de abuso, consistente en «la ampliación de servicios prestados a los asegurados a costa del taller sin retribución de ningún tipo, tales como recogida y entrega del vehículo donde indique el propietario; vehículo de cortesía, limpieza, etc.»⁵⁹.

1. El abuso de posición dominante en la LDC

El abuso de posición dominante nos remite al artículo 102 TFUE, cuyo homólogo nacional es el artículo 2 LDC. Sin embargo, repasando los motivos de

⁵⁵ CONEPA (2018), «CONEPA denuncia a Línea Directa Aseguradora ante Competencia por prácticas que alteran el mercado», cit.

⁵⁶ Vid. el artículo 1 CIDE.

⁵⁷ MORENO, A. (2021), «Los talleres llevarán su guerra con las aseguradoras a Europa: «Nos imponen precios abusivos»», *El Economista*. Disponible en <https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11474464/11/21/Los-talleres-llevaran-su-guerra-con-las-aseguradoras-a-Europa-Nos-imponen-precios-abusivos.html> (consulta: 5 de mayo de 2023).

⁵⁸ A este respecto, la Resolución de la CNC de 18 de junio de 2013, o la Resolución de la CNMC de 11 de enero de 2023.

⁵⁹ CONEPA (2018), «CONEPA denuncia a Línea Directa Aseguradora ante Competencia por prácticas que alteran el mercado», cit.

denuncia elevados al Parlamento Europeo, no encontramos mención expresa alguna a dichos artículos⁶⁰.

La noción de «abuso» en el sentido del artículo 102 TFUE presupone la existencia de una posición de dominio que no puede establecerse en abstracto, sino por relación a un mercado relevante que viene definido, fundamentalmente, por un doble factor, geográfico y objetivo⁶¹. En el seno de un mercado oligopolístico, como es el de los seguros de automóvil en España⁶², donde las cuotas de mercado se reparten equilibradamente entre sus participantes⁶³, difícilmente ostentará alguna de las aseguradoras una posición de dominio absoluto y, en consecuencia, no podrá interpretarse su conducta como un abuso de posición dominante prohibido por el artículo 102 TFUE. Por ejemplo, en el asunto *Mutua Madrileña Automovilista*, relativo a la fijación unilateral de precios en las reparaciones de chapa y pintura por parte de la aseguradora, el extinto TDC concluyó que «con la evolución habida en la cuota de la Mutua en el mercado de pólizas de seguro de automóviles ni siquiera puede considerarse definitivamente probado que goce de posición de dominio en dicho mercado»⁶⁴.

Tal vez los talleres de reparación pudieran hacer valer sus quejas más eficazmente por otras vías distintas al *antitrust*. Es aquí donde entra en juego la competencia desleal. Y es que la explotación abusiva de una situación de dependencia económica por parte de la empresa «fuerte» también nos remite al artículo 16.2 LCD⁶⁵.

2. El abuso de dependencia económica en la LCD

El abuso de dependencia económica nace en el seno de la legislación alemana de defensa de la competencia, siendo nuestro ordenamiento jurídico pionero en trasladarlo al ámbito de la competencia desleal⁶⁶. De ahí que este artículo presente la estructura propia de un ilícito anticompetitivo, compartiendo los elementos del tipo del artículo 2 LDC⁶⁷.

⁶⁰ Por ejemplo, las asociaciones españolas califican la fijación unilateral de precios como una infracción del artículo 101.1.a) TFUE. Tal vez puede entenderse la reticencia de las asociaciones españolas a alegar expresamente la vulneración de este artículo, debido al fracaso estrepitoso de sus precedentes.

⁶¹ Vid. la Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 1997, relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia.

⁶² Aunque, siguiendo la práctica de las autoridades de la competencia españolas, hemos identificado un único mercado relevante de producto, tal vez este pudiera deslindarse, dado que en sector de los seguros de vehículos podrían diferenciarse dos mercados: el relativo al seguro obligatorio y los seguros voluntarios.

⁶³ En el sector de los seguros no vida español en 2021, lideraba Mutua Madrileña con un 14,8 por 100 de cuota de mercado; seguido de Mapfre, con un 14 por 100. El quinto puesto lo ocupaba Axa, con un 6 por 100. Vid. MAPFRE ECONOMICS (2022), *El Mercado español de seguros en 2021*, Fundación Mapfre, Madrid, pág. 35.

⁶⁴ Resolución del TDC de 7 de julio de 1995, expediente R 121/95, *Mutua Madrileña Automovilista* 4, pág. 5.

⁶⁵ En el asunto *Mutua Madrileña Automovilista* se menciona esta posibilidad, aunque no entra a valorarse porque no reúne los criterios del artículo 3 LDC. En el mismo sentido, en el asunto *Allianz Seguros*, la CNC rechaza la existencia de un abuso de posición dominante, sin perjuicio de que las conductas enjuiciadas respondan a un conflicto bilateral entre las partes.

⁶⁶ ZABALETA DÍAZ (2006), págs. 339-340, y ESTEVAN DE QUESADA (2006), págs. 145-146. Para un estudio más profundo del abuso de dependencia económica, vid. ESTEVAN DE QUESADA (2017), especialmente referido al ámbito de la gran distribución comercial, y MASSAGUER (1995).

⁶⁷ Vid. YANES YANES (2006), págs. 29 y 30, y MASSAGUER (1991), pág. 474.

En paralelo al ilícito *antitrust*, el abuso del artículo 16.2 LCD parte de la noción de dependencia económica, cuyo reverso es la posición de dominio relativa de la denominada «empresa fuerte»⁶⁸. La dependencia económica deriva, en el lado activo, del poder de mercado relativo de la empresa que comete el abuso⁶⁹; y exige, en el lado pasivo, que las empresas dependientes no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad⁷⁰.

Tanto el artículo 16.2 LCD como el artículo 2 LDC presumen, pues, la existencia de poder de mercado, que faculta a la empresa que lo detenta para consumir el ilícito. No obstante, la posición de dominio absoluta de la LDC se contrapone a la posición de dominio relativa de la LCD. En este sentido, la diversidad de intereses que laten detrás de cada disciplina cristaliza en la diferente construcción jurisprudencial y doctrinal del ilícito.

En el ámbito de la competencia desleal, el mercado relevante sobre el que se determina la posición de dominio se perfila en términos esencialmente subjetivos y no objetivos⁷¹. Es decir, el mercado relevante de la empresa dependiente puede venir constituido únicamente por la empresa fuerte, por ejemplo, cuando exista una dedicación prácticamente exclusiva y completa a esta última de la que puede deducirse una situación de dependencia⁷². De esta forma, bastaría para acreditar dicha posición relativa con que un taller perjudicado acreditase la situación de dependencia económica en la que se encuentra con respecto a una aseguradora, lo cual puede derivarse de los datos económicos acerca de la composición de su volumen de facturación o la dedicación de su actividad⁷³.

3. LDC vs. LCD: afectación al interés público y poder de mercado

Derecho *antitrust* y competencia desleal configuran las dos vertientes del sistema normativo del Derecho de la competencia⁷⁴. La caracterización de la relación entre ambas disciplinas —bien como relación de tensión, de unidad o de complementariedad— no es fácil de esclarecer⁷⁵. Mas en el seno de nuestro Estado social, ambas protegen un mismo bien jurídico, cual es la competencia económica o libre competencia⁷⁶, tutelando el interés público en un orden concurrencial saneado.

⁶⁸ MASSAGUER (1991), pág. 476, y ESTEVAN DE QUESADA (2006), pág. 149.

⁶⁹ Vid. la STS 75/2012, de 29 de febrero de 2012, y MASSAGUER (1991), pág. 477.

⁷⁰ Vid. la STS 75/2012, de 29 de febrero de 2012, y BELLIDO (2011), pág. 450.

⁷¹ MASSAGUER (1991), pág. 478.

⁷² La jurisprudencia así lo ha apreciado al toparse con un 99 por 100 de dedicación a la empresa dominante (vid. la SAP de Castellón, 256/2006, de 1 de junio de 2006) o cuando el 87,8 por 100 del volumen de facturación de la empresa dependiente procedía de sus relaciones con la empresa fuerte (SAP de Pontevedra 26/2006, de 23 de enero de 2006). En cambio, en el asunto de la Mutua Madrileña Automovilista, el TDC desestimó la existencia de la posición de dominio de acuerdo al artículo 2 LDC, pese a que los denunciantes alegaban un 35 por 100 de cuota en el mercado de las pólizas de seguro para automóviles, alcanzando el 70 u 80 por 100 en ciertos barrios determinados. Vid. la Resolución del TDC de 26 de diciembre de 1995, pág. 9.

⁷³ Para completar el tipo debería acreditar dos extremos complementarios: la falta de alternativa equivalente y el abuso, consideraciones en las que no entraremos por falta de espacio en este Trabajo.

⁷⁴ Suele decirse que ambas disciplinas son las dos caras de una misma moneda, entendiéndose tradicionalmente que entre ellas mediaba una relación de tensión. Con el paso del tiempo, gran parte de la doctrina ha abogado por la integración armónica de ambas ramas en un Derecho de la competencia unitario. ROBLES MARTÍN-LABORDA (2001), págs. 127-129.

⁷⁵ Sobre esta cuestión, vid. FONT y MIRANDA (2005).

⁷⁶ COSTAS COMESAÑA (2009), pág. 224, y ZABALETA DÍAZ (2002), pág. 36.

No obstante, las raíces autónomas de cada una de estas disciplinas se materializan en el enfoque que cada cual adopta en la tutela de dicho bien jurídico.

La competencia desleal adoptó, en sus inicios, un «modelo corporativo o profesional», quedando ligada a la exclusiva resolución de los conflictos interempresariales⁷⁷. A día de hoy, su reconducción a un «modelo social» ha derivado en la protección de una multiplicidad de intereses, incluyendo tanto los intereses de los participantes en el mercado, como el interés público en el buen funcionamiento del orden concurrencial⁷⁸. Por su parte, el Derecho *antitrust* protege el interés público en la existencia de un orden concurrencial no falseado, en beneficio del conjunto de la sociedad⁷⁹.

En definitiva, el Derecho de defensa de la competencia persigue un interés eminentemente público, lo cual no constituye un elemento necesario de la competencia desleal⁸⁰. Tanto es así que el Derecho de defensa de la competencia no tipifica conducta alguna que no tengan efectos sobre los mercados, eximiendo a aquellas «que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia»⁸¹. Este matiz se materializa en el artículo 3 LDC, que dispone lo siguiente:

«La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público».

Es decir, cuando las conductas desleales sean de tal entidad que afecten al interés público, serán perseguidas como ilícitos anticompetitivos. Desde esta perspectiva, se ha sostenido que la LCD constituiría una ley general en relación con la LDC, tipificando esta última actos desleales cualificados en razón de la gravedad de sus efectos sobre el mercado⁸².

Retomando el abuso de dependencia económica entendido en su doble configuración, lo cierto es que la cuestión de la afectación al interés público no carece de efectos prácticos. En efecto, la clave de la distinción entre ilícito *antitrust* e ilícito desleal reside en la cualificación del poder de mercado. Como decíamos, el poder de mercado que exige la LDC adopta un carácter absoluto, que se predica sobre el conjunto de operadores del mercado. Por su parte, el poder relativo de la LCD se circunscribe a las relaciones entre las partes, proyectándose únicamente sobre las empresas dependientes⁸³. Es evidente, pues, que la im-

⁷⁷ ROBLES MARTÍN-LABORDA (2001), págs. 57 y ss.

⁷⁸ *Ibid.*, págs. 67 y ss.

⁷⁹ *Vid.* la exposición de motivos de la LDC.

⁸⁰ Es sintomático de lo anterior el hecho de que expertos y autoridades hayan reivindicado que el rol del *antitrust* consiste en proteger la libre competencia, no a los competidores. Ello no obstante, el Derecho de la Competencia Europeo, indudablemente influenciado en sus orígenes por el pensamiento ordoliberal de la Escuela de Friburgo, ha sido aplicado en ocasiones con la protección de los competidores en mente. *Vid.* WHISH (2021). De hecho, este proteccionismo se encuentra en la base de una de las más famosas críticas que los expertos *antitrust* norteamericanos suelen lanzar contra los europeos, que se resume en la siguiente frase: «*We protect competition, you protect competitors*». En cambio, la legislación de competencia desleal, si bien configura a la institución de la competencia como su objeto primordial de protección, hace explícita la tutela de los intereses de los empresarios en conflicto. *Vid.* la exposición de motivos de la LCD.

⁸¹ Artículo 5 LDC.

⁸² ROBLES MARTÍN-LABORDA (2001), pág. 80.

⁸³ ZABALETA DÍAZ (2002), pág. 343. Nuestros tribunales también se han esforzado en trazar una línea claramente distintiva en este sentido. *Vid.* la SAP de Barcelona, 11/2006, de 13 de marzo de 2006, o la SAP de

prescindible afectación al interés público redunda en una mayor dificultad para acreditar una posición de dominio en un mercado relevante definido de acuerdo a los parámetros del Derecho de defensa de la competencia⁸⁴.

La aplicación de la LCD presente el atractivo de solventar el conflicto, relegado a las relaciones *inter partes*, ante los tribunales ordinarios mediante el ejercicio de acciones judiciales civiles, sin necesidad de acreditar una posición de dominio absoluta, ni esgrimir la afectación de la conducta abusiva sobre el funcionamiento concurrencial del mercado nacional.

La competencia desleal exime al actor de justificar estos extremos, si bien otros factores podrían disuadirle de accionar tan fácilmente. La asunción de los costes de litigación o la propia situación de dependencia económica respecto de la empresa fuerte podrían resultar decisivos en este sentido.

Frente a esta opción, la vía *antitrust*, que legitima a la autoridad administrativa competente para impulsar un procedimiento administrativo sancionador, presenta la ventaja de la reducción de costes para las partes perjudicadas, así como una mejor tutela del interés público. Claro que, mientras que el procedimiento judicial concluiría —en caso de resultar favorable a las pretensiones de la parte perjudicada— con la compensación del daño causado; el resultado del procedimiento *antitrust* sería una sanción administrativa. En este último supuesto, el pleno resarcimiento de los perjudicados exigiría, a mayores, la interposición de acciones civiles de daños ante los tribunales ordinarios.

En todo caso, ambas opciones no son excluyentes, pudiendo incluso articularse su complementariedad por la vía del falseamiento de la competencia por actos desleales del artículo 3 LDC que, si bien ha recibido una utilidad completamente residual en la práctica y presenta múltiples interrogantes en cuanto a su aplicación⁸⁵, permitiría a la CNMC conocer de un abuso de dependencia económica que comportase una distorsión de las condiciones de la competencia en el mercado y la afectación del interés público.

4. ¿Dominancia colectiva?

Por último, cabría plantearse la posibilidad de encauzar estos supuestos bajo la noción comunitaria de la dominancia colectiva. Una interpretación amplia del tenor literal del artículo 102 TFUE (o art. 2 LDC), que tipifica «la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante», permitiría su aplicación al abuso por parte de varias entidades interdependientes que,

Pontevedra 26/2006, de 23 de enero de 2006. Especial relevancia cobra la postura de nuestro Tribunal Supremo en la STS 75/2012, de 29 de febrero: «El tipo descrito en el apartado 2 del artículo 16 de la Ley 3/1991 se inspira en criterios que son propios de los sistemas de defensa de la competencia. Sin embargo, su comisión no requiere que los efectos del acto desleal alcancen una especial gravedad o trascendencia sobre el funcionamiento del mercado —lo que exige el art. 5 de la Ley 15/2007, de 3 de julio—. Basta con que se demuestre el comportamiento abusivo de un participante en aquel en su relación con otro que se halle en situación de dependencia económica y carezca de alternativas semejantes».

⁸⁴ Ciñéndonos a los presuntos abusos aducidos por los talleres de reparación, la acreditación del ilícito anticompetitivo del artículo 2 LDC en el mercado español de seguros de automóvil exigiría que una única aseguradora acumulase un muy elevado volumen de pólizas respecto del total de las mismas suscritas en dicho territorio, lo cual, atendiendo a la naturaleza oligopolística del sector asegurador automovilístico, resultaría difícil de acreditar.

⁸⁵ *Vid.*, entre otros, Díez ESTELLA (2012).

en el contexto de un oligopolio, ostentan una posición de dominio conjunta⁸⁶. La existencia de una posición dominante colectiva se deriva de una vinculación económica entre las entidades que «desemboca en una actuación uniforme en el mercado»⁸⁷, sin que sea indispensable la existencia de un acuerdo, práctica concertada o relación jurídica entre las partes⁸⁸. Así las cosas, la noción de dominancia colectiva se ha mostrado idónea para capturar aquellos supuestos de coordinación tácita que quedan fuera del alcance del artículo 101 TFUE (art. 1 LDC).

Esta doctrina, moldeada por las instituciones comunitarias, se ha plasmado también en la práctica de nuestras autoridades de la competencia. Por ejemplo, en el asunto *Llamadas Móviles*⁸⁹, la CNMC se empapa de la jurisprudencia europea para constatar una posición de dominio conjunta⁹⁰. En esta ocasión, la CNMC se valió fundamentalmente de la estructura de los mercados relevantes, donde existía un poder de mercado significativo en manos de varios operadores, un elevado grado de transparencia y un alto nivel de homogeneización de los productos ofertados⁹¹.

Desde esta perspectiva, el paralelismo en las conductas de las compañías que lideran el mercado de los seguros de automóviles en España podría reconducirse a la noción de dominancia colectiva. Eso sí, la dominancia colectiva —al igual que la posición de dominio individual— no es reprochable por sí misma, resultando necesario demostrar su explotación abusiva. La Comisión Europea no ha dudado en aplicar el artículo 102 TFUE a supuestos de abusos excluyentes⁹². Sin embargo, su intervención en el terreno de los abusos explotativos ha sido mucho más cauta, especialmente cuando el abuso alegado consiste en la imposición de precios excesivos⁹³.

En España, la CNMC condenó a varios operadores de telefonía móvil por incurrir en un abuso explotativo de su posición de dominio conjunta en los mercados de servicios mayoristas de originación y acceso de mensajes cortos, consistente en la imposición de precios excesivos, en el asunto *Mensajes Cortos*⁹⁴. No obstante, la apreciación del abuso de dominancia colectiva no constituía una

⁸⁶ En el asunto *Gencor*, el TJCE caracteriza esta situación como una «relación de interdependencia» entre los miembros de un oligopolio que emerge en los mercados que reúnen las características estructurales apropiadas, especialmente en términos de concentración del mercado, de transparencia y de homogeneidad del producto. STPI de 25 de marzo de 1999, asunto T-102/96, *Gencor Ltd/Comisión*, párrafo 276.

⁸⁷ HERRERO SUÁREZ (2006C), pág. 540.

⁸⁸ Vid. la STJCE de 16 de marzo de 2000, asuntos acumulados C-395/96 y C-396/96, *Compagnie Maritime Belge*, párrafo 36.

⁸⁹ Resolución de la CNMC de 6 de marzo de 2014, expediente S/0391/11, *Llamadas Móviles*.

⁹⁰ Los elementos citados por la CNMC se inspiran en la Sentencia del TPI de 6 de junio de 2002, asunto T-342/99, *Airtours plc/Comisión*, y son los siguientes: — La existencia de una estrategia o comportamiento común identificable que si se sigue por todos sea ventajoso para las empresas dominantes. — Cada uno de los operadores dominantes deben poder conocer el comportamiento del resto para vigilar si se está siguiendo la estrategia común. — La situación debe ser sostenible en el tiempo, es decir deben existir incentivos para no alejarse de la estrategia común. — La posible reacción de potenciales competidores y de los consumidores no puede poner en peligro los resultados de la estrategia común. Los mismos elementos son recogidos por la Comisión Europea en las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. Vid. FOLGUERA CRESPO (2006), págs. 89 y ss.

⁹¹ Resolución de la CNMC de 6 de marzo de 2014, págs. 57 y ss.

⁹² WHISH (2021), pág. 609.

⁹³ *Ibid.*, pág. 608.

⁹⁴ Resolución de la CNC de 19 de diciembre de 2012, expediente S/0248/10, *Mensajes Cortos*.

infracción autónoma, sino que se entendió como un complemento que reforzaba la estrategia perseguida con los abusos de posición de dominio individuales por parte de los mismos operadores en sus respectivos mercados de servicios mayoristas de terminación de mensajes cortos⁹⁵.

En el caso de las aseguradoras automovilísticas, la actuación abusiva se manifestaría en la obtención de beneficios extraordinarios gracias a la imposición de precios excesivamente bajos y otras condiciones abusivas sobre los talleres que de ellas dependen. No obstante, a la vista de lo anterior, todo apunta a que esta posibilidad quedaría relegada a un plano meramente teórico. Y es que las autoridades de la competencia, evitando ser tachadas de reguladoras de precios, no se mostrarán predispuestas a establecer el umbral a partir del cual los precios son resultado de un abuso de codominancia y no del mero comportamiento racional de las empresas que forman parte de un oligopolio colusorio.

IV. LA AUSENCIA DE RELACIONES COMERCIALES: DIFERENCIAS DE TRATO SOBRE LOS TALLERES INDEPENDIENTES

Abordamos un último plano del conflicto, que es el relativo a las diferencias de trato que sufren los talleres de reparación que no han establecido ningún tipo de relación comercial con las entidades aseguradoras. Desde esta perspectiva, cobra relevancia un tercer actor involucrado (y perjudicado), cual es el consumidor. Y es que muchas de estas prácticas discriminatorias se manifiestan directamente sobre este último, resultando los talleres de reparación indirectamente perjudicados. En consecuencia, tales comportamientos resultan igualmente relevantes desde la perspectiva del Derecho del consumo.

El punto de partida es la Ley del Contrato de Seguro, que consagra el derecho del titular del seguro a la libre elección del taller en el que reparar su automóvil tras un siniestro⁹⁶. El reverso de este derecho es la libre competencia en el mercado de prestación de servicios de reparación entre talleres dependientes e independientes. En este sentido, la Comisión Europea, a través de los sucesivos Reglamentos de exención por categorías de acuerdos verticales en el sector de los vehículos de motor⁹⁷, ha reforzado la libre de elección del consumidor, como vía para garantizar la libre competencia en este ámbito.

De esta forma, las prácticas limitativas de este derecho inciden indirectamente sobre los talleres de reparación independientes, en cuanto suponen desventajas competitivas injustificadas para ellos. Es por ello que abordaremos la

⁹⁵ Vid. FORNELLS DE FRUTOS (2013), pág. 200.

⁹⁶ El artículo 18 LCS obliga al asegurador al pago de la indemnización una vez establecido el importe de los daños derivados del siniestro; pudiendo sustituir dicha obligación por la reparación o reposición del objeto siniestrado, siempre que la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado lo consienta. En definitiva, la última palabra en esta materia está en boca del asegurado.

⁹⁷ Ello resultaría expresamente del Reglamento 461/2010 de la Comisión, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE, a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor. Cabe decir que el ámbito de vigencia de este instrumento jurídico ha sido prorrogado durante cinco años en virtud del reciente Reglamento (UE) 2023/822, de la Comisión, de 17 de abril. Asimismo, la Guía Explicativa que acompañaba al anterior Reglamento CE 1400/2002, la Comisión expresaba que «una obligación de realizar las reparaciones y el mantenimiento de un vehículo sólo en la red autorizada vulneraría el derecho del consumidor a elegir un taller independiente para que se ocupe de los servicios de reparación y mantenimiento e impediría, [...] que dichos talleres de reparación compitieran de forma efectiva con la red autorizada».

cuestión de la libre elección de taller desde la doble perspectiva de la protección del consumidor y el Derecho de la competencia.

1. Cláusulas restrictivas del derecho a la libre elección de taller

La denuncia promovida por las asociaciones de talleres lamenta la «comercialización de pólizas que impiden a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo, viéndose obligados a repararlo en un número limitado de empresas sin que otros talleres puedan adherirse a este tipo de acuerdos»⁹⁸. El motivo de queja son las «cláusulas de taller concertado» que, a juicio de los talleres, vulnerarían la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Como derecho del asegurado, la limitación de la libre elección del taller de reparación se supeditaría al cumplimiento del artículo 3 LCS, según el cual «se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito»⁹⁹. La redacción de las cláusulas de taller concertado debe ajustarse a estas formalidades, cuya ausencia comportaría la ineficacia de la cláusula limitativa de derechos, como han venido reconociendo nuestros tribunales¹⁰⁰. Lo mismo sucederá, por supuesto, si no se hace constar expresamente la cláusula de restricción de libertad de elección del asegurado en el contrato¹⁰¹.

No obstante, los tribunales han evitado pronunciarse acerca de la abusividad de su contenido material. Con lo cual, no han despejado la duda acerca de la conformidad de la restricción del derecho consagrado en el artículo 18 LCS por la vía contractual con las normas de protección del consumidor¹⁰².

2. El redireccionamiento de vehículos como práctica desleal o agresiva

Entre las prácticas más criticadas por los talleres de reparación independientes se encuentra el redireccionamiento de los vehículos a la red de talleres concertados la aseguradora¹⁰³, aprovechando el desconocimiento generalizado del consumidor de su derecho a la libre elección. Este tipo de prácticas vendrían acompañadas de otros incentivos para que los asegurados acudan a los talleres concertados, por ejemplo, retrasando las visitas de los peritos u ofreciendo condiciones de abono más gravosas para el asegurado¹⁰⁴. De acuerdo a los talleres de reparación, las citadas prácticas contravendrían la LCD, en cuyo articulado

⁹⁸ CONEPA (2018), «CONEPA denuncia a Línea Directa Aseguradora ante Competencia por prácticas que alteran el mercado», cit.

⁹⁹ Este artículo ha sido objeto de interpretación, entre otras, en la STS 402/2015, de 14 de julio, FJ 4.º

¹⁰⁰ *Id.*, por ejemplo, la SAP de Santander 513/2022, de 14 de noviembre.

¹⁰¹ En este sentido, las aseguradoras no pueden alegar la falta de suscripción de una póliza con cobertura de libre elección para eludir su obligación de pago de la indemnización. *Id.*, por ejemplo, la SAP de Madrid 441/2014, de 30 de septiembre, o la SJPI núm. 36 de Madrid, 476/2016, de 28 de noviembre, que condenan, respectivamente, a Mapfre y Axa al pago de las indemnizaciones derivadas de sus obligaciones contractuales.

¹⁰² En todo caso, cabe tener presente que dicha restricción carecería de eficacia cuando se trate de accidentes imputables a terceros. En estas circunstancias, el perjudicado mantiene la libertad de elección de su taller reparador, independientemente de la póliza del causante.

¹⁰³ CONEPA (2018), «CONEPA denuncia a Línea Directa Aseguradora ante Competencia por prácticas que alteran el mercado», cit.

¹⁰⁴ Algunas de estas alegaciones se recogen en la Resolución de la CNC de 19 de abril de 2012, pág. 5.

se ha volcado el contenido de la Directiva 2005/29/CE, sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores¹⁰⁵.

Según reconoce la propia Directiva, estas prácticas comerciales «son directamente perjudiciales para los intereses económicos de los consumidores y, por ende, indirectamente perjudiciales para los de los competidores legítimos»¹⁰⁶. Luego la actuación desleal que incide sobre los consumidores constituye también el supuesto de hecho de aquellos casos en los que los principales perjudicados son los competidores¹⁰⁷. De ahí el reconocimiento de legitimación activa en favor de cualquier persona con un interés legítimo para ejercitar acciones judiciales o administrativas contra las prácticas desleales¹⁰⁸.

La Directiva distingue, en particular, entre prácticas desleales agresivas y engañosas¹⁰⁹, pudiendo reconducirse los comportamientos señalados a ambas modalidades¹¹⁰. Por consiguiente, los talleres de reparación podrían hacer uso de esta vía para denunciar aquellas prácticas desleales que, pese a recaer directamente sobre los consumidores, repercuten sobre sus intereses legítimos.

3. El acceso a la red de talleres concertados

Al respecto de la comercialización de pólizas que impiden al consumidor elegir libremente, los denunciantes aluden a la imposibilidad de que otros talleres puedan adherirse a los acuerdos por los que se configura la red de talleres concertados¹¹¹.

En el asunto *Mutua Madrileña Automovilista*, los denunciantes alegaron, entre otras cosas, que «la existencia de talleres concertados infringe el artículo 1 de la LDC». El TDC concluyó que el establecimiento de acuerdos de concierto no conculcaba dicho artículo, puesto que «se da entrada a todos los talleres que lo deseen». En este sentido, recalca el TDC, «la autonomía de los talleres les permite decidir si quieren participar en el sistema de concierto establecido por la Mutua». *A contrario sensu*, sí podría reprocharse la negativa a los talleres a acceder a la red de talleres autorizados.

¹⁰⁵ La Directiva 2005/29/CE ha sido traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico a través de 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 la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Esta última modifica los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 LCD, da nueva redacción a sus Capítulos III y IV, añade un nuevo Capítulo V y una disposición adicional única y traslada el artículo 18 a su Capítulo II.

¹⁰⁶ Vid. los considerandos 6 y 8 de la Directiva 2005/29/CE, y MASSAGUER (2006), pág. 40.

¹⁰⁷ BERCOVITZ (2011), págs. 56-58.

¹⁰⁸ Vid. el considerando 21 y el artículo 11 de la Directiva, así como el artículo 33 LCD.

¹⁰⁹ Artículo 5 de la Directiva 2005/29/CE. Para un estudio más profundo de la cuestión, vid. MASSAGUER (2010), MONTERO (2012), GARCÍA-CRUCES (2011), RUIZ-PERIS (2010) o MARTORELL-ZULUETA (2010).

¹¹⁰ En lo que respecta a los actos de engaño del artículo 5, cabe destacar que el error del destinatario, inducido por la información falsa (o incluso veraz, siempre que pueda inducir a error) suministrada por el sujeto activo, debe referirse a uno de los aspectos taxativamente enunciados en la Ley entre los cuales se encuentran «los derechos legales o contractuales del consumidor». Aquí encajaría la libre elección del consumidor. Vid. RUIZ PERIS (2010), pág. 24, y MASSAGUER (2006), pág. 106. Igualmente, podrían resultar reprochables por agresivas ciertas conductas de las aseguradoras. En particular, aprovecharse de la vulnerabilidad después de un accidente para apremiar a sus asegurados a acudir a uno de sus talleres concertados o prevalerse de la posición de poder respecto de estos últimos podría interpretarse como una forma de acoso o de influencia indebida.

¹¹¹ CONEPA (2018), «CONEPA denuncia a Línea Directa Aseguradora ante Competencia por prácticas que alteran el mercado», cit.

Conviene traer a colación las Directrices suplementarias al Reglamento 461/2010, de la Comisión, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor¹¹² que, profundizando en los principios esbozados por el Reglamento, califica como restrictivas para la competencia ciertas conductas, como supeditar «el acceso a las redes de talleres de reparación autorizados a criterios no cualitativos»¹¹³. A este respecto, la Comisión considera que el hecho de someter el acceso a criterios cuantitativos puede hacer recaer el acuerdo dentro del ámbito del artículo 101.1 TFUE¹¹⁴.

Las citadas disposiciones están pensadas para aquellos acuerdos verticales por los que el proveedor o fabricante de vehículos a motor establece una red de distribución selectiva mediante la designación de talleres autorizados. No obstante, los argumentos que las sostienen bien podrían extrapolarse al ámbito de las relaciones comerciales entre aseguradoras y talleres, que deben estar presididas por el mismo principio de competencia efectiva entre talleres. De esta forma, cabría entender que las aseguradoras no pueden limitar el acceso a sus redes de talleres autorizados a aquellos que reúnan los criterios de calidad exigidos, pues ello supondría una diferencia de trato no justificada.

4. Las diferencias de trato en el asunto *Mazda Automóviles España*

Al hilo de las cuestiones que venimos tratando, la Resolución de la CNC de 16 de noviembre de 2012, en el asunto *Mazda Automóviles España*, ofrece una perspectiva que podría resultar interesante para abordar las diferencias de trato sobre los talleres independientes¹¹⁵. En este caso, la CNC entendió acreditada una infracción única y continuada de los artículos 1 LCD y 101 TFUE, derivada de un conjunto de cláusulas y conductas de origen concertado que tenían por objeto y efecto la restricción de la competencia que pueden ofrecer los talleres independientes en la prestación de los servicios de reparación y vehículos Mazda en periodo de garantía¹¹⁶.

Lo más original de esta resolución reside en la acreditación del carácter colusorio de la conducta. Ante las alegaciones de Mazda, según la cual las conductas imputadas se deben a su comportamiento unilateral, la CNC responde que la prohibición de los artículos 1 LDC o 101 TFUE se apoya en un concepto muy laxo de acuerdo, careciendo de importancia la forma en que se manifieste la concordancia de voluntades¹¹⁷. Desde esta perspectiva, la aquiescencia (al menos tácita) e incluso la colaboración activa de los talleres concertados, que

¹¹² Comunicación de la Comisión de 28 de mayo de 2010, en la que se establecen las Directrices suplementarias relativas a las restricciones verticales incluidas en los acuerdos de venta y reparación de vehículos de motor y de distribución de recambios para vehículos de motor («Directrices del Reglamento 461/2010»). Estas Directrices suplementarias han sido modificadas a través de la reciente Comunicación de la Comisión Europea (2023/C 133 I/01).

¹¹³ Directrices del Reglamento 461/2010, párrafo 60.

¹¹⁴ *Ibid.*, párrafo 70.

¹¹⁵ Resolución de la CNC de 16 de noviembre de 2012, expediente S/0300/10, *Mazda Automóviles España*. Este asunto versaba sobre la estrategia diseñada por Mazda e implementada por los talleres que formaban parte de su red para evitar que, durante el periodo de garantía de sus vehículos, los consumidores acudiesen a talleres independientes en búsqueda de servicios de reparación o mantenimiento.

¹¹⁶ Resolución de la CNC de 16 de noviembre de 2012, pág. 79.

¹¹⁷ *Ibid.*, pág. 60.

conocen y aceptan las restricciones a la libre elección del comprador, en el marco de las relaciones comerciales que se establecen dentro de la red autorizada, resulta suficiente para acreditar la existencia de un acuerdo en el sentido de los artículos 1 LDC o 101 TFUE.

El asunto *Mazda Automóviles España* se refiere a la red de distribución selectiva establecida por un fabricante de automóviles, mientras que nuestro caso versa sobre acuerdos de concierto celebrados entre aseguradoras automovilísticas y talleres de reparación. Salvando las distancias entre los supuestos de hecho, las conclusiones de la CNC en *Mazda* también podrían servir de inspiración a los talleres de reparación independientes para fundamentar sus alegaciones. Bajo esta óptica, el redireccionamiento de los vehículos y el resto de prácticas citadas podrían constituir diferencias de trato no justificadas que, en cuanto consentidas por los talleres de reparación concertados, constituirían un acuerdo colusorio contrario al artículo 1 LDC (y, en su caso, art. 101 TFUE).

V. CONCLUSIONES

El presente trabajo recorre un amplio abanico de conductas de las aseguradoras automovilísticas que, por perjudicar la libre competencia entre talleres de reparación españoles, han sido denunciadas por estos últimos ante el Parlamento Europeo. El marco jurídico que abarca esta cuestión no se reduce en exclusiva al Derecho de la competencia, en sentido amplio, sino que también incluye la normativa de protección del consumidor (más concretamente, la Directiva 2005/29/CE, la Directiva 93/13/CEE o la LCS).

Teniendo en consideración la multiplicidad de enfoques e intereses en juego, se exploran distintas posibilidades de actuación para los talleres de reparación, desde las más inciertas, como la activación del marco *antitrust* para alegar una forma de colusión tácita o un abuso de posición dominante colectiva, hasta aquellas que, pese a haber resultado infructuosas en ocasiones anteriores, podrían replantearse a la luz de las nuevas circunstancias, como el carácter colusorio de los baremos de estimación de costes de reparación. Ello sin olvidar que algunas de estas prácticas permitirían a los talleres de reparación invocar, como interesados legítimos, el marco de protección frente a las prácticas desleales agresivas o engañosas de las aseguradoras sobre los consumidores.

La explotación abusiva de una situación de dependencia económica, en su doble vertiente de conducta desleal y *antitrust*, ocupa un lugar destacado en este entramado. De cara a los perjudicados, a la hora de optar por una u otra posibilidad de actuación, la vía *antitrust* presenta la indudable ventaja del impulso administrativo, eximiendo asimismo de los elevados costes que implica la litigación. No obstante, esta elección exige, a todas luces, significativos esfuerzos probatorios en lo que se refiere a la acreditación de la posición de dominio absoluta en el mercado relevante de la aseguradora que comete un abuso. Así lo han demostrado con su práctica las autoridades de la competencia españolas, desechando las quejas que, sobre la base del artículo 2 LDC, han elevado los talleres a lo largo de años.

Sería conveniente, no obstante, hacer alusión a un factor adicional que repercute sobre los talleres a la hora de entablar acciones judiciales por sí mismos

de acuerdo a la LCD, y que se relaciona con la situación de dependencia económica en la que estos se encuentran respecto de las aseguradoras. No resultando reprochables de acuerdo a los estándares del Derecho *antitrust*, ni siendo denunciadas bajo los parámetros de la competencia desleal, se correría el riesgo de que ciertas conductas reprobables permaneciesen indemnes. Tal vez el residual artículo 3 LDC, que legitima a las autoridades administrativas para la persecución de actos desleales que producen un falseamiento de la competencia, pudiera alcanzar cierta virtualidad en este ámbito.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BELLIDO, José (2011), «Discriminación y dependencia económica», en VVAA, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Pamplona, págs. 433-458.
- BERCOVITZ RODRIGUÉZ-CANO, Alberto (2011), «Nociones introductorias», en VVAA, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Pamplona, págs. 39-69.
- COSTAS COMESAÑA, Julio (2009), «Prohibición de falseamiento de la libre competencia por actos de competencia desleal», en VVAA, *Derecho de la libre competencia comunitario y español*, Aranzadi, Pamplona, págs. 213-232.
- DÍEZ ESTELLA, Fernando (2012), «El artículo 3 LDC: falseamiento de la competencia por actos desleales», *Noticias de la Unión Europea*, 330.
- ESTEVAN DE QUESADA, Carmen (2006), «Franquicia y abuso de dependencia económica», *ADI* 26 (2005-2006), 145-169.
- (2013), *Las prácticas facilitadoras: control de la colusión en los mercados oligopolísticos*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- (2017), *Explotación de la dependencia económica en las redes de distribución*, Aranzadi, Pamplona.
- FOLGUERA CRESPO, Jaime, y MARTÍNEZ CORRAL, Borja (2006), «La posición de dominio colectiva: estado actual de una larga evolución», en VVAA, *El abuso de posición de dominio*, Marcial Pons, Madrid, págs. 75-95.
- FONT GALÁN, Juan Ignacio, y MIRANDA SERRANO, Luis María (2005), *Competencia desleal y antitrust: sistema de ilícitos*, Marcial Pons, Madrid.
- FORNELL DE FRUTOS, Jordi, y GRADOLPH CADIerno, Juan Enrique (2013), «Precios excesivos y dominancia colectiva: el caso de los mensajes cortos de telefonía móvil», *Anuario de la Competencia*, núm. 1, págs. 173-202.
- GARCÍA-CRUCES, José Antonio (2011), «Actos de engaño», en VVAA, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Pamplona, págs. 115-142.
- HERRERO SUÁREZ, Carmen (2006A), «Abuso de posición dominante (aspectos generales)» en VVAA, *Diccionario de Derecho de la competencia*, Iustel, Madrid, págs. 21-29.
- (2006B), «Oligopolio», en VVAA, *Diccionario de Derecho de la competencia*, Iustel, Madrid, págs. 508-512.
- (2006C), «Posición de dominio conjunta», en VVAA, *Diccionario de Derecho de la competencia*, Iustel, Madrid, págs. 539-541.
- IVALDI, Marc; JULLIEN, Bruno; REY, Patrick; SEABRIGHT, Paul, y TIROL, Jean (2003), *The Economics of Tacit Collusion*, IDEI Working Paper 186, Toulouse.
- MAMBRILLA RIVERA, Vicente (2006), «Prácticas concertadas», en VVAA, *Diccionario de derecho de la competencia*, Iustel, Madrid, págs. 553-557.
- MARTORELL ZULUETA, Purificación (2010), «Los actos y omisiones engañosas», en VVAA, *La reforma de la ley de competencia desleal*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 77-91.
- MASSAGUER, José (1991), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1991.
- (1995), «La explotación de una situación de dependencia económica como acto de competencia desleal», *Estudios Broseta*, núm. 2, págs. 2203-2268.

- (2006), *El nuevo derecho contra la competencia desleal: la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Aranzadi, Pamplona.
- (2010), «Las prácticas agresivas como acto de competencia desleal», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 27, págs. 17-32.
- MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, Pilar (2012), «La deslealtad de las prácticas agresivas entre competidores», *ADI* 32 (2011-2012), págs. 173-194.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2010), «Las prácticas agresivas», en VVAA, *La reforma de la ley de competencia desleal*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 147-156.
- ROBLES MARTÍN-LABORDA, Antonio (2001), *Libre competencia y competencia desleal*, La Ley, Madrid.
- RUIZ PERIS, Juan Ignacio (2010), «Una reforma consumerista de la Ley de competencia desleal o reforma no siempre significa mejora», en VVAA, *La reforma de la ley de competencia desleal*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 13-35.
- VELASCO SAN PEDRO, Luis (2004), «Acuerdos, decisiones colectivas y prácticas concertadas», en VVAA, *Derecho Europeo de la Competencia: Antitrust e intervenciones públicas*, Lex Nova, Valladolid, págs. 55-101.
- (2004), «El derecho europeo de la competencia», en VVAA, *Derecho Europeo de la Competencia: Antitrust e intervenciones públicas*, Lex Nova, Valladolid, págs. 39-50.
- WHISH, Richard, y BAILEY, David (2021), *Competition Law*, 10.^a ed., Oxford University Press, Oxford.
- YANES YANES, Pedro (2006), «Abuso de situación de dependencia económica», en VVAA, *Diccionario de derecho de la competencia*, Iustel, Madrid, págs. 29 y 30.
- ZABALETA DÍAZ, Marta (2002), *La explotación de una situación de dependencia económica como supuesto de competencia desleal*, Marcial Pons, Madrid.
- (2006), «El abuso de una situación de dependencia económica: ¿ilícito *antitrust* o ilícito desleal?», *ADI* 26 (2005-2006), págs. 339-380.

BIG DATA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO Y DEL CONTROL DE CONCENTRACIONES

BIG DATA FROM THE ABUSE OF DOMINANCE AND MERGER CONTROL PERSPECTIVE

PABLO VELASCO SANZO*

RESUMEN

Conforme ha crecido el uso y la importancia de los datos para el proceso competitivo, también lo ha hecho la atención que las autoridades de competencia de todo el mundo prestan al uso que las empresas hacen de los mismos, así como a los posibles problemas de competencia que se pueden generar. En concreto, los mercados digitales presentan una serie de características que pueden hacer que se incremente la concentración en el mercado, se creen barreras de entrada, y se fortalezca el poder de mercado que tienen algunas empresas, de manera que el mercado se incline a favor de una o de un reducido número de ellas. El presente artículo pretende analizar cuáles son las principales teorías del daño que pueden tener lugar en relación con la obtención y utilización del *Big data* desde la perspectiva el abuso de posición de dominio y del control de concentraciones.

Palabras clave: mercados digitales, *Big data*, competencia, abuso, concentraciones.

ABSTRACT

As the use and importance of data to the competitive process has grown, so has the attention that competition authorities around the world pay to the use that companies make of such data, as well as to the potential competition concerns that may arise. Specifically, digital markets present a series of characteristics that can increase market concentration, create entry barriers, and strengthen the market power of some companies, so that the market tips in favor of one or a small number of them. This article will assess which are the main theories of harm related to the collection and use of Big data from the abuse of dominance and merger control perspective.

Keywords: digital markets, Big data, competition, abuse, mergers.

* Inspector de Competencia en la Subdirección de Sociedad de la Información de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las opiniones expresadas son, exclusivamente, a título personal y en ningún caso representan la postura oficial de la autoridad. Contacto: pablo.velasco@cnmc.es.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. DEFINICIÓN DE *BIG DATA* Y PRINCIPALES VENTAJAS E INCONVENIENTES.—1. Definición de *Big data* y clasificación.—2. Principales ventajas e inconvenientes.—2.1. Principales ventajas.—2.2. Principales inconvenientes.—III. TEORÍAS DEL DAÑO DESDE LA PERSPECTIVA DEL ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO Y LAS CONCENTRACIONES.—1. Abuso de posición de dominio.—1.1. Negativa de acceso a una fuente de datos.—1.2. Abuso explotativo basado en la obtención de datos del usuario.—1.3. Acceso discriminatorio a una fuente de datos.—1.4. Contratos de exclusiva.—1.5. Vinculación de productos o *tying*.—1.6. Discriminación de precios basada en el uso de *Big data*.—1.7. Regulación: especial consideración al Reglamento de Mercados Digitales (DMA).—2. Control de concentraciones.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. DEFINITION OF BIG DATA AND MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES.—1. Big data and classification.—2. Main advantages and disadvantages.—2.1. Main advantages.—2.2. Main disadvantages.—III. THEORIES OF HARM FROM THE ABUSE OF DOMINANCE AND MERGER CONTROL PERSPECTIVE.—1. Abuse of dominance.—1.1. Refusal to supply access to data.—1.2. Exploitative abuse obtaining users' data.—1.3. Discriminatory access to data.—1.4. Exclusive contracts.—1.5. Tying.—1.6. Data as a vehicle for price discrimination.—1.7. Regulation: special mention to the Digital Markets Act.—2. Merger control.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La obtención, acumulación y utilización de datos de consumidores y usuarios ha crecido exponencialmente en los últimos años y cada vez juega un papel más importante no sólo para las empresas, sino para los propios consumidores.

Los datos pueden ser de diversa naturaleza (personales, económicos, sobre objetos y cosas, etc.) y son utilizados por las empresas para, por ejemplo, ofrecer nuevos productos y servicios (incluso algunos de ellos «sin coste», a cambio de la obtención de los propios datos), mejorar su oferta, u ofrecer servicios personalizados. Por su parte, los consumidores pueden beneficiarse de anuncios personalizados (p. ej., reduciendo sus costes de búsqueda) o de productos y servicios gratuitos (desde aplicaciones para teléfonos inteligentes hasta servicios de navegación gratuitos y ampliamente utilizados como *Google Maps*).

Conforme ha crecido el uso y la importancia de los datos para el proceso competitivo, también lo ha hecho la atención que las autoridades de competencia de todo el mundo prestan al uso que las empresas hacen de los mismos, así como a los posibles problemas de competencia que se pueden generar.

Aunque hasta recientemente los mercados digitales y la obtención y utilización de datos no estaban en el foco del Derecho de la competencia —en parte, porque se consideraba que los mercados digitales eran tan dinámicos e innovativos que iban a estar sujetos a una gran contestabilidad o disputabilidad, de manera que casi se autorregularían solos—, se ha producido un cambio de paradigma, motivado en parte por la consolidación de la posición que tienen determinadas empresas en los mercados en los que operan (principalmente, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, denominadas conjuntamente como «GAFAM»)¹.

Así, se ha comprobado que estos mercados tan dinámicos presentan una serie de características (como los efectos de red o el denominado efecto del «ganador se lo queda todo» o «*winner takes it all*») que pueden hacer que se incremente la concentración en el mercado, se creen barreras de entrada, y se fortalezca el poder de mercado que tienen algunas empresas, de manera que el

¹ GAUTIER y LAMESCH (2020), pág. 5.

mercado se incline a favor de una o de un reducido número de grandes empresas (lo que se conoce con el término de «*tipping*»)². A lo anterior también ha contribuido un aumento de la concentración en estos mercados, en los que empresas también consolidaban su posición en el mercado mediante la compra de otras empresas (ya establecidas o que se acababan de introducir en el mercado).

Fruto de este cambio de paradigma, en 2020, ya se habían publicado más de 40 estudios sobre mercados digitales (incluyendo la obtención y utilización de datos), por parte de autoridades de Estados Unidos, Japón, Australia, Reino Unido, España³, entre otras, así como se habían iniciado varias investigaciones y sancionado varias conductas.

Si nos centramos sólo en la actividad a nivel Comisión Europea («CE»), se han realizado dos grandes estudios sobre *e-commerce*⁴ e internet de las cosas⁵, lo que se ha visto acompañado de una gran actividad sancionadora (basta con ver los casos contra Google, como Google Shopping⁶, Android⁷ y AdSense⁸, saldados con cuantiosas sanciones; o contra Amazon, como Amazon Marketplace y Amazon Buy Box, finalmente cerrados con compromisos⁹) e investigadora (basta con ver las investigaciones contra Apple, como Apple App Store¹⁰; y Facebook, como Facebook leveraging¹¹). Además, también se ha aprobado recientemente la *Digital Markets Act*, un reglamento que impone a los operadores digitales que cumplan determinados requisitos (entre ellos, muy probablemente, a los GAFAM) una serie de obligaciones que tienen como objetivo asegurar que los mercados digitales sean disputables y equitativos.

En relación con los datos, la mayor parte de las preocupaciones desde la perspectiva del Derecho de la competencia suelen estar relacionadas con la posible adquisición de poder de mercado como consecuencia de su obtención, acumulación, control y utilización, por lo que muchas de estas investigaciones suelen tratarse desde la perspectiva de los abusos de posición de dominio y de las concentraciones¹².

² «Compendium of approaches to improving competition in digital markets», publicado por el G7 el 29 de noviembre de 2021, párrafo 3.4 (puede ser consultado en <https://www.gov.uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets>).

³ LANCIERI y SAKOWSKI (2020), págs. 4-8.

⁴ «Informe final de la investigación sectorial sobre el comercio electrónico», COM(2017) 229 final, 10 de mayo de 2017, que puede ser consultado en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1261.

⁵ «Informe final: investigación sectorial sobre el internet de las cosas de consumo», COM(2022) 19 final, 20 de enero de 2022, que puede ser consultado en https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/ict/sector-inquiry-consumer-internet-things_en.

⁶ Caso AT.39740 (resumen en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1784), recientemente confirmado por el TGUE (resumen en <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210197en.pdf>).

⁷ Caso AT.40099 (resumen en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4581).

⁸ Caso AT.40411 (resumen en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1770).

⁹ Casos AT.40462 y AT.40703 (nota de prensa en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7777).

¹⁰ Casos AT.40437 (*Apple - App Store Practices - music streaming*) —vid. nota de prensa en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1217— y AT.40652 (*Apple - App Store Practices - e-books/audiobooks*) —vid. nota de prensa en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1073—.

¹¹ Caso AT.40684 (vid. nota de prensa en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2848).

¹² También pueden plantearse problemas en este sentido desde la perspectiva de los acuerdos entre empresas. Esta perspectiva ya fue tratada en un artículo de este mismo autor: VELASCO SANZO (2022), págs. 85-99. En este sentido, dicho artículo y el presente son complementarios entre sí y, en conjunto, ofrecen una visión global sobre el *Big data* desde la perspectiva del Derecho de la competencia.

Después de esta introducción, en este artículo analizaremos, en la segunda sección, cuál es la definición de *Big data* y que ventajas o inconvenientes (o principales problemas) puede presentar su obtención y utilización para consumidores y operadores. Después, en la tercera sección, realizaremos un análisis de las principales teorías del daño que podrían tener lugar en relación con el *Big data* desde la perspectiva del abuso de posición de dominio y las concentraciones (a la vez que se ponen ejemplos de casos reales en los que se hayan aplicado dichas teorías del daño). Por último, concluiremos.

II. DEFINICIÓN DE *BIG DATA* Y PRINCIPALES VENTAJAS E INCONVENIENTES

1. Definición de *Big data* y clasificación

Los datos son cualquier información, o representación de dicha información, a menudo almacenada en un ordenador¹³. Por su parte, el *Big data*, podría decirse que se trata de grandes cantidades de diferentes tipos de datos, generados a gran velocidad de una multiplicidad de fuentes, cuyo manejo y análisis requiere de procesadores y algoritmos muy potentes¹⁴. Así, el término, supone la confluencia de una serie de factores, entre los que se incluyen la recogida casi omnipresente de datos procedentes de diversas fuentes, la caída de su coste de almacenamiento y las nuevas y potentes herramientas y capacidades de análisis de datos para establecer conexiones y hacer inferencias y predicciones¹⁵.

El *Big data* ha alcanzado tal importancia que se dice es que un nuevo y significativo tipo de activo en la economía de la información (de hecho, se considera que es un nuevo tipo de materia prima para los negocios, un *input* como el trabajo y el capital)¹⁶. En este sentido, muchos autores lo califican como el nuevo petróleo, en la medida en la que se utiliza como combustible de casi todas las actividades que tienen lugar en los mercados digitales¹⁷. En 2006, el comentarista de marketing Michael Palmer escribió: «Los datos son como el petróleo. Es valioso, pero si no se refina no se puede utilizar. Tiene que ser transformado en gas, plástico, productos químicos, etc., para crear algo valioso que genere rentabilidad; como los datos, que se tienen que descomponer y ser analizados para que tengan valor»¹⁸.

Por otro lado, de acuerdo con un estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa (2016)¹⁹, existen varias formas de clasificar los datos, entre otras:

¹³ Estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa, «Competition Law and Data», de mayo de 2016, pág. 4.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Federal Trade Commission (FTC), «Big Data: A Tool for Inclusion or Exclusion? Understanding the Issues» (2016).

¹⁶ RUBINFELD y GAL (2017), pág. 3.

¹⁷ CASE (2021), pág. 9.

¹⁸ Michael Palmer, Data is the New Oil, Ana Blogs (3 de noviembre de 2006), https://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html, traducción libre de «Data is just like crude. It's valuable, but if unrefined it cannot really be used. It has to be changed into gas, plastic, chemicals, etc to create a valuable entity that drives profitable activity; so must data be broken down, analyzed for it to have value».

¹⁹ Estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa, «Competition Law and Data», de mayo de 2016.

— Por el tipo de información que suministran, podemos hablar de: i) datos personales, como direcciones, teléfonos, DNIs, gustos, preferencias, gastos recientes, ocio consumido, webs visitadas, etc. (a los que se presta más atención, especialmente porque suelen estar protegidos por leyes de protección de datos); ii) datos de operadores económicos, como direcciones, volumen de negocios, actividades, etc., y iii) información sobre objetos o cosas, como por ejemplo la localización y velocidad de un coche²⁰.

— Por su organización podemos hablar de: i) datos estructurados, es decir, datos que son obtenidos siguiendo una serie de campos, de manera que su principal ventaja es que pueden ser procesados más fácilmente, y ii) datos desestructurados, que son aquellos que son recogidos sin seguir un patrón y que requieren ser procesados por algoritmos relativamente potentes para tener algún valor comercial²¹.

— Por la forma de ser obtenidos podemos hablar de: i) datos ofrecidos de manera voluntaria por los individuos (p. ej., un mercado en línea o *Marketplace* que pregunta dirección de envío y cuenta bancaria, o una red social, en la que se vuelcan gustos y preferencias); ii) datos observados, que son aquellos que se obtienen observando el comportamiento del individuo (p. ej., los buscadores o la información obtenida del uso de *cookies*), y iii) datos inferidos, que son aquellos que se pueden suponer, a lo mejor con cierto margen de error, de información ya existente (p. ej., en una tienda *online*, según los productos consultados por el individuo, se puede saber si este es hombre o mujer)²².

2. Principales ventajas e inconvenientes

Las empresas prestan cada vez más atención al uso del *Big data* como una herramienta para desarrollar sus negocios. Esto no es un fenómeno nuevo o reciente, las empresas llevan explotando los datos de sus clientes desde antes de que surgiera la economía digital (piénsese, p. ej., en la gestión de las direcciones o teléfonos de los clientes para enviar pedidos o realizar publicidad)²³.

La diferencia con el pasado es que el *Big data* y la economía digital presentan nuevas oportunidades, antes impensables, para mejorar la oferta de productos y servicios, ofrecer nuevos productos y servicios, u ofrecer servicios personalizados.

No obstante lo anterior, la acumulación y utilización de grandes cantidades de datos por parte de ciertas empresas también podría, entre otros, contribuir a crear o reforzar la posición de mercado del operador que dispone de ellos.

A continuación, se analizarán en más detalle cada uno de estos aspectos.

2.1. Principales ventajas

Cuando el *Big data* es procesado de forma adecuada para extraer información de utilidad, las empresas pueden utilizar dicha información con fines pro-

²⁰ Estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa, «Competition Law and Data», de mayo de 2016, pág. 5.

²¹ *Ibid.*, pág. 6.

²² *Ibid.*, págs. 6 y 7.

²³ *Ibid.*, pág. 8.

competitivos, mejorando el bienestar general de los consumidores. En concreto, de acuerdo con el mencionado estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa²⁴, el uso del *Big data* por parte de las empresas puede presentar una serie de ventajas:

— Mejoras en productos y servicios: los datos pueden ayudar a las empresas a mejorar sus ofertas de productos y servicios. Por ejemplo, cuanto más se use un producto o servicio, más puede aprender la empresa sobre el mismo y mejorarlo. Un claro ejemplo de ello serían los buscadores web; cuantas más búsquedas se hagan, más se puede observar que resultados se clican, lo que, a su vez, ayudará a refinar las búsquedas y mejorar el algoritmo que ofrece los resultados²⁵, mientras que los consumidores también salen beneficiados, por ejemplo, obteniendo resultados más afines a lo que buscan.

— Ofrecer productos y servicios de forma gratuita: la habilidad de una empresa para monetizar el uso del *Big data*, por ejemplo, mediante publicidad dirigida o personalizada, permite extraer beneficios de una de las caras del mercado (la de los anunciantes) y ofrecer un producto gratuito a los consumidores en la otra cara del mercado (que, en realidad, están «pagando» con sus datos). Esto ocurre, por ejemplo, con las redes sociales, los buscadores web, navegadores, o determinadas aplicaciones para el móvil.

— Nuevas oportunidades de negocio: los datos pueden ayudar a las empresas a lanzar nuevos productos y servicios. Por ejemplo, los datos de movilidad generados por el móvil son usados por servicios de navegación como Waze (ahora de Google) o Google Maps para mostrar atascos y rutas más eficientes a sus usuarios)²⁶, ofreciendo un servicio más completo a los usuarios.

— Ofrecer productos o servicios personalizados: las empresas también pueden usar los datos para delimitar o perfilar mejor a los consumidores y, por ejemplo, enviarles publicidad o productos y servicios personalizados en función de sus gustos e intereses. De esta forma, las empresas reducen sus costes de marketing al dirigirse con precisión a su público objetivo y los consumidores sólo reciben ofertas que les puedan interesar²⁷.

2.2. Principales inconvenientes

La obtención y utilización de *Big data* por parte de determinadas empresas puede ayudar a crear, preservar, o reforzar el poder de mercado de algunas empresas. En concreto, las empresas que dispongan de estos datos podrían elevar las barreras de entrada o expansión al mercado (se considera que las grandes empresas digitales están mejor posicionadas para bloquear la entrada de determinados rivales en comparación con negocios tradicionales); o usar la información que terceras partes generan en su relación con la propia empresa para competir contra ellas mismas.

Para determinar si se genera o no un problema de poder de mercado, resulta necesario evaluar hasta qué punto el *Big data* del incumbente le proporciona una

²⁴ Estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa, «Competition Law and Data», de mayo de 2016.

²⁵ *Ibid.*, págs. 9 y 10.

²⁶ *Ibid.*, pág. 10.

²⁷ *Ibid.*, págs. 10 y 11.

ventaja económica frente a otros operadores que le permitiría crear, preservar, o reforzar su poder de mercado, lo que habrá que analizar caso por caso.

Para llevar a cabo esta evaluación, se debe atender a una serie de factores²⁸ (que son los que determinaran si podría existir o no poder de mercado) como: i) los efectos de red (*network effects*); ii) si se trata de un mercado de dos o varias caras (*multi-sided markets*); iii) si existe multiconexión (*multi-homing*); iv) las dinámicas del mercado; v) si existen economías de escala, y vi) si se dan situaciones del tipo el ganador se lo queda todo o «*Winner takes it all*».

Una vez analizados, entre otros, estos factores caso por caso, podrá determinarse si existe poder de mercado y si, el uso del *Big data*, contribuye y en qué medida lo hace, a la existencia del mismo.

III. TEORÍAS DEL DAÑO DESDE LA PERSPECTIVA DEL ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO Y LAS CONCENTRACIONES

Como se ha adelantado, el debate sobre los riesgos que el *Big data* puede entrañar desde la perspectiva de competencia ha estado principalmente vinculado a la posible adquisición de poder de mercado como consecuencia del control y uso de la información, por lo que se ha prestado especial atención a los problemas que se podían derivar de su obtención y uso desde la perspectiva de los abusos de posición de dominio y de las concentraciones²⁹.

En este sentido, varios autores han señalado, centrándose en los efectos de red del *Big data*, que favorece la concentración y la existencia de posiciones de dominio³⁰, y, la OCDE concluyó en un informe de 2014 que los mercados que se basan en *Big data* son propensos a la concentración y a la existencia de escenarios en las que el ganador se lo queda todo («*Winner takes it all*»)³¹.

Conviene recordar que, desde el punto de vista del Derecho de la competencia no está prohibido que una empresa tenga una posición de dominio en el mercado, sino el abuso de dicha posición.

A continuación, se presentan una serie de conductas relacionadas con la obtención y uso del *Big data* desde la perspectiva de los abusos de posición de dominio y concentraciones, que podrían perjudicar el proceso competitivo y representar infracciones del Derecho de la competencia. En algunos de estos casos, si existe, se hará referencia a la práctica decisional de autoridades de competencia, lo que servirá para ilustrar de forma práctica las potenciales conductas o teorías del daño que se han identificado.

1. Abuso de posición de dominio

Desde la perspectiva del abuso de posición de dominio se han identificado las siguientes teorías del daño o conductas potencialmente problemáticas³²:

²⁸ VELASCO SANZO (2022), págs. 90-92.

²⁹ HERRERO SUÁREZ (2018), págs. 16 y 17.

³⁰ RUBINFELD y GAL (2017), pág. 6.

³¹ OECD, *Data-Driven Innovation For Growth And Well-Being: Interim Synthesis Report* (2014), pág. 7, consultar en <https://www.oecd.org/sti/inno/data-driven-innovation-interim-synthesis.pdf>.

³² Las distintas investigaciones que se citan han sido clasificadas donde se considera que encajan mejor, sin perjuicio de que las mismas puedan encajar en varias categorías.

1.1. Negativa de acceso a una fuente de datos

La negativa de acceso a una fuente de datos por parte de un operador que tenga una posición de dominio en un potencial mercado específico de datos podría ser anticompetitiva si dichos datos constituyen un insumo esencial («*essential facility*») para competir en dicho mercado o en otro mercado relacionado³³.

De acuerdo con la jurisprudencia europea, para que se exista este tipo de abuso se tienen que cumplir una serie de condiciones³⁴: i) la negativa se tiene que referir a un producto que es indispensable para competir (*i. e.* que no hay productos o servicios alternativos); ii) la negativa tiene que prevenir o evitar la aparición de un nuevo producto; iii) la negativa no está justificada, y iv) es probable que excluya toda competencia en un mercado secundario.

Por tanto, para que se diera este tipo de abuso, los datos del incumbente deberían ser únicos e irreplicables, es decir, que no existiera otra forma de obtenerlos³⁵.

No obstante lo anterior, de acuerdo con jurisprudencia reciente, cuando la negativa de acceso consiste en imponer condiciones tan desventajosas que, *de facto*, funcionen como una negativa de acceso, el requisito de la indispensabilidad se relaja. En concreto, según el TJUE «cuando se trata de prácticas distintas de la denegación de acceso, la falta de tal carácter indispensable no es en sí misma determinante a efectos del examen de comportamientos potencialmente abusivos por parte de una empresa dominante»³⁶. Por tanto, puede haber casos en los que este requisito no sea tan exigente, lo que habrá que determinar caso por caso. En el mismo sentido se pronuncia la CE en la actualización³⁷ de sus Orientaciones sobre el artículo 102 TFUE³⁸.

Este tipo de conducta no es una desconocida para el Derecho de la competencia, ni para las autoridades de competencia.

En 2009, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia («CNMC»)³⁹ (por entonces, la Comisión Nacional de Competencia, «CNC») ya sancionó a Hidrocantábrico Distribución con 830.000 euros por abusar de su posición de dominio en el mercado de la distribución de energía, tras una denuncia presentada por Céntrica (una empresa comercializadora de energía)⁴⁰. La CNC consideró que Hidrocantábrico Distribución (una empresa verticalmente integrada, era distribuidora y comercializadora de energía) abusó de su posición

³³ Estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa, «Competition Law and Data», de mayo de 2016, pág. 18.

³⁴ C-418/01, *IMS Health*, 29 de abril de 2004, ECLI:EU:C:2004:257, párrafos 34-52; T-201/04, *Microsoft/Comisión*, 17 de septiembre de 2007, ECLI:EU:T:2007:289, párrafos 320-336, y C-7/97, *Brunner*, 26 de noviembre de 1998, ECLI:EU:C:1998:569, párrafos 44-45.

³⁵ Estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa, «Competition Law and Data», de mayo de 2016, pág. 18.

³⁶ C-165/19 P, *Slovak Telekom/Comisión*, ECLI:EU:C:2021:239, párrafo 50. *Vid.* también T-612/17. *Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping)*, ECLI:EU:T:2021:763, párrafos 230-234.

³⁷ *Vid.* pág. 7 del *Policy Brief* que resume los principales cambios y que puede ser consultado en https://competition-policy.ec.europa.eu/document/40413680-4eda-4ba0-96b1-e3e9d4e22106_en.

³⁸ Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes.

³⁹ Caso 645/08, *Céntrica/Hidrocantábrico* (*vid.* <https://www.cnmc.es/expedientes/64508>).

⁴⁰ De hecho, Céntrica presentó cinco denuncias en la CNC contra los cinco distribuidores activos en España por aquel entonces. En todos los casos el resultado fue el mismo.

de dominio al negar acceso al SIPS (una base de datos operada por su empresa de distribución y que era necesaria para prestar servicios de comercialización) a empresas comercializadoras competidoras, como Céntrica. Además, el caso también es interesante porque la empresa trató de justificar su negativa a dar acceso a la base de datos SIPS a empresas competidoras con base en el Reglamento General de Protección de Datos («RGPD») vigente en aquel momento. Sin embargo, la CNC rechazó esta justificación, entre otras razones, porque la empresa sí que dio acceso a la base de datos a su propia empresa comercializadora (como hemos explicado, era una empresa integrada verticalmente) y porque el propio RGPD establecía que suponía un incumplimiento del mismo el negar el acceso al SIPS a otras empresas comercializadoras.

Este caso es similar a otro de 2014 en el que la autoridad francesa de la competencia⁴¹ impuso medidas cautelares a GDF-Suez en la que obligaba a esta empresa a dar ciertos datos sobre sus clientes —sobre todo, datos de consumo— que había obtenido mientras era el monopolista del mercado (antes de la liberalización del sector), y que eran necesarios para que otras empresas comercializadoras de energía realizaran ofertas a los consumidores (no existían bases de datos públicas o privadas alternativas)⁴². Y también es similar a uno febrero de 2022 en el que la misma autoridad sancionó a EDF por abusar de su posición de dominio en el mercado de la electricidad al utilizar datos de consumidores que había obtenido de su posición de monopolista en el mercado mayorista para extender dicha posición a otros mercados mayoristas (p. ej., el del gas)⁴³.

Por su parte, la CE⁴⁴ investigó en 2012 a Thomson Reuters por un posible abuso de posición de dominio en el mercado de las fuentes de datos consolidadas en tiempo real (*consolidated real-time data feeds*, «CRTDF»). En concreto, Thomson Reuters había creado unos códigos (denominados «RIC») que identificaban valores financieros, y que eran utilizados por sus clientes para recuperar información de las CRTDF (la base/fuente de datos). De acuerdo con la CE, la empresa habría prohibido a sus clientes utilizar los RIC para recuperar datos e información de CRTDF competidores y habría impedido a terceros crear los mecanismos necesarios que hubieran permitido a los clientes de Thomson Reuters interoperar con los CRTDF de otros proveedores competidores (en otras palabras, aprovechaba el uso de los RIC por parte de sus clientes para reforzar o mantener su posición de dominio en el mercado de las fuentes de datos CRTDF). Finalmente, el caso se cerró con compromisos, en los que la empresa se comprometió, entre otros, a permitir que sus clientes utilizaran sus RIC para recuperar datos e información de CRTDF competidores a cambio de una cuota mensual.

Por otro lado, estudios recientes⁴⁵ sugieren que los mercados digitales en los que el dato es el *input* esencial al que se solicita acceso presentan

⁴¹ Decisión 14-MC-02, de 9 de septiembre de 2014 (vid. nota de prensa en <https://www.autoritedelaconurrence.fr/en/communiqués-de-presse/9-september-2014-gas-market>).

⁴² Este caso está citado como un ejemplo de *tying* en el estudio conjunto de las autoridades francesa y alemana de la competencia, pero nos parece que encaja mejor en un supuesto de negativa de acceso a una fuente de datos. También podría ser un caso de discriminación para favorecerse a sí misma y perjudicar a terceros.

⁴³ Decisión 22-D-06, de 22 de febrero de 2022 (que puede ser consultada en <https://competition-forum.com/the-french-competition-authority-sanctions-edf-and-its-subsidiaries-for-abuse-of-a-dominant-position-implying-data-use-they-detained-from-its-historical-operator-position-on-the-electricity-market/>).

⁴⁴ Caso AT.39654 (resumen en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_12_1433).

⁴⁵ Estudio publicado por la autoridad regulatoria de las telecomunicaciones en Reino Unido (Ofcom), «Data, Digital Markets and Refusal to Supply», de diciembre de 2022, pág. 22.

una serie de características (tales como los efectos de red, no exclusividad, los costes de cambio, etc.) que pueden hacer que sea más difícil aplicar el tradicional test legal de la negativa de suministro más propio de infraestructuras físicas. En estos casos, se sugiere que la regulación ex-ante puede ser un instrumento más eficaz para lidiar con la negativa de suministro de datos esenciales para competir en el mercado, por ejemplo, mediante la imposición de obligaciones de acceso o interoperabilidad (*vid.* Sección 1.7 para más información sobre la aplicación de regulación ex-ante a nivel europeo en este contexto).

1.2. *Abuso explotativo basado en la obtención de datos del usuario*

Los abusos explotativos son aquellos en los que una empresa en posición de dominio utiliza su poder para «explotar» o aprovecharse de sus proveedores, clientes y consumidores, e incluso de otros competidores, por ejemplo, mediante la imposición de condiciones comerciales injustas, precios excesivos, etc. (por contraposición a los abusos exclusionarios, que son aquellos que tienen por finalidad reducir, obstaculizar o eliminar la competencia en el mercado mediante la exclusión o expulsión de otros competidores u obstaculizando el acceso al mercado por parte de nuevos entrantes)⁴⁶.

En este contexto, podrían darse casos en los que una empresa en posición de dominio abuse de sus proveedores, clientes y consumidores, e incluso de otros competidores, por ejemplo, mediante el uso de *Big data* (ya sea por la forma en la que obtiene, procesa o utiliza los datos de los mismos o por la forma en la que los utiliza contra ellos).

En este sentido, existe un precedente muy reciente de la autoridad alemana de competencia (Bundeskartellamt)⁴⁷ que en 2019 impuso amplias restricciones a Facebook en el tratamiento de los datos de los usuarios. En concreto, exigió a Facebook que se abstuviera de utilizar términos y condiciones por los que la red social se autoriza a recopilar datos de numerosas fuentes externas a la misma (páginas web de terceros, aplicaciones, etc.) sin el consentimiento previo y expreso de los usuarios para combinarlos con los datos de la propia red social en contra de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos («RGPD»)⁴⁸. Se trata de una decisión muy relevante pero que no es firme ya que, en 2020, un tribunal regional ordenó suspender cautelarmente la decisión de la autoridad, orden que fue recurrida por la autoridad ante Tribunal Federal de Justicia de Alemania que dictaminó que no tenía dudas sobre la legalidad de la decisión del Bundeskartellamt y de que Facebook había cometido un abuso explotativo con su conducta, devolviendo el caso al tribunal regional que ha planteado una serie de preguntas ante el TJUE, dejando el procedimiento principal en suspenso. Aunque todavía no existe pronunciamiento por parte del

⁴⁶ BERENGUER FUSTER (2006), pág. 12.

⁴⁷ Decisión B6-22/16, de 6 de febrero de 2019 (cuyo resumen en inglés puede ser consultado en https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.pdf?__blob=publicationFile&v=3).

⁴⁸ Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

TJUE, el abogado general que asiste al tribunal en este caso publicó sus conclusiones el 20 de septiembre de 2022⁴⁹ en las que parece que se alinea con el Bundeskartellamt al considerar que una autoridad de competencia puede tener en cuenta la compatibilidad de una conducta con el RGPD para determinar si existe o no una infracción del Derecho de la competencia. Sin embargo, este análisis debe hacerse de manera incidental, es decir, como parte del análisis del contexto jurídico y económico, en la medida en que la única autoridad competente para determinar el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el RGPD es la autoridad de control designada por el correspondiente Estado miembro (de acuerdo con el principio de ventanilla única establecido en los arts. 51 a 67 del RGPD).

Además, el Bundeskartellamt, haciendo uso de los nuevos poderes que le ha concedido la décima reforma de su Ley de Defensa de la Competencia (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB*), pensada especialmente para perseguir conductas desarrolladas por empresas con un poder de mercado significativo, principalmente del mundo digital, es decir, una especie de *Digital Markets Act* pero a nivel nacional, inició en enero de 2021 una investigación contra Facebook⁵⁰ (ahora Meta) por un caso de *tying*⁵¹ entre el dispositivo de realidad virtual Oculus y su red social, en la medida en que se obligaba a los usuarios a registrarse en Facebook para usar el producto. En noviembre de 2022⁵², Meta se comprometió a que se puedan utilizar estos dispositivos sin vincularlos con una cuenta de Facebook o Instagram, y se dará la opción a los usuarios de que decidan si quieren usarlos vinculados a otros servicios de Meta. Por su parte, la autoridad ha anunciado que continuará vigilando a la compañía y el modo en el que finalmente implementa estas soluciones.

En enero de 2023, la misma autoridad también envió un pliego de cargos a Google⁵³, por sus términos y condiciones en relación con el procesamiento de datos. De acuerdo con la autoridad alemana, Google combina datos consumidores de varios de sus servicios (Maps, Youtube, Gmail, etc.) y de aplicaciones y webs de terceros para crear perfiles de sus usuarios muy precisos sin que se haya dado suficiente capacidad de elección a los usuarios sobre si consienten o están de acuerdo con este procesamiento de sus datos tan exhaustivo. Según la autoridad, una capacidad de elección suficiente requiere, en particular, que los usuarios puedan limitar el tratamiento de los datos al servicio específico utilizado y que sean capaces de distinguir los propósitos para los que los datos están siendo procesados.

⁴⁹ Opinión del abogado general Rantos en el caso C-252/21, *Meta Platforms* (ECLI:EU:C:2022:704).

⁵⁰ Nota de prensa de 28 de enero de 2021 del Bundeskartellamt sobre la aplicación de la Sección 19.^a de la ley de defensa de competencia alemana al caso *Facebook/Oculus* (que puede ser consultada en inglés en https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Pressemitteilungen/2021/28_01_2021_Facebook_Oculus.pdf?__blob=publicationFile&v=2).

⁵¹ Nota de prensa de 10 de diciembre de 2020 del Bundeskartellamt sobre el caso *Facebook/Oculus* (que puede ser consultada en inglés en https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2020/10_12_2020_Facebook_Oculus.html?nn=3599398).

⁵² Nota de prensa de 23 de noviembre de 2022 del Bundeskartellamt sobre el caso *Facebook/Oculus* (que puede ser consultada en inglés en https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2022/23_11_2022_Facebook_Oculus.html).

⁵³ Nota de prensa de 11 de enero de 2023 del Bundeskartellamt sobre el caso *Google* (que puede ser consultada en inglés en https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2023/11_01_2023_Google_Data_Processing_Terms.html).

1.3. Acceso discriminatorio a una fuente de datos

Una empresa en posición de dominio podría abusar de dicha posición si concede un acceso discriminatorio a su *Big data* o a fuentes de datos propias y con dicho comportamiento posiciona a unas empresas en una posición de desventaja frente a otras. También podría producirse una situación similar si una empresa dominante y verticalmente integrada (p. ej., que opera una plataforma de intermediación y, además, vende productos directamente junto con el resto de vendedores independientes que usan dicha plataforma), utiliza los datos obtenidos de terceros y del comportamiento de sus clientes en su propio beneficio y en perjuicio de los propios terceros y consumidores que generan los datos.

De hecho, esta es precisamente una de las investigaciones que inició en julio de 2019 la CE contra Amazon⁵⁴, al considerar que Amazon, en su doble papel de propietario del mercado en línea (*Marketplace*) y vendedor, podría haber abusado de su posición de dominio en el mercado de la prestación de servicios de intermediación a terceros vendedores a través de su mercado en línea en Francia y Alemania, al utilizar datos de los terceros vendedores independientes que utilizan su plataforma (como el número de pedidos y envíos de los productos, los ingresos de los vendedores, el número de visitas a las ofertas, el rendimiento de los vendedores, número de reclamaciones, etc.) para calibrar sus propias ofertas comerciales y decisiones estratégicas en su propio beneficio y en perjuicio de dichos terceros vendedores, a los que pondría en una posición de desventaja competitiva respecto a la propia Amazon⁵⁵. Finalmente, en diciembre de 2022⁵⁶, la investigación se cerró con compromisos en los que Amazon se comprometió, entre otros, a no utilizar los datos no públicos obtenidos por su papel como gestor del mercado en línea para sus propias actividades a nivel minorista, es decir, Amazon debe dejar de utilizar los datos no públicos de terceros vendedores a los que tiene acceso al prestarles servicios de intermediación a través de su mercado en línea para calibrar sus propias ofertas comerciales en el mercado minorista en el que compite de forma directa con dichos terceros vendedores (asegurándose, por tanto, que sus dos roles como gestor del mercado en línea y vendedor se prestan de manera independiente). Además, Amazon se comprometió a establecer mecanismos de control para auditar y controlar el cumplimiento de esta obligación.

En junio de 2021, en un caso similar, la CE⁵⁷ inició una investigación contra Facebook (ahora Meta), a la que acaba de enviar un pliego de cargos en el que acusa a la compañía de dos conductas⁵⁸: i) utilizar datos de terceros que

⁵⁴ Nota de prensa de la CE sobre el envío de un pliego de concreción de hechos a Amazon en los casos AT.40462 y AT.40703, de 10 de noviembre de 2020, en relación con la investigación iniciada en 2019 (que se puede consultar en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2077).

⁵⁵ Por tanto, estos casos de discriminación también podrían incluir conductas similares como las de auto-preferencia (*self-prefering*).

⁵⁶ Nota de prensa de la CE sobre la aceptación de los compromisos propuestos por Amazon en los casos AT.40462 y AT.40703, de 20 de diciembre de 2022 (que se puede consultar en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7777).

⁵⁷ Nota de prensa de la CE sobre el inicio de la investigación contra Facebook, de 4 de junio de 2021 (que se puede consultar en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2848).

⁵⁸ Nota de prensa de la CE sobre el envío de un pliego de cargos a Facebook, de 19 de diciembre de 2022 (que se puede consultar en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7728).

obtiene de la prestación de servicios de publicidad para mejorar su oferta en su plataforma de anuncios clasificados (Facebook Marketplace), y ii) vincular dicha plataforma de anuncios clasificados con su red social. En relación con la primera conducta relacionada con la discriminación, la CE considera que Meta estaría imponiendo unilateralmente condiciones comerciales injustas a los servicios competidores de anuncios clasificados en línea que se anuncian en Facebook o Instagram. En concreto, le preocupa que las condiciones, que autorizan a Meta a utilizar datos relacionados con anuncios derivados de competidores en beneficio de Facebook Marketplace, sean injustificadas, desproporcionadas y no necesarias para la prestación de servicios de anuncios clasificados en línea en las plataformas de Meta. Tales condiciones estarían imponiendo una carga injusta a los competidores en beneficio de Facebook Marketplace.

De manera similar, la autoridad británica de la competencia (*Competition and Markets Authority*, «CMA»)⁵⁹, inició en junio de 2021 una investigación contra Facebook para determinar si dicha empresa ha obtenido una ventaja injusta sobre sus competidores en la prestación de servicios de anuncios clasificados en línea y de citas en línea, a través de la forma en que recopila y utiliza determinados datos. De acuerdo con la CMA, Facebook obtiene datos de sus servicios de publicidad —que permiten a empresas anunciarse a los usuarios de la red social— y de su botón «*sign-in option*», que permite a los usuarios iniciar sesión en webs de terceros, aplicaciones y otros servicios usando sus datos de Facebook sin necesidad de registrarse, y podría estar usando estos datos de manera injusta y discriminatoria para beneficiar sus propios servicios tanto en Facebook Marketplace y Facebook Dating.

Por otro lado, la autoridad francesa de competencia⁶⁰ inició en 2021 una investigación contra Apple para determinar si los cambios introducidos por la empresa en la nueva versión de su sistema operativo para móviles (iOS) constituyen un abuso de posición de dominio. Al parecer, Apple introdujo una nueva característica denominada «transparencia en el seguimiento de las aplicaciones» (*App Tracking Transparency*, «ATT») que consistiría en que cuando un usuario de iPhone visita una aplicación descargada a través de la App Store, se le muestra una ventana emergente en la que se le pide su consentimiento explícito para autorizar la cesión de sus datos personales por parte de la aplicación a terceros con fines publicitarios. Si Apple sí que está autorizada para acceder a estos datos, la política ATT podría considerarse una forma de discriminación o «autopreferencia», en la medida en que podría considerarse que Apple estaría aplicando, sin justificación, normas más vinculantes a los operadores terceros que las que se aplica a sí misma para operaciones similares con el objetivo de expulsar a terceros del mercado de la publicidad personalizada, mientras refuerza su posición en el mismo. Este mismo caso estaría siendo investigado por el Bundeskartellamt⁶¹.

⁵⁹ Nota de prensa de la CMA sobre el inicio de la investigación contra Facebook, de 4 de junio de 2021 (que se puede consultar en <https://www.gov.uk/government/news/cma-investigates-facebook-s-use-of-ad-data>).

⁶⁰ Vid. nota de prensa de la autoridad francesa de la competencia sobre la negativa a conceder medidas cautelares, de 17 de marzo de 2021 (que puede ser consultada en <https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/press-release/targeted-advertising-apples-implementation-att-framework-autorite-does-not-issue> “\”_fn1). La investigación principal sigue su curso.

⁶¹ Vid. nota de prensa del Bundeskartellamt sobre el inicio de una investigación contra Apple, de 14 de junio de 2022 (que puede ser consultada en https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2022/14_06_2022_Apple.html).

1.4. Contratos de exclusiva

La celebración de acuerdos de exclusiva por parte de una empresa en posición de dominio podría considerarse abusivo, en la medida en que podría reducir la competencia en el mercado al producir un efecto de cierre en el mismo (*i. e.* excluir a competidores del mercado)⁶².

Dicha empresa dominante podría llevar a cabo contratos de exclusiva en dos niveles (que, en realidad, son las dos caras de una misma moneda): i) al nivel del suministro de datos (sólo la empresa dominante que tiene el *Big data* puede suministrar la información al otro operador), y ii) al nivel de la obtención de los datos (sólo la empresa dominante que tiene el *Big data* puede obtener los datos del otro operador).

El potencial problema de competencia sería, en el primer escenario, un efecto de cierre o exclusión de otros proveedores de información, que verían cerrado su acceso a un operador porque este se ha comprometido a que sólo puede proveerse de la empresa dominante que tiene el *Big data* (*i. e.* bloqueo de clientes o *customer foreclosure*); mientras que, en el segundo escenario, se produciría un efecto de cierre de los operadores de los que se puede obtener información, porque estos se habrían comprometido a suministrarle sus datos sólo a la empresa dominante que tiene el *Big data*, de forma que se disminuyen las alternativas para que otros operadores puedan alcanzar el mismo nivel de datos que la empresa dominante (*i. e.* bloqueo de insumos o *input foreclosure*).

Por ejemplo, en 2017, la CNMC⁶³ cerró una investigación contra IMS Health por un posible abuso de posición de dominio en el mercado del suministro de información sobre ventas a la industria farmacéutica mediante una terminación convencional, tras la denuncia presentada por un competidor de dicha empresa. En concreto IMS Health tenía firmados contratos de suministro de información con las principales empresas distribuidoras de productos farmacéuticos⁶⁴, que le suministraban datos sobre la venta de estos productos de forma exclusiva, y que luego IMS Health utilizaba para vender estudios de mercado⁶⁵. Si dichos distribuidores rompían la exclusiva negociando el suministro de sus datos de ventas con empresas competidoras de IMS Health, dicha empresa podía: i) rescindir el contrato por pérdida de exclusividad, o ii) aplicar una cláusula de paridad de precios o MFN que obligaba a sus distribuidores a ofrecerle unas condiciones comerciales que fueran, al menos, igual de favorables que las ofrecidas al tercero competidor

⁶² Comunicación de la Comisión, Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes; párrafo 32. Esta comunicación ha sido actualizada el 27 de marzo de 2023 (consultar la página web dedicada al proceso de reforma de las orientaciones en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1911), pero este párrafo no ha sido modificado.

⁶³ S/DC/0567/15, Estudios de Mercado Industria Farmacéutica (*vid.* nota de prensa sobre el caso en <https://www.cnmc.es/2017-07-27-la-cnmc-acuerda-la-terminacion-convencional-del-expediente-contra-ims-health-sa-ims-por>).

⁶⁴ Las empresas activas en los servicios de información de ventas y distribución de productos farmacéuticos recopilan la información suministrada principalmente por distribuidores mayoristas, oficinas de farmacias, hospitales y clínicas y médicos, y la reciben habitualmente por medios telemáticos (pág. 7 de la decisión).

⁶⁵ Estudios de mercado, que incluyen una gran variedad de productos y servicios destinados a medir y analizar el comportamiento de los consumidores finales, el tamaño y dinámica de los distintos mercados, la evolución del consumo de las oficinas de farmacia de los distintos hospitales, la dinámica tanto de la prescripción como de la dispensación farmacéutica, la evolución de las compras y ventas de un determinado producto farmacéutico, así como las tendencias del mercado (pág. 7 de la decisión).

de IMS Health. La CNMC consideró que dicha conducta podía tener un efecto de cierre en el mercado del suministro de información sobre ventas a la industria farmacéutica —donde operaba y era dominante IMS Health—, expulsando a los competidores existentes (como el denunciante) y dificultando la entrada de los nuevos. Para solucionar las preocupaciones detectadas por la autoridad, la empresa se comprometió a eliminar las cláusulas controvertidas de sus contratos.

1.5. Vinculación de productos o tying

La vinculación o el *tying* es un tipo de abuso que consiste la subordinación de la venta de un determinado producto en un mercado en el que la empresa es normalmente dominante —denominado producto vinculante— a la adquisición obligatoria por parte del comprador de un segundo bien o servicio en un mercado en el que la empresa dominante quiere extender o apalancar su poder de mercado —producto vinculado—⁶⁶. En estos casos, la empresa dominante trataría de extender o apalancar su posición de dominio en el mercado del producto vinculante al mercado del producto vinculado, lo que podría tener efectos de cierre de mercado en el mercado del producto vinculado (*i. e.* excluir a competidores en dicho mercado).

Una empresa con posición de dominio podría abusar de dicha posición si utiliza los datos obtenidos en un mercado determinado para extender o aumentar su poder de mercado en otro mercado⁶⁷.

Así, por ejemplo, la CMA⁶⁸ mencionó en un estudio de 2015 la posibilidad de que una empresa con posición de dominio que fuera propietaria de una importante base de datos vinculara el acceso a la misma a la contratación de sus propios servicios de análisis de mercado, lo que le permitiría extender su posición de dominio de un mercado a otro y excluir, en el mercado de los análisis de mercado, a otras empresas competidoras (que se encuentran, además, en una posición de desventaja competitiva precisamente por la posición de dominio de la empresa en el mercado de los datos, que constituye el *input* para desarrollar la actividad en este segundo mercado).

Por su parte, la autoridad francesa de la competencia impuso en 2014 una multa de 5,7 millones de euros a Cegedim abusar de su posición de dominio en el mercado de las bases de datos médicas en Francia por negarse a vender su base de datos (*OneKey*) a los clientes que usaran un software competidor para tratar los datos en lugar del software propietario de Cegedim, tratando de apalancar/extender la posición de dominio que tenía en el mercado de las bases de datos al mercado de software para tratar dichos datos⁶⁹.

⁶⁶ Comunicación de la Comisión, Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes; párrafos 47 y 48 (esta comunicación ha sido actualizada el 27 de marzo de 2023 (consultar la página web dedicada al proceso de reforma de las orientaciones en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1911), pero estos párrafos no han sido modificados).

⁶⁷ Estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa, «Competition Law and Data», de mayo de 2016, pág. 20.

⁶⁸ «The Commercial Use of Consumer data» (2015), CMA, pág. 90 (puede ser consultado en https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/435817/The_commercial_use_of_consumer_data.pdf).

⁶⁹ Aunque puede parecer un caso de negativa de suministro, la autoridad francesa lo trató como un caso de discriminación, y así está recogido tanto en la decisión como en el resumen de la misma del estudio conjunto

Por último, en relación con el pliego de cargos de la CE a Meta mencionado previamente⁷⁰, además de la ya comentada discriminación, la CE considera que Meta vincula su servicio de anuncios clasificados en línea (Facebook Marketplace) con su red social (Facebook). Esto significa que los usuarios de Facebook tienen automáticamente acceso a Facebook Marketplace, lo quieran o no. A la CE le preocuparía que los competidores de Facebook Marketplace puedan verse excluidos del mercado de los anuncios clasificados, ya que la vinculación confiere a Facebook Marketplace una ventaja de distribución sustancial que los competidores no pueden igualar.

1.6. *Discriminación de precios basada en el uso de Big data*

La discriminación de precios consiste, muy resumidamente, en cobrar a diferentes clientes o diferentes clases de clientes precios diferentes por bienes o servicios cuyos costes de producción son los mismos o, por el contrario, cobrar un precio único a los clientes para quienes los costes de suministro difieren⁷¹, lo que podría tener un efecto de cierre del mercado (*i. e.* exclusión de competidores del mercado).

Así, una empresa que tiene información sobre los hábitos de compra de consumidores, clientes y proveedores está en una mejor posición para evaluar la disposición que tienen de pagar por un producto o servicio y, en el caso de que dicha empresa tenga poder de mercado, podría ser capaz de cobrar precios distintos a diferentes clientes gracias a los datos de los que dispone⁷².

1.7. *Regulación: especial consideración al Reglamento de Mercados Digitales (DMA)*

Conscientes de la velocidad a la que se producen los cambios en el mundo digital, los gobiernos de distintas jurisdicciones se están apresurando por adoptar nuevos paquetes regulatorios (sólo hay que ver las reformas de las leyes de defensa de competencia de Alemania⁷³, Estados Unidos⁷⁴, o la propuesta en Italia⁷⁵) que establezcan una serie de obligaciones *ex-ante* para solucionar problemas estructurales y garantizar una competencia efectiva en los mercados.

de las autoridades francesa y alemana repetidamente citado en este artículo (págs. 18 y 19). Sin embargo, nosotros lo hemos clasificado como un caso de *tying*, en la medida en que se podría interpretar que Cegedim era dominante en el mercado de las bases de datos y vinculó la venta de su base de datos —producto vinculante— a la contratación conjunta con su *software* —producto vinculado—. Es decir, si no se contrataban los dos productos (vinculante y vinculado), no se podía comprar sólo el producto vinculante (de ahí que hablemos de vinculación o *tying* de dos productos). La sanción fue confirmada en 2017 por el Tribunal Supremo francés.

⁷⁰ Nota de prensa de la CE sobre el envío de un pliego de cargos a Facebook, de 19 de diciembre de 2022 (que se puede consultar en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7728).

⁷¹ C-209/10, *Post Danmark A/S*, 27 de marzo de 2012, ECLI:EU:C:2012:172, párrafo 30.

⁷² Estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa, «Competition Law and Data», de mayo de 2016, pág. 22.

⁷³ *Vid.* «Compendium of approaches to improving competition in digital markets», publicado por el G7 el 29 de noviembre de 2021, pág. 54 (puede ser consultado en <https://www.gov.uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets>).

⁷⁴ *Ibid.*, págs. 83-85 (puede ser consultado en <https://www.gov.uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets>).

⁷⁵ *Ibid.*, págs. 62 y 63 (puede ser consultado en <https://www.gov.uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets>).

En Europa, se publicó en el *Diario Oficial de la Unión Europea* el 12 de octubre de 2022 el Reglamento de Mercados Digitales (DMA, Digital Markets Act)⁷⁶, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2022 (aunque, dado el importante alcance de la norma y de las obligaciones que impone, su implementación será gradual).

La DMA impone a determinadas empresas (llamadas guardianes de acceso o *gatekeepers* —i. e. empresas que operan en determinados ámbitos y que cumplen una serie de criterios que se especifican en la norma y que, en general, se refieren a grandes empresas tecnológicas—) una serie de obligaciones (muchas de ellas, conductas que ya han sido sancionadas en el ámbito del Derecho de la competencia): i) de cumplimiento automático (las del art. 5); ii) de cumplimiento tras un diálogo regulatorio de seis meses con la CE (las del art. 6), y iii) de interoperabilidad en aplicaciones de mensajería.

En concreto, muchas de estas conductas están relacionadas con el uso de datos por parte de estas empresas por lo que se espera que, al tener que cumplir con estas obligaciones, se libere en cierta parte a las autoridades de competencia de perseguir estas conductas desde la perspectiva del Derecho de la competencia. En concreto:

- El artículo 5.2 establece la obligación de contar con el consentimiento personal para combinar datos personales.

- Los artículos 5.9 y 5.10 establecen la obligación de suministrar información a anunciantes y editores sobre precios y otros datos en publicidad en línea.

- El artículo 6.2 establece la obligación de no utilizar datos no públicos de usuarios profesionales para competir con ellos.

- El artículo 6.7 establece la obligación de permitir la interoperabilidad a usuarios profesionales con el sistema operativo y asistente virtual.

- El artículo 6.8 establece la obligación de permitir acceder a información sobre medición del rendimiento de los anuncios.

- El artículo 6.9 establece la obligación de permitir la portabilidad de datos de los usuarios finales (no sólo de datos personales).

- El artículo 6.11 establece la obligación a buscadores de compartir información sobre rankings, búsquedas, clics, con buscadores competidores.

Como puede observarse, muchas de estas conductas se solapan con el contenido de muchas de las investigaciones que han realizado o están realizando las autoridades de competencia y que se han ido citando a lo largo de este artículo.

2. Control de concentraciones⁷⁷

Una de las estrategias que pueden desarrollar las empresas para hacerse con grandes volúmenes de datos es la adquisición de empresas que dispongan de ellos.

⁷⁶ Reglamento (UE) 2022/1925, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales).

⁷⁷ El debate suscitado en torno a las denominadas «killer acquisitions», esto es, la adquisición de competidores potenciales, normalmente *start-ups* con un gran potencial de crecimiento pero con unos niveles de ingresos reducidos en sus etapas iniciales, por parte de grandes empresas digitales, no será cubierto en este artículo, así como el debate en torno a las soluciones que se discuten para solucionar este problema (como, p. ej., la modificación de los umbrales de notificación o el uso en Europa del art. 22 del Reglamento 139/2004).

En muchos casos, estas adquisiciones no serán problemáticas y, de hecho, pueden presentar eficiencias (producir mejores productos y servicios como consecuencia del acceso a los datos), pero podrían llegar a serlo si los datos de la empresa adquirida (o la combinación de dichos datos con los de la empresa adquirente) son difíciles de replicar y son necesarios para competir en el mercado, en la medida en que se podría producir un cierre del mercado (*i. e.* expulsión de operadores que antes accedían a los datos de la adquirida o, en caso de combinación de datos de ambas empresas, a los de una u otra empresa pero que, al sólo existir una opción tras la operación, pueden verse privados de acceso a los mismos)⁷⁸.

El papel que juegan los datos en las concentraciones económicas no es un asunto novedoso, ya que existen varias operaciones en las que las autoridades de competencia han tenido en cuenta este aspecto a la hora de realizar el análisis sustantivo de las mismas. De hecho, como se explicará, muchas de estas operaciones se autorizaron con compromisos que exigían, entre otros, remedios de interoperabilidad (*i. e.* soluciones para evitar que productos o servicios competidores no puedan seguir funcionando correctamente con los productos de las partes de la concentración), obligaciones de separación de datos (*data silo obligations*) y obligaciones de acceso.

Así, por ejemplo, la CE revisó y requirió remedios de interoperabilidad en *Microsoft/LinkedIn* (2016)⁷⁹ y *Google/Fitbit* (2020)⁸⁰, para solucionar las preocupaciones detectadas de que las partes podrían ser capaces de utilizar sus datos para prohibir la entrada de nuevos operadores o fortalecer su poder de mercado⁸¹. Además, en el caso de *Google/Fitbit*, también se acordó que: i) los datos de los usuarios de Fitbit se mantendrían separados de cualquier otro que Google usara para la publicidad *online* (*data silo obligation*), y ii) que se daría acceso a las interfaces de programación (denominadas en inglés, APIs) de Fitbit y Android para asegurar que productos y servicios competidores podrían seguir funcionando con los de las partes.

La autoridad japonesa de la competencia también revisó la operación *Google/Fitbit* (2021) y también exigió para su aprobación remedios de comportamiento y, entre otros, el compromiso de mantener la interoperabilidad con otros operadores en el mercado y la separación de datos entre las partes⁸².

También la CE, tuvo en cuenta el papel de los datos en la operación *Facebook/WhatsApp* (2014)⁸³. En concreto, uno de los aspectos analizados fue si la adquisición de WhatsApp podía fortalecer la posición de Facebook en

⁷⁸ Estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa, «Competition Law and Data», de mayo de 2016, págs. 16 y 17, y HERRERO SUÁREZ (2018), págs. 18 y 19.

⁷⁹ Caso M.8124 (cuya nota de prensa puede ser consultada en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_4284).

⁸⁰ Caso M.9660 (cuya nota de prensa puede ser consultada en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2484).

⁸¹ Vid. «Compendium of approaches to improving competition in digital markets», publicado por el G7 el 29 de noviembre de 2021, párrafo 4.16 (puede ser consultado en <https://www.gov.uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets>).

⁸² Vid. «Compendium of approaches to improving competition in digital markets», publicado por el G7 el 29 de noviembre de 2021, párrafo 3.4 (puede ser consultado en <https://www.gov.uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets>).

⁸³ Caso M.7217 (cuya nota de prensa puede ser consultada en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_1088).

el mercado de la publicidad *online* y, específicamente, si le permitiría: i) introducir anuncios en WhatsApp, y/o ii) usar los datos de WhatsApp para mejorar sus anuncios, personalizándolos según el usuario. Sin embargo, la CE aprobó la operación al considerar que, con independencia de si se producían o no los dos escenarios anteriores, seguirían existiendo un buen número de operadores alternativos que ofrecían servicios de publicidad *online* y un buen volumen de datos sobre los usuarios que no estaría bajo el control exclusivo de Facebook.

Este caso también es interesante porque, aunque la operación fue aprobada en 2014, en 2017 la CE⁸⁴ impuso a Facebook una sanción de 110 millones de euros por haber suministrado información engañosa durante el análisis sustantivo de la operación. En concreto, Facebook dijo que no era posible vincular automáticamente las cuentas y datos de WhatsApp con las cuentas y datos de Facebook de los usuarios. Sin embargo, en agosto de 2016, WhatsApp anunció un cambio en sus términos y condiciones de privacidad que incluía dicha posibilidad. La CE analizó el asunto y consideró que Facebook era consciente de esta posibilidad desde la notificación de la operación, lo que motivó la imposición de la sanción.

Por su parte, el Department of Justice («DOJ») de Estados Unidos consideró en 2014 que la adquisición de PowerReviews por parte de Bazaarvoice, dos empresas que se dedicaban a la clasificación y valoración (*ranking and review*) de fabricantes y distribuidores, obteniendo, organizando y mostrando la opinión de los consumidores, podía tener efectos anticompetitivos en el mercado. Por ello, procedió a denunciar la operación ante los tribunales, con la intención de que se obligara a las partes a deshacer la operación, entre otras razones, por considerar que la combinación de los datos de ambas empresas podía constituir una barrera de entrada al mercado, sobre todo, teniendo en cuenta que se creaba una situación de casi monopolio, lo que podría haber aislado a las partes de la concentración de otros competidores más pequeños o, incluso, de nuevos entrantes⁸⁵. Los tribunales le dieron la razón al DOJ y, finalmente, el DOJ y las partes llegaron a un acuerdo (*settlement*) por el que Bazaarvoice se comprometió a vender PowerReviews a un tercero.

IV. CONCLUSIONES

Las autoridades de competencia prestan cada vez más atención a los mercados digitales y, entre los asuntos a los que se ha prestado más atención, está el uso del *Big data* por parte de empresas que disponen de grandes volúmenes de datos y los mismos son necesarios para competir en el mercado.

Por ahora, en la mayor parte de los casos, las autoridades han analizado la obtención, almacenamiento, síntesis y análisis, y uso del *Big data* desde la pers-

⁸⁴ Nota de prensa de la CE sobre la multa impuesta a Facebook por suministrar información engañosa, de 18 de mayo de 2017 (que se puede consultar en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_17_1369).

⁸⁵ Vid. nota de prensa oficial del DOJ sobre la adquisición de PowerReviews por parte de Bazaarvoice (que puede ser consultada en <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-and-bazaarvoice-inc-agree-remedy-address-bazaarvoice-s-illegal-acquisition>). También citado en el estudio conjunto de las autoridades de competencia alemana y francesa, «Competition Law and Data», de mayo de 2016, págs. 12 y 13.

pectiva del abuso de posición de dominio y del control de las concentraciones económicas.

Aunque la principal característica de los mercados digitales es que son mercados muy dinámicos e innovativos, ello no ha impedido que, debido a determinadas características de estos mercados (como los efectos de red), y a una creciente concentración en el sector, determinadas empresas hayan consolidado sus posiciones en el mercado en los últimos años.

Esto ha provocado que se ponga el foco en los mercados digitales, como demuestra la actividad reciente de las autoridades de competencia que han desplegado una intensa actividad investigadora y sancionadora en este sentido.

Unido a esta intensa actividad, los legisladores nacionales están dotando a las autoridades de competencia de nuevos poderes para hacer frente a los gigantes digitales, sólo hay que ver las reformas de las leyes de defensa de competencia de Alemania⁸⁶, Estados Unidos⁸⁷, o la propuesta en Italia⁸⁸, que van a permitir a dichas autoridades hacer frente a las conductas de grandes empresas tecnológicas en procedimientos más rápidos que los actuales de competencia. De hecho, en Europa ya ha entrado en vigor la *Digital Market Act*⁸⁹, que impone una serie de obligaciones de cumplimiento automático (muchas de ellas, conductas que ya han sido sancionadas en el ámbito del Derecho de la competencia) a determinadas empresas (llamadas guardianes de acceso o *gatekeepers* —i. e. empresas que operan en determinados ámbitos y que cumplen una serie de criterios que se especifican en la norma y que, en general, se refieren a grandes empresas tecnológicas—).

Es esperable que, con la combinación del Derecho de la competencia y de estas normas adicionales que se están aprobando para regular los mercados digitales, las autoridades de competencia estén en una buena posición para hacer frente a los retos que se derivan de los mercados digitales, asegurando el mantenimiento de una competencia efectiva en los mismos en beneficio de consumidores, usuarios y otros operadores.

V. BIBLIOGRAFÍA

- BERENGUER FUSTER, Luis (2006), «Otras formas de abuso de posición dominante (con especial mención al abuso de situación de dependencia económica)», *Fundación Rafael del Pino*, págs. 415-437.
- CASE, Megan (2021), «Google, Big Data, & Antitrust», *Delaware Journal of Corporate Law*, vol. 46, núm. 2, págs. 1-65.
- GAUTIER, Axel, y LAMESCH, Joe (2020), «Mergers in the Digital Economy», *CESifo Working Paper*, núm. 056, págs. 1-34.

⁸⁶ Vid. «Compendium of approaches to improving competition in digital markets», publicado por el G7 el 29 de noviembre de 2021, pág. 54 (puede ser consultado en <https://www.gov.uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets>).

⁸⁷ *Ibid.*, págs. 83-85 (puede ser consultado en <https://www.gov.uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets>).

⁸⁸ *Ibid.*, págs. 62 y 63 (puede ser consultado en <https://www.gov.uk/government/publications/compendium-of-approaches-to-improving-competition-in-digital-markets>).

⁸⁹ Reglamento (UE) 2022/1925, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales).

- HERRERO SUÁREZ, Carmen (2018), «Big Data and Antitrust Law», *Revista Electrónica de Direito*, vol. 18, núm. 1, págs. 1-22.
- LANCIERI, Filippo, y SAKOWSKI, Patricia Morita (2020), «Competition in Digital Markets: A Review of Expert Reports», *Working Paper Series*, núm. 303, University of Chicago Booth School of Business, Stigler Center for the Study of the Economy and the State, págs. 1-109.
- RUBINFELD, Daniel L., y GAL, Michal S. (2017), «Access barriers to big data», *Arizona Law Review*, núm. 339, págs. 1-43.
- VELASCO SANZO, Pablo (2022), «Big data y competencia: características y principales teorías del daño desde la perspectiva de los acuerdos entre empresas», *Revista ICE*, núm. 925, págs. 85-99.

II. DOCTRINA BREVE

LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS COMERCIALES

THE EXPRESSIVE USES OF TRADEMARKS

MANUEL BERNET PÁEZ*

RESUMEN

En las últimas décadas se ha observado que el Derecho de marcas ha sufrido importantes modificaciones que han alterado sus bases dogmáticas expandiendo su ámbito de tutela más allá de sus confines tradicionales. Como contrapartida a tal fenómeno, de forma creciente las marcas comerciales ajenas son utilizadas como un medio para transmitir mensajes artísticos, ya sea al incorporarlas en títulos o en el contenido de creaciones intelectuales. Esta cuestión es la finalidad de esta investigación para lo cual se efectuará un análisis comparado de esta materia, y se finalizará con una propuesta normativa al respecto.

Palabras clave: Derecho de marcas, usos expresivos, libertad de expresión.

ABSTRACT

In recent decades it has been observed that Trademark Law has suffered important modifications that have altered its dogmatic grounds, expanding its scope of protection beyond its traditional confines. As a counterpart to this phenomenon, increasingly, third-party trademarks are used as a means to transmit artistic messages, either by incorporating them into titles or the content of intellectual creations. This issue is the purpose of this research, for which a comparative analysis of this matter will be carried out and will end with a normative proposal in this regard.

Keywords: trademark Law, expressive uses, free speech.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA NOTABLE EXPANSIÓN DEL DERECHO DE MARCAS.—III. LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS AJENAS EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE.—1. Primera etapa: la doctrina de las avenidas alternativas.—2. Segunda etapa: el test *Rogers*.—3. Tercera etapa: la defensa autónoma de libertad de expresión.—4. Cuarta etapa: el desorden actual en la temática de los usos expresivos.—IV. UNA PROPUESTA NORMATIVA SOBRE LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS AJENAS.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

* Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de los Andes (Santiago de Chile). Dirección de correo electrónico: mbernet@uandes.cl.

Fecha de recepción: 10 de abril de 2023 // *Fecha de aceptación:* 5 de mayo de 2023.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE REMARKABLE EXPANSION OF TRADEMARK LAW.—III. EXPRESSIVE USES OF TRADEMARKS IN U.S. LAW.—1. First stage: The doctrine of alternative avenues.—2. Second stage: The *Rogers* test.—3. Third stage: The Autonomous defense of freedom of expression.—4. Fourth stage: The current disorder in the subject of expressive uses.—IV. A PROPOSAL FOR A REGULATION ON EXPRESSIVE USES OF TRADEMARKS.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

El propósito de este texto es presentar el estado de la cuestión respecto de los denominados usos expresivos de las marcas comerciales. En términos generales, se alude a usos expresivos para referirnos a una amplia gama de hipótesis en que es empleada una marca ajena por un tercero, sin autorización de su titular, para manifestar una idea artística, ya sea que se exprese en el título o en el contenido de una creación intelectual.

La elección de esta temática obedece a dos razones. La primera, debido a que como se explicará más adelante, las marcas comerciales cada vez forman parte del léxico común de las personas, y por ello, no sólo denotan el origen empresarial de un producto o servicio, sino que además son portadoras de representaciones culturales cada vez más intensas. De esta forma, estos signos distintivos son utilizados como elementos para transmitir conceptos de naturaleza artística. En segundo lugar, en atención a que la tutela a las marcas comerciales se ha vuelto más exorbitante, la colisión con otros derechos fundamentales, como lo es la libertad de expresión se ha intensificado más en el tiempo.

Para acercarnos a este asunto en este trabajo utilizaremos de forma preferente el Derecho comparado, y en especial, el Derecho federal estadounidense. Lo anterior se debe a la rica jurisprudencia de dicho ordenamiento, como a su vez, a los novedosos enfoques que ha exhibido su doctrina.

De esta manera, este texto tendrá cuatro partes. La primera daremos cuenta de la evolución contemporánea del Derecho de marcas, y los potenciales conflictos con la libertad de expresión. En la segunda, nos enfocaremos en examinar los usos expresivos en el Derecho comparado. A continuación, en la tercera presentaremos una propuesta normativa sobre estas utilidades en el marco del Derecho continental. Se finalizará con las debidas conclusiones.

II. LA NOTABLE EXPANSIÓN DEL DERECHO DE MARCAS

El titular sobre un signo marcario está facultado para utilizar este para distinguir sus productos o servicios en el mercado, lo que se denomina su faz positiva. Del mismo modo, dispone de un derecho para impedir que otros empleen dicho símbolo para diferenciar sus productos o servicios en el comercio, potestad llamada *ius prohibendi*. Estas proyecciones del derecho sobre la marca constituyen su núcleo esencial y sirven para desarrollar su función primordial, a saber, la distintiva¹.

En la actualidad se aprecia una tendencia generalizada de potenciar la posición del titular marcario que le habilita a impedir cualquier uso que se realice del signo por terceros, acercando a la marca a monopolios más fuertes como

¹ GARCÍA VIDAL (2000), pág. 20.

lo son el Derecho de patentes o el Derecho de autor². Esta llamada *propietariación* de las marcas comerciales, como la llama Lemley, genera importantes costos sociales, que van desde un aumento de los precios de los productos —al impedirse toda copia— a la supresión de comentarios sociales o políticos, o bien, la creación de obras de arte³. Las razones de esta expansión de la tutela marcaría son variadas.

La primera es el ensanchamiento de las funciones jurídicamente relevantes asignadas a las marcas. Es así como era doctrina común que estos signos tenían como rol principal servir como un medio para dar a conocer el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por estos. Sin embargo, de manera reciente se ha impuesto una mirada distante de tal función, al sostenerse que las marcas no sólo transmiten a los consumidores el origen de los productos, sino otros aspectos vinculados o no a los mismos, como es su calidad o los valores inherentes a su fabricante, de manera que se debe sancionar toda interferencia o perturbación en el mensaje que se transmite por medio de la marca⁴.

Así este fenómeno, que se ha intensificado como consecuencia de las técnicas de marketing y comercialización de productos, ha dado pie a señalar que las marcas transmiten una forma de vida o experiencias que van más allá de la mera indicación sobre la fuente de los artículos⁵. Así autores han expresado que la naturaleza de las marcas se ha transformado, por lo que ya no son simplemente «*trademarks*» sino que ahora serían «*brands*»⁶. Ello se entendería puesto que estos signos tendrían la habilidad de lograr lealtad con sus consumidores, con total independencia de los productos o servicios distinguidos por ellos⁷.

En segundo lugar, en vistas a estas nuevas funciones de las marcas, se aprecia un notable desbordamiento del *ius prohibendi* a favor de los titulares. Es así que la protección ya no sólo se concede frente a supuestos de riesgo de confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial de los productos o servicios involucrados (*confusion of source*), lo que se denomina riesgo de confusión en un sentido estricto. Sino por el contrario, la cobertura jurídica a las marcas se ha extendido al llamado riesgo por confusión en un sentido amplio o de asociación (*confusion of sponsorship or affiliation*) que se presenta si los consumidores —aunque distingan claramente la fuente de los artículos implicados— puedan ser inducidos a creer que entre el infractor y el actor existe una relación de espónsor o de licencia⁸. Esto ha permitido el ejercicio del *ius prohibendi* para impedir el uso de marcas comerciales en el área del *merchandising* o en sectores económicos alejados de la actividad principal del titular⁹.

Esto último se complementa con la protección especial que se concede a las marcas renombradas ante el llamado riesgo de dilución de las marcas sancio-

² GARCÍA VIDAL (2003), pág. 524.

³ LEMLEY (1999), pág. 1696.

⁴ KUR (2020), pág. 169. La doctrina española ha reconocido las funciones publicitarias y comunicativas de las marcas, en particular: ARÉAN (1982), pág. 60; MARTÍNEZ (2002), pág. 34; FERNÁNDEZ NÓVOA (2014), págs. 41-42; GARCÍA PÉREZ (2021), págs. 254-259. Por su parte, en el Derecho italiano, por todos: GHIDINI (2008), págs. 254-257.

⁵ WRIGHT (2013), pág. 197.

⁶ DINWOODIE (2020), pág. 181.

⁷ DAVIS (2008), págs. 80-81.

⁸ LITMAN (1999), pág. 1722.

⁹ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 290.

nándose el uso de una marca ajena que provoca la disminución de la capacidad distintiva de una marca famosa, ya sea por ocuparse dicho signo en una amplia gama de productos ocasionado la pérdida de su aura o unicidad (*dilution by blurring*), o bien, al aplicarse tal marca famosa para distinguir artículos de pa-cotilla, peligrosos, sexualmente explícitos o ilegales (*dilution by tarnishment*)¹⁰.

Frente a este panorama de excesiva protección a los signos marcarios se ha destacado por la doctrina que es necesario reestablecer el equilibrio perdido, puesto que en el afán de tutelar en demasía a los titulares se han descuidado los demás intereses en conflicto, como lo es la libre competencia, la libertad de creación o la libertad de expresión¹¹. En este sentido, Denicola de manera pionera se percató que los conflictos entre la tutela marcaria y otros derechos fundamentales no se presentaban en la medida que la protección se ceñía al ámbito tradicional del riesgo de confusión. Sin embargo, al admitirse el riesgo de asociación o la dilución, la temática de la libertad de expresión cobra relevancia, puesto que las marcas en muchas ocasiones son un medio para expresar ideas políticas o artísticas¹². En una similar línea Dreyfuss argumenta que las marcas en la actualidad operan como una *lingua franca*, esto es, forman parte del lenguaje común de las personas como metáforas o símbolos, y por ello a su juicio deben mantenerse alejadas del control absoluto por parte de sus titulares, en especial respecto de los usos comunicativos¹³.

Acerca de lo dicho, en este estudio nos centraremos en los llamados usos expresivos de una marca ajena, que se caracterizan por ser un medio para articular un mensaje diverso, o en adición, a la función propiamente distintiva¹⁴. Es así que son ejemplos de este tipo de uso la parodia, la crítica, y en general, cualquier otro empleo de un signo ajeno como componente de una obra artística, ya sea que se incluya en una pintura, en un texto literario o en una película, todo ello con independencia que tenga o no una finalidad lucrativa¹⁵.

En particular, en lo que dice relación con la libertad artística, se ha mencionado que los creadores frente al riesgo de una eventual demanda por la utilización no consentida de una marca comercial ajena prefieren inhibirse de emplearla, lo que se conoce como «*chilling effect*»¹⁶. Es así como se pregunta la doctrina si es posible fundamentar una excepción autónoma en el uso de una marca ajena basada en consideraciones de libertad de expresión o libertad creativa, aludiendo algunos autores a una verdadera *exceptio artis*¹⁷.

Sin perjuicio que esta es una cuestión todavía abierta, se sostiene que como resultado de la expansión del ámbito de protección de las marcas en la actualidad no es posible sólo depender de los límites intrínsecos a los derechos marcarios para evitar el conflicto con otros intereses relevantes, como lo es la libertad de expresión o artística¹⁸. Por tanto, se hace necesario evaluar nuevas herramientas

¹⁰ FHIMA (2011), págs. 13-19.

¹¹ KUR (2010), pág. 422.

¹² DENICOLA (1982), pág. 190.

¹³ DREYFUSS (1990), págs. 372-422; GINSBURG (2008), pág. 101.

¹⁴ McGEVERAN (2008), pág. 54.

¹⁵ BEEBE (2020), pág. 580; DREYFUSS (2008), pág. 266.

¹⁶ SENFTLEBEN (2022), pág. 580; ZANGRILLO (2017), pág. 387.

¹⁷ SENFTLEBEN (2022), pág. 598.

¹⁸ McGEVERAN y McKENNA (2013), pág. 270.

dogmáticas para que los usos expresivos de marcas ajenas tengan lugar en el mercado sin interferencias de los titulares¹⁹.

III. LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS AJENAS EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

En materia de usos expresivos en el Derecho comparado es posible delinear diferencias notables entre el Derecho federal estadounidense con el Derecho europeo de marcas. En este sentido, en el primer ordenamiento se ha ido incorporado, ya sea por intermedio de la jurisprudencia o de la ley, importantes defensas a los usos expresivos de las marcas ajenas. Por el contrario, en el Derecho europeo, esta materia no ha recibido un tratamiento tan extenso por la doctrina y la jurisprudencia²⁰. Por este motivo, en este trabajo hemos elegido el Derecho federal estadounidense como el ordenamiento modélico para el examen de esta cuestión.

En el caso de este Derecho es preciso mencionar que es posible advertir diversas etapas en el tratamiento de esta temática. Es así que inicialmente se aprecia un periodo en que se privilegió a los titulares marcarios en desmedro de los realizadores artísticos, para luego, dar pie a un mayor equilibrio entre los intereses implicados, ya sea por obra de la jurisprudencia o por el legislador. Estas etapas se revisarán de forma sucinta a continuación.

1. Primera etapa: la doctrina de las avenidas alternativas

En un primer momento los tribunales se mostraron reacios a permitir los usos expresivos de las marcas ajenas, pudiendo establecer que dicho periodo se comprende desde la década de los años setenta hasta finales de la década de los ochenta²¹.

Un caso paradigmático de esa fase es *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. vs. Pussycat Cinema, Ltd.* resuelto en 1976 por el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito²². En este litigio las animadoras de este conocido club de fútbol americano demandaron el cese de la exhibición de la película para adultos intitulada «Debbie Does Dallas», la que fue producida por la demandada, y en la que una de sus protagonistas utilizaba un uniforme muy similar a las de dichas bailarinas, lo que incluso se apreciaba en el aviso publicitario del film, junto con indicar que participaba en tal cinta justamente una ex animadora de tal equipo deportivo.

La acción fue acogida, a pesar de que la demandada invocó a su favor la libertad de expresión. En este punto el Tribunal sostuvo que este derecho fundamental no cubre las infracciones marcarias, y que por ello no se está frente a una censura, sino sólo a un intento de tutela de un derecho de propiedad. Del mismo modo, la libertad de expresión no se vería restringida, en la medida que existirían otras alternativas de comunicación disponibles para los demandados

¹⁹ GULASEKARAM (2005), pág. 894.

²⁰ FHIMA (2013), pág. 294; BASMA (2021), pág. 206.

²¹ Una relación de las sentencias más importantes de este periodo se encuentra en GULASEKARAM (2005), págs. 899-902.

²² *Dallas Cowboys Cheerleaders Inc. vs. Pussycat Cinema, Inc.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1976).

para transmitir su mensaje sin necesidad para ello de violar los derechos de las demandantes.

Por tanto, esta mirada restrictiva se cimentaba en dos fundamentos. El primero era que el titular marcario gozaba de un derecho de propiedad sobre su signo distintivo, y por ello disponía de la atribución para impedir su uso por terceros en contextos denigratorios, ello con independencia que tal empleo se contuviese en creaciones artísticas²³. El segundo era el enfoque denominado «*alternatives avenues*», según el cual frente a un conflicto entre los intereses de los titulares y de los terceros creadores, se debe estimar que siempre el artista dispondrá de otras vías —distintas al empleo de la marca ajena— para obtener el objetivo comunicacional perseguido²⁴. Esta aproximación fue objeto de crítica por los autores al señalar que concedía a los titulares marcarios la facultad para controlar el contenido de las obras artísticas por el hecho que el creador en cuestión utilizaba su marca, lo que facilitó la entrada a una siguiente fase de mayor apertura respecto a estos usos²⁵.

2. Segunda etapa: el test *Rogers*

El péndulo a favor de la libertad de expresión respecto de los usos expresivos se inclinó en la decisión *Rogers vs. Grimaldi*²⁶, de 1989, en la cual el mismo Tribunal de Apelación del Segundo Circuito rechazó la doctrina de las «*alternatives avenues*» para resolver el conflicto entre los intereses de los titulares y los creadores²⁷. Se trata por ello de la decisión más relevante que se ha dictado en la materia dando nacimiento al denominado test *Rogers*²⁸.

Este litigio se inició por una acción intentada por la actriz Ginger Rogers —pareja de baile en diversas películas de Fred Astaire— que pretendía impedir la incorporación de su nombre de pila en el título del film «Ginger and Fred», dirigido por Federico Fellini, y que se había distribuido en Europa y Estados Unidos de América desde marzo de 1986. La trama de esta película versaba sobre dos bailarines ficticios llamados Amelia y Pipo, quienes en sus mejores años imitaban a Rogers y Astaire, y por ello eran conocidos en Italia como «Ginger y Fred». Así, este film se enfoca en una reunión televisada de tales personajes, en su tercera edad, siendo por ello una sátira agridulce del mundo de la televisión y sus programas de variedades.

La demandante sostenía, en base a una encuesta de opinión, que el título de la película era potencialmente engañoso para el público, puesto que sugería una relación entre Rogers con la cinta, lo cual se demostraba además por la utilización por los publicistas de antiguas fotografías de Astaire y Rogers para promocionar el film.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, argumentado que los títulos de las películas tenían una inmunidad ante la Ley de marcas por tratarse de obras artísticas que eran relevantes para describir su contenido²⁹.

²³ GULASEKARAM (2005), pág. 899.

²⁴ McGEVERAN y McKENNA (2013), pág. 288.

²⁵ ZANGRILLO (2017), pág. 395.

²⁶ *Rogers vs. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

²⁷ JORDAN y KELLY (2009), pág. 1364.

²⁸ WRIGHT (2013), pág. 200.

²⁹ *Rogers vs. Grimaldi*, 695 F. Supp. 112, 115 (S.D.N.Y. 1988).

El Tribunal del Segundo Circuito morigeró el pronunciamiento tan amplio del juez inferior. En este punto, señaló que los títulos, como cualquier expresión creativa, tienen una naturaleza híbrida, ya que combinan tanto elementos artísticos como comerciales, al estar formada por la visión personal del realizador junto con ser un medio de marketing. Por tales razones los títulos de las obras artísticas deben tener una mayor protección que un simple etiquetado de un producto comercial.

Por consiguiente, teniendo el Tribunal de Apelación como presupuesto normativo esta visión integradora entre lo artístico y lo comercial, acto seguido, procedió a rechazar el enfoque de las *alternatives avenues* para los títulos de las obras. A su juicio tales obras literarias están tan estrechamente ligadas al objeto artístico que identifican, por lo que el creador no dispone de medios alternativos para expresar de que se trata la producción en cuestión.

Por tanto, reconociendo como regla general que los títulos de las obras artísticas están amparados por la libertad de expresión, a continuación, se expone que tal tutela no es absoluta —a diferencia de lo sostenido por el tribunal inferior—, puesto que no pueden admitirse comportamientos engañosos para los consumidores³⁰. De ahí que se sostenga que debe efectuarse un análisis entre los intereses implicados, estos son, por un lado, la libertad de expresión, y por el otro, el riesgo de confusión para el público.

Luego, a fin de realizar este análisis, este Tribunal de Apelación construyó un examen de balance, que recibe el nombre de test *Rogers*, según el cual, sólo procederán acciones por el uso de una marca ajena en un título de una creación en la medida que se acredite que: i) el título carece de relevancia artística con relación a la obra que designa, o ii) si tiene alguna relevancia artística, que tal título sea explícitamente engañoso en cuanto a la fuente o al contenido de la obra.

En base a este razonamiento el Tribunal procedió a negar la acción por infracción marcaria, puesto que se consideró que el título de la película sí poseía relevancia artística, debido a que sus protagonistas recibían como apodos «Ginger» y «Fred», siendo algo importante para el film según Fellini, ya que Astaire y Rogers representaban un símbolo de glamour de lo que era el cine estadounidense durante los tiempos complejos de Italia en los años treinta y cuarenta, y por ello resultaba interesante contrastar tal elegancia con la banalidad de la televisión contemporánea, tal como se exhibe en la película.

Asimismo, dicho título no contenía indicaciones expresas acerca que la demandante patrocinaba la obra o tenía un rol como productora de ella. Ahora bien, aunque existía alguna evidencia sobre un posible error en los consumidores acerca que la actora podría estar implicada en la película, se estimó que tal circunstancia era insuficiente para acoger la demanda, debiendo este eventual riesgo de engaño quedar en una posición secundaria frente al peligro de suprimir este uso artísticamente relevante.

³⁰ El Tribunal en este punto profundiza en la inclusión del nombre de las celebridades en las obras artísticas, como los libros. Así indica, a modo de ejemplo, que el libro «Jane Fonda's Workabout Book» supone que tal actriz es al menos la autora o editora de dicha publicación, de ahí que, si esa referencia explícita en el libro es falsa, entonces la posición del titular marcario deberá prevalecer por sobre el autor del texto.

Con posterioridad, el test *Rogers* ha sido seguido por la mayoría de los tribunales de apelación de los circuitos, y se ha extendido su aplicación no sólo a los títulos de las obras, sino que además al contenido de las creaciones. Sin embargo, como veremos más adelante, su aplicación todavía no ha logrado una uniformidad en la jurisprudencia.

3. Tercera etapa: la defensa autónoma de libertad de expresión

Sin perjuicio que el test *Rogers* con el devenir de los años incrementó su importancia es necesario destacar que ciertos pronunciamientos judiciales, y luego el legislador consideró a la libertad de expresión como una defensa autónoma frente a las acciones judiciales intentadas por los titulares marcarios.

Así en este periodo es paradigmático al respecto el denominado caso *Barbie Girl*³¹. En este litigio Mattel demandó el uso no consentido de la marca de su muñeca en una canción (el título del tema musical era «Barbie Girl») del grupo de pop danés Aqua cuya compañía discográfica era MCA Records. En particular, en la demanda se sostenía que el uso de la marca en el título de la obra musical inducía a confusión, como a su vez, la diluía. De ambas supuestas infracciones nos abocaremos por separado.

El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito rechazó la infracción por riesgo de confusión. Para ello en primer lugar invocó al respecto la libertad de expresión. En este punto sostuvo que existen marcas —como «Barbie»— que entran al discurso público y forman parte integrante de nuestro vocabulario, como lo es a modo de ejemplo, la marca «Aspirina». Así tales signos distintivos, una vez imbuidos de este contenido expresivo tienen un papel más allá de las fronteras del Derecho de marcas, y a consecuencia de ello, cualquier limitación a su uso se enfrenta con la libertad de expresión.

El efecto natural de esta línea de pensamiento es que el titular marcario no tiene el derecho para controlar el discurso público cada vez que el público le asigna un significado a dicho signo más allá de su rol como indicador de la fuente empresarial. En el asunto en cuestión para el Tribunal la expresión «Barbie» no es sólo un juguete, sino un icono cultural. Por ello, el grupo musical Aqua, junto con incluir la denominación «Barbie» en el título de su canción, da cuenta en ella de su particular visión sobre esta muñeca y que es lo que para tales músicos representan.

Luego, en conjunto con esta defensa autónoma anclada en la libertad de expresión, el Tribunal acude al test *Rogers* para desechar el riesgo de confusión. En este sentido esgrime que el primer requisito de dicho método se cumpliría, puesto que el título de la obra es artísticamente relevante con relación a dicha canción, que justamente alude al juguete y a los valores que según el conjunto danés representa. En cuanto a la segunda exigencia de *Rogers*, el título del tema musical no sería engañoso, puesto que no sugiere que es producido por Mattel.

A continuación, en cuanto a la demanda cimentada en el riesgo de dilución la discusión giró en otro contexto. Ello se debe a que este tipo de infracción marcaria se encuentra específicamente regulada por la *Federal Trademark Dilution*

³¹ *Mattel Inc. MGA Records Inc.*, 296 F3d 894 (9th Cir. 2002).

Act, la cual a su vez contempla excepciones al *ius prohibendi* que permitirían los usos expresivos. De este modo se examinó en particular los alcances de la excepción denominada «*noncommercial use*», y si en concreto comprendía los usos de marcas famosas con fines artísticos. El Tribunal, acudiendo a la historia de la ley, esgrimió que este tipo de utilizaciones como era la parodia o la sátira se debían considerar como usos no comerciales, y por ello protegibles por la libertad de expresión. En el asunto en particular se estableció que la canción «*Barbie Girl*» no constituía una mera propuesta comercial, sino que exhibía elementos adicionales que la hacían acreedora de la protección de la libertad de expresión por lo que se debía rechazar esta segunda acción judicial.

Como cierre a esta tercera etapa se debe aludir que la *Federal Trademark Dilution Act* fue revisada en el año 2006, y se entregaron mayores directrices de usos de marcas ajenas en el contexto de la libertad de expresión, quedando incluidas como excepciones la parodia o la crítica a marcas famosas³².

4. Cuarta etapa: el desorden actual en la temática de los usos expresivos

En la actualidad el test *Rogers* ha sido seguido por la mayoría de los tribunales de apelación de los circuitos, y se ha extendido su aplicación no sólo a los títulos de las obras, sino que, a otro tipo de creaciones, como los videojuegos, pinturas o las series de televisión. En este punto, los distintos Tribunales de los Circuitos han mostrado un cierto desbarajuste en cuanto a la valoración de los dos requisitos del método *Rogers*³³, circunstancia normativa que eventualmente podría ser modificada por la decisión de la Corte Suprema en el asunto *VIP Products LLC vs. Jack Daniel's Properties, Inc*³⁴ que se reseñará más adelante.

En este extremo, sólo para dar un vistazo general sobre los alcances del test *Rogers* y su interpretación dispar, a continuación, revisaremos tres decisiones que han tratado de definir los contornos de esta excepción al *ius prohibendi* marcario.

La primera sentencia es la recaída en el caso *Rock Star Videos* dictada por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito el 2008. Lo relevante de este pronunciamiento es que el test *Rogers* pasa a extender su aplicación no sólo al título de las obras creativas, sino también al contenido de las mismas³⁵.

En particular, en este litigio se discutía si era legítimo incluir dentro del videojuego «*Grand Theft Auto: San Andreas*», una representación gráfica de un club nocturno real que se encuentra ubicado en la ciudad de Los Ángeles, cuyo rótulo y decoración estaban protegidos como marca y presentación comercial, respectivamente.

Así, el Tribunal como *ratio decidendi* afirmó que no existe ninguna razón para limitar la defensa derivada del test *Rogers* a los títulos de las creaciones pudiendo aplicarse también al uso de una marca ajena incorporada en el contenido de una obra. Acto seguido, señaló que la inclusión de este cabaret en el

³² TUSHNET (2014), pág. 417.

³³ Vid. JORDAN y KELLY (2019), págs. 833-874.

³⁴ La petición de *certiorari* efectuada por la demandante Jack Daniel's fue admitida el 21 de noviembre de 2022, y la audiencia oral se realizó el 22 de marzo de 2023, número de legajo: 22-148.

³⁵ *E.S.S. Entertainment 2000, Inc., vs. Rock Star Videos, Inc.* 547 f.3d 1095 (9th Cir. 2008).

videojuego tiene relevancia artística, puesto que da cuenta de una recreación —a título de parodia— del estilo arquitectónico del Este de la ciudad de Los Ángeles. Por último, rechazó que la inserción gráfica de este local comercial en el videojuego sea engañosa para los consumidores, al ser poco probable que un consumidor medio considere que una empresa que posee un club de *striptease* también produce un videojuego sofisticado como el examinado.

La segunda sentencia es la recaída en el asunto *Empire*³⁶ pronunciada por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito el año 2017. En esta resolución se postula una aplicación aún más generosa del test *Rogers*, debido a que en virtud del mismo no sólo se autoriza el uso de una marca ajena con fines artísticos en el contenido de una creación, sino que además se extiende a los artículos mercantiles vinculados a ella.

En este litigio la demandante Empire Records, que es un sello discográfico dedicado a la producción de música urbana, demandó a la cadena de televisión «Fox» por emitir una serie titulada «Empire», que representaba una compañía de música ficticia, llamada «Empire Enterprises», localizada en la ciudad de Nueva York. Debido al éxito de este programa televisivo se editaron discos musicales con su banda sonora, como también, se organizaron presentaciones en vivo, y la venta de artículos de mercadeo.

La actora esgrimió que en este caso no procedía la aplicación de la defensa del precedente *Rogers*, puesto que la marca «Empire» no se empleaba por Fox como un título artístico, sino como una «marca paraguas» (*umbrella brand*) de todas las actividades comerciales involucradas, como era la venta de artículos, registros sonoros y otras actividades promocionales.

El Tribunal desestimó la demanda. Para ello, en primer lugar, sostuvo que el uso de la marca «Empire» no sólo alcanza al título o al contenido de una obra, sino que inclusive al material promocional, el que no es más que una mínima extensión del caso *Rogers*. En este sentido, señala que la libertad de expresión no se protegería si sólo se autorizara a ocupar una marca ajena para titular una película o una serie, y luego, no poder publicitar tales creaciones por medio de actividades auxiliares de mercadeo.

De este modo, sometiendo el caso al test *Rogers*, se esgrimió que la marca «Empire» se empleaba con fines artísticos, puesto que el programa de ficción se situaba dramáticamente en el edificio «Empire State», y se hacía referencia a un conglomerado musical y del entretenimiento llamado «Empire Enterprises», lo cual figurativamente es un imperio. Por último, la utilización de tal denominación no era engañosa, ya que Fox no hacía referencias explícitas en su programa de televisión a la demandante, satisfaciendo con ello la segunda exigencia del test *Rogers*.

Como contraste a esta línea expansiva del test *Rogers* es preciso mencionar la decisión del caso *Honey Badger* emitida por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito en 2018³⁷, en la cual se restringen sus alcances, ya que se establece que para poder cumplir con el segundo requisito de este test el demandado debería probar además que el uso de la marca ajena deba estar acompañado con

³⁶ *Twentieth Century Fox TV vs. Empire Distribution, Inc.* 875 F.3d 1192 (9th Cir. 2017).

³⁷ *Gordon vs. Drape Creative, Inc.* 909 F.3d 257 (9th Cir. 2018). Más detalles del caso en KRAMER (2019), págs. 873-896.

su aporte artístico personal, de lo contrario tal utilización se calificaría como explícitamente engañosa en cuanto al origen empresarial³⁸.

Finalmente, este análisis no quedaría completo si no se mencionara el caso *VIP Products LLC vs. Jack Daniel's Properties, Inc.*, que actualmente está conociendo la Corte Suprema³⁹. En este proceso el demandado comercializaba un juguete para mascotas con la forma de una botella del conocido whisky «Jack Daniels» al cual se le añadían leyendas humorísticas como sustituir tal denominación por «Bad Spaniels». El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito rechazó las acciones marcarias por confusión y por dilución al entender que se estaba ante una expresión artística, y que la parodia —incluso aplicada a artículos mercantiles— se debería considerar como un uso no comercial bajo el prisma del riesgo de dilución⁴⁰.

Por consiguiente, la Corte Suprema deberá resolver si este uso humorístico de una marca ajena debe ser analizado a la luz de del riesgo de confusión, o en cambio, debería recibir un trato preferente en virtud de la libertad de expresión, que, en los hechos, implicaría mantener vigente el test *Rogers* para este tipo de litigios en que está involucrada la utilización artística no consentida de un signo de un tercero.

IV. UNA PROPUESTA NORMATIVA SOBRE LOS USOS EXPRESIVOS DE LAS MARCAS AJENAS

Por su parte en el Derecho comunitario de marcas no se contempla una excepción específica referida a los usos expresivos de marcas ajenas. Tal ausencia fue cuestionada por la doctrina al momento de la discusión de la nueva Directiva de marcas⁴¹, empero, ello no tuvo un reflejo específico en las normas de la Directiva (UE) 2015/2436. Sin embargo, se debe apuntar que la exposición de motivos de dicha Directiva se reconoció la necesidad de conciliar el interés tanto de los titulares marcarios como el de los creadores, al decir en su considerando 27 que: «La presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión».

A partir de esta declaración programática algunos autores han insistido que la libertad de expresión se convierte en un valor a considerar al momento de resolver un juicio marcario. Por tanto, se apreciaría una equivalencia de intereses entre el titular registral y los demás usuarios, lo que facilitaría la admisión de utilizaciones por razones de libertad de expresión o de libre competencia⁴².

Para otros, esta dirección resulta equivocada, puesto que la expansión de la libertad de expresión como una defensa independiente es una característica singular del sistema estadounidense. De ahí que se postule que estos usos artísticos pueden recibir acomodo si existe una correcta interpretación de los principios

³⁸ Esta decisión fue objeto de severas críticas por la doctrina: BEEBE (2020), pág. 605; LEMLEY (2018), págs. 9-13; KRAMER (2019), pág. 893.

³⁹ El expediente puede revisarse en <https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/22-148.html>.

⁴⁰ *VIP Products LLC vs. Jack Daniel's Properties, Inc.*, 953 F.3d 1170 (9th Cir. 2020).

⁴¹ SENFTLEBEN *et al.* (2015), pág. 341.

⁴² SCHOVBSO (2018), págs. 580-581; SENFTLEBEN (2022), pág. 592.

del Derecho de marcas, en especial limitando la desbordada lectura actual del riesgo de confusión y de dilución⁴³.

A nuestro parecer, esta última posición se encuentra más ajustada a sistemas como el europeo, en donde el catálogo de usos permitidos de marcas ajenas es tasado o de lista cerrada, de forma que a los tribunales nacionales le está vedado crear nuevas hipótesis que restrinjan al *ius prohibendi* marcario⁴⁴, como lo sería una excepción autónoma basada en la libertad de expresión.

Lo anterior no obsta para que no sea posible formular una propuesta normativa para examinar estos usos expresivos en ordenamientos pertenecientes al *civil law*. Así, este planteamiento debería cimentarse en la tesis que el Derecho de marcas es una pieza más del sistema jurídico que debe interpretarse a la luz de los principios constitucionales, y entre ellos la libertad de expresión⁴⁵. Lo dicho tiene como consecuencia que el juez al momento de evaluar una acción por infracción marcaria debería efectuar una ponderación de los intereses en juego —derecho de propiedad *vs.* libertad de expresión—, y en tal operación preferir aquella interpretación que sea más conforme con la Constitución⁴⁶.

Por tanto, se sugiere que los elementos propios del ilícito marcario, como lo es el uso a título de marca⁴⁷ o el riesgo de confusión, sean interpretados de tal forma que no inhiban la libertad creativa, salvo cuando nos presentemos en supuestos manifiestamente engañosos o desleales⁴⁸. De esta manera, no se postula a una derogación del Derecho de marcas por la libertad de expresión, sino sólo una lectura de sus normas que conserve en la medida de lo posible el entramado de los bienes jurídicos relevantes para la Constitución, todo ello teniendo a la vista la tutela exorbitada que exhiben actualmente los signos distintivos que puede inhibir el discurso público. Así, como dice Denicola, una vez que las marcas son un vehículo para comunicar ideas los demás derechos fundamentales implicados no pueden ser ignorados⁴⁹.

Ahora bien, como cuestión previa en la definición de qué es un uso expresivo no se debe atender al medio utilizado por el tercero (*v. gr.* una novela o una camiseta), sino examinar si en la obra implicada se manifiesta un mensaje artístico que vaya más allá de una mera propuesta comercial, todo ello con independencia de su valor creativo. De este modo, bastaría determinar que la marca implicada es un instrumento útil para exponer una idea creativa, empero no requiriéndose que dicha utilización sea imprescindible para tal fin, de ahí que se deba descartar el enfoque normativo de las avenidas alternativas.

Una vez asentado lo anterior, para resolver una posible infracción marcaria se argumenta que los usos expresivos deberían estar sometidos a un trato pre-

⁴³ BOHACZEWSKI (2020), págs. 874-876.

⁴⁴ GARCÍA PÉREZ (2019), págs. 474-475.

⁴⁵ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 428.

⁴⁶ LARENZ (2001), pág. 338.

⁴⁷ SUÑOL afirma que el requisito de uso a título de marca en el Derecho español ha servido para rechazar la existencia de infracciones en supuestos de uso de una marca ajena en creaciones artísticas. *Vid.* SUÑOL (2022), pág. 184.

⁴⁸ En este extremo seguimos lo dicho por el BGH en el caso *Pudel*, que trataba sobre una parodia de la marca «Puma», en donde se sostuvo que libertad artística no es derecho absoluto, sino que tiene límites, y particularmente no cubre una representación pictórica que no se distancia del logo imitado. *Vid.* BGH, 2 de abril de 2015, «Springender Pudel», IZ 59/13.

⁴⁹ DENICOLA (1982), pág. 207.

ferente para lo cual se seguirá la siguiente distinción⁵⁰. Si el signo ajeno es empleado en el contenido de una obra escasamente es posible calificar tal utilización como ilícita, ya que es poco probable fundamentar un riesgo de confusión o de asociación al respecto. En cambio, resulta más dudoso el uso de una marca ajena en un título o en la publicidad de una obra artística, debiéndose en tal caso someterse a un control más exhaustivo⁵¹.

En relación a lo anterior, el Derecho de marcas sólo tiene por propósito servir como un mecanismo para que los consumidores puedan escoger los productos o servicios en el mercado, de ahí que sus titulares no podrían impedir otros usos —como el artístico— que no interfieren en la capacidad distintiva de sus marcas⁵². Por tanto, se debería rechazar toda acción que pretenda intervenir en el contenido de una obra artística, en donde no es evidente un riesgo de confusión concreto⁵³, advirtiendo como ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos que no debe efectuarse una aplicación extensiva del Derecho de marcas en áreas pertenecientes al Derecho de autor⁵⁴. En el caso de los títulos de las obras, se considerará lícito el uso de una marca ajena cuando este directamente vinculado con su contenido, generándose un riesgo de confusión o un eventual engaño si se carece de dicho nexo o es más bien remoto.

Finalmente, se debe advertir que, tratándose de marcas renombradas cargadas de una importante significación cultural, como es el caso de «Barbie», sus titulares deberán soportar el uso no consentido que expresen los demás sobre ellas, en particular mediante obras artísticas, puesto que de lo contrario podría existir un control sobre el discurso público⁵⁵. En tales situaciones, si eventualmente dimana una probabilidad de confusión o de dilución, ello será un riesgo que deberá asumir la parte que ostenta de tal notoriedad cultural en aras de permitir el libre diálogo de ideas en la sociedad, siendo las marcas fuertes las mejor equipadas para expresar mensajes artísticos que sean percibidos por un mayor número de personas⁵⁶.

V. CONCLUSIONES

Hemos podido conocer que las marcas comerciales hoy gozan de un amplio poder comunicativo, puesto que no sólo transmiten el origen empresarial de los productos o servicios que distinguen, sino que además son un medio para

⁵⁰ ROTHMAN (2020), pág. 553. Similar sentido: McGEVERAN y McKENNA (2013), pág. 305.

⁵¹ Se menciona como un caso improbable de infracción marcaria la escena en el cual un personaje de la película «Hangover II» utiliza una imitación de un bolso de la marca «Louis Vuitton» para ejemplificar de forma humorística la personalidad esnobista del sujeto. *Vid. Loius Vuitton Malletier SA vs. Warner Bros. Emtm't Inc.*, 868, F. Supp. 2d 172,177-184 (SNDY 2012). Por el contrario, un uso engañoso y sancionable se presenta en el caso *Ages of Hobbits*, el cual consistió en un título de una película de parodia lanzada de forma simultánea al estreno del film «Hobbit: un viaje inesperado». En tal litigio se argumentaba por la demandada que el uso de la expresión «hobbit» aludía a los antiguos humanos que vivían en Indonesia, empero el uso de tal expresión fue considerado como no relevante artísticamente y confundible con la marca «Hobbit». *Vid. Warner Bros Entertainment, Inc vs. The Global Asylum, Inc.*, No. 13-55352 (9th Cir. 2013).

⁵² DINWOODIE (2007), pág. 153.

⁵³ Se sugieren por parte de la doctrina que en este tipo de casos no es suficiente que exista una mera posibilidad que los consumidores se confundan, sino que se requiere la presencia de un riesgo de confusión relevante en que al menos se induzca a error al consumidor sobre quien garantiza la calidad de las prestaciones identificadas con el signo controvertido. Por todos: SUÑOL (2022), págs. 208-209.

⁵⁴ *Dastar Corp. vs. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003).

⁵⁵ DENICOLA (1982), pág. 206.

⁵⁶ BASMA (2021), pág. 238.

expresar ideas artísticas, políticas, sociales o una forma de vida. En este texto nos hemos centrado en el uso no consentido de las marcas ajenas con fines artísticos, ya sea al formar parte de un título de una obra, o bien, al incorporarse en el cuerpo de una producción intelectual.

De este modo es posible apreciar un conflicto entre los titulares marcarios y los creadores, controversia que en el Derecho federal estadounidense se ha resuelto mediante un trato preferente a favor de los autores al momento de evaluar una infracción marcaria. En el Derecho europeo de marcas este asunto no ha sido objeto de un tratamiento específico. Así, frente a esta omisión del legislador se han presentado diversos argumentos para tratar de amparar estos usos expresivos. En particular, se sugiere que es útil para solucionar esta controversia acudir al criterio de interpretación de la ley de forma acorde a los valores constitucionales —como lo es la libertad de expresión—, y de esta manera limitar los contornos del *ius prohibendi* marcario.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- AREAN, M. (1982), «En torno a la función publicitaria de las marcas», *ADI* 8, págs. 505-526.
- BARCZEWSKI, M. (2020), «Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality of Illusion?», *ICC*, 51 (7), págs. 856-877.
- BASMA, D. (2021), «Trade mark protection *versus* freedom of expression: towards an expressive use defense in European trademark law», *Intellectual Property Quarterly*, 3, págs. 206-240.
- BEEBE, B. (2020), *Trademark Law. An Open-Source Casebook*, Coppell (Tx): s.l.
- DAVIS, J. (2008), «Between a sign and a brand: mapping the boundaries of a registered trademark in European Union trade mark law», en BENTLY, L.; DAVIS, J., y GINSBURG, J. (eds.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*. Cambridge University Press, Cambridge, págs. 65-91.
- DENICOLA, R. (1982), «Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols», *Wisconsin Law Review*, 2, págs. 158-207.
- DINWOODIE, G. (2007), «What linguistics can do for trademark law», en BENTLY, L.; DAVIS, J., y GINSBURG, J. (eds.), *Trademarks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 140-157.
- (2020), «The Function of Trademark in the United States», en CALBOLI, I., y GINSBURG, J., *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 178-191.
- DREYFUSS, R. C. (1990), «Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation», *Notre Dame Law Review*, 65, págs. 397-424.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2014), *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, Madrid.
- FHIMA, I. (2011), *Trademark Dilution in Europe and the United States*, Oxford Press, Oxford.
- (2013), «Trademarks and Free Speech», *ICC*, 44 (3), págs. 293-321.
- GARCÍA PÉREZ, R. (2019), *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adoptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*, Wolters Kluwer, Madrid.
- (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.

- GARCÍA VIDAL, Á. (2000), *El uso descriptivo de la marca ajena*, Marcial Pons, Madrid.
- (2003), «El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo», *ADI* 24, págs. 505-526.
- GHIDINI, G. (2008), *Profili evolutivi del Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano.
- GINSBURG, J. (2008), «“See me, feel me, touch me, hear me” (and maybe smell and taste me too): I am a trademark - a US perspective», en BENTLY, L.; DAVIS, J., y GINSBURG, J. (eds.), *Trademarks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 92-104.
- GULASEKARAM, P. (2005), «Policing the border between Trademarks and Free Speech: Protecting unauthorized trademark use in expressive works», *Washington Law Review*, 80, págs. 887-841.
- JORDAN, L., y KELLY, D. (2009), «Twenty Years of *Rogers vs. Grimaldi*: Balancing the Lanham Act with the First Amendment Rights of Creators of Artistic Works», *TMR*, 99, págs. 1360-1387.
- (2019), «Another Decade of *Rogers vs. Grimaldi*: Continuing to balance the Lanham Act with The First Amendment Rights of Creators of Artistic», *TMR*, 109, págs. 833-874.
- KRAMER, D. (2019), «Honey Dodger Does Care About First Amendment Protections in Trademark Law», *Missouri Law Review*, 84, págs. 873-896.
- KUR, A. (2010), «Marks for goods and services (trademark)», en CORREA, Carlos M. (ed.), *Research handbook on the protection of IP under WTO Rules: Intellectual Property in the WTO*, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 408-447.
- (2020), «Trademark Functions in European Union Law», en CALBOLI, I., y GINSBURG, J., *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 162-177.
- KUR, A., y SENFTLEBEN, M. (2017), *European Trademark Law*, Oxford University Press, Oxford.
- LARENZ, K. (2001), *Metodología de la Ciencia del Derecho*, en RODRÍGUEZ MOLINERO, M. (trad.), Ariel, Barcelona.
- LEMLEY, M. (1999), «The modern Lanham Act and the death of common sense», *Yale L. J.*, 108, págs. 1687-1715.
- (2018), «Brief Amici Curiae of 37 Intellectual Property Law Professors in support of Appellees’ petition for panel rehearing and rehearing en banc». Disponible en <https://law.stanford.edu/publications/brief-amici-curiae-of-37-intellectual-property-law-professors-in-support-of-appellees-petition-for-panel-rehearing-and-rehearing-en-banc/>.
- LITMAN, J. (1999), «Breakfast with Batman: The public interest in the advertising age», *Yale L. J.*, 108, págs. 1717-1736.
- MARTÍNEZ, A. (2002), *La marca engañosa*, Civitas, Madrid.
- MCGEVERAN, W. (2008), «Rethinking Trademark Fair Use», *Iowa Law Review*, 94 (1), págs. 49-124.
- MCGEVERAN, W., y MCKENNA, M. (2013), «Confusion isn’t everything», *Notre Dame Law Review*, 89, págs. 253-318.
- SCHOVSBO, J. (2018), «‘Mark My Words’ - Trademarks and Fundamental Rights in the EU», *UC Irvine Law Review*, 8, págs. 555-581.
- SENFTLEBEN, M. (2022), «Robustness Check: Evaluating and Strengthening Artistic Use Defenses in EU Trademark Law», *ICC*, 53, págs. 567-603.
- SENFTLEBEN, M. et al. (2015), «Recommendation on Measures to Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition in EU Trademark Law», *EIPR*, 37 (6), págs. 337-344.
- SUÑOL, Á. (2022), *Estudios sobre la función y la protección de las marcas*, Comares, Granada.
- ROTHMAN, J. (2020), «Valuing the Freedom of Speech and the Freedom to Compete in Defenses to Trademark and Related Claims in the United States», *The Cambridge*

Handbook of International and Comparative Trademark Law, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 539-557.

TUSHNET, R. (2014), «Make me walk, make me talk, do whatever you please: Barbie and exceptions», en DREYFUSS, R. C., y GINSBURG, J., *Intellectual Property at the Edge. The Contested Contours of IP*, Cambridge University Press, págs. 405-426.

WRIGHT, D. (2013), «Explicitly Explicit: The *Rogers* Test and the Ninth Circuit», *Journal of Intellectual Property Law*, 21, págs. 193-222.

ZANGRILLO, A. (2017), «The Split on the *Rogers vs. Grimaldi* Gridiron: An Analysis of Unauthorized Trademark Use in Artistic Mediums», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 27, págs. 385-428.

LA ADHESIÓN DE LA UE AL ACTA DE GINEBRA DEL ARREGLO DE LISBOA Y LA REFORMA DE LOS RÉGIMENES SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS

THE EU ACCESSION TO GENEVA ACT OF THE LAPAO AND THE REFORM OF THE REGIMES ON THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF PRODUCTS

MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA*

RESUMEN

La adhesión de la UE al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas ha sido aprobada por la Decisión del Consejo 2019/1754 de 7 de octubre de 2019. La revisión iniciada comprende el Reglamento (UE) 2021/2117 y dos propuestas de Reglamento (vinos, bebidas espirituosas, productos artesanales e industriales).

Palabras clave: Acta de Ginebra del ALDO, registro internacional, calidad agro-alimentaria, indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, incentivos para la inversión en sostenibilidad medioambiental.

ABSTRACT

The Union's accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Protection of Appellations of Origin and Geographical Indications (LAPAO) is approved by Council Decision 2019/1754 of 7 October 2019. The revision initiated embrace the Regulation 2021/2117 and two proposal of Regulation (wine, spirit drinks, craft and industrial products).

Keywords: Geneva Act of the LAPAO, international registration, food quality, geographical indications of the craft and industry products, incentives to invest, environmental sustainability.

* Catedrático de Derecho Mercantil jubilado. Profesor *ad honorem* de la Universidad de Santiago de Compostela. Dirección de correo electrónico: manuel.botana@usc.es.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2023 // Fecha de aceptación: 27 de abril de 2023.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA INTEGRACIÓN DE LA UE EN EL SISTEMA DEL ALDO-AC-
TA DE GINEBRA.—1. Las bases del sistema implantado por el Acta de Ginebra.—2. La adhesión de la
UE al Acta de Ginebra.—III. LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REGLAMENTO
(UE) 2021/2117.—1. Modificaciones del Reglamento (UE) 1308/2013.—2. Modificaciones del Regla-
mento (UE) 1151/2012.—3. Modificaciones del Reglamento (UE) 251/2014.—IV. LA REFORMA DE
LOS RÉGIMENES DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS.—1. La propuesta
de Reglamento relativo a las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agríco-
las.—2. La propuesta de Reglamento relativo a las indicaciones geográficas de productos artesanales e
industriales.—V. EPÍLOGO.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE EU INTEGRATION IN THE SYSTEM OF THE ALDO-GE-
NEVA ACT.—1. The basis of the system established by Geneva Act.—2. The EU accession to Geneva
Act.—III. THE MODIFICATIONS INTRODUCED BY REGULATION (EU) 2021/2117.—1. Modifica-
tions of the Regulation (EU) 1308/2013.—2. Modifications of the Regulation (EU) 1151/2012.—3. Mod-
ifications of the Regulation 251/2014.—IV. THE REFORM OF THE REGIMES OF THE GEOGRAPH-
ICAL INDICATIONS.—1. The proposal of Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks
and agricultural products.—2. The proposal of Regulation on geographical indications for craft and indus-
trial products.—V. EPILOGUE.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

El Derecho de la UE regulador de las indicaciones geográficas se contiene actualmente en cuatro cuerpos o bloques normativos que si bien presentan claras analogías, mantienen su autonomía y están referidos a otros tantos tipos de productos, a saber: los productos agrícolas y alimenticios, los productos vitivinícolas, los vinos aromatizados y las bebidas espirituosas.

El régimen concerniente a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios está contenido en el Reglamento (UE) 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios¹. Este Reglamento ha sido completado y desarrollado por el Reglamento Delegado (UE) 664/2014, de la Comisión, de 18 de diciembre² [Reglamento que a su vez ha sido modificado últimamente en algunos puntos por el Reglamento Delegado (UE) 2022/891, de la Comisión, de 1 de abril]³ y por el Reglamento de ejecución 668/2014, de la Comisión, de 18 de diciembre⁴ [Reglamento que recientemente ha sido modificado también por el Reglamento de ejecución (UE) 2022/892, de la Comisión, de 1 de abril]⁵.

El marco jurídico hoy vigente sobre las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas se contiene en el Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la Organización Común de mercados de productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 92/72, (CE) 234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1214/2007⁶. Este Reglamento está desarrollado y completado por el Reglamento delegado 2019/33, de la Comisión, de 17 de octubre de 2018⁷, y por el Reglamento de ejecución 2019/34, de la Comisión, de 17 de octubre de 2018⁸.

¹ DOUE, L-143, de 14 de diciembre de 2012; corrección de errores en DOUE, L-191, de 17 de julio de 2015.

² DOUE, L-179, de 19 de junio de 2014.

³ DOUE, L-155, de 8 de junio de 2022.

⁴ DOUE, L-179, de 19 de junio de 2014.

⁵ DOUE, L-155, de 8 de junio de 2022.

⁶ DOUE, L-347 de 20 de diciembre de 2013.

⁷ DOUE, L-19, de 11 de enero de 2019.

⁸ DOUE, L-9, de 11 de enero de 2019.

Por su parte, la regulación de las indicaciones geográficas de los vinos aromatizados está contenida en el Reglamento (UE) 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CE) 160/91, del Consejo⁹.

Por último, la normativa concerniente a las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas se encuentra en el Reglamento (UE) 2019/787, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril, sobre la definición, descripción, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) 110/2008¹⁰. Completan y desarrollan este cuerpo normativo el Reglamento delegado 2021/1235, de la Comisión, de 12 de mayo¹¹, y el Reglamento de ejecución 2021/1236, de la Comisión, de 12 de mayo¹².

Pues bien, reconociendo las mejoras que desde la década de los años setenta el legislador europeo ha llevado a cabo en el sistema de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas relativas a los mencionados productos, la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográfica (ALDO) ha constituido un hito determinante para que en los cuatro últimos años, las autoridades europeas hayan acometido los trabajos de reforma de los regímenes en vigor sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agrarios y alimenticios, de productos vitivinícolas, de vinos aromatizados y de bebidas espirituosas. Además, en el marco del proceso de reforma ya en marcha a escala de la Unión, representa asimismo un hito significativo la propuesta de la Comisión sobre la instauración de un régimen específico de las indicaciones geográficas referidas a los productos artesanales e industriales.

II. LA INTEGRACIÓN DE LA UE EN EL SISTEMA DEL ALDO-ACTA DE GINEBRA

Es indudable que la integración de la UE en el sistema del ALDO diseñado por el Acta de Ginebra-2015 comporta la posibilidad de acogerse a la protección derivada del registro internacional de denominaciones de origen e indicaciones geográficas en los términos y con el alcance previsto en esa Acta de Ginebra del ALDO.

1. Las bases del sistema implantado por el Acta de Ginebra

Sabido es que el ALDO-1958 representó en su momento un significativo avance en la evolución del régimen jurídico internacional de protección de las

⁹ DOUE, L-34, de 20 de marzo de 2014.

¹⁰ DOUE, L-130, de 7 de mayo de 2019.

¹¹ DOUE, L-170, de 29 de mayo de 2021.

¹² DOUE, L-170 de 29 de mayo de 2021.

denominaciones de origen de productos¹³. Esto no obstante, con el paso del tiempo se han ido detectando algunas *debilidades* y *carencias* que en ocasiones sirvieron de justificación o pretexto para que un no pocos países de se mantuvieran al margen del mismo. Así el carácter obligatorio para cada país contratante de proteger en su territorio las denominaciones de origen de los otros países contratantes (art. 1 ALDO) o la rigidez del concepto de denominación de origen (art. 2 ALDO), han supuesto un freno a la incorporación en el sistema de países con culturas y tradiciones jurídicas en las que el instituto de la denominación de origen o era desconocido o estaba concebido en términos flexibles¹⁴.

Con el fin justamente de revitalizar el sistema del ALDO y hacerlo más atractivo para los países que se habían mantenido al margen del mismo, durante el periodo 2008-2015 la OMPI ha llevado a cabo una continuada labor de estudios y trabajos dirigidos a mejorar el sistema con la incorporación al mismo de términos y conceptos consagrados en otros instrumentos jurídicos adoptados a nivel internacional (A-ADPIC) y regional [Reglamentos (UE) relativos a la protección de indicaciones geográficas]. Todo este proceso ha tenido como resultado la convocatoria de la Conferencia diplomática para la adopción de un Arreglo de Lisboa revisado (Asamblea de la Unión de Lisboa, octubre de 2013); Conferencia que tuvo lugar en Ginebra del 11 al 21 de mayo de 2015 y que culminó con la aprobación el 20 de mayo de ese mismo año del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (ALDOIG) y de su Reglamento¹⁵.

A continuación, se exponen resumidamente las bases del sistema del ALDO-1958 conforme al formato dado por el Acta de Ginebra-2015.

a) *La reformulación de los conceptos de denominación de origen y de indicación geográfica*

La inclusión en el sistema de la *indicación geográfica* como figura conceptualmente diferenciada de la *denominación de origen*, explica que el Acta-2015 contenga en su artículo 2 sendos conceptos de una y otra figura. La *denominación de origen* es definida como toda denominación «que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que sirva para designar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación». Por contraste con el ALDO-1958 en esta definición se hace alusión a la composición de la «denominación». Esta, en efecto, puede consistir en el nombre de una zona geográfica (nombre directo) o puede contener otras expresiones, o, incluso, puede estar formada por una indicación o signo que sin ser estrictamente geográfica, identifique un determinada zona geográfica (denominación indirecta).

¹³ FERNÁNDEZ NOVOA (1970), pág. 83.

¹⁴ En la actualidad son Partes contratantes del ALDO 40 países y organizaciones intergubernamentales (de ellos, 16 lo son sólo del Acta de Ginebra). En la nómina de los mismos no figura España, si bien como Estado miembro de la UE está también integrada en el sistema establecido por el Acta de Ginebra.

¹⁵ La versión española del texto aprobado y de su Reglamento puede consultarse en www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12586.

Por su lado, la *indicación geográfica* se define como «el nombre de una zona geográfica o indicación que contenga dicho nombre u otra expresión conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico»¹⁶. El rasgo distintivo de la indicación geográfica frente a la denominación de origen, reside en la *intensidad* del vínculo entre la calidad y reputación del producto y la zona geográfica de origen; mientras en la denominación de origen esa intensidad es fuerte, en la indicación geográfica es más débil y evanescente. Ahora bien, con independencia de las diferencias conceptuales entre una y otra figura, esta circunstancia en nada empaña la unicidad del régimen jurídico a que están sometidas ambas figuras.

b) *La protección en origen como presupuesto del registro internacional*

Para acogerse a la protección jurídica *ex Acta*-2015 es requisito imprescindible que la correspondiente denominación o indicación esté protegida como tal en la Parte contratante de origen (principio de dependencia de la protección en origen). Sobre la base de esta protección, el Acta de Ginebra prevé la posibilidad de que las denominaciones y las indicaciones así protegidas gocen de protección también en los territorios de las restantes Partes contratantes del Acta. Para ello se requiere que la correspondiente denominación o indicación sea objeto de inscripción en el Registro Internacional de la OMPI¹⁷.

c) *Alcance de la protección ex registro internacional*

La protección emanada del registro internacional en cada Parte contratante se nutre, por un lado, de los regímenes de protección previstos y aplicables por las Partes en sus territorios y, por otro, del propio registro internacional. El Acta-2015 se ocupa, pues, de delimitar el marco de la protección derivada del registro internacional efectuado conforme a la misma¹⁸. Con respecto los componentes de la protección derivada del Acta de Ginebra-2015, esta obliga a las Partes contratantes a otorgar a las denominaciones de origen o a las indicaciones geográficas registradas internacionalmente una protección cuyo contenido mínimo ha de incluir las siguientes piezas:

i) Impedir que la denominación de origen o de la indicación geográfica objeto de registro sea utilizada en productos que sean del *mismo género* que los productos amparados por una u otra, pero que no sean originarios de la zona geográfica de origen o no satisfagan otros requisitos establecidos. Se prohíbe asimismo hacer uso de la correspondiente denominación o indicación inscrita en el Registro Internacional incluso en productos que no sean del mismo género que los designados por la denominación o la indicación registradas, así como

¹⁶ Esta definición se ajusta a la contenida en el artículo 22.2 ADPIC.

¹⁷ El registro surtirá sus efectos siempre que no se haya denegado la protección conforme al artículo 15 o cuando se ha enviado a la Oficina Internacional una notificación de concesión de protección; notificación que habrá de ser inscrita en el Registro internacional (art. 18).

¹⁸ Es de subrayar que según el artículo 10.2 del texto del Acta de Ginebra, ninguna de sus disposiciones habrá de afectar a cualquier otro modo o vía de protección que pueda estar previsto en la legislación nacional o regional, o en virtud de otros instrumentos jurídicos internacionales.

en servicios, en los supuestos en que el uso pudiera indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos o servicios y los beneficiarios, o, cuando la denominación o indicación goce de reputación en la Parte contratante de que se trate, si es que tal uso pudiera menoscabar o diluir de manera desleal esa reputación, o comportar un aprovechamiento de la misma.

ii) Impedir cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, procedencia o naturaleza de los correspondientes productos.

iii) Extender las prohibiciones señaladas en relación con denominaciones o indicaciones que constituyan una imitación de las denominaciones o indicaciones registradas, incluidos los casos en que figure el verdadero origen del producto o si las denominaciones o indicaciones protegidas figuran traducidas o acompañadas de expresiones tales como «estilo», «clase», «tipo», «manera», «método», «parecido a», «similar» u otras expresiones equivalentes.

iv) Denegar o anular, de oficio si así lo permite la legislación interna, o a petición de parte interesada, el registro de una marca posterior al registro internacional de la denominación o indicación geográfica, si es que el uso de la marca da lugar a alguna de las situaciones indicadas en la letra a) (existencia de un vínculo, aprovechamiento desleal de la reputación, inducción a error, etc.).

v) Impedir que se conviertan en genéricas las denominaciones o indicaciones una vez registradas según las previsiones del Acta de Ginebra del ALDO (art. 12).

d) *La denegación de la protección ex registro internacional por las Partes contratantes*

En principio la protección *ex registro internacional* despliega sus efectos para las Partes contratantes desde la fecha misma del registro. Esto no obstante, el sistema del Acta de Ginebra —lo mismo que el ALDO-1958— permite que las Partes contratantes neutralicen la protección que deriva del registro internacional mediante el mecanismo de la *denegación* de protección en sus respectivos territorios. Mas para que la *denegación* produzca el efecto impeditivo de la protección habrán de cumplirse estas condiciones:

i) La notificación de la denegación por la correspondiente Parte contratante a la Oficina Internacional, en el plazo de un año, a partir de la fecha de recepción de la notificación; notificación que podrá realizar la Administración competente de la Parte contratante de que se trate, de oficio o a petición de parte interesada [art. 15.1.a)]; en el caso de UE esta notificación compete a la Comisión en su calidad de «Administración competente».

ii) La relación de los motivos en que se fundamenta la denegación [art. 15.1.b)].

iii) La puesta a disposición de los interesados a los que afecte la denegación, de las mismas medidas judiciales y administrativas previstas para los nacionales respecto de la denegación de una denominación de origen o de una indicación geográfica en el ámbito interno (principio de trato nacional) (art. 15.5).

Una vez recibida la notificación de la *denegación*, la Oficina Internacional procederá a la inscripción de la misma en el Registro internacional, dán-

dole publicidad y comunicándolo a la Parte contratante de origen y, en su caso, a los beneficiarios o a las personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 5.2.ii).

2. La adhesión de la UE al Acta de Ginebra

Según queda dicho, el Acta de Ginebra del ALDO contempla la posibilidad de que sean Partes contratantes de la misma las Organizaciones Intergubernamentales a condición de que al menos un Estado integrante de las mismas sea Parte del CUP¹⁹. Pues bien, dado que esta condición estaba cumplida sobradamente al ser en ese momento Parte de este Convenio siete Estados miembros de la Unión²⁰, con fecha de 7 de octubre de 2019 el Consejo adoptó la Decisión 2019/1754, relativa a la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y a las Indicaciones Geográficas²¹. Del contenido de esta Decisión cabe resaltar las amplias competencias que se reservan a la Comisión. En efecto, la misma actúa como representante único tanto de la UE como de los Estados miembros que ratifiquen o se adhieran al Acta de Ginebra en la Unión Particular del ALDO; actuará también como entidad responsable de velar por el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la Unión y de tales Estados miembros en el marco del Acta; asume asimismo, funciones de carácter administrativo en relación con las inscripciones de denominaciones o indicaciones en el Registro Internacional; y, por último, la Comisión actuará como Administración competente y votará en la Asamblea de la Unión Particular del ALDO, sin que en la misma puedan ejercer su derecho a voto los Estados miembros que han ratificado o se han adherido al Acta.

Estas competencias conferidas a la Comisión se encuentran reguladas y desarrolladas en el Reglamento (UE) 2019/1753, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas²².

En cuanto a la condición de la Comisión como «Administración competente», conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acta de Ginebra, incumbe a la misma:

i) La presentación de solicitudes de registro internacional ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con respecto a indicaciones geográficas que estén protegidas y registradas en virtud del Derecho de la Unión y que correspondan a productos originarios de la Unión con arreglo al artículo 5.1 y 2 del Acta de Ginebra.

ii) La solicitud de cancelación del registro internacional de una indicación geográfica originaria de un Estado miembro, cuando la misma deje de estar protegida en la Unión o así lo solicite el Estado miembro del que sea originaria la indicación geográfica.

¹⁹ Vid. el artículo 28.1.iii) del texto del Acta de Ginebra.

²⁰ Se trata concretamente de Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia y Portugal.

²¹ DOUE, L-271, de 24 de octubre de 2019.

²² *Ibid.*

iii) La publicación y evaluación de las indicaciones geográficas de terceros países registradas en el Registro Internacional. En el supuesto de que en este Registro se inscriban indicaciones geográficas originarias de una Parte contratante que no sea Estado miembro de la Unión Europea y se apliquen a productos cuyas indicaciones geográficas gozan de protección a escala de la Unión, la Comisión habrá de publicar todo registro que le sea notificado por la Oficina Internacional.

iv) La decisión sobre la protección en la Unión de indicaciones geográficas de terceros países registradas en el Registro Internacional; tras la recepción de la notificación de la Oficina Internacional; en estos casos la Comisión habrá de resolver si en la Unión se concede o no protección a esa indicación geográfica y, al propio tiempo, adoptará las correspondientes resoluciones con respecto a las eventuales oposiciones admisibles que se hayan presentado.

III. LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REGLAMENTO (UE) 2021/2117

El Reglamento (UE) 2021/2117, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre²³, introdujo modificaciones en los Reglamentos (UE) 13028/2013 (sobre la organización común de mercados de los productos agrarios), (UE) 1151/2012 (sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios) y (UE) 251/2014 (sobre definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las Indicaciones Geográficas de productos vitivinícolas aromatizados. Excede sin duda los límites de este estudio acometer un análisis pormenorizado de las modificaciones llevadas a cabo por el Reglamento (UE) 2021/2117 en cada uno de estos Reglamentos²⁴. Esto no obstante, los objetivos generales a que responden las mismas se centran en la conveniencia de corregir las deficiencias que la experiencia puso de relieve en la aplicación de los regímenes establecidos en los Reglamentos (UE) reformados. En efecto, en los litigios que se planteaban tras la solicitud de registro de indicaciones geográficas, el sometimiento de los mismos a los tribunales del correspondiente Estado miembro se utilizaba en no pocas ocasiones como técnica dilatoria de la decisión sobre el registro solicitado, lo que provocaba incertidumbres e inseguridades para los solicitantes en relación, especialmente, con los recursos administrativos y judiciales planteados contra las resoluciones favorables al reconocimiento de la indicación geográfica solicitada, así como a la extensión de los efectos suspensivos del reconocimiento nacional sobre la fase comunitaria. Todo ello, contribuía a que los procedimientos de registro de indicaciones geográficas se ralentizaran en exceso tanto en la fase nacional como en la unionista, convirtiéndose en maniobras dirigidas a dificultar el ritmo normal del procedimiento de reconocimiento de la pertinente indicación geográfica. Por lo demás, los cambios operados por el Reglamento (UE) 2021/2117 en los arriba citados Reglamentos (UE) 1308/2013, (UE) 1151/2012 y (UE) 251/2014, respondieron también al objetivo de simplificar y agilizar la tramitación de los procedimientos de registro. En las líneas que siguen se resaltan separadamente las modificaciones más significativas que el

²³ *DOUE*, L 435, de 6 de diciembre de 2021.

²⁴ Para un estudio detallado y crítico de las mismas *vid.* MARTÍNEZ, A., y VÁZQUEZ, T., *ADI* 42, 2022, págs. 333-347.

Reglamento (UE) 2021/2117 ha realizado en la normativa de los Reglamentos (UE) 1308/2013, (UE) 1151/2012 y (UE) 251/2014.

1. Modificaciones del Reglamento (UE) 1308/2013

Este Reglamento se ocupa de regular las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de productos vitivinícolas; regulación que se contiene básicamente en sus artículos 92 a 111. Pues bien, los cambios introducidos por el Reglamento 2021/2117 en el régimen establecido en el Reglamento (UE) 1308/2013 sobre esta materia cabe centrarlos en los puntos que a continuación se enuncian.

a) El pliego de condiciones

Se ha modificado el artículo 94 del Reglamento en lo que respecta al vínculo entre la calidad o características de los productos y el medio geográfico con sus factores naturales y humanos; y el cambio ha supuesto una ampliación del concepto de «factores humanos»; así, se incluyen entre los mismos la gestión del suelo, las prácticas de cultivo o el paisaje. Además, entre las declaraciones y datos que han de figurar en el pliego de condiciones, se incluye la que hace referencia a la contribución de la denominación o indicación solicitada a la conservación medioambiental.

b) Fase nacional del procedimiento de registro

En este punto la modificación ha consistido en la declaración que ha de realizar el correspondiente Estado miembro tanto sobre el cumplimiento de las condiciones legalmente exigidas como sobre las oposiciones «admisibles» que hayan sido presentadas. Asimismo, se ha modificado el artículo 15 del Reglamento en lo que respecta a las modificaciones del pliego de condiciones, y a estos efectos se establecen dos tipos de modificaciones: las de la Unión y las «normales».

c) Cancelación de la protección

En la nueva redacción que se da al artículo 106 del Reglamento modificado se especifican las causas que provocan la cancelación de la protección; y entre las mismas se incluyen: la imposibilidad de dar cumplimiento al pliego de condiciones; la ausencia de puesta en el mercado del correspondiente producto; y la declaración de renuncia a la protección.

2. Modificaciones del Reglamento (UE) 1151/2012

Este Reglamento establece, como se sabe, las normas relativas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. La regulación concerniente a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas se contiene básicamente en su Título II (arts. 4 a 16) y Título V (arts. 48 a 54); regulación que ha sido objeto de desarrollo mediante el Reglamento de Ejecu-

ción 668/2014 y el Reglamento Delegado 664/2014, de la Comisión [Reglamentos que han sido modificados últimamente por los Reglamentos (UE) de ejecución 2022/892 y (UE) delegado 2022/891, de la Comisión, ambos de 1 de abril de 2022]²⁵. En esquema, las modificaciones más significativas de que ha sido objeto el Reglamento (UE) 1151/2012 están referidas: i) a la declaración motivada de oposición cuyo examen y evaluación compete a la Comisión, si bien esta ha de invitar previamente a las partes en conflicto (solicitante y oponente) a que alcancen un principio de acuerdo, y ii) a la ampliación de la protección en el sentido de que la misma podrá invocarse en los casos en que se introduzcan mercancías en el territorio aduanero de la Unión sin haber sido despachadas a libre práctica, así como las mercancías que sean objeto de venta por medios de venta a distancia (comercio electrónico).

3. Modificaciones del Reglamento (UE) 251/2014

Este Reglamento se ocupa de regular la protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados; y las normas aplicables al respecto se contienen en sus artículos 10 a 30. Pues bien, estos artículos han quedado suprimidos por consecuencia de las modificaciones que en este Reglamento ha introducido el Reglamento 2021/2117; supresión que tiene su razón de ser tras haberse aprobado la inserción en el Reglamento 1151/2012 de un nuevo artículo, el 16 bis, en el que se extiende la aplicación de este último Reglamento a las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados. De este modo, al haberse suprimido los licitados artículos 10 a 30 del Reglamento (UE) 251/2014, el actual Derecho de la Unión relativo a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas queda integrado por tres cuerpos normativos diferenciados y autónomos: el aplicable a los productos vitivinícolas [contenido en el Reglamento (UE) 1308/2013], el concerniente a los productos agrícolas y alimenticios [contenido en el Reglamento (UE) 1151/2012] y el establecido para las bebidas espirituosas en el Reglamento (UE) 2019/787.

IV. LA REFORMA DE LOS RÉGIMENES DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS

En el marco del proceso de reforma de que viene siendo objeto últimamente el sistema jurídico de la Unión en el ámbito de las indicaciones geográficas son de destacar dos importantes iniciativas: la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las Indicaciones Geográficas de vinos, bebidas espirituosas y a los regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea²⁶ y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las Indicaciones Geográficas de los productos artesanales e industriales²⁷. En el marco de este estudio sólo cabe resaltar de ambas propuestas las motivaciones que las fundamentan y dar cuenta de la fase del proceso de aprobación en que se encuentran.

²⁵ DOUE, L-155, de 8 de junio de 2022.

²⁶ COM(2022) 134 final/2, de 2 de mayo de 2022.

²⁷ COM(2022) 174 final, de 13 de abril de 2022.

1. La propuesta de Reglamento relativo a las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas

El objetivo general al que obedece la propuesta de este Reglamento radica en facilitar y propiciar que en el conjunto de la Unión se refuerce la protección de las indicaciones geográficas como derechos de propiedad intelectual haciéndolos accesibles a los agricultores y a las agrupaciones de los productores que ya disponen de regímenes propios respecto de las indicaciones geográficas de determinados productos (vinos, bebidas espirituosas, productos agrícolas y alimenticios). Como parte del sistema de propiedad intelectual de la UE, las indicaciones geográficas inscritas en los correspondientes registros están protegidas jurídicamente contra la imitación, la usurpación y la evocación tanto dentro de la UE como en terceros países con los que estas tenga celebrado los correspondientes acuerdos. En este sentido, la integración de la UE en el Arreglo de Lisboa-Acta de Ginebra constituye un marco multilateral de protección de las indicaciones geográficas de la Unión.

Para la consecución del apuntado objetivo, el Reglamento proyectado prevé la participación en el sistema y otorga un muy destacado papel en el mismo a la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (OEPI) (EUIPO en inglés), con especial incidencia en los procedimientos de registro. A tal fin se contempla la facultad de la Comisión de delegar poderes en esa Oficina a los efectos de realizar actos y ejercer funciones relacionadas con el procedimiento de oposición, el funcionamiento del registro, la publicación de modificaciones normales del pliego de condiciones, la consulta en el marco del procedimiento de anulación, el examen de las indicaciones geográficas de terceros países distintas de las que se rigen por el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, así como otros actos y funciones derivados de acuerdos internacionales en los que la Unión sea parte contratante. Justamente, la participación de la OEPI en el sistema de indicaciones geográficas de la Unión, justifica que en la propuesta de Reglamento se prevean las oportunas modificaciones de los Reglamentos (UE) 1308/2013 (productos vitivinícolas), (UE) 2017/1001 (relativo a la marca de la Unión Europea) y (UE) 2019/787 (bebidas espirituosas), así como la derogación del Reglamento (UE) 1151/2012 (sobre regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios). Por lo demás, a fin de armonizar la actuación de la OEPI en este campo con las disposiciones que sobre la misma se contienen en el Reglamento (UE) 2017/1001 (sobre la Marca de la Unión Europea), se propone introducir en este Reglamento las pertinentes modificaciones en el ámbito de las funciones que corresponde desempeñar la Oficina (art. 151 del Reglamento 2017/1001) incluyendo entre las mismas las de administrar las indicaciones geográficas.

2. La propuesta de Reglamento relativo a las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales

Tras un dilatado proceso de estudios, debates e informes, cuyas primeras manifestaciones datan de 2010, la Comisión ha hecho pública la propuesta de Reglamento relativa a las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. Entre los motivos que fundamentan esta propuesta, la Comisión hace referencia a la experiencia ya consolidada en algunos Estados miembros

en materia de indicaciones geográficas de productos no agrícolas y, específicamente, de productos artesanales e industriales. Tal sucede concretamente en España (en concreto, la Comunidad Autónoma en Galicia cuenta con la Ley 9/1985, de 30 de abril, de protección de las piedras ornamentales; ley que otorga expresamente a las denominaciones de origen la condición de instrumento de protección para «los productos procedentes del granito, de la pizarra y de otras piedras ornamentales que tengan cualidades diferenciales debidas al medio natural y/o a su elaboración» por lo demás, la citada Ley gallega 9/1985 recibió el respaldo del Tribunal Constitucional al desestimar en su Sentencia 211/1990, de 20 de diciembre, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra dicha ley). Pues bien, ante la inseguridad jurídica resultante de la a carencia de un régimen unitario a escala de la Unión y de la consiguiente fragmentación existente entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros en esta materia, desde hace ya varios años la Comisión ha promovido y llevado a cabo una serie trabajos y estudios tendentes a establecer un régimen de protección de las indicaciones geográficas para los productos artesanales e industriales. Sin duda la integración en 2019 de la Unión en el sistema del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas impulsó a la Comisión a acometer los trabajos dirigidos a instaurar un régimen específico —respetuoso con los regímenes ya consolidados sobre las indicaciones geográficas de productos vitivinícolas, productos agrícolas y alimenticios y bebidas espirituosas— de aplicación a los productos artesanales e industriales; trabajos que culminaron en la publicación de correspondiente propuesta de Reglamento en abril de 2022.

La propuesta responde al propósito de establecer un mecanismo jurídico —desde el ámbito de la propiedad intelectual— de protección de los productos artesanales e industriales. Porque si bien desde los derechos de propiedad intelectual estos productos pueden beneficiarse de la protección que confieren sobre todo la marca y el diseño industrial, la alta reputación de que goza en Europa, e incluso a nivel mundial, un elevado número de tales productos está exclusiva o esencialmente vinculada a la zona geográfica de su elaboración. Justamente, para poner en valor la fuerte vinculación de tales productos con el medio geográfico de producción, es claro que la indicación geográfica —en su condición de derecho de propiedad intelectual— constituye la figura válida y eficaz para completar el sistema jurídico protector de los productos artesanales e industriales. Ahora bien, a fin de evitar que la vía de la indicación geográfica se devalúe y, a la postre, pierda fuerza protectora, uno de los puntos más sensibles de la regulación de esta materia consiste en delimitar con precisión y de forma inequívoca las condiciones que han de reunir los productos artesanales e industriales a los efectos de su protección mediante indicaciones geográficas. Consciente de ello, la Comisión formula en su propuesta los conceptos de uno y otro producto [art. 3.a) y b)], así como los requisitos que han de concurrir para poder beneficiarse de la protección conferida por la indicación geográfica (art. 5).

A diferencia de la anterior propuesta, la que ahora nos ocupa está siendo tramitada con cierta celeridad por los respectivos organismos que participan en el proceso de elaboración de Reglamentos en la UE. Así, en el segundo semestre del año 2022 emitieron sus correspondientes dictámenes el CESE (dictamen del

Comité Económico y Social Europeo) publicado el 29 de septiembre de 2022)²⁸ y el CER (dictamen del Comité Europeo de las Regiones) publicado el 11 de octubre de 2022²⁹. Es de esperar que llegue a buen fin el procedimiento legislativo en marcha y que en breve (tal vez dentro de la presidencia de España) se disponga en la Unión de un instrumento jurídico eficiente y dotado de los instrumentos precisos para asegurar a los productos artesanales e industriales una protección fuerte a través de las indicaciones geográficas.

V. EPÍLOGO

Sabido es que la legislación de la Unión Europea contempla la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas relativas al vino desde el inicio de la década de 1970, de las bebidas espirituosas desde 1989 y de los productos agrícolas y alimenticios desde 1992. Y si bien la experiencia acumulada hasta la actualidad ha sido altamente positiva, los incesantes cambios que a lo largo de este tiempo han tenido lugar en los ámbitos político, económico y social postulan ajustar aquellos regímenes a las demandas derivadas de esos cambios. Ciertamente, esa labor de ajuste, ha sido oportunamente atendida por el legislador europeo introduciendo puntuales modificaciones en la normativa sobre la materia. Esto no obstante, la integración en 2019 de la UE en el sistema del ALDO-Acta de Ginebra se ha erigido en factor determinante del proceso de reforma actualmente en marcha a escala de la Unión sobre los regímenes de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

En la hora presente la reforma acometida comprende dos piezas. De un lado, la llevada ya a cabo por el Reglamento (UE) 2021/2117 en los Reglamentos (UE) 1308/2013 (productos vitivinícolas), (UE) 1151/2012 (productos agrícolas y alimenticios) y 251/2014 (vinos aromatizados). Tales modificaciones han afectado a aspectos concretos con el fin de corregir puntuales deficiencias y colmar determinadas carencias detectadas en la normativa de aquellos regímenes. Y, de otro lado, se encuentra la reforma inacabada —y de más profundo calado— contenida en las propuestas de la Comisión, hechas públicas en marzo-abril de 2002, referidas a los regímenes de indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios y de productos artesanales e industriales. De ambas propuestas, todo apunta a que la relativa a los productos artesanales e industriales será la que en un futuro próximo llegue a buen fin. Y, aunque sea con un ritmo más lento, es de esperar que tampoco esté lejana la aprobación de un texto definitivo del Reglamento sobre las indicaciones geográficas relativas a los vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas.

Como aspecto novedoso de ambas propuestas destaca la entrada que en las mismas que se da a la participación de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (OEPI-EUIPO) en el ámbito de las indicaciones geográficas; participación que, si bien en el campo de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales está siendo en general bien acogida, en el marco de las indicaciones geográficas relativas a vinos y a productos agrícolas no sucede lo mismo, pues un elevado número de organizaciones representativas de los me-

²⁸ *DOUE*, C-486, de 21 de diciembre de 2022.

²⁹ *DOUE*, C-498, de 30 de diciembre de 2022.

dios interesados han hecho llegar a las más altas instancias de la UE sus quejas e incluso rechazos de la participación de la OEPI en el campo de las indicaciones geográficas. Aun partiendo de que la colaboración de esta Oficina puede ser altamente positiva a los efectos de reforzar la condición de las indicaciones geográficas como derechos de propiedad intelectual, debe tenerse en cuenta que la virtualidad de estas indicaciones no se agota en este aspecto. Seguramente, en el texto final que se adopte, se determinará con claridad qué funciones pueden ser realizadas por la OEPI relacionadas con las indicaciones geográficas tanto de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas como de productos artesanales e industriales.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- AREÁN LALIN, Manuel (1985-1986), «Extensión de las denominaciones de origen a las piedras ornamentales», *ADI* 11 (1985-1986), págs. 575-579.
- BOTANA AGRA, Manuel José (2001), *Las denominaciones de origen*, Marcial Pons, Madrid.
- (2016), «La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco del Acta-2015 del Arreglo de Lisboa», *ADI* 36 (2015-2016), págs. 321-330.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (1970), *La protección internacional de las denominaciones de origen*, Tecnos, Madrid.
- GÓMEZ LOZANO, M.^a del Mar (2004), *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*, Aranzadi, Madrid.
- MANTRO V, Vrgil (2014), *EU Law on indications of geographical origin*, Springer. Berlín.
- MAROÑO GARGALLO, María del Mar (2002), *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid.
- MARTÍNEZ, Ángel, y VÁZQUEZ, Trinidad (2022), «Sobre el procedimiento de reconocimiento de las DOP/IGP. Novedades introducidas por el Reglamento (UE) 2021/2117. Luces y sombras», *ADI* 42 (2022), págs. 333-347.
- ZAPPALAGLIO, Andrea; GUERRIERI, Flavia, y SUELENS, Carlos (2020), *Sui Generis Geographical Indications Protection of Non-Agricultural Products in the EU: Can the Quality Schemes Fulfil the Task?*, 51 IIC (2020), págs. 31-69.

LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES EUROPEAS: OBLIGACIONES LEGALES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PARA LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES

THE PROTECTION AND PROMOTION OF EUROPEAN AUDIOVISUAL WORKS: LEGAL OBLIGATIONS FOR AUDIOVISUAL COMMUNICATION SERVICE PROVIDERS AND FOR THE HOLDERS OF THE EXPLOITATION RIGHTS OF AUDIOVISUAL WORKS

BELÉN GARCÍA ÁLVAREZ*

RESUMEN

El sector audiovisual es un ámbito no sólo económicamente importante, sino también socialmente, y en consecuencia resulta necesario proteger este sector en el ámbito europeo. Con este fin y con el de competir sin ser aplastado por la industria audiovisual, fundamentalmente de Estados Unidos, se prevén unos mecanismos jurídicos que protegen las obras audiovisuales europeas. Se trata en definitiva de favorecer un verdadero mercado interior audiovisual, que no sólo pretende la existencia y el refuerzo de una industria audiovisual europea, sino también garantizar una diversidad audiovisual que además refleje a la sociedad europea. En esta dirección, hay varios instrumentos jurídicos, algunos de ellos han sido recientemente modificados, que suponen una limitación a la libertad de empresa como la obligación de cuota de obra europea y la obligación de financiación anticipada de obras europeas, y otras medidas que se pueden adoptar con una finalidad común en el ámbito de la propiedad intelectual, en particular para mejorar la remuneración a los autores de las obras europeas. Todo esto en un sector tendente al oligopolio y a las prácticas desleales, y con las plataformas de *streaming* dominando el mercado y contando por ello con ingentes datos de sus usuarios.

* Profesora Encargada Doctora de Derecho mercantil. Universidad de Deusto. Dirección de correo electrónico: belen.garcia@deusto.es.

Trabajo realizado en el marco del Equipo de investigación «Constitución económica y justicia social» reconocido por el Gobierno Vasco para el periodo 2022-2025 (IT1768-22).

Fecha de recepción: 4 de abril de 2023 // Fecha de aceptación: 19 de mayo de 2023.

Palabras clave: competencia, propiedad intelectual, plataformas digitales, sector audiovisual, obras audiovisuales europeas.

ABSTRACT

The Audiovisual Sector is an area that is not only economically important, but also socially, and consequently it is necessary to protect this sector in Europe. To this end and in order to compete without being crushed by the Audiovisual Industry, mainly from the United States, legal mechanisms are provided to protect European Audiovisual Works. In short, it is about promoting a true European Audiovisual Market, which not only seeks the existence and reinforcement of a European Audiovisual Industry, but also guarantees audiovisual diversity that also reflects the European society. In this direction, there are several legal instruments, some of which have been recently modified, which imply a limitation on the freedom of a company, such as the obligation of a European work quota and the obligation of advance financing of European works, and other measures can be adopted with a common purpose in the field of Intellectual Property Law, in particular to improve the remuneration of the authors of European works. All of this in a sector prone to oligopoly and unfair practices, and with streaming platforms dominating the market and therefore having vast amounts of user personal data.

Keywords: competition, intellectual property, digital platforms, audiovisual sector, european audiovisual works.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES EUROPEAS: EL DERECHO A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA.—III. INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES EUROPEAS.—1. Consideraciones iniciales.—2. Obligaciones de promoción de las obras europeas para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.—2.1. Cuestiones comunes.—2.2. La cuota de obra europea.—2.2.1. Noción y porcentajes.—2.2.2. La obligación de prominencia en los catálogos.—2.3. La obligación de financiación anticipada de obras europeas.—3. Medidas de protección de las obras europeas desde el Derecho de la propiedad intelectual.—3.1. Planteamiento.—3.2. Los derechos de explotación de las obras europeas y la remuneración a sus autores.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. BASIS FOR THE PROTECTION AND PROMOTION OF EUROPEAN AUDIOVISUAL WORKS: THE RIGHT TO CULTURAL AND LINGUISTIC DIVERSITY.—III. LEGAL INSTRUMENTS FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF EUROPEAN AUDIOVISUAL WORKS.—1. Initial remarks.—2. The obligation to promote European works.—2.1. Common issues.—2.2. The European work quota.—2.2.1. Notion and percentages.—2.2.2. The obligation of prominence in catalogs.—2.3. The obligation of advance financing of European works.—3. Protection measures for European works from the Law of intellectual property.—3.1. General approach.—3.2. The exploitation rights of European works and the remuneration of their authors.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La industria audiovisual no es una industria más¹, es también cultura, y memoria de nuestra realidad, así como de nuestros anhelos y fantasías a lo largo de la historia, que en el caso del cine en un sentido amplio este reflejo histórico no es tan prolongado como en otras artes por razones técnicas. En el seno de la Unión Europea se pretende conseguir como es sabido un verdadero mercado común o interior, y en este contexto tiene sentido que se aborde la protección de las obras audiovisuales europeas².

¹ Tal como se puede comprobar, por ejemplo, en el Informe *España Hub Audiovisual. Plan de Impulso al sector audiovisual*, disponible en https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/240321-Plan_de_impulso_al_sector_audiovisual.pdf.

² Vid., entre otros, CRUSAFON (2013), págs. 181-183.

Si no se estableciese ninguna medida por parte del legislador europeo y/o de los legisladores de los distintos Estados miembros de la UE, las obras audiovisuales europeas quedarían bastante arrinconadas en impacto tanto cuantitativo (en cuanto a ingresos generados), como cualitativo (en cuanto a impacto social) frente a las obras audiovisuales de la gran industria cinematográfica de Estados Unidos³.

Por ello, ya hace tiempo se han venido adoptando medidas jurídicas tanto a nivel europeo como a nivel nacional para tratar de promover la industria audiovisual europea, y en definitiva las obras audiovisuales europeas. Cabe destacar dos sucesos jurídicos relativamente recientes que justifican sobradamente el interés de este estudio, como son la reciente aprobación de una nueva Ley en el ámbito de la comunicación audiovisual, en concreto la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (en adelante, LCA) con motivo principalmente de la transposición de la Directiva (UE) 2018/1808, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (en adelante Directiva 2018/1808), así como, en otro ámbito distinto pero conexas, la aprobación de la Directiva (UE) 2019/790, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (en adelante, Directiva 2019/790) que ya se ha transpuesto y ha supuesto la enésima modificación del TRLPI.

En este trabajo se pretenden analizar las principales medidas existentes para promover las obras audiovisuales europeas haciendo especial hincapié en las últimas modificaciones aprobadas. Por ello, primeramente, se examinará en qué se basa la legislación para proteger y fomentar las obras audiovisuales europeas. A continuación, se abordarán los principales instrumentos jurídicos de fomento de las obras audiovisuales europeas, más allá de las ayudas públicas e incentivos fiscales, destacando la cuota de obra europea, la obligación de prominencia de dichas obras en los catálogos, y la obligación de financiación anticipada de dichas obras europeas. Igualmente, se considera necesario analizar las medidas que se han adoptado en un ámbito cercano, pero que no se suele examinar conjuntamente, aun siendo una pieza esencial del engranaje, como es el Derecho de la propiedad intelectual y en concreto la regulación de los derechos de explotación de los autores de las obras audiovisuales y su remuneración por su cesión o autorización de uso. Finalmente, se expondrán una serie de conclusiones sobre el objeto de este trabajo.

³ Como muestra de ello, se pueden citar los datos publicados por el Observatorio Europeo Audiovisual publicó en su *Yearbook 2022/2023 Key trends*, pág. 53. En él se afirma que los grupos empresariales estadounidenses ocuparon el 70 por 100 del top 50 de ingresos en el sector audiovisual, por sólo un 10 por 100 de Europa, superada con un 12 por 100 por Japón. Disponible en <https://rm.coe.int/yearbook-key-trends-2022-2023-en/1680aa9f02>.

II. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES EUROPEAS: EL DERECHO A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA

Primeramente, hay que indicar el concepto legal de obra audiovisual europea, y para ello conviene acudir al artículo 111 LCA⁴. No sólo son obras audiovisuales europeas las obras originarias, es decir, las realizadas esencialmente con la participación de autores que residan en uno o varios Estados miembros o u otros Estados no miembros, pero europeos, y cuyos productores o coproductores (mayoritarios en aportación económica y en control de la obra) sean de dichos países, sino también las coproducciones con terceros países si se respetan los acuerdos realizados con dichos países por la UE y los coproductores europeos son los mayoritarios de nuevo en aportación económica y en control de la obra.

Igualmente, es importante el concepto de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, por ser los obligados a la promoción de la obra europea. Este prestador es la «persona física o jurídica que tiene la responsabilidad editorial sobre la selección de los programas y contenidos audiovisuales del servicio de comunicación audiovisual y determina la manera en que se organiza dicho contenido» (art. 2.4 LCA). De este modo, dentro de este concepto podemos incluir tanto a los operadores tradicionales de televisión, como a los que se denominan servicios de comunicación audiovisual a petición como las cada vez más importantes plataformas de *streaming*⁵.

Una vez aclarados estos conceptos básicos, hay que plantearse cuál es el fundamento que justifica la intervención del legislador estatal y europeo adoptando medidas que fomenten y protejan las obras audiovisuales europeas. Pues bien, si se dejase actuar únicamente al mercado, no sólo la industria audiovisual europea vería muy mermada su incidencia, sino que además se producirían el mismo tipo de obras, que tuviesen garantizado su éxito comercial inmediato con el consiguiente riesgo de homogeneización de la producción audiovisual. Sin embargo, como ya se ha indicado, la industria audiovisual también es cultura⁶, y por ello los Estados deben protegerla y fomentarla. Sin esa intervención pública, resultaría casi imposible que se produjera esta diversidad, y que esta además se distribuyera y se exhibiera en unas condiciones mínimas.

Esta idea en todo caso tiene su reflejo legal. En concreto, en el Título I de la LCA se recogen los principios generales de la comunicación audiovisual, y en concreto en su artículo 5 se prevé el principio del pluralismo⁷, y más en

⁴ Un concepto legal de obras audiovisuales podemos encontrarlo en el artículo 86 TRLPI como «creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras».

⁵ *Vid.* más sobre estas plataformas en, entre otros, GARCÍA ÁLVAREZ (2021), págs. 203-223.

⁶ DE LA SIERRA (2011), pág. 163. Asimismo, en el Informe de la CNMC sobre el cumplimiento en el ejercicio 2019, de la obligación de financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales y series de animación de 16 de septiembre de 2021 FOE/D TSA/024/20/ANUAL2019 se afirma que «la actividad cinematográfica y audiovisual es un elemento básico de la identidad cultural de un país y forma parte de un sector siempre estratégico como manifestación artística y creativa». Se destaca de este modo la doble dimensión de la cinematografía, industrial y cultural.

⁷ En la anterior Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (en adelante, anterior LCA) se recogían los derechos del público, esto es, de los usuarios de contenidos audiovisuales, y entre

particular el de la diversidad cultural y lingüística⁸. Precisamente la promoción de la obra audiovisual europea se justifica en la protección de dicha diversidad cultural y lingüística. Igualmente, se subraya la necesidad de garantizar unos niveles suficientes de inversión y distribución de las obras europeas. Se remarca así la importancia de lograr una distribución adecuada de las obras europeas que garanticen su posterior exhibición. En otras palabras, no es suficiente con apoyar la producción, sino que también debe incidirse en la distribución y posterior exhibición de las obras⁹.

III. INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES EUROPEAS

1. Consideraciones previas

Con el fin de garantizar este derecho a la diversidad cultural y lingüística, podemos considerar que se establecen básicamente cinco medidas de protección y fomento de las obras audiovisuales europeas¹⁰. En primer lugar, se prevén ayudas públicas e incentivos fiscales en las distintas fases del negocio cinematográfico¹¹ [arts. 19-37 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (en adelante, Ley del Cine¹²)]¹³.

En segundo lugar, se cuenta con una medida ya tradicional como es la cuota de pantalla o de obra europea. En la nueva LCA se añade, en relación con esta cuota de obra europea, la obligación de prominencia en los catálogos.

En tercer lugar, se encuentra la más moderna obligación de financiación anticipada de las obras europeas¹⁴.

ellos se encontraba el derecho a la diversidad cultural y lingüística afirmando que todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual incluya una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística de la ciudadanía.

⁸ Es más, en el artículo 15.4.l) LCA se establece la obligación de promover tanto a nivel estatal como autonómico, códigos de conducta en, entre otros, el ámbito de la protección y fomento de diversidad lingüística y cultural.

⁹ El negocio cinematográfico se puede dividir en tres etapas básicas: la producción (incluye la preproducción o preparación de la obra, la producción o rodaje, y la posproducción o terminación, sobre todo, el montaje); la distribución que controla el flujo de las obras que llegan al mercado; y la exhibición que supone la comunicación pública de la obra en el mercado primario de las salas de cine (y/o festivales de cine), y/o en el mercado secundario de los formatos físicos, televisiones o catálogos de plataformas de *streaming* y/o en el mercado terciario en el que se explota la imagen y no la obra en sí. *Vid.*, entre otros, IZQUIERDO CASTILLO (2007), págs. 67-72 y 88-126.

¹⁰ En DE VINCK y PAUWELS (2008), págs. 263-316, se considera que el enfoque de la UE está demasiado centrado en la oferta esperando que la demanda responda automáticamente, pero eso no es tan sencillo. Y que haya más producción, tampoco garantiza automáticamente una oferta cultural diversa.

¹¹ *Vid. supra* nota 9.

¹² Debe tenerse en cuenta que se aprobó el pasado 27 de diciembre de 2022 un Anteproyecto de Ley del cine y de la cultura audiovisual, que lógicamente no elimina las ayudas públicas e incentivos fiscales en este ámbito, pero sí que pretende mejorar la sistemática del régimen de ayudas estatales y alinearse con las normas europeas en este ámbito como, en especial, la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (2013/C 332/01).

¹³ En este trabajo no será objeto de análisis este instrumento de protección por exceder el objeto del mismo, pero sí que nos ha parecido importante destacar su existencia. *Vid.*, al respecto, MEDINA GONZÁLEZ, (2006), *passim*.

¹⁴ Hay que tomar en consideración que las principales fuentes de financiación de las obras audiovisuales serían las ayudas públicas del ICAA, lo obtenido gracias a la obligación de financiación anticipada de las obras europeas, y los ingresos por taquilla. Quedarían en un lugar secundario las ayudas de las CCAA, y de los programas europeos de producción MEDIA y de coproducciones Eurimages e Ibermedia. *Vid. Informe España Hub Audiovisual. Plan de Impulso al sector audiovisual*, pág. 12.

Y en último y cuarto lugar, se debe incluir como una medida más, aunque no se encuentre en el mismo cuerpo normativo, la mejora de los derechos de los autores en cuanto a la cesión de sus obras y al derecho a obtener una remuneración adecuada y proporcionada por ello.

2. Obligaciones de promoción de las obras europeas para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual

2.1. Cuestiones comunes

En la nueva LCA se prevén dos obligaciones de promoción de la obra audiovisual europea, que ya estaban en la anterior LCA, pero que contienen relevantes modificaciones. Antes de proceder al examen de cada una de ellas, conviene resaltar algunas cuestiones comunes a ambos deberes.

Primero, el control y seguimiento de estas dos obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual es competencia de la CNMC previo dictamen preceptivo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (en adelante, ICAA) (art. 120 LCA).

Segundo, estas dos obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual deberán ser objeto de desarrollo reglamentario, ya que como veremos a continuación, hay bastantes cuestiones por concretar. A tal fin el Gobierno lanzó una consulta pública el pasado año sobre el deber de promoción de las obras audiovisuales europeas por parte de dichos prestadores de servicios.

Tercero, en relación con dicho desarrollo reglamentario, se prevé que los prestadores de estos servicios, que tengan un bajo volumen de negocio, baja audiencia o para aquellos casos en los que la obligación resulte impracticable o injustificada en razón de la naturaleza o del tema del servicio de comunicación audiovisual, sean eximidos del cumplimiento de estos deberes o que las exigencias para ellos sean rebajadas (arts. 114.2 y 117.2 LCA).

Cuarto, se permite que las Comunidades Autónomas con lenguas oficiales distintas del castellano impongan obligaciones adicionales respecto de estas dos obligaciones tanto a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivos como a los de servicios a petición (arts. 115.6 y 116.5 LCA).

Quinto, en ambas obligaciones hay un concepto importante que no se ha indicado anteriormente como es el de productor independiente. Su noción se recoge en el artículo 112 LCA. Se define como «la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual». Se añade que se presume la vinculación estable señalada «cuando el productor independiente y el prestador de servicios de comunicación audiovisual son parte del mismo grupo de sociedades conforme al artículo 42 del Código de Comercio, o cuando existen acuerdos estables de exclusividad que limitan la autonomía de las partes para contratar con terceros».

En el ámbito de la producción audiovisual el sector está bastante atomizado¹⁵, hay pocas grandes productoras y el resto del tejido empresarial está conformado por pequeñas productoras que deben buscar acuerdos con los grandes prestadores de servicios de comunicación audiovisual. El problema reside en que puede haber casos en que productoras que *de facto* trabajan en exclusividad con los grandes prestadores de servicios de comunicación y/o productoras en que estos grandes prestadores de servicios tienen participación en el capital social de las mismas (sin que puedan estimarse legalmente sociedades dependientes o filiales) sean consideradas productoras independientes conforme a este precepto legal y se puedan beneficiar injustamente frente a las verdaderas productoras independientes que trabajan en condiciones más precarias.

Finalmente, hay que subrayar una diferencia importante entre la obligación de cuota de obra europea y la obligación de financiación anticipada en cuanto a su ámbito subjetivo de aplicación. En efecto, la obligación de cuota de obra europea sólo la tendrán que cumplir los prestadores de servicios de comunicación audiovisual con sede en España, pero no así los prestadores cuyo domicilio no esté aquí, aunque dirijan sus servicios también al mercado español (art. 3.7 LCA), como sucede con las plataformas audiovisuales de *streaming* más potentes como, por ejemplo, Netflix o Disney Plus¹⁶. Una decisión de difícil justificación, que a lo largo del proceso legislativo de la nueva LCA no siempre fue así, puesto que en el primer texto del Anteproyecto de LCA sometido a consulta pública la intención era más ambiciosa y los prestadores de servicios de comunicación audiovisual establecidos en otro Estado miembro, si dirigían sus servicios también a España, estaban obligados a cumplir también con todos los deberes en materia de promoción de las obras europeas.

2.2. La cuota de obra europea

2.2.1. Noción y porcentajes

Se prevé la denominada tradicionalmente como cuota de pantalla, que en la vigente LCA se califica más acertadamente como cuota de obra audiovisual europea¹⁷. Esta consiste en una reserva obligatoria en el tiempo de emisión o en los catálogos dirigido a todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual (art. 114.1 LCA). En los servicios televisivos lineales la cuota es de un 51 por 100, de esta cuota el 10 por 100 tiene que provenir de productores independientes y la mitad del 10 por 100 debe ser de los últimos cinco años (art. 115 LCA). No se dice nada a falta de desarrollo reglamentario sobre el ho-

¹⁵ Vid. al respecto el Informe *España Hub Audiovisual. Plan de Impulso al sector audiovisual*, pág. 43, y GARCÍA LEIVA (2019), págs. 91-92.

¹⁶ Respecto a la obligación de financiación anticipada, la extensión subjetiva de su aplicación se permite claramente en la Directiva 2018/1808 al afirmar en su considerando 36 que: «A fin de garantizar unos niveles suficientes de inversión en obras europeas, los Estados miembros deben poder imponer obligaciones financieras a los prestadores de servicios de comunicación establecidos en su territorio. [...] La presente Directiva precisa que, dado el vínculo directo existente entre las obligaciones financieras y las políticas culturales de cada Estado miembro, se permite a un Estado miembro imponer igualmente tales obligaciones a los prestadores de servicios de comunicación establecidos en otro Estado miembro que se dirijan a su territorio. En este caso, sólo deben imponerse obligaciones financieras sobre los ingresos generados a través de la audiencia del Estado miembro de recepción». En cuanto a la obligación de cuota de obra europea y de prominencia no hay ninguna prohibición en la Directiva a su extensión subjetiva.

¹⁷ No se han cambiado los porcentajes en la nueva LCA.

rario de emisión y su tratamiento, por ejemplo, en cuanto a calidad de la copia o la duración y el número de los cortes publicitarios, aspectos que sin duda influyen en la eficacia de la medida. Por su parte, en los servicios televisivos a petición, como pueden ser las plataformas audiovisuales de *streaming*, se establece una obligación de un 30 por 100 en su catálogo, y dentro de esa cuota un 50 por 100 debe estar en alguna de las lenguas oficiales en España (art. 116 LCA)¹⁸.

2.2.2. La obligación de prominencia en los catálogos

En la nueva LCA se añade una nueva obligación en concreto en su artículo 116.4 que establece la obligación para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición de garantizar la prominencia de las obras audiovisuales europeas en sus catálogos. De este modo, parece que las plataformas no cumplirán con esta obligación legal de cuota de obra audiovisual europea simplemente con mantener en sus extensos catálogos la cantidad de obras audiovisuales europeas necesarias para cumplir en todo momento, con los porcentajes señalados en el epígrafe anterior, sino que deben garantizar cierta visibilidad de estas obras europeas.

Sin embargo, el uso de algoritmos para realizar recomendaciones personalizadas a los usuarios o suscriptores hace que esta visibilidad de las obras europeas pueda ser muy difícil e incluso ilusoria, y sea además fácilmente excusable por las plataformas¹⁹. Por todo ello, aunque esta es una obligación relevante y conveniente, el problema será determinar cuándo y cómo cumplen debidamente las plataformas con esta obligación legal a falta de un esperado desarrollo reglamentario.

2.3. La obligación de financiación anticipada de obras europeas

La obligación de financiación anticipada de obras europeas por parte de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual está regulada principalmente en el artículo 117 LCA. Esta obligación de financiación anticipada de las obras audiovisuales europeas se puede cumplir de tres maneras: con la participación directa en su producción; con la adquisición de los derechos de explotación de las mismas sin participar en consecuencia en su producción; y conforme a la nueva LCA también con la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía (art. 117.4 LCA). La gestión de este Fondo le corresponde al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales²⁰ (en adelante, ICAA) (art. 19.3 de la Ley del Cine).

¹⁸ Para valorar la idoneidad o no de dichos porcentajes el Observatorio Europeo Audiovisual ha publicado un Estudio que concluye que en el año 2022 en los catálogos de Videos bajo Demanda (VOD) sólo el 32 por 100 de las obras disponibles eran europeas (un 21 por 100 de los 27 países de la UE y el resto de los demás países europeos), un 49 por 100 eran de Estados Unidos y un 19 por 100 de otros países no europeos. Disponible en <https://rm.coe.int/vod-catalogues-2022-film-and-tv-content-2022-edition-c-grece/1680a9b5d7>.

¹⁹ Sobre los algoritmos puede consultarse, entre otros, SORIAN ARNANZ (2021), *passim*. Y, en particular, sobre su uso en las plataformas audiovisuales de *streaming*, GÓMEZ-URIBE y HUNT (2015), págs. 1-19, y FERNÁNDEZ-MANZANO, NEIRA y CLARES-GAVILÁN (2018), págs. 568-577.

²⁰ Esta contribución se imputará en primer lugar a la financiación de obra audiovisual de productores independientes, salvo indicación en contrario (no se especifica de quién, si es facultad del ICAA y la necesidad o no de su justificación), o que la cantidad exceda la inversión que deba realizarse por tal concepto (art. 117.6 LCA).

Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivos, lineales o a petición deberán contribuir anualmente a la financiación anticipada de la producción europea con el 5 por 100 de los ingresos devengados en el ejercicio anterior²¹, si estos son iguales o superiores a 50 millones de euros, por la prestación de servicios de comunicación audiovisual televisivos en el mercado audiovisual español (arts. 117.3 y 119.2 LCA). Y se deberá dedicar un mínimo de un 70 por 100 a obras audiovisuales producidas por productores independientes, por iniciativa propia o por encargo, en lenguas oficiales (de dicho porcentaje un mínimo del 15 por 100 en producciones en lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, y un mínimo del 30 por 100 en obras dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres); y un mínimo del 40 por 100 en películas cinematográficas producidas por productores independientes (art. 119.2 LCA). Si los ingresos de los prestadores de servicios son inferiores a 50 millones de euros y superiores o iguales a 10 millones de euros, el porcentaje también es de un 5 por 100, pero se destinará bien a la compra de derechos de explotación de obra europea ya terminada o a la contribución al Fondo de Protección a la Cinematografía, y con un mínimo de un 70 por 100 a obras producidas por productores independientes (art. 119.3 LCA). Por debajo de esa cantidad de ingresos anuales no hay obligación legal²².

La justificación de esta obligación se puede encontrar en el Informe de la CNMC sobre el cumplimiento en el ejercicio 2019, de la obligación de financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales y series de animación de 16 de septiembre de 2021 FOE/DTSA/024/20/ANUAL2019 que dice lo siguiente: «Las películas españolas independientes necesitan ser apoyadas en la distribución y promoción frente a las producciones extranjeras y, sobre todo, americanas, que cuentan con el control de acceso a las salas y potentes medios de promoción ya que, en general, las películas españolas de carácter independiente que logran producirse e, incluso, las que logran participar en festivales internacionales de prestigio, no cuentan después con los apoyos necesarios que les permita distribuirse y promocionarse de forma adecuada. En este sentido, las grandes plataformas televisivas disponen de ventajas evidentes sobre la producción independiente ya que unen a su formidable maquinaria de producción, una estructura empresarial solvente y la suficiente cultura empresarial para saber cómo internacionalizar sus productos». En todo caso, la eficacia de esta medida es discutible según los propios datos de la CNMC²³.

²¹ En el caso de los prestadores de servicios televisivos públicos el porcentaje se incrementa al 6 por 100 y los porcentajes que debe respetar el total de la obligación de financiación anticipada es similar, pero con algunas diferencias notables. Cabe subrayar que el mínimo exigido en películas cinematográficas por productores independientes sube al 45 por 100 y que se exige un mínimo de un 12 por 100 para dos géneros generalmente poco comerciales como son la animación y los documentales.

²² La fijación de estas cuantías se hace conforme a la Recomendación de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (art. 119.1 LCA).

²³ En el Informe de la CNMC sobre el cumplimiento en el ejercicio 2019, de la obligación de financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales y series de animación de 16 de septiembre de 2021 FOE/DTSA/024/20/ANUAL2019 se declara que, aunque la inversión computada de invertir en obra europea supera la obligación legal, el importe destinado a financiar cualquier género va descendiendo anualmente, pasando de un 32,65 por 100 en el 2016 a un 27 por 100 en 2019.

3. Medidas de protección de las obras europeas desde el Derecho de la propiedad intelectual

3.1. *Planteamiento*

En el sector audiovisual hay una evidente tendencia a la concentración, un aspecto que se ha podido comprobar en los últimos años y que seguramente se seguirá produciendo por varias razones. Una de ellas es la creciente competencia en un mercado en que las plataformas audiovisuales de *streaming* han ganado mucho peso en muy poco tiempo, con una política basada en la suscripción, y no en el tradicional pago por visionado o ingreso por publicidad. Las grandes plataformas, que en bastantes ocasiones pertenecen a grandes grupos audiovisuales, no sólo cuentan con un poder de mercado importante, sino que también cuentan con datos masivos de sus usuarios y de su conducta en el uso de la plataforma. Todo esto conlleva la elevada posibilidad de incurrir en prácticas predatorias que impidan sobre todo el asentamiento o permanencia de nuevos competidores en el mercado, pero también una adecuada remuneración a los autores de las obras audiovisuales y demás partícipes en ellas²⁴. En no pocas ocasiones la única manera de poder exhibir una obra audiovisual es su disponibilidad o inclusión en el catálogo de una de estas plataformas.

En base al procesamiento de los datos masivos de sus usuarios, estas plataformas pueden y suelen decidir las adquisiciones de productos de terceros y su precio o condiciones al poder anticipar con cierto margen de seguridad la audiencia y el interés que pueden generar en sus usuarios o suscriptores; lo mismo sucede con sus producciones propias que suelen encomendar a terceros, que pueden ser productores independientes. Dadas estas condiciones los acuerdos de cesión o de licencias de contenidos audiovisuales que suscriben las plataformas con terceros suelen fijarse por un tiempo determinado a un precio fijo, y en consecuencia no suelen producirse liquidaciones periódicas en función de las audiencias y consumos generados por esos contenidos en la plataforma. Dichas audiencias y consumos no son facilitados por estas plataformas, porque no viven de la publicidad, sino de la permanencia de los suscriptores.

En consecuencia, resulta muy importante para favorecer las obras audiovisuales europeas establecer un alto nivel de protección para los autores y para sus derechos económicos como tales. Sin autores no hay cultura, ni industria audiovisual.

3.2. *Los derechos de explotación de las obras europeas y la remuneración a sus autores*

Uno de los principales objetivos de la Directiva 2019/790 es proteger a los autores estableciendo medidas para que su remuneración sea equitativa y proporcionada en el caso habitual de que cedan sus derechos de explotación de la obra mediante su capítulo tercero²⁵. Esta Directiva 2019/790 ya ha sido objeto

²⁴ Cabe recordar que son autores de la obra audiovisual: el director-realizador; los autores del argumento, la adaptación y los del guion o los diálogos; y los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra (art. 87 TRLPI).

²⁵ Cabe subrayar que ni esta Directiva ni otras anteriores han previsto una regulación completa de la cesión o de las licencias de derechos de explotación de las obras, tal vez porque las competencias en esta ma-

de transposición en nuestro ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (en adelante, RD-L 24/2021)²⁶. Como los autores y artistas intérpretes o ejecutantes son normalmente la parte débil de la relación contractual²⁷, se establece como principio su derecho a obtener una remuneración adecuada y proporcionada respecto del valor económico real o potencial de los derechos objeto de licencia o cedidos (art. 18 de la Directiva 2019/790)²⁸. Para lograrlo la Directiva 2019/790 establece varias medidas que tienen un carácter imperativo como un mecanismo de transparencia, un mecanismo de adaptación de los contratos ya suscritos y un derecho de revocación.

En el RD-L 24/2021 se introduce en nuestro ordenamiento jurídico a través de su artículo 74 un principio general de remuneración adecuada y proporcionada para los autores y artistas intérpretes o ejecutantes a la hora de conceder licencias o cesiones de sus derechos para la explotación de las obras²⁹. Una remuneración adecuada a la contribución del autor o del artista y proporcionada a la explotación efectiva de la obra o prestación³⁰. Y establece unos principios básicos para las negociaciones como son el de la buena fe contractual, el de diligencia debida, el de transparencia y el de respeto a la libre competencia, «lo que excluye el ejercicio de posición de dominio». Pues bien, se trata de principios generales en la contratación reflejados en mayor o menor medida en la legislación vigente, por lo que en realidad no es necesario recordarlos. Sí cabe destacar el énfasis que se hace en el respeto a la libre competencia y a la exclusión del ejercicio de la posición de dominio, aunque en realidad debería incidirse en la prohibición del abuso de una posición de dominio. La posición de dominio no está prohibida, sino su explotación abusiva (art. 2 LDC), de este modo parece reconocerse la tendencia a la concentración y al oligopolio en este sector y a las prácticas abusivas derivadas de ello.

Como es lógico, el legislador desarrolla en particular ese principio de transparencia, que requiere de más concreción que los restantes. En particular, en el artículo 75 del RD-L 24/2021 se establece la obligación del cesionario o licenciatario (sean estos a los que cedió o autorizó el autor o artista, sea uno de los su-

tería de la UE son limitadas. *Vid.*, al respecto, SÁNCHEZ ARISTI y OYARZABAL OYONARTE (2020), págs. 225 y 228.

²⁶ Se critica la técnica legislativa usada en este Real Decreto-ley 24/2021 que transpone varias Directivas sobre cuestiones diversas en CARBAJO CASCÓN (2022), págs. 313-314.

²⁷ Así también en el considerando 75 de la Directiva 2019/790, y *vid.*, al respecto, SAIZ GARCÍA (2019), págs. 373-375.

²⁸ Así se reconoce explícitamente en el considerando 72 de la Directiva 2019/790.

²⁹ Esto no impide la existencia de licencias o cesiones gratuitas de los derechos de explotación de una obra. *Vid.* considerando 82 de la Directiva 2019/790. Sobre la conveniencia o no de establecer una presunción *iuris tantum* de onerosidad en las cesiones exclusivas, *vid.* SAIZ GARCÍA (2019), pág. 397.

³⁰ Así respecto a la Directiva 2019/790 y su considerando 73, en SÁNCHEZ ARISTI y OYARZABAL OYONARTE (2020), pág. 231.

cesivos cesionarios o licenciarios) de una obra de facilitar a los autores o a los artistas intérpretes o ejecutantes información actualizada sobre la explotación de sus obras³¹. Esta obligación de facilitar información debe ser al menos anual y por medios electrónicos. Dicha información deberá reflejar especialmente, por lo que se trata de un contenido mínimo y obligatorio, los modos de explotación de la obra³², la totalidad de los ingresos generados por ella y la remuneración que corresponde³³. Este último punto de la remuneración en realidad puede no ser muy relevante si se ha pactado una remuneración fija a tanto alzado y no variable o proporcional como señalaremos a continuación. No obstante, si la obligación de facilitar esta información resulta desproporcionada en relación con los ingresos generados por la explotación de la obra³⁴, se podrá limitar la información a lo que sea razonable, proporcionado y efectivo (art. 75.2 RD-L 24/2021). Demasiados conceptos jurídicos indeterminados en esta previsión que puede ser razonable, pero que también puede ser fácilmente usada para disuadir a los autores y a los artistas intérpretes o ejecutantes a velar por sus derechos. Se exceptiona además esta obligación de información en caso de que la contribución del autor o del artista intérprete o ejecutante no sea significativa en relación con la obra³⁵, salvo que necesite la información para el ejercicio de la acción de revisión por remuneración no equitativa a la que haremos referencia después (art. 75.3 RD-L 24/2021).

El legislador en principio establece como regla general que en caso de cesión onerosa por parte del autor de los derechos de explotación de la obra se le otorga al autor una remuneración variable, esto es, proporcional a los ingresos de la explotación (art. 46.1 LPI). No obstante, permite la cesión por una remuneración al autor a tanto alzado en determinados supuestos cuya formulación es un tanto amplia. En el supuesto concreto de las obras audiovisuales puede justificarse atendiendo a que dada la modalidad de la explotación, especialmente su exhibición a través de una plataforma de *streaming* con su inclusión en su catálogo, existe dificultad grave en la determinación de los ingresos o que su comprobación es imposible o de un coste desproporcionado con la eventual retribución, o que la utilización, o en este caso la exhibición, de la obra tiene carácter accesorio respecto de la actividad a la que se destine como integrar el catálogo de una plataforma con miles de títulos o de una televisión con más programas [art. 46.2.a) y b) TRLPI].

³¹ Así los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes podrán evaluar el valor económico continuado de sus derechos con respecto a la remuneración recibida inicialmente por su licencia o cesión; de lo contrario los autores e intérpretes o ejecutantes se encuentran ante un evidente déficit de información. *Vid.* al respecto los considerandos 74 y 75 de la Directiva 2019/790 y, entre otros, a SÁNCHEZ ARISTI y OYARZABAL OYONARTE (2020), pág. 235, y SAIZ GARCÍA (2019), pág. 374.

³² *Vid. supra* nota 9 sobre las fases del negocio cinematográfico y las ventanas o mercados de exhibición o explotación de la obra audiovisual. Además, el artículo 90.1 *in fine* de la TRLPI alude a que la remuneración de los autores de este tipo de obras deberá determinarse para cada una de las modalidades de explotación concedidas en la cesión, y su quinto apartado establece una obligación a cargo del productor de facilitar información sobre la explotación de la obra a los autores que lo pidan.

³³ En la Directiva 2019/790 se alude a que la información debe ser actualizada, pertinente, exhaustiva sobre la explotación de sus obras y comprensible. Este último calificativo sólo figura en su considerando 75.

³⁴ Se considera en que esto sucederá normalmente en los casos de remuneración a tanto alzado, SÁNCHEZ ARISTI y OYARZABAL OYONARTE (2020), pág. 236. En todo caso, resulta difícil justificar esa carga excesiva teniendo en cuenta que los gastos por recopilar una información en principio fácilmente accesible para el cesionario o licenciario no pueden ser realmente tan elevados y desproporcionados.

³⁵ Se critica esta exclusión por la dificultad de evaluar a priori el peso del autor en la obra en AGUILAR (2019A).

Pues bien, como mecanismo principal de protección de los autores se establece la posibilidad de ejercitar la acción de revisión por remuneración no equitativa (art. 47 TRLPI). El presupuesto para ejercitar esta acción es que se produzca una manifiesta desproporción entre la remuneración inicialmente pactada por el autor en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras obtenidos por el cesionario. Se podrá pedir en tal caso la revisión del contrato, en concreto de su remuneración. Si no se llega a un acuerdo entre las partes, el juez deberá fijar una remuneración adecuada y equitativa, atendidas las circunstancias del caso (art. 47.1 LPI). Esta acción tiene un plazo de ejercicio de diez años desde que se efectúa la cesión, salvo pacto expreso entre las partes³⁶, convenio colectivo o acuerdo sectorial³⁷ que prevea procedimientos similares (art. 47.2 LPI)³⁸. Y esta acción se puede ejercitar tanto si se ha pactado una remuneración variable o proporcional como si se trata de una retribución a tanto alzado³⁹.

Además, como complemento a esta medida se prevé en el artículo 48 bis LPI un derecho de revocación total o parcial de la cesión o licencia exclusiva, o un derecho de revocar la exclusividad de la cesión o licencia de la explotación de la obra, si la obra no está siendo explotada y salvo que dicha falta de explotación se deba a circunstancias que dependan del propio autor o del artista. Es un derecho al que el autor no podrá renunciar contractualmente, y que podrá ejercer previa comunicación una vez transcurridos cinco años desde la autorización o cesión de los derechos, salvo que se haya pactado entre las partes expresamente⁴⁰, o haya un convenio colectivo o acuerdo sectorial⁴¹ en el que se regule de otro modo el ejercicio de este derecho⁴². Es razonable establecer un plazo mínimo para poder ejercer este derecho dado que la explotación de una obra suele requerir un proceso durante el que se puede ver los frutos que se obtienen. Este derecho también lo tienen los artistas intérpretes o ejecutantes conforme al artículo 110 TRLPI⁴³. Sin embargo, no se prevé qué sucede en caso de que la obra, como acontece normalmente con las obras audiovisuales, tenga varios autores o intérpretes y no todos compartan la decisión⁴⁴.

³⁶ En realidad, esta posibilidad es discutible cuanto menos, ya que la Directiva 2019/790 sólo se permite su no aplicación si hay un mecanismo similar previsto en un mecanismo de negociación colectiva. Así también en SÁNCHEZ ARISTI y OYARZABAL OYONARTE (2020), pág. 237, nota 38.

³⁷ En la Directiva 2019/790 se otorga una importancia especial a los mecanismos de negociación colectiva. No obstante, en el sector audiovisual en Europa esto resulta bastante difícil, al contrario que en Estados Unidos, al no haber sindicatos o asociaciones profesionales sólidos y fuertes en este ámbito. XALABARDER PLANTADA (2018), pág. 24. Además, estos acuerdos fruto de la negociación colectiva tendrían que respetar el Derecho de defensa de la competencia tanto nacional como europeo y en especial la prohibición en principio de los acuerdos o recomendaciones colectivas colusorias (art. 1 LDC).

³⁸ En el artículo 20 de la Directiva 2019/790 no se establecen limitaciones de plazo y sólo se exceptúa el mecanismo legal de adaptación del contrato si hay un acuerdo de negociación colectiva que prevea un mecanismo comparable, y no por mero acuerdo expreso de las partes.

³⁹ Así se destaca en CARBAJO CASCÓN (2022), págs. 321-323.

⁴⁰ De nuevo esta salvedad no parece muy conforme a la Directiva 2019/790. *Vid. supra* nota 38.

⁴¹ *Vid. supra* nota 41.

⁴² En el artículo 22 de la Directiva 2019/790 se alude a un plazo razonable, dejando a los Estados establecer un plazo específico como ha hecho el legislador español. Y, de nuevo, como sucede en el artículo 20, sólo se prevé la exclusión del derecho legal en caso de que se estipule un mecanismo similar en un acuerdo de negociación colectiva y no en un mero acuerdo expreso entre las partes.

⁴³ Así se destaca en CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 323.

⁴⁴ Por ello, en SÁNCHEZ ARISTI y OYARZABAL OYONARTE (2020), pág. 244, se proponía la exclusión de este derecho de revocación en el supuesto de las obras audiovisuales.

Estos dos derechos de los autores no serán factibles si no se cumple con el mecanismo de transparencia o de información señalado anteriormente. De este modo se pretende que se pueda renegociar este aspecto en contratos de larga duración, que son habituales en el sector⁴⁵, así como que los pagos a tanto alzado en estos contratos no sean la regla general, sino la excepción⁴⁶. Estas medidas previstas en la Directiva 2019/790 son desde luego positivas, pero tal vez no suficientes, porque para empezar como reconoce la propia Directiva en su considerando 79 las partes en este sector suelen ser reacias a acudir a los órganos jurisdiccionales para defender o reclamar sus derechos⁴⁷. Si a todo esto le sumamos que las grandes protagonistas del mercado audiovisual en estos momentos, las plataformas de *streaming* suelen basar su negocio en la suscripción y no en el pago por visionado, se entenderá que los precios se ajustan a la baja mucho, quizá demasiado y así el sector audiovisual trabaja con márgenes muy estrechos⁴⁸.

IV. CONCLUSIONES

Primero. El sector audiovisual europeo es un sector importante económica y socialmente, pero no sólo es industria, también es cultura. En consecuencia, los Estados deben adoptar medidas para preservar esa parte de la cultura. Como nos encontramos dentro de la UE, la protección y la promoción recae sobre las obras audiovisuales europeas, y no sólo sobre las españolas. Las medidas de protección y promoción y fomento que adopte la UE y los Estados miembros serán limitaciones a la libertad de empresa que encuentran su fundamento en un interés público o general conformado por el derecho a la diversidad cultural y lingüística.

Segundo. Además de las medidas consistentes en ayudas públicas e incentivos fiscales en las distintas fases del negocio cinematográfico, se prevén medidas adicionales de protección y fomento de las obras audiovisuales europeas a cargo de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Por una parte, los prestadores de estos servicios deben emitir o tener en sus catálogos un porcentaje mínimo de obras europeas, y en el caso de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición como las plataformas de *streaming* tendrán que garantizar la prominencia de dichas obras europeas en sus catálogos. Esta nueva obligación puede ser muy relevante, pero su concreción y alcance dependerá de un desarrollo reglamentario aún pendiente de aprobación, que tiene difícil eludir el funcionamiento de los algoritmos.

Tercero. Por otra parte, se encuentra la obligación de financiación anticipada de obras europeas por parte de estos prestadores de servicios, que supone

⁴⁵ Vid. el considerando 78 de la Directiva 2019/790.

⁴⁶ Así se señala en el considerando 73 de la Directiva 2019/790 cuando reconoce que un pago a tanto alzado puede ser una remuneración proporcionada, pero no puede ser la regla general y que «los Estados miembros deben tener la facultad de determinar los casos específicos para la aplicación de pagos a tanto alzado, teniendo en cuenta las especificidades de cada sector».

⁴⁷ Por ello, la Directiva 2019/790 exige también que los Estados miembros establezcan un procedimiento alternativo de resolución de litigios con respecto a las reclamaciones presentadas por autores y por artistas intérpretes o ejecutantes, o por sus representantes en su nombre, relativas a las obligaciones de transparencia y al mecanismo de adaptación del contrato (art. 21). En el artículo 194.5.b) TRLPI se ha asignado esta función a la Sección 1.ª de la Comisión de Propiedad Intelectual.

⁴⁸ NEIRA (2018), pág. 77. Además, sobre la difusión de los contenidos audiovisuales y los derechos de explotación en este tipo de plataformas, vid. una visión general en BIANCO (2017), págs. 1-20.

una fuente primordial de financiación para las obras audiovisuales. Esta obligación también la tienen los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que no están domiciliados en España, pero que dirijan sus servicios también a España. Resulta difícil encontrar una justificación al hecho de que la obligación anteriormente indicada de cuota de obra europea y de prominencia no sea también extensible a estos prestadores sin domicilio en España, pero que sí tienen usuarios residentes en España y se lucran en consecuencia en este mercado.

Cuarto. Como medidas que buscan proteger las obras europeas deben señalarse también las medidas previstas en la Directiva 2019/790 sobre la remuneración equitativa a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes. La transposición de la citada Directiva en España es mejorable, pero en todo caso positiva, puesto que pretende proteger a la normalmente parte débil en la relación contractual en el sector audiovisual entre los autores y los artistas con los productores. A tal fin introduce mecanismos que permiten a los autores y a los artistas tener información sobre la explotación de su obra, y así poder exigir la revisión de las condiciones económicas de sus contratos de cesión o de licencia en el caso de que haya una manifiesta desproporción entre los ingresos obtenidos con la explotación de la obra y la remuneración inicialmente acordada normalmente a tanto alzado y no proporcional o variable, o en el caso de que haya una falta de explotación no imputable al autor o artista.

V. BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR, Ananay (2019A), «The New Copyright Directive: Fair Remuneration in exploitation contracts of authors and performers-Part I, Articles 18 and 19», *Kluwer Copyright Blog*, 15 de julio de 2019.
- BIANCO, María Fernanda (2017), «Los derechos de explotación del contenido audiovisual y la entrada de las plataformas Over The Top (OTT): estudio caso Netflix», *ICADE 100*, BIB 2017/1319.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2022), «Transposición por el RD-Ley 24/2021, de 2 de noviembre, de la Directiva (UE) 2019/789, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, y la Directiva (UE) 2019/790, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019», *Ars Iuris Salmanticensis*, 10 (1), págs. 313-326.
- CRUSAFON, Carmina (2013), «La construcción del mercado audiovisual europeo: balance de dos décadas de políticas públicas», *Comunicación y Sociedad*, 20, págs. 165-186.
- DE LA SIERRA, Susana (2011), «El derecho a la diversidad cultural y lingüística y el derecho a una comunicación transparente», en CHINCHILLA, C., y AZPITARTE, M. (coords.), *Estudios sobre la Ley General de la Comunicación Audiovisual*, Garri-gues, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 157-188.
- DE VINCK, Sophie, y PAUWELS, Caroline (2008), «Cultural diversity as the final outcome of eu policymaking in the audiovisual sector: A critical análisis», en SCHNEIDER, H., y VAN DEN BOSSCHE, P. (eds.), *Protection of cultural diversity from a European and international perspective*, Intersentia, Amberes-Oxford-Portland, págs. 263-316.
- FERNÁNDEZ-MANZANO, Eva-Patricia; NEIRA, Elena, y CLARES-GAVILÁN, Judith (2018), «Gestión de datos en el negocio audiovisual: Netflix como estudio de caso», *El profesional de la información*, 4 (25), págs. 568-577.
- GARCÍA ÁLVAREZ, Belén (2021), «Las plataformas audiovisuales de streaming y la competencia», *Revista de Estudios Europeos*, 78 (julio-diciembre), págs. 203-223.
- GARCÍA LEIVA, María Trinidad (2019), «Plataformas en línea y diversidad audiovisual: desafíos para el mercado español», *CIC. Cuad. inf. com.*, 24, págs. 73-93.

- GÓMEZ-URIBE, Carlos, y HUNT, Neil (2015), «The Netflix recommender system: Algorithms, business value, and innovation», *ACM Trans. Manage. Inf. Syst.*, 6 (4), págs. 1-19.
- IZQUIERDO CASTILLO, Jessica (2007), *Distribución y exhibición cinematográficas en España. Un estudio de situación del negocio en la transición tecnológica digital*. Tesis Doctoral presentada en la Universidad Jaume I de Castellón.
- MEDINA GONZÁLEZ, Sara (2006), *Ayudas públicas y libre competencia en el sector audiovisual*, Marcial Pons, Madrid.
- NEIRA, Elena (2018), «Impacto del modelo Netflix en el consumo cultural en pantallas: Big Data, suscripción y Long Tail», *Anuario AC/E de Cultura Digital 2018*, págs. 68-78.
- SAIZ GARCÍA, Concepción (2019), «El principio de remuneración adecuada y proporcionada en la Directiva 2019/790/UE», en EVANGELIO, R., y SAIZ, C. (dir.), *Propiedad Intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- SÁNCHEZ ARISTI, Rafael, y OYARZABAL OYONARTE, Nora (2020), «La Directiva de Derechos de Autor en el mercado único digital: Una regulación sobre la remuneración equitativa de autores y artistas en los contratos de explotación», *ADI* 40, 2019-2020, págs. 223-246.
- SORIAN ARNANZ, Alba (2021), *Data protection for the prevention of algorithmic discrimination. Protecting from discrimination and other harms caused by algorithms through privacy in the EU: possibilities, shortcomings and proposals*, Aranzadi, Cizur Menor.
- XALABARDER PLANTADA, Raquel (2018), *International Legal Study on Implementing an Unwaivable Right of Audiovisual Authors to Obtain Equitable Remuneration for the Exploitation of their Works*, CISAC, Paris.

CONFLICTO MARCARIO CON FIGURAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA: ¿RESOLUCIÓN MEDIANTE LA LIMITACIÓN DE LA LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS?

TRADEMARK CONFLICT WITH FIGURES OF AGRI-FOOD QUALITY: RESOLUTION THROUGH LIMITATION OF THE LIST OF PRODUCTS AND SERVICES?

ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ*

RESUMEN

El trabajo aborda la extendida práctica de los Registros de marcas estatal y europea consistente en la superación de los conflictos marcarios con figuras de calidad agroalimentaria a través de la limitación de la lista de productos y servicios. Constituye una práctica consagrada en los manuales de actuación de ambas Administraciones que, sin embargo, no está exenta de efectos negativos para la figura de calidad, lo que ha obligado al autor a su estudio a la luz de los fundamentos de la protección de signos geográficos de calidad.

Palabras clave: marca, DOP, IGP, limitación, lista.

ABSTRACT

The work deals with the widespread practice of state and European trademark registries consisting of overcoming trademark conflicts with figures of agri-food quality through the limitation of the list of products and services. It constitutes a practice enshrined in the action manuals of both Administrations that, however, is not exempt from negative effects for the figure of quality, which has forced the author to study it in light of the fundamentals of the protection of geographical signs quality.

Keywords: trademark, PDO, PGI, limitation, list.

* Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén. Rector del Real Colegio de España en Bolonia (Italia), martinez@ujaen.es.

Fecha de recepción: 23 de marzo de 2023 // Fecha de aceptación: 8 de mayo de 2023.

SUMARIO: I. LA CONCESIÓN DE UNA EXCLUSIVA TRAS EL RECONOCIMIENTO DE UNA FIGURA DE CALIDAD AGROALIMENTARIA.—1. Introducción.—2. *Ius utendi*.—3. *Ius excludendi alios*.—II. PRÁCTICA ADMINISTRATIVA NEGATORIA DE LA TUTELA DE LAS FIGURAS DE CALIDAD ANCLADOS AL TERRITORIO.—1. Aproximación al problema.—2. Nefastas consecuencias derivadas de semejante interpretación administrativa.—3. Argumentario contrapuesto a dicha exégesis administrativa.—III. CONCLUSIONES.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. THE CONCESSION OF AN EXCLUSIVE AFTER THE RECOGNITION OF A FIGURE OF AGRI-FOOD QUALITY.—1. Introduction.—2. Aspects of the exclusive right.—2.1. *Ius utendi*.—2.2. *Ius excludendi alios*.—II. ADMINISTRATIVE PRACTICE NEGATORY OF THE GUARDIANSHIP OF QUALITY FIGURES ANCHORED TO THE TERRITORY.—1. Approach to the problem.—2. Dire consequences derived from such an administrative interpretation.—3. Argument opposed to said administrative exegesis.—III. CONCLUSIONS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. LA CONCESIÓN DE UNA EXCLUSIVA TRAS EL RECONOCIMIENTO DE UNA FIGURA DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

1. Introducción

La importancia del sistema comunitario de denominaciones geográficas estriba en que el reconocimiento administrativo de las mismas —encarnado en la inscripción de la concreta figura de calidad en el Registro constituido en la Comisión Europea— implica la creación de un enérgico título de protección de carácter especial que se sustancia en el reconocimiento de un derecho de exclusiva a favor del colectivo de usuarios legítimos. De la misma forma que ocurre en el campo de las marcas, la inscripción de la denominación geográfica implica la atribución de un derecho de exclusiva en favor del citado colectivo que ha impulsado (y obtenido) el acceso al registro de la denominación geográfica, y cuya estructura, estando conformada por una doble vertiente (positiva y negativa), se orientan a garantizar el cumplimiento de relevantes funciones en el tráfico económico; a saber, la función distintiva y la función de la garantía de la calidad de los productos. Piénsese que, mientras la vertiente positiva o monopolio de uso (*ius utendi*) permite la efectividad de ambas funciones en el mercado, la vertiente negativa o facultades de exclusión (*ius excludendi alios*) se orienta a evitar su negación a través de comportamientos desleales de terceras personas pertenecientes o no al citado colectivo.

Sin embargo, el estudio de las facultades de exclusión reconocidas a favor de las denominaciones geográficas no se agota con la exégesis de las normativas comunitarias horizontal y vitivinícola. Muy al contrario, el legislador comunitario ha realizado un llamamiento específico al Derecho interno de los Estados miembros, al afirmar en el párrafo 3.º del artículo 13 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, que «(l)os Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y judiciales pertinentes para prevenir o detener cualquier uso ilegal de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas producidas o comercializadas en el Estado miembro de que se trate». Constituye un precepto que ofrece una redacción mejorada respecto de la norma vitivinícola de la que trae causa, y extiende a todas las figuras de calidad una norma inicialmente prevista para el sector del vino. Es por ello que, junto a la protección dispensada por la normativa comunitaria, se disponen otros instrumentos tuitivos no menos importantes que, de hechura estatal, articula la llamada tutela *ex*

officio de las denominaciones geográficas cualificadas en los diferentes Estados miembros. Así pues, es claro que ambos instrumentos comunitarios en materia de figuras de calidad no agotan la protección comunitaria de estos títulos de Derecho Industrial. Muy al contrario, además de la protección dispensada por el efecto directo de estos instrumentos normativos en el territorio de cada uno de los Estados miembros, el legislador comunitario ha hecho —lo hemos anotado— un llamamiento explícito en la normativa horizontal a los ordenamientos internos de aquellos, a los que obliga a adoptar medidas adecuadas y de naturaleza dispar para prevenir y, en todo caso, reprimir los actos lesivos desarrollados de las figuras de calidad en sus respectivos territorios. El resultado es una tutela *ex officio* que se yuxtapone y complementa al cuadro de acciones previstas a nivel comunitario¹.

Pues bien, antes de evaluar si todas estas previsiones normativas de carácter comunitario han podido verse comprometidas por la peligrosa práctica administrativa aquí examinada, creemos interesante dedicar algunas líneas a describir los aspectos más relevantes de esta exclusiva reconocida al colectivo de operadores económicos que ha impulsado el procedimiento de reconocimiento administrativo de dichas figuras de calidad.

2. *Ius utendi*

Desde la adopción del primer instrumento de protección horizontal de las denominaciones geográficas protegidas, el legislador comunitario ha mantenido permanentemente la concesión de un monopolio de uso a favor de la agrupación impulsora del reconocimiento de la figura de calidad, cuya efectividad se produce —a salvo los efectos ligados a la tutela nacional transitoria— con ocasión de la inscripción en el Registro comunitario. Así se afirma en el párrafo 1.º del artículo 12 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, al ordenar que «las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conforme al pliego de condiciones que les sea aplicable». Idéntica norma, pero referida exclusivamente al vino, se contiene el artículo 103 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013.

Sin embargo, aun cuando el reconocimiento se ha realizado en unos términos sumamente generosos, la lectura detenida del este precepto nos permite detectar un doble parámetro que, presente en la normativa precedente, viene a reducir la amplitud inicial de la norma. Obsérvese, en este sentido, que al reconocer el derecho de exclusiva a favor de «cualquier operador que comercialice productos», se está vetando incomprensiblemente el uso de la denominación geográfica a aquellos operadores que desarrollan su actividad económica en otras fases diferentes (y anteriores en todo caso a la fase indicada) del proceso productivo como son la producción, la transformación y la elaboración. Constituye, pues, una restricción injustificada del ámbito de aplicación del precepto que, desde luego, no encaja con las características definitorias de las denominaciones geográficas protegidas. Es por ello que, a nuestro juicio, la superación de este lamentable defecto pase por la interpretación sistemática de la citada norma

¹ Sobre esta dimensión pública de las figuras de calidad agroalimentaria y protección *ex officio* de los Administraciones públicas, consúltese, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2018), págs. 101 y ss.; *id.* (2022), págs. 15 y ss.

con las definiciones normativas de las dos figuras de calidad, lo que permitiría enjugar esta deficiencia mediante la extensión del verbo «comercialice» a todas las fases de producción que se encuentren contempladas en el pliego de condiciones de la denominación geográfica concreta.

Pero además, frente al anterior parámetro, la lectura detenida del precepto revela que el uso exclusivo de la denominación geográfica reconocida e inscrita se condiciona a un hecho del todo justificado; a saber, la observancia de los requisitos previstos en el concreto pliego de condiciones para la producción, elaboración y comercialización de los productos diferenciados con la denominación geográfica concreta. Y es que, al exigir que los productos agrícolas o alimenticios se comercialicen «conforme al pliego de condiciones que les sea aplicable», el legislador comunitario consiente que las denominaciones geográficas cumplan las dos funciones indicadas anteriormente que, a nuestro modo de ver, constituyen una versión adaptada de aquellas otras desarrolladas por los signos distintivos en el mercado. Obsérvese, en este sentido, cómo el monopolio de uso reconocido en los términos anteriores a los usuarios legítimos de la denominación geográfica facilita que esta se manifieste como un instrumento de diferenciación de carácter colectivo que permite identificar y distinguir unos productos, en cuanto procedentes de un determinado origen geográfico, cuyas características se manifiestan homogéneas y certificadas permanentemente a lo largo del tiempo. A tal fin, el legislador comunitario ha ordenado la inclusión de una referencia explícita —lo hemos visto— a las autoridades públicas u organismos de control en la solicitud de reconocimiento y en el pliego de condiciones, al constituir una instancia fiscalizadora de la permanente observancia de las exigencias contenidas en dicho documento por parte de los operadores económicos legitimados para usar la denominación geográfica.

Sin embargo, junto a esta obligación de cumplimiento de las exigencias del pliego, se ha impuesto otra de carácter formal que se prevé exclusivamente para los productos originarios de la Unión Europea, al dejar fuera de su radio de acción «a los productos originarios de terceros países comercializados con un nombre inscrito en el registro» [art. 12.6 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012]. Se trata en esta ocasión, y como reconoce el Considerando 28 del citado cuerpo normativo, de obligar «a los productores a hacer figurar en los envases el símbolo de la Unión o la mención que sea pertinente en cada caso». Dicha declaración programática ha sido desarrollada por el artículo 13 y Anexo X del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 668/2014, donde se ordena la inclusión preceptiva en el etiquetado de los productos sujetos a una figura de calidad de los símbolos de la Unión Europea asociados a ella acompañado del nombre registrado del producto. Como reconoce expresamente el reseñado considerando del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, «el uso de esos símbolos o menciones debe hacerse obligatorio con un doble objetivo: por un parte, lograr que los consumidores puedan conocer mejor esta categoría de productos y las garantías asociadas a ellos y, por otra, facilitar la identificación de estos productos en el mercado, y de este modo facilitar los controles».

3. *Ius excludendi alios*

Entrando a examinar la vertiente negativa del derecho de exclusiva conferido a los usuarios de las denominaciones geográficas protegidas, resulta evi-

dente que este monopolio de uso se garantiza mediante el reconocimiento de unas facultades de exclusión, cuya exposición se ha efectuado por el legislador comunitario en los artículos 13.1 y 14 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012 y artículos 101 y 103 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013. Constituyen cuatro preceptos ciertamente complejos que, ofreciendo un paralelo sistema tuitivo, dotan a las denominaciones geográficas protegidas de un amplio y sólido *ius prohibendi*, puesto que además facultan a la estructura de control, promoción y defensa de la denominación geográfica para vetar y perseguir determinados comportamientos poco honestos que resultan lesivos a este interés colectivo, vienen a dirimir también los conflictos suscitados con signos distintivos, estableciendo diferentes supuestos de prelación entre ellos en razón de las circunstancias particulares de cada uno de ellos.

Así pues, bajo el título «protección», los artículos 13.1 y 103.2 realizan una generosa delimitación positiva de los comportamientos susceptibles de lesionar las figuras de calidad. Obsérvese, en este sentido, cómo, por una parte, se prohíbe «cualquier uso comercial, directo o indirecto», «cualquier otro tipo de indicación» o «cualquier otra práctica» susceptible de infringir el derecho de exclusiva de la denominación geográfica. Pero además, y por otra parte, el legislador comunitario se ha decidido por la prevención como opción de política-legislativa, al activar el resorte tuitivo en un estadio previo a la producción efectiva del resultado lesivo. Y es que las letras *c)* y *d)* del precepto vienen a vetar, respectivamente, no sólo las indicaciones falaces y los envases que «puedan crear una impresión errónea», sino también «cualquier otra práctica que pueda inducir a error» con independencia de que se genere de forma cierta y efectiva una situación del género en el mercado².

Sin embargo, aunque se produce un aparente efecto positivo en la tutela de las denominaciones geográficas registradas, lo cierto es que los preceptos aquí examinados no realizan una tipificación nítida de las conductas lesivas como sucede, por ejemplo, en el campos de las marcas, donde el ejercicio de las facultades de exclusión del titular se condiciona —como es sabido— a la concurrencia cumulativa de determinadas circunstancias fácticas que se encuentran descritas expresamente en la normativa y sobre las que ya existe una sólida jurisprudencia que guía la labor hermenéutica del intérprete. Muy al contrario, una atenta lectura de los supuestos de hecho aquí examinados nos revela la escasa técnica jurídica utilizada en su redacción, que traslada al intérprete la dificultad de definir los supuestos de hecho que activan el *ius excludendi alios* reconocido al colectivo de usuarios legítimos de las figuras de calidad. Y es que la indefinición y dispersión de las conductas ilícitas descritas en esos preceptos obliga al intérprete a realizar un importante esfuerzo argumental, donde se corre un riesgo evidente de ampliar por vía interpretativa los respectivos supuestos de hecho descritos en las citadas normas. Constituye un riesgo palpable que, a nuestro modo de ver, debe reducirse a través de un doble razonamiento. Y es que, al manifestar una naturaleza prohibitiva (y, por tanto, sancionadora), la exégesis de estos preceptos deberá efectuarse, por un lado, atendiendo al principio general del Derecho «*odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda*» que

² Estas circunstancias han venido a fundamentar una tesis sobre la amplitud del *ius excludendi alios* reconocido a las denominaciones geográficas protegidas. Vid. GÓMEZ LOZANO (2004), págs. 94 y ss.; BOTANA AGRA (2001), págs. 204 y ss.

contiene una interdicción de interpretaciones extensivas de normas restrictivas de derechos. Es por ello que, debiendo estar redactados de forma expresa y completa, los preceptos que nos ocupan, habrá de ser objeto de una interpretación restrictiva o estricta³.

Pero además, ha de recordarse que las denominaciones geográficas protegidas son, por otro lado, unos institutos encuadrados dentro de los derechos de propiedad industrial que constituyen una excepción a la prohibición general de establecer restricciones o medidas de efecto equivalente a la libertad de circulación de productos y servicios que se encuentra en la base del mercado interior de la Unión Europea. En efecto, después de insertar las citadas prohibiciones en los artículos 28 y 29, el artículo 30 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea asevera que «(l)as disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de [...] protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros». Sin embargo, y como ya reconoce el precepto reproducido, tampoco dichas excepciones pueden ser interpretada de forma extensiva. Muy al contrario, con el objetivo de conseguir un correcto funcionamiento de este mercado interior y coordinar correctamente todos los intereses en juego, las citadas excepciones deberán ser interpretadas necesariamente de forma restrictiva⁴.

La lectura de ambos preceptos permite identificar un amplio espectro de comportamientos prohibidos, cuyo criterio clasificativo —cogido prestado de la doctrina penalista— refiere precisamente la naturaleza misma de cada una de ellas. Obsérvese, en este sentido, cómo puede distinguirse entre comportamientos que se agotan con una simple actividad y comportamientos que constituyen la causa detonante de un resultado ilícito cuya concurrencia en la práctica resulta necesaria para activar el *ius prohibendi*. Al primer grupo de conductas, pertenecen el uso comercial directo o indirecto, el uso indebido, la usurpación, la imitación, la utilización de los productos protegidos como ingredientes o la utilización de indicaciones falaces. Por su parte, se integran en el segundo grupo la evocación, el riesgo de engaño, el aprovechamiento de la reputación ajena o la provocación del debilitamiento o la dilución del nombre protegido que ha sido el último comportamiento en tipificarse por el legislador comunitario mediante la reforma llevada a cabo por el Reglamento (UE) 2021/2117, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre.

³ Consúltense, por ejemplo, las SSTs (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) de 3 de enero y de 16 de marzo de 2010. En el mismo sentido, las SSAP de Zaragoza (Sección 5.ª) de 16 de junio de 2014; de Cuenca (Sección 1.ª) de 26 de marzo de 2013, y de Alicante (Sección 9.ª) de 24 de octubre de 2014.

⁴ Es patente la tensión dialéctica existente entre la territorialidad de los derechos de exclusiva ínsitos en los institutos de propiedad industrial y las prohibiciones comunitarias consistentes en las restricciones cuantitativas a la importación y en las medidas de efecto equivalente previstas en los citados artículos 28 y 29 del Tratado. Tensión que fue objeto de examen y resolución por la célebre Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 31 de octubre de 1974, dictada en el asunto C-16/74 (*Centrafarm BV c. Winthrop*), en cuyo FJ 11 ya prevé la necesidad de restringir el juego de la excepción, al aseverar que «si el titular de una marca pudiese impedir la importación de los productos distribuidos por él o con su consentimiento en otro Estado miembro, tendría la posibilidad de tabicar los mercados nacionales y, por lo mismo, restringir el comercio entre los Estados miembros en una situación en que tal restricción no es necesaria para garantizar el objeto específico del derecho sobre la marca».

Junto a esta tipificación de comportamientos lesivos, los artículos 14 y 102, siendo intitulados, respectivamente, «relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas» y «relación con las marcas registradas», se ocupan de dirimir los conflictos entre ambos signos distintivos, estableciendo una especie de graduación de la tutela dispensada a las figuras de calidad en razón de —con carácter general— criterios de carácter puramente temporal. Si observamos detenidamente la versión actual del precepto, podremos constatar que el legislador comunitario ha diseñado un doble nivel de protección de las denominaciones geográficas protegidas frente a las marcas de empresa, cuyo fundamento último se encuentra en la prioridad temporal de uno u otro título de Derecho industrial.

Mientras el párrafo 1.º del artículo 14 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 establece una causa de denegación registral o de nulidad del asiento practicado de las marcas solicitadas o registradas posteriormente a una fecha concreta (prioridad registral de la denominación geográfica protegida), el párrafo 2.º del citado precepto contiene un segundo nivel de protección que se manifiesta mucho más precario en todo caso. Y es que, lejos de establecer también como consecuencia jurídica la exclusión registral del signo posterior —en este caso, la denominación geográfica—, viene a consolidarla, autorizando, expresamente, su coexistencia con aquellas marcas solicitadas, registradas o meramente usadas en una fecha anterior a la de prioridad, a condición, eso sí, de que no concurren determinadas circunstancias que tratan, en nuestra opinión, de corregir los efectos negativos de esa peculiar previsión normativa. O dicho en otros términos, según cabe inferir de la redacción actual del precepto, el legislador comunitario ha establecido en este ámbito un doble estándar de protección de carácter progresivo que consiste, respectivamente, en la prelación de la denominación geográfica protegida frente a la marca o en la coexistencia (limitada) de los signos en conflictos, cuya eficacia en la práctica se hace depender de la prioridad temporal de los títulos de Derecho industrial concurrentes. De ahí que presente en esta sede una importancia de primer orden la concreción de las fechas de tutela de uno y otro signo, pues constituyen la circunstancia determinante para activar el párrafo primero o el segundo del artículo 14 y deducir así sus respectivas consecuencias jurídicas.

II. PRÁCTICA ADMINISTRATIVA NEGATORIA DE LA TUTELA DE LAS FIGURAS DE CALIDAD ANCLADAS AL TERRITORIO

1. Aproximación al problema

Pese a la claridad de la normativa en este punto, la práctica diaria de los Registros de marcas español y comunitario revela, en supuestos conflictivos flagrantes, una particular exégesis de la normativa reguladora de las figuras de calidad antes esbozada que, tensionando la protección dispensada en la Unión Europea, resulta contraria a los intereses subyacentes en aquellas. En efecto, desconociendo la obligación de proteger de oficio estos títulos de calidad agroalimentaria anclados al territorio e inaplicando las prohibiciones absolutas o motivos de denegación de carácter absoluto contenidos en la normativa marcaria, ambos Registros vienen adoptando reiteradamente resoluciones contrarias a los intereses de la figura de calidad, al permitir la inscripción registral de marcas

integradas por todo o parte del nombre protegido para diferenciar productos idénticos a aquellos de carácter certificado.

Y es que, a través de una simple limitación de la lista de productos que acompaña la solicitud de registro, los examinadores —por cierto, no movilizadas de oficio y activados por terceros— desestiman la oposición presentada por el órgano de gestión de la figura de calidad o ignoran las observaciones de terceros presentadas, entre otros, por el Ministerio de Agricultura, y terminan concediendo la inscripción de semejantes marcas geográficas que, con una claridad meridiana, vienen a solaparse con una concreta la figura de calidad. En particular, y me atrevo a reproducir un inciso reflejado frecuentemente en estas resoluciones administrativas de la OEPM, se asevera que «no se tienen en cuenta las observaciones de terceros según escrito de la Dirección Gral. de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación basado en el artículo 5.1.f), g) y h) de la Ley 17/2001, Ley de Marcas, por la limitación efectuada por la solicitante en los productos, en el caso del aceite, a aquel amparado por la IGP Aceites de Jaén, por lo que ya no se considera de aplicación el citado artículo en este caso». Parece, pues, que la adecuación entre la información suministrada por la estructura del signo y las características de los productos o servicios permitiría dicha inscripción, al no comprometer la función distintiva del origen geográfico desarrollada por las figuras de calidad, ni inducir a error a los consumidores.

El análisis de los antecedentes registrales de la OEPM permite constatar un hecho nada desdeñable. Y es que, aun cuando su práctica ha ido evolucionando con el paso de los años, lo cierto es que en dicho proceso evolutivo puede identificarse, en síntesis, una triple circunstancia que permite la solución a estos conflictos entre marcas y figuras de calidad agroalimentarias: i) sólo cabe sustentar la existencia de un conflicto cuando los consumidores puedan entender la marca controvertida como una falsa indicación geográfica; ii) la aplicación en este ámbito conflictivo de la práctica utilizada para superar el riesgo de engaño de aquellos signos que, ofreciendo una información geográfica particular, no se veía correspondida por los productos a los que iba dirigida, y iii) la posibilidad de enjugar el conflicto mediante la aportación del certificado de inscripción emitido por el órgano de gestión de la figura de calidad, lo que habría de interpretarse como autorización expresa⁵.

Por su parte, la práctica de la EUIPO encuentra su fundamento actualmente en las *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea aprobadas por la EUIPO mediante la Decisión del Director Ejecutivo núm. EX - 23-2, de 24 de marzo de 2023 (con entrada en vigor el día 31 de marzo)*. Hasta la preparación relativamente reciente de este documento, la denegación de la marca controvertida se fundamentó en la evocación de la figura de calidad, la lesión del orden público y la oposición presentada con base en esta, a la luz todo ello de la jurisprudencia comunitaria dictada en este ámbito⁶.

Ha sido con la adopción de este instrumento interno de armonización de la práctica del Registro europeo cuando se ha previsto expresamente una solución específica al conflicto que aquí nos ocupa. La lectura de este documento permite

⁵ Consúltase, REDONDO MARTÍNEZ (2022), págs. 83 y ss.

⁶ Consúltase, MELGAR (2022), págs. 109 y 110.

deducir que esta institución europea, lejos de mostrar una mayor sensibilidad por la tutela de estas figuras de calidad comunitarias, transita hacia una solución lesiva de los intereses colectivos que subyacen en aquellas. En estas Directrices puede leerse, con relación al motivo de denegación absoluto contenido en el artículo 7.1.j) RMUE, que las objeciones formuladas con arreglo a este precepto «podrán desestimarse si los productos pertinentes se restringen para cumplir el pliego de condiciones de la IG en cuestión». Otro tanto se apunta con relación al motivo de denegación relativo contemplado en el artículo 8.6 RMUE. Constituye, desde luego, una solución que ha recalado en la *Guía de Examen de Prohibiciones de Registro* que tiene adoptada la OEPM, donde puede leerse, con relación a la prohibición contenida en el artículo 5.1.h) LM cuanto sigue; a saber: «Cuando el signo solicitado incurra en esta prohibición se procederá al suspenso de fondo con indicación acerca de si existe la posibilidad de subsanarlo limitando la lista de productos solicitados indicando que los mismos se encuentran amparados por la DOP/IGP en cuestión».

2. Nefastas consecuencias derivadas de semejante interpretación administrativa

Como resultado de esta particular interpretación, se produce la consolidación de una marca controvertida en el Registro (que no en el mercado) y, por tanto, la atribución de un derecho de exclusiva sobre el nombre protegido de carácter público a un particular (y no al órgano de gestión de la figura de calidad). Intereses públicos de carácter colectivo y privado de carácter individual confluyen en semejante escenario conflictual, cuya coordinación en la práctica no resulta nada fácil.

Es verdad que, mientras no se decida el uso de la marca en el tráfico económico, el derecho marcario resulta aparentemente inocuo, al quedar relegado el conflicto a un plano claramente registral. El propio sistema marcario tiene, sin embargo, resortes para expulsar aquellos signos especulativos no llamados a ser usados en el mercado, de tal manera que la acción de caducidad por falta de cumplimiento de la carga de uso permitiría a medio plazo enjugar el Registro de estos signos distintivos potencialmente lesivos.

Sin embargo, decimos aparentemente inocuo porque la mera titularidad registral de ese signo provoca evidentes efectos negativos para la figura de calidad. Por un lado, una inscripción del género provoca, a nuestro modo de ver, un claro aprovechamiento privado, por parte de un tercero ajeno al círculo de usuarios legítimos, no sólo de las inversiones promocionales, de carácter público y privado, realizadas por el órgano de gestión, sino también de la notoriedad y prestigio de la figura de calidad, lo que puede cuantificarse y monetizarse a través de la cesión posterior del título a un tercero. De hecho, una inflación de signos distintivos integrados por el nombre protegido puede provocar —así lo tiene afirmado recientemente el legislador comunitario— una dilución o debilitamiento del nombre protegido.

Pero además, la inscripción de semejante signo obliga a los órganos de gestión de las figuras de calidad, por otro lado, a invertir tiempo y dinero no siempre disponibles para combatirla en un doble frente. Obsérvese que, además investigar en la práctica comercial la utilización hipotética de dicho signo

controvertido para corroborar la corrección del producto diferenciado y su adecuación a las características del pliego, el Consejo Regulador se ve compelido, en ejercicio de una competencia pública atribuida por la Administración competente, al ejercicio de acciones administrativas y judiciales para la defensa de los intereses colectivos subyacentes en la concreta figura de calidad.

En estas circunstancias, creemos que debería abrirse una profunda reflexión sobre esta tesis hermenéutica defendida, hasta la fecha, por los Órganos administrativos que monopolizan la gestión de la propiedad industrial en España y Europa, respectivamente. Y, en este sentido, creemos que no faltan razones para sostener una posición contraria a semejante planteamiento administrativo. Veámoslas.

3. Argumentario opuesto a dicha exégesis administrativa

A la vista de cuanto antecede, creemos que la interpretación de estos motivos de denegación absolutos y relativos existentes en la normativa marcaria y en aquella otra sobre protección de las figuras de calidad resulta incorrecta por las razones que trataremos de expresar seguidamente.

Las Directrices de la EUIPO carecen de valor jurídico.

Debe partirse de un hecho nada desdeñable que parece haberse preterido por los examinadores de los Registros de marcas; a saber, aun cuando las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea transitan hacia esta interpretación lesiva de los intereses colectivos subyacentes en estas figuras de calidad, debe subrayarse que constituye un fundamento insuficiente a estos efectos por carecer de valor jurídico. En efecto, en la introducción de este denso documento puede leerse que «las Directrices de la Oficina no constituyen actos jurídicos, sino normas de conducta autoimpuestas adoptadas mediante una decisión administrativa». Otro tanto puede decirse de las instrucciones existentes dentro de la OEPM.

Las figuras de calidad son dominio público. Imposibilidad de apropiación individual.

Ha de subrayarse igualmente que las figuras de calidad reconocidas e inscritas en el Registro comunitario son dominio público y, por tanto, no pueden ser adquiridos o apropiados por los particulares. *Vid.*, en este sentido, el artículo 10.1 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, donde se afirma que «los nombres geográficos protegidos de las DOP, IGP e IGBE son bienes de dominio público y no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen. La titularidad de estos bienes de dominio público corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando comprenda exclusivamente el territorio de esta Comunidad». Recuerda este carácter demanial del nombre protegido el artículo 8.4 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se 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.

Siendo así, y aun cuando la prohibición de registro de estos signos no hace distinciones, creemos que el registro de una marca del género sólo podría im-

pulsarse y obtenerse por quien tiene la titularidad del nombre o, en su caso, por quien tiene atribuidas funciones públicas delegadas relativas a la gestión, promoción y defensa del nombre; esto es, los Consejos Reguladores. Fuera de estos casos, el solicitante carecería de legitimación activa para depositar semejante solicitud de inscripción marcaria. O dicho con otras palabras, al tratarse de un bien demanial perteneciente a la Comunidad Autónoma y gestionado por un Consejo Regulador, ningún tercero podría apropiarse del mismo, ni gravarlo a través del registro de marcas que implique la atribución de derechos de exclusiva a su favor.

Reconocimiento de un derecho de uso de la figura de calidad a favor de operadores económicos.

Cabe destacar la existencia de un argumento literal nada irrelevante que, como es notorio, constituye el primer criterio hermenéutico contemplado en el artículo 3.1 CC. Y es que los artículos que dibujan el derecho de exclusiva de las figuras de calidad, sólo reconocen un derecho de uso a favor de los operadores económicos inscritos, cuyo ejercicio debe ser conforme a las exigencias contempladas en el pliego de condiciones. *Vid.* el artículo 12.1 R(UE) 1151/2012, donde se afirma que «las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas *podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conformes al pliego de condiciones que les sea aplicable*».

Se trata, pues, de un derecho de usar que se encuentra condicionado a un requisito que, en la práctica, implica: i) la inscripción del operador en los registros existentes en el Consejo Regulador; ii) su sometimiento a la auditoría a desarrollar por el órgano de control que permita confirmar la aptitud de sus instalaciones para la obtención del producto protegido; iii) el abono de las cuotas aprobadas por el Consejo Regulador, y iv) el cumplimiento, junto al pliego, de la normativa interna aprobada por acuerdos plenarios de este. No cabe ninguna duda que, si un operador económico cumple semejante nivel de exigencias normativas, satisface sus cuotas de pertenencia al Consejo Regulador y obtiene el certificado positivo del órgano de control, quedará autorizado para utilizar —no para registrar— el nombre protegido en el etiquetado de los productos a modo de indicación de procedencia cualificada, lo que vendrá a suministrar información en el mercado sobre su origen geográfico, pero también sobre aquellas características físico-químicas y organolépticas que son garantizadas y certificadas a los consumidores mediante las contraetiquetas (certificados de origen) suministradas por el propio Consejo Regulador.

Ahora bien, este derecho de usar no se reconoce al operador económico ajeno a dicha agrupación de operadores económicos que no goza de derecho alguno sobre la figura de calidad, por lo que ni puede usar del nombre con relación a sus productos [art. 12.1 R(UE) 1151/2012], ni mucho menos podría obtener una exclusiva sobre el nombre protegido mediante el registro de una marca geográfica. Sostiene esta tesis, por ejemplo, la reciente STS de 12 de abril de 2021, dictada en el conflicto suscitado entre la DOP Ribera del Duero y la marca «Lar de Duero» para diferenciar vinos acogidos a la citada DOP, y que ha venido a confirmar la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de marzo de 2020, donde se revocaba la resolución de concesión de la marca controvertida que había sido dictada por la OEPM desestimando

las pretensiones del Consejo Regulador. En dicha sentencia del Alto Tribunal, se asevera, con remisión a otros pronunciamientos recientes (SSTS de 20 de noviembre, 10 y 17 de diciembre de 2020), que la marca solicitada «Lar de Duero» puede «inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos, pues los consumidores pueden creer que los vinos protegidos por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen «Ribera del Duero», siendo así que no sólo no consta la autorización del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, sino que fue dicho Consejo Regulador quien interpuso el recurso contencioso-administrativo contra la resolución administrativa que había autorizado el registro de la marca». Además, y con relación a la prohibición de signos engañosos contenida en la normativa de marcas, se asevera que ha de interpretarse «en el sentido de que no procede que accedan al registro aquellos signos que incorporen en el elemento denominativo términos o vocablos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen [...], que produzcan en los consumidores una falsa impresión sobre las características o verdadera naturaleza del producto o acerca de su calidad o su procedencia geográfica, sin necesidad de acreditar que con la inscripción de la marca nacional se persiga un interés ilegítimo, pues la finalidad objetiva de la prohibición absoluta que analizamos es tratar de evitar la profusión de marcas que tengan un carácter engañoso respecto de la información que transmiten al consumidor».

El derecho de uso de las figuras de calidad no implica el derecho de registrar una marca y obtener un derecho de exclusiva sobre el nombre protegido.

Otro argumento contrario a la interpretación sustentada por los Registros se encuentra en la literalidad del artículo 14.1 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, cuya literalidad depone abiertamente en contra de aquella. Obsérvese, en este sentido, cómo bajo el título «(r)elaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas», dicho artículo impone la denegación o, en su caso, la anulación de la marca controvertida que haya sido solicitada en fecha posterior a aquella de prioridad de la figura de calidad, cuando concurra cumulativamente una triple circunstancia; a saber, la preexistencia de una indicación geográfica protegida; la solicitud en fecha posterior de una marca incurso en alguna de las circunstancias descritas en el artículo 13 y, por último, la identidad productiva de los signos en liza, esto es, la aplicación del signo pretendido «a un producto del mismo tipo que la denominación de origen o indicación geográfica». La rotundidad de la letra del precepto es manifiesta y su deducción, por otra parte, no se encuentra subordinada a ninguna otra condición, por lo que puede deducirse contra operadores inscritos o no en el Consejo Regulador que gestiona la figura de calidad afectada.

La limitación de la lista de productos no elimina la totalidad de consecuencias negativas sobre la figura de calidad derivadas de semejante marca controvertida.

Debe subrayarse además que la limitación de la lista de productos no elimina la totalidad de las consecuencias negativas susceptibles de producirse en la figura de calidad con ocasión del registro de semejante marca geográfica. Aun cuando, en teoría, dicha limitación pudiera enjugar el riesgo de engaño ínsito en el signo controvertido por la perfecta correspondencia existente entre la información transmitida por el signo y los productos a los que va referido, lo

cierto es que deja irresolutos otros efectos lesivos concurrentes⁷. En efecto, al ir referido a productos del mismo tipo que la denominación de origen, semejante signo distintivo incurre en algunas de las conductas prohibidas por el artículo 13.1 R(UE) 1151/2012. Piénsese, por ejemplo, que la inclusión del topónimo protegido en dicha marca para diferenciar esa tipología de productos podría interpretarse como: i) un *uso indebido*, al no gozar de autorización alguna por parte del Consejo Regulador; ii) una *imitación*, que ha de definirse conforme a las pautas interpretativas de las marcas comerciales; iii) un *aprovechamiento de la reputación ajena*; iv) un *riesgo de dilución del nombre protegido*, o mucho más evidente, v) un *supuesto de evocación* que se ha interpretado recientemente en la STJUE (Sala 5.^a) de 9 de septiembre de 2021, asunto C-783/19 (*Champañillo*), FJ 66, como sigue: «La “evocación” a que se refiere dicha disposición, por una parte, no exige, como requisito previo, que el producto amparado por una DOP y el producto o el servicio cubierto por el signo controvertido sean idénticos o similares y, por otra parte, queda acreditada cuando el uso de una denominación hace surgir, en la mente de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo suficientemente directo y unívoco entre esa denominación y la DOP. La existencia de

⁷ En contra de este planteamiento se ha mostrado de forma reiterada la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Consúltense, por ejemplo, las Sentencias de 20 de noviembre, 10 y 17 de diciembre de 2020, dictadas en asuntos relativos a la protección del Cava (frente a las marcas «Deepsea Cava», «Cavarquia Barcelona» y «Cava Brot Vins de Taller»), así como la Sentencia de 12 de abril de 2021 relativa a la DOP Ribera del Duero (frente a la marca «Lar de Duero»). En ellas puede leerse que «procede señalar que cuando el solicitante de la marca novel incluye términos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen, sin poseer ningún título legitimador que demuestre su capacidad de disposición de los productos protegidos por dicha Denominación de Origen, y reivindique exclusivamente productos amparados por la propia Denominación de Origen, habría que valorar si se produce fraude de ley, dada la relación de interdependencia existente entre el signo cuyo registro se pretende y los productos que se designan, por cuanto puede ser uno de los elementos determinantes del juicio sobre el error que es susceptible de producirse en el público acerca de la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto designado, cuya valoración corresponde, en primer término, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y, en último término, a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

A tal efecto, cabe poner de relieve que, tal como se desprende de la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, así como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Derecho de marcas constituye un elemento esencial de un sistema de competencia no falseada, cuyo objeto específico es garantizar la libre competencia y la transparencia del mercado, impidiendo que accedan al registro signos marcarios que distorsionen el tráfico económico o jurídico del producto o servicio reivindicado. Pero, a la vez, el Derecho de Marcas cumple la función esencial de garantizar al consumidor la capacidad de elección del producto o servicio ofrecido, para lo cual el signo marcario debe ofrecerle una información fidedigna sobre el origen y la calidad de los productos o servicios designados, permitiéndole distinguir, sin riesgo de error o confusión posible, dichos productos de los que tienen otra procedencia.

En suma, estimamos que el Tribunal de instancia no ha infringido el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con lo dispuesto en el artículo 4 del citado texto legal, al apreciar que concurre el presupuesto de aplicación de la citada prohibición absoluta, puesto que partiendo del contexto interpretativo de la referida disposición marcaria que hemos expuesto, mantenemos que no resulta irrazonable la valoración del riesgo de error que se puede producir en el público interesado que consume vinos espumosos, que podría entender que los productos ofrecidos bajo la marca “Deepsea cava” están elaborados de acuerdo con los métodos tradicionales, auspiciados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, y que, en consecuencia, gozan de una calidad equivalente a los elaborados conforme a los pliegos de condiciones de la citada Denominación de Origen Protegida.

Debemos precisar, además, que la aplicación de la prohibición absoluta de acceso al registro de marcas contemplada en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tiene un carácter autónomo respecto de la aplicación de las demás causas de prohibición absoluta previstas en la referida disposición legal, en cuanto goza de sustantividad propia debido a la marcada especialidad del presupuesto de poder inducir al público a error acerca de la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto, que determina la exclusión de aquellos signos que resulten claramente engañosos o no transmitan una información fidedigna sobre la procedencia o la calidad del producto o servicio designados, aunque se aprecia una cierta conexión sistemática con las prohibiciones absolutas tipificadas en los apartados c), f) y h) de la Ley de Marcas».

tal vínculo puede resultar de varios elementos, en particular, la incorporación parcial de la denominación protegida, la semejanza fonética y visual entre ambas denominaciones y la similitud que de ella se deriva, y aun a falta de tales elementos, de la proximidad conceptual entre la DOP y la denominación de que se trate o incluso de una similitud entre los productos amparados por esa misma DOP y los productos o servicios amparados por esa misma denominación. En el marco de esta apreciación, corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener en cuenta todos los elementos pertinentes en torno al uso de la denominación de que se trate».

Es evidente, pues, que una marca integrada por el topónimo protegido para diferenciar productos del mismo tipo conformes con el pliego de condiciones de la figura de calidad lesionada incurre en un supuesto de evocación, toda vez que permite en la mente del consumidor semejante vinculación prohibida entre la marca y la figura de calidad. Conexión prohibida que, a nuestro modo de ver, se ve fortalecida a través de la propia referencia incluida en la lista de productos sobre su adecuación a las condiciones y requisitos previstos en el pliego de condiciones de la figura de calidad. Así lo ha afirmado recientemente la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada, de Marcas, Patentes y Protección Jurídica del Diseño Industrial, de 7 de diciembre de 2022, que ha venido a anular la marca «Jaén Puro» que había sido registrada para diferenciar aceites de oliva virgen extra amparados por la IGP Aceite de Jaén.

A partir de esta evocación, se podría sustentar, siguiendo al Tribunal de Justicia, un aprovechamiento de reputación ajena por parte de la marca controvertida [Sentencia de 14 de septiembre de 2017, dictado en el asunto C-56/16P (*Porto/Port*), en cuyos FFJJ 115 y 123 se asevera que «no puede considerarse que la incorporación en una marca de una denominación protegida en virtud del Reglamento núm. 1234/2007, como la denominación de origen “Port”, explote la reputación de la denominación de origen, en el sentido del artículo 118 quaterdecies, apartado 2, letra a), inciso ii), de dicho Reglamento, cuando tal incorporación no lleva al público pertinente a asociar esta marca o los productos para los que se registró la marca con la denominación de origen de que se trate o el producto vitivinícola para el que esta se protege» y que «puede haber “evocación” incluso si no existe riesgo alguno de confusión entre los productos considerados, ya que lo que importa es especialmente que no se cree en la mente del público una asociación de ideas sobre el origen del producto, y que un operador no aproveche indebidamente la reputación de una indicación geográfica protegida (*vid.*, en particular, la Sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apdo. 45)»].

El pretendido registro de marca debe calificarse de fraude de ley.

La aceptación de tesis interpretativa sustentada por las Oficinas de marcas sobre la viabilidad de estos signos controvertidos integrados por la totalidad o parte del topónimo protegido para diferenciar productos del mismo tipo que aquellos protegidos a condición de que sean respetuosos con las condiciones del pliego, burla la protección de las figuras de calidad a través de la aparente eliminación del riesgo de engaño. Sin embargo, bien miradas las cosas, podríamos sustentar que nos encontramos ante un auténtico fraude de ley prohibido por el artículo 6.4 CC donde se ordena que «los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico,

o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir». Obsérvese cómo la mera limitación de la lista de productos enjuga el riesgo de engaño de la marca controvertida, pero deja irresolutos otros efectos lesivos para las figuras de calidad agroalimentarias que también concurren como, por ejemplo, el aprovechamiento de la reputación ajena o el peligro de dilución del signo protegido.

La aplicación analógica del Derecho de marcas depone en contra.

Si acudimos al Derecho de marcas y los aplicamos analógicamente al presente escenario conflictual, podemos obtener una conclusión nada desdeñable; a saber, que la normativa aplicable al signo distintivo por excelencia depone en contra de esta posibilidad. Obsérvese cómo, por un lado, la doble identidad se encuentra reprendida por definición en el ámbito marcario, dotando una protección absoluta a la marca registrada, por lo que resulta extraño la admisión de semejante supuesto en el ámbito de las figuras de calidad.

Del mismo modo, debe subrayarse, por otro lado, el punto de incongruencia en este planteamiento defendido por las Oficinas de marcas; a saber, si la protección reconocida a las marcas (también de las figuras de calidad) se extiende a supuestos en los que los signos controvertidos son similares y van referidos a productos semejantes (no idénticos), ¿cómo es posible que se niegue protección a las figuras de calidad frente a signos (cuasi) idénticos destinados a la diferenciación de productos idénticos, esto es, de la misma tipología y respetuosos con las condiciones del pliego de la figura de calidad concreta?

Pero además, ha de resaltarse para finalizar que semejante supuesto controvertido está claramente superado en el ámbito del Derecho de marcas, al que debemos acudir —una vez más— de forma analógica. Piénsese, en este sentido, cómo un distribuidor de productos de un fabricante que sea además licenciario de la marca no puede registrar para sí el signo licenciado. Y es que, aun cuando no concurriría un supuesto de confusión de orígenes empresariales de los productos (al derivar todos ellos de la misma empresa), las marcas idénticas estarían en manos de dos empresarios diferentes, por lo que no parece que la falta de lesión de la función principal de la marca (a la sazón, función distintiva del origen empresarial) sea determinante para negar la protección al signo licenciado en semejante supuesto.

III. CONCLUSIONES

A la vista de cuanto antecede, creemos que la práctica administrativa aquí examinada carece de fundamento jurídico sólido y debe ser corregida a la mayor brevedad para dotar de protección los intereses colectivos subyacentes en las figuras de calidad. Una marca conformada por un nombre protegido para diferenciar productos idénticos a los que aquel diferencia debe resultar inviable por definición, esté o no inscrito el operador que la impulsa. Y ello, sobre todo, por carecer de legitimación para usar y apropiarse a través de la exclusiva de un nombre demanial. Ahí deben estar atentas las Oficinas que han de servir —creemos— de filtro de estos signos controvertidos más flagrantes, a lo que están obligadas no sólo por el control de oficio de las prohibiciones absolutas previsto en el artículo 20.1 LM o de los motivos absolutos contemplado en el artículo 42.1 RMUE, sino también por el artículo 13.3 R(UE) 1151/2012.

La intervención de los Consejos Reguladores, por su parte, debería quedar relegada, en el ámbito registral o judicial, a los casos más discutibles referidos, por ejemplo, a marcas integradas por indicaciones indirectas de procedencia y, sobre todo, a la defensa de los nombres protegidos fuera de la sede registral donde —como es notorio— no existe control administrativo alguno.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- BOTANA AGRA, Manuel (2001), *Las denominaciones de origen*, Marcial Pons, Madrid.
- GÓMEZ LOZANO, María del Mar (2004), *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*, Aranzadi, Cizur Menor.
- MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel (2018), *Denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la Unión Europea*, Marcial Pons, Madrid.
- «Protección europea de las figuras de calidad agroalimentarias. Tutela *ex officio*», en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., y VÁZQUEZ RUANO, T. (dirs.), *Indicaciones geográficas y marcas: luces y sombras de una obligada convivencia comercial*, 1.^a ed., Reus, Madrid, págs. 15-41.
- MELGAR, Virginia (2022), «Experiencias sobre la protección de las figuras de calidad en sede la EUIP», en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., y VÁZQUEZ RUANO, T. (dirs.), *Indicaciones geográficas y marcas: luces y sombras de una obligada convivencia comercial*, 1.^a ed., Reus, Madrid, págs. 109-126.
- REDONDO MARTÍNEZ, Inmaculada (2022), «Experiencia sobre la protección de las figuras de calidad en sede la Oficina Española de Patentes y Marcas», en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., y VÁZQUEZ RUANO, T. (dirs.), *Indicaciones geográficas y marcas: luces y sombras de una obligada convivencia comercial*, 1.^a ed., Reus, Madrid, págs. 83-108.

EL CONTRATO DE FRANQUICIA DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA: ESPECIAL INCIDENCIA DEL REGLAMENTO (UE) 2022/720

THE FRANCHISE AGREEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF COMPETITION LAW: SPECIAL IMPACT OF REGULATION (EU) 2022/720

BEATRIZ MORAL DEL VALLE*

RESUMEN

Tras situar en el adecuado marco jurídico el contrato de franquicia a efectos del Derecho de la Competencia, en el presente análisis se examinan las principales restricciones que afectan a este tipo de contratos: las relativas a los precios fijos, mínimos, máximos y recomendados; asimismo a la cláusula de no competencia en el aprovisionamiento, haciendo referencia a las novedades más relevantes introducidas por el Reglamento (UE) 2022/720, como son los intercambios de información y el uso de internet; todo ello en relación con la práctica más reciente de la CNMC.

Palabras clave: franquicia, imposición de precios, intercambios de información, restricciones verticales, uso de internet.

ABSTRACT

After placing the franchise contract in the appropriate legal framework for the purposes of Competition Law, this analysis examines the main restrictions affecting this type of contract: those relating to prices, fixed, minimum, maximum, recommended ones; likewise to non-compete clause in supply, also referring to the most relevant novelties introduced by Regulation (EU) 2022/720, such as the exchange of information and the use of the Internet; all this in relation to the most recent practice of the CNMC.

Keywords: franchising, resale price maintenance, information exchange, vertical restraints, use of the internet.

* Abogada, Inspectora de Competencia en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), profesora visitante en el IEB en el Programa de especialización «Derecho de la Competencia Europeo y Español». Dirección de correo electrónico: beatriz.moral@cnmc.es.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de la autora y no necesariamente representan la posición oficial de la CNMC.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2023 // Fecha de aceptación: 11 de mayo de 2023.

SUMARIO: I. LA FRANQUICIA: MARCO JURÍDICO.—II. LA FRANQUICIA DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO DE COMPETENCIA.—III. PRINCIPALES RESTRICCIONES.—1. Intercambios de información.—2. Restricciones relativas al aprovisionamiento.—3. Restricciones relativas a los precios. 4. Otras restricciones: uso de internet.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. FRANCHISING: LEGAL FRAMEWORK.—II. THE FRANCHISE FROM COMPETITION LAW POINT OF VIEW.—III. MAIN RESTRAINTS. 1. Information exchanges. 2. Supply restrictions. 3. Price restrictions. 4. Other restrictions: the use of the Internet.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. LA FRANQUICIA: MARCO JURÍDICO

El fenómeno de la franquicia continúa en auge, dan buena prueba de la pujanza del mismo las cifras crecientes en cuanto a facturación o empleo¹. En el presente apartado se aborda el marco jurídico de este modelo de negocio, que entraña una multiplicidad de pactos, obligaciones recíprocas para las partes que más allá del contenido privado, han de conjugarse, entre otras, con las exigencias del Derecho de la Competencia.

El marco regulatorio del contrato de franquicia a nivel interno, parte de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM)², «la actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios».

En desarrollo del citado precepto, el artículo 2 del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores, describe los elementos mínimos propios de la actividad comercial en régimen de franquicia relativos a derechos de propiedad industrial, conocimientos técnicos y la asistencia comercial o técnica.

Con lo que prácticamente se agota el régimen jurídico, ahora bien, a pesar de tratarse de un contrato atípico, la exigencia de documentarlo, en particular, en lo relativo a la denominada información precontractual³ contribuye a delimitar adecuadamente el tipo y el contenido contractual y permite deslindarlo de otros modelos de distribución. Asimismo, en aras a completar el marco jurídico, cabe citar iniciativas de autorregulación como el Código Deontológico de la Franquicia, vinculante para los miembros de las asociaciones que conforman la Federación Europea de la Franquicia; si bien, no arroja excesiva luz en cuanto al concreto contenido de los términos esenciales mínimos que debe contener el contrato.

Quedan fuera de este análisis aspectos de gran relevancia para la doctrina mercantilista⁴ tales como los tratos preliminares y aspectos precontractuales o

¹ SERVICIO ESTADÍSTICO AEF (2023), *2023 Informe La Franquicia en España*, AEF Grupo Cooperativa Cajamar, <https://www.franquiciadores.com/wp-content/uploads/2023/03/Informe-AEF-La-Franquicia-en-Espana-2023.pdf>, 27 de marzo de 2023, pág. 2.

² BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996, <https://www.boe.es/eli/es/l/1996/01/15/7/con>.

³ A la que se refiere el artículo 3 del citado Real Decreto 201/2010.

⁴ Cabe citar los trabajos de ECHEBARRÍA SÁENZ (2007) y MAYORGA TOLEDANO (2007), que constituyen un imprescindible análisis jurídico del contrato de franquicia.

la resolución por incumplimiento⁵, que exceden del objeto del presente trabajo que se centra en analizar el contrato de franquicia desde la óptica del Derecho de Competencia, en particular, en el impacto de los aspectos novedosos del Reglamento⁶ 2022/720 (Reglamento).

Un aspecto clave es el hecho de que el franquiciado constituye un empresario independiente; si bien, dentro de los diferentes modelos de distribución, en el contrato de franquicia se produce el nivel máximo de integración⁷; así, el franquiciado pasa a integrarse en «una red hegemónica y asume contractualmente el deber de reproducir un modelo de empresa creado por el franquiciador y ejecutado de acuerdo con las instrucciones de este»⁸. Con lo que se crea una situación de dependencia que; si bien, no es absoluta, supone asumir la supervisión del principal⁹. Distinguiéndose así de la distribución en exclusiva que supone la reserva por parte de un proveedor de un territorio o grupo de clientes restringiendo las ventas activas para el resto de sus clientes, sin mayor integración, o de los sistemas los sistemas de distribución de carácter meramente selectivo, en los que los distribuidores autorizados se comprometen a no vender los bienes o prestar los servicios fuera de la red selectiva salvo al consumidor final; siendo seleccionados en base a criterios específicos que cumplan los denominados criterios «Metro», esto es, las tres condiciones establecidas por el Tribunal de Justicia: necesidad legítima, criterios cualitativos homogéneos y uniformes, que no excedan de lo estrictamente necesario.

Desde la óptica de Derecho de la Competencia las menciones son aún más escasas. Frente a los dispuesto en el derogado Reglamento de 1988¹⁰ ya no existe una definición de esta figura, ni el anterior Reglamento de exención¹¹ ni en el actualmente vigente Reglamento 2022/720 lo que contrasta con las definiciones de otros modelos de distribución como la exclusiva o la selectiva contenidos en el texto legal. Tan sólo las Directrices¹² se limitan a ofrecer algunos rasgos característicos de este tipo de contratos.

En este sentido, si bien las Directrices son consideradas formalmente *soft-law*, constituyen un elemento de vital importancia dado que, por un lado, la Comisión Europea en su práctica se ciñe a las mismas, así como las diferentes Autoridades nacionales de competencia. No en vano, dotar de una mayor ho-

⁵ Un análisis en profundidad de dichos aspectos mercantiles del contrato puede verse en RUIZ PERIS (2000), y PRIEGO QUESADA (2020).

⁶ Reglamento (UE) 2022/720, de la Comisión, de 10 de mayo, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, *DOUE* núm. 134, de 11 de mayo de 2022, págs. 4-13, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:134:TOC>.

⁷ WUICKMANS, TUYTSCHAEVER, GUTIÉRREZ GILSANZ y HERRERO SUÁREZ (2021), 0.40.

⁸ MARTÍ MIRAVALLS y RUIZ PERIS (2018), pág. 216.

⁹ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ), *Contrato de agencia, distribución y franquicia*. CGPJ. Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid (2007), pág. 141.

¹⁰ Reglamento (CEE) núm. 4087/88, de la Comisión, de 30 de noviembre, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia. *DOUE* núm. 359, de 28 de diciembre de 1988, págs. 46-52, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1988-81524>.

¹¹ Reglamento (UE) núm. 330/2010, de la Comisión, de 20 de abril, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, *DOUE* núm. 102, de 23 de abril de 2010, págs. 1-7, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-80674>.

¹² DIRECTRICES 2022 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN. Directrices relativas a las restricciones verticales. (2022/C 248/01), en adelante «Directrices», *DOUE* núm. 248, de 30 de junio de 2022, págs. 1-85, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52022XC0630\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52022XC0630(01)).

mogeneidad a la actuación de las diferentes autoridades es uno de motivos de revisión del Reglamento y de las citadas Directrices, tal y como se refleja en el SWD de la Comisión¹³. Así, siguiendo las Directrices¹⁴ los acuerdos de franquicia incluyen licencias de derechos de propiedad intelectual (DPI) en relación con marcas o signos registrados y conocimientos técnicos para el uso y la distribución de bienes o servicios.

Conforme señalan las Directrices¹⁵, los acuerdos de franquicia suponen la transmisión de conocimientos técnicos (*know-how*) al comprador con fines de comercialización; por ello incluyen licencias de DPI relativas a marcas o signos registrados y conocimientos técnicos para el uso y la distribución de bienes o la prestación de servicios. En este punto, las Directrices ofrecen un listado de las obligaciones relacionadas con los DPI que se consideran necesarias para proteger los DPI del franquiciador, señalando que, si tales obligaciones entran en el ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE, también están cubiertas por el Reglamento. Señalan, asimismo, que además de la licencia de DPI, el franquiciador suele prestar al franquiciado asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo, como servicios de contratación, formación, asesoría sobre bienes inmuebles y planificación financiera. La licencia y la asistencia proporcionadas son partes integrantes del método comercial objeto de franquicia. Por lo general, el franquiciador recibe del franquiciado un canon por el uso de un método comercial concreto.

Ha sido la práctica de la Comisión y del TJUE a través del análisis de casos concretos¹⁶ en el marco de las antiguas autorizaciones singulares, quien ha definido la compatibilidad de determinados pactos contenidos en los acuerdos de franquicia con el Derecho de Competencia, en casos como *Propuptia*¹⁷, *Yves Rocher*¹⁸, *ServiceMaster*¹⁹ o *Charles Jourdan*²⁰ en los que se abordan la casuística concreta²¹.

Como señaló el Tribunal de Justicia en el asunto C-161/84 *Pronuptia*²² la compatibilidad de los acuerdos de franquicia con el hoy artículo 101 TFUE no puede valorarse en abstracto, sino que dependerá de las concretas estipulaciones previstas en dichos acuerdos de franquicia²³.

II. LA FRANQUICIA DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO DE COMPETENCIA

A continuación, se analiza desde el Derecho de la Competencia, el régimen jurídico aplicable a los contratos de franquicia.

¹³ *Staff Working Document*, pág. 91, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2844, 9 de mayo de 2023.

¹⁴ Párrafos 165 y ss.

¹⁵ Párrafos 85 y ss.

¹⁶ Un análisis de la evolución de estos primeros pronunciamientos en TOBÍO RIVAS (1987), págs. 235-244.

¹⁷ C-161/84, *Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris Imgard Schillgallis* (EU:C:1986:41) y COMP IV/30.937, *Pronuptia* [1987] DO L13/39.

¹⁸ COMP IV/31.428-31.432, *Yves Rocher* [1987] DO L-8/49.

¹⁹ COMP IV/32.358, *ServiceMaster* [1988] DO L-332/28.

²⁰ COMP IV/31.697, *Charles Jourdan* [1989] DO L-35/31.

²¹ Analizados, en particular el caso *Propnuptia* en WHISH y BAILEY (2021), págs. 678 y ss.

²² Caso 161/84, *Pronuptia de Paris GmbH vs. Porpnuptia de Paris Irmgard Schillgallis* (EU:C:1986:41).

²³ Citado y analizado en JONES, SUFRIN y DUNNE (2019), págs. 782-783.

Las Directrices de 2010 señalaban²⁴ que «habitualmente los acuerdos de franquicia contienen una combinación de diferentes restricciones verticales relativas a los productos que se distribuyen, en especial mediante distribución selectiva, no competencia o distribución exclusiva, o formas más débiles de estas prácticas».

En este sentido, las orientaciones que ofrecían en ese momento las Directrices (2010) eran bastante escuetas; si bien la doctrina²⁵ confirmaba que a las franquicias se aplicarían las reglas del modelo de distribución selectiva o exclusiva que correspondiese.

Actualmente, las nuevas Directrices (2022) han confirmado este enfoque al señalar²⁶ que «las restricciones verticales incluidas en los acuerdos de franquicia se evaluarán utilizando los principios aplicables al sistema de distribución que más se ajuste al acuerdo de franquicia concreto». En referencia a las normas aplicables a la distribución selectiva o a la distribución exclusiva.

Los acuerdos de franquicia pueden beneficiarse de la exención prevista en el artículo 2.1 del Reglamento, en los casos en que las cuotas de mercado del proveedor y del comprador no superen el 30 por 100. Los acuerdos de franquicia que no están cubiertos por la exención prevista en el Reglamento requieren una evaluación individual en virtud del artículo 101 TFUE. A este respecto, el acuerdo de franquicia ha de respetar las prohibiciones que implica el artículo 4 dedicado a las restricciones especialmente graves que retiran el beneficio de la exención. Artículo al que se le ha dado una nueva sistemática distinguiendo los diferentes modelos de distribución —exclusiva, selectiva o libre— incluyendo como novedad las restricciones al uso de internet, que tienen un amplio desarrollo en las Directrices mejorando el limitado párrafo 52 de las anteriores de 2010. Precepto ampliamente superado por los desarrollos del mercado, las resoluciones de las Autoridades de Competencia y los pronunciamientos judiciales posteriores.

En este sentido, ya en el Reglamento de 1988 quedaba establecido, entre otros, que la exención se aplica²⁷ con la condición de que el franquiciado sea libre de obtener los productos objeto de la franquicia de otros franquiciados; si dichos productos se distribuyeran a través de otra red de distribuidores autorizados, el franquiciado deberá tener libertad de proveerse de estos distribuidores. Así mismo, la exención no se aplicaría, entre otros, en los casos²⁸ en que se impidiese al franquiciado abastecerse de productos de calidad equivalente a los ofrecidos por el franquiciador; o se impusiesen directa o indirectamente, restricciones al franquiciado en la fijación de los precios de venta de los productos o servicios objeto de la franquicia, sin perjuicio de la posibilidad del franquiciador de recomendar dichos precios, aspectos que se desarrollan en los apartados siguientes²⁹.

Con la publicación del nuevo Reglamento de 2022³⁰, se puede afirmar que dichas previsiones siguen presentes, pero como sucedía con el anterior Regla-

²⁴ Párrafo 189 de las Directrices de 2010.

²⁵ WIJCKMANS y TUYTSCHAEVER, *Vertical Agreements in EU Competition Law*, 2.ª ed. (2011), pág. 216.

²⁶ Párrafo 167 de las Directrices.

²⁷ Artículo 4.a) del citado Reglamento 4087/88.

²⁸ Artículo 5, letras b) y e) del citado Reglamento 4087/88.

²⁹ *Infra* III.3.

³⁰ Un análisis más amplio de las principales novedades que introduce el Reglamento puede verse en los dos números monográficos de 2022: *The Vertical Block Exemption Regulation*, *Concurrences* y *Vertical Agreements*, *Antitrust Chronicle*.

mento 330/2010; ninguno de los dos Reglamentos regula la franquicia específicamente y ha de recurrirse a la interpretación de los diferentes preceptos guiados por las Directrices para encontrar orientaciones concretas.

Si bien, puede constatarse un cierto tratamiento benevolente³¹ hacia el modelo de franquicia desde la perspectiva del Derecho de la Competencia, partiendo de casos como la resolución de la extinta CNC de 12 de febrero de 2009, en el asunto *Burger King* y de la CNMC de 10 de abril de 2014, *DIA*³², sobre todo en casos en los que no existen indicios de poder de mercado;³³ hay que tener en cuenta la incidencia de las restricciones especialmente graves, de carácter transversal a cualquier modelo como es el caso de imposición de precios de reventa.

III. PRINCIPALES RESTRICCIONES

En el presente apartado se examinan algunas de las restricciones a la competencia que se manifiestan en el marco de los contratos de franquicia y que han sido objeto de mayor debate durante los trabajos de revisión³⁴ del Reglamento. Si bien la figura de la franquicia, en sí misma, no presenta duda alguna desde la óptica del Derecho de Competencia en cuanto a su licitud, la exención que provee el Reglamento no ampara cualquier conducta, pacto o condición que pueden infringir lo dispuesto en el artículo 101 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia³⁵ (LDC), es decir, no constituye un salvoconducto ante supuestos de restricciones especialmente graves (art. 4 del Reglamento) restricciones no cubiertas por la exención (art. 5) o aquellos casos en los que se superen los umbrales de cuotas (art. 3)³⁶.

En el ámbito europeo, admitiendo³⁷ que las restricciones verticales son menos perjudiciales que los acuerdos horizontales, se considera que determinadas restricciones intramarca (como exclusividad, no competencia, etc.) pueden estar justificadas³⁸; no obstante, se establece una serie de restricciones consideradas especialmente graves, como la imposición de precios, cuya naturaleza hace que sean calificadas infracciones por objeto³⁹. Seguidamente, se analizan algunas de las restricciones más relevantes en lo que atañe a las franquicias.

1. Intercambios de información

Se aborda a continuación, la novedad introducida en el artículo 2.5 del Reglamento relativa a los intercambios de información y que no ha pasado

³¹ WIJCKMANS, TUYTSCHAEVER, GUTIÉRREZ GILSANZ y HERRERO SUÁREZ (2012), 0.154.

³² Resolución de la Sala de Competencia de la CNMC de 10 de abril de 2014 recaída en el expediente S/DC/0508/14 *DIA*, S. A.

³³ MASSAGUER FUENTES, SALA ARQUER, FOLGUER CRESPO y GUTIÉRREZ (dirs.) (2020), pág. 221.

³⁴ Documentos disponibles en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2844, 9 de mayo de 2023.

³⁵ BOE núm. 159, de 4 de julio de 2007, <https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/03/15/con>.

³⁶ MARCO COLINO (2010), pág. 69.

³⁷ Párrafo 10 de las Directrices.

³⁸ BACHE OPI (2014), págs. 180 y ss.

³⁹ Párrafo 17 de las Directrices.

inadvertida para el sector⁴⁰. La nueva redacción dada a este artículo especifica que las exenciones previstas en el apartado anterior, relativas a los denominados supuestos de distribución dual⁴¹, no se aplicarán a los intercambios de información entre el proveedor y el comprador que no estén directamente relacionados con la aplicación del acuerdo vertical o que no sean necesarios para mejorar la producción o la distribución de los bienes o servicios contractuales.

Los casos de distribución dual nos sitúan en el ámbito de las relaciones entre competidores, en principio, por su propia naturaleza, ajenas a los acuerdos verticales⁴²; ahora bien, existen supuestos de concurrencia en el mercado de fabricantes y distribuidores, de mayoristas y minoristas, máxime tras el desarrollo del comercio electrónico⁴³ que permite la venta directa al consumidor final por parte de fabricantes o mayoristas sin necesidad de establecimientos físicos, lo que supone una transformación de los canales de distribución tradicionales. Asimismo, por ejemplo, en restauración, en ocasiones, conviven en una misma red restaurantes propios del franquiciador y de sus franquiciados. Como señalan las Directrices⁴⁴, el Reglamento⁴⁵ contiene dos excepciones a la norma general de que la exención por categorías no se aplica a los acuerdos entre empresas competidoras, los supuestos de la denominada distribución dual⁴⁶, aquellos en los que un proveedor de bienes o servicios también opera en la fase posterior, compitiendo así con sus distribuidores independientes.

Centrándonos en los intercambios de información, en primer lugar, en los casos de cualquier tipo de acuerdo o intercambio de información entre competidores ha de tenerse en cuenta el análisis de los intercambios que ya establecían las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal⁴⁷ que determinan los principios generales de la evaluación del intercambio de información desde el punto de vista de la competencia.

En este sentido, la inclusión del apartado 5 en el artículo 2 del Reglamento, más que una novedad real, se limita a recoger en esta norma de modo explícito unos principios ya vigentes a fin de sistematizar y dotar de mayor coherencia el conjunto de los Reglamentos de exención. El concepto de intercambio de información incluye toda comunicación de información de una parte del acuerdo vertical a la otra parte. El hecho de que este intercambio esté directamente relacionado con la aplicación del acuerdo vertical y sea necesario para mejorar la producción o la distribución de los bienes o servicios contractuales puede depender del modelo concreto de distribución; así, en el caso particular de un contrato de franquicia, puede ser necesario que el franquiciador y el franquicia-

⁴⁰ AEF (2023) *Franquicias 2023. Libro Oficial de la Asociación Española de Franquicias*. AEF, <http://www.buscofranquicia.com/>, 27 de marzo de 2023, pág. 13.

⁴¹ Acuerdos celebrados entre empresas competidoras que cumplan ciertas condiciones.

⁴² Artículo 1.1.a) del Reglamento 2022/720.

⁴³ COMISIÓN EUROPEA (2017), *Report from the Commission to the Council and the European Parliament Final report on the E-commerce Sector Inquiry*.

⁴⁴ Párrafos 93 y ss.

⁴⁵ Artículo 2.4 del Reglamento 2022/720.

⁴⁶ Supuesto en que el proveedor, sea fabricante, importador o mayorista, concurre aguas abajo con el comprador, en el sentido del artículo 2.4 del Reglamento.

⁴⁷ COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN. Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/C 11/01), *DOUE* núm. 116, de 8 de abril de 2020, <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2020-70030>.

do intercambien información relativa a la aplicación de un modelo de negocio uniforme en toda la red de franquicia.

Las Directrices ofrecen un listado no exhaustivo de ejemplos de información que, dependiendo de las circunstancias del caso, permite que dicho intercambio pueda acogerse a la exención por tratarse de información directamente relacionada con la aplicación del acuerdo vertical y ser necesaria para mejorar la producción o la distribución de los bienes o servicios contractuales. Una muestra⁴⁸ de este tipo de información de la que puede predicarse con mayor certeza que cumple los requisitos de estar permitida sería: aquella de carácter técnico relativa al registro, la certificación, la manipulación, la utilización, el mantenimiento, la reparación, la mejora o el reciclado de los bienes o servicios; información logística como es la relativa a la producción y distribución, el inventario los volúmenes de ventas o las devoluciones; o determinada información relativa a las compras y a las preferencias de los clientes; información relativa a los precios a los que el proveedor vende los bienes o servicios contractuales al comprador; información relativa a los precios de reventa recomendados por el proveedor o a los precios de reventa máximos; información relativa a la comercialización de los bienes o servicios contractuales, incluida la información sobre campañas de promoción e información sobre nuevos bienes o servicios, etc. En paralelo, se incluyen ejemplos de información⁴⁹ que es improbable que cumplan las dos condiciones establecidas en el artículo 2.5 del Reglamento como es la información relativa a los precios futuros; a los usuarios finales identificados; y la información intercambiada sobre los bienes vendidos por un comprador bajo su propia marca entre el comprador y un fabricante de bienes de marca competidora.

Por lo que, una vez más, habrá que estar al caso y al contexto concretos al analizar los intercambios de información. En ambos casos, lista blanca o lista negra, respectivamente, se trata de presunciones cuya virtualidad depende de las circunstancias concretas el caso y no un listado exhaustivo de prácticas permitidas/prohibidas con carácter absoluto.

2. Restricciones relativas al aprovisionamiento

Otro de los aspectos más relevantes en el análisis de esta figura contractual es el relativo a los suministros, al aprovisionamiento del franquiciado por el franquiciador a cuyo estudio se dedica este apartado. Normalmente esta obligación se incluye en el propio contrato de franquicia; y dado que el franquiciador no está obligado a cumplir por sí mismo todas las obligaciones del contrato⁵⁰; lo habitual es que se pacte que el suministro sea realizado por el franquiciador o por quien este designe.

Aunque se considera con carácter general un elemento accesorio al contrato, normalmente se incluye la obligación del franquiciado de adquirir los productos al franquiciador o a un tercero homologado⁵¹ por este, en base a criterios de ca-

⁴⁸ Párrafo 99.

⁴⁹ Párrafo 100.

⁵⁰ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ), *Contrato de agencia, distribución y franquicia. CGPJ. Cuadernos de Derecho Judicial*, Madrid (2007), pág. 255.

⁵¹ MARTÍ MIRAVALLS (2018), pág. 145.

lidad o adecuación para mantener la uniformidad⁵² de la franquicia. Asimismo, se ha señalado⁵³ que dicho aprovisionamiento se realiza por servicios logísticos que tienden a concentrarse en unas pocas empresas muy implantadas en el sector correspondiente.

En cualquier caso, dicho mecanismo ha de ser conforme con la normativa de competencia⁵⁴. No es especialmente problemático en los supuestos de establecimientos monomarca cuando el único proveedor de dichos productos es el franquiciador, por ejemplo, por ser el propio fabricante y/o tratarse de productos sujetos a una marca, por ejemplo, calzado deportivo que, en principio, sólo puede proveer el fabricante.

Situación diferente es aquella en la que dichos productos se pueden adquirir de diversos proveedores, pensemos en los ingredientes para la confección de diferentes platos, o en los útiles y productos necesarios para la limpieza y mantenimiento de los locales. Por eso, no puede ser absoluta y se han distinguido los denominados productos *core* esenciales para la identidad de la franquicia, de aquellos *no core* que no lo son, terminología adoptada por la CNMC en el caso⁵⁵ Food Service Project (FSP)⁵⁶, caso finalizado mediante terminación convencional tras aceptar los compromisos presentados por FSP consistentes en la reestructuración de listados de productos en cuanto a adquisición u homologación y modificación de los contratos a fin de garantizar la libertad de modificar los PVP.

Desde el punto de vista del Reglamento, se articula como una cláusula de no competencia, prevista en el artículo 5. Este artículo excluye determinadas obligaciones del beneficio de la exención por categorías, independientemente de que se superen o no los umbrales de cuota de mercado establecidos en el Reglamento. Esta exclusión significa únicamente que están sujetas a una evaluación individual en virtud del artículo 101 TFUE.

Este es el caso de las cláusulas de no competencia, se trata de acuerdos que conllevan que el comprador adquiera, del proveedor o de otra empresa designada por este, más del 80 por 100 de las compras totales del comprador de los bienes y servicios contractuales y de sus sustitutos durante el año natural precedente.

En relación con lo anterior, hay que mencionar las cláusulas de no competencia postcontractual impuestas al comprador quedan excluidas del beneficio de la exención por categorías, a menos que sea indispensable para proteger conocimientos técnicos, se limite al punto de venta desde el que el comprador ha operado y no excedan el límite de un año.

Por último, cabe referirse en particular a los sistemas de franquicia que adoptan el modelo de distribución selectiva en la que los suministros cruzados

⁵² Vid. el capítulo «Oferta de red y aprovisionamiento del franquiciado» en ORTEGA BURGOS (2015).

⁵³ GONZÁLEZ MONTES (2022), Capítulo V, Sección IV.

⁵⁴ Vid. el capítulo «Derecho de la Competencia y franquicia» en ORTEGA BURGOS y MAUSET (2022).

⁵⁵ Resolución de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de fecha 10 de marzo de 2016, recaída en el expediente sancionador S/DC/0510/14 *Food Service Project*.

⁵⁶ FSP es un grupo de restauración multimarca en España que trabaja con seis marcas comerciales en los segmentos de Fast Food (Domino's Pizza y Burger King), Casual Dining (Foster's Hollywood, Cañas & Tapas, y IL Tempio) y Comida tradicional (La Vaca Argentina), operando como franquiciador de marcas, franquiciado de marcas internacionales en régimen de explotación propia.

entre miembros autorizados de la red de distribución no se pueden prohibir. Supuesto que se analiza en el caso de *Adidas*⁵⁷ donde el juego de cláusulas que sólo permitían a los franquiciados vender a consumidores finales y les obligaban a abastecerse exclusivamente a través de Adidas, lo que, en la práctica, impedía que existiese la posibilidad de compra y venta entre los miembros autorizados de la red, incurriendo en una restricción especialmente grave de las previstas en el artículo 4 del anterior Reglamento 330/2010.

3. Restricciones relativas a los precios

Se aborda a continuación una materia ampliamente debatida durante los trabajos de revisión⁵⁸ del Reglamento. Las restricciones sobre los precios, en sus diferentes modalidades. Cuestión sobre la que, no obstante, se ha mantenido el enfoque anterior al considerar como restricción especialmente grave⁵⁹ las restricciones a los precios de reventa; independientemente del modelo de distribución en el que se aplique. De hecho, se trata de una de las principales infracciones⁶⁰ en el ámbito de las restricciones verticales que ha sido perseguida y sancionada por la Autoridades de Competencia de la Red Europea de Autoridades de Competencia (ECN, por sus siglas en inglés) durante la vigencia del anterior Reglamento 330/2010.

Analizando la casuística podemos distinguir tres modalidades, la primera es la relativa a supuestos de imposición de precios mínimos de reventa, que constituye una restricción especialmente grave y en nuestro ordenamiento es calificada como una infracción muy grave tras la reforma⁶¹ del artículo 62 LDC. En segundo lugar, los precios recomendados y, por último, los precios máximos siempre que estos no constituyan en la práctica precios mínimos o fijos.

Los acuerdos que tienen por objeto restringir la capacidad del comprador para determinar su precio de venta, incluidos aquellos que establecen un precio de venta fijo o mínimo que el comprador debe respetar constituyen una restricción especialmente grave prevista en el artículo 4 del Reglamento.

Como señalan las Directrices⁶² la —actualmente denominada—⁶³ imposición de precios de reventa puede adoptar dos modalidades: la imposición directa a través de, por ejemplo, cláusulas contractuales; o indirecta, a través, por ejemplo, de incentivos para mantener un precio mínimo o los desincentivos para desviarse de un precio mínimo. Las Directrices facilitan una serie de ejemplos de medios indirectos como son, entre otros, fijar el margen de reventa, fijar el nivel máximo de descuento que el distribuidor puede conceder

⁵⁷ Resolución de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de fecha 6 de febrero de 2020, recaída en el expediente sancionador S/DC/0631/18 *Adidas*.

⁵⁸ WILLIS y LE STRAT (2020).

⁵⁹ Los acuerdos que tienen por objeto restringir la capacidad del comprador para determinar su precio de venta, incluidos aquellos que establecen un precio de venta fijo o mínimo que el comprador debe respetar constituyen una restricción especialmente grave prevista en el artículo 4 del Reglamento.

⁶⁰ DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN EUROPEA (2020), *Support studies for the evaluation of the VBER Support study and Study on consumer purchasing behaviour in Europe Final report*.

⁶¹ Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, BOE núm. 101, de 28 de abril de 2021, <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/27/7>.

⁶² Párrafos 185 y ss.

⁶³ Con anterioridad, en las Directrices, la expresión en inglés en el original «*Resale Price Maintenance*» se traducía como «Mantenimiento de los precios de reventa».

a partir de un nivel de precios prescrito supeditar la concesión de descuentos o el reembolso de los costes de promoción por parte del proveedor al cumplimiento de un determinado nivel de precios amenazas, intimidaciones, advertencias, sanciones, retraso o suspensión de suministros o rescisión de los contratos en relación con el seguimiento de un determinado nivel de precios, entre otros. Dichos medios serán más eficaces si se combina con medidas de control o monitoreo del seguimiento o desviación respecto de los precios por parte de los clientes.

Además del referido caso *Food Service Project*⁶⁴, aunque se trata de una práctica producida en el marco de un sistema selectivo de distribución, cabe citar una de las últimas resoluciones de la CNMC en materia de fijación de precios como es el caso *Isdin*⁶⁵, en el que se analiza la imposición de precios de reventa de carácter indirecto relacionado con el sistema de descuentos. Expediente finalizado mediante el recurso a la terminación convencional que, entre otros aspectos, supone la adopción de un sistema de descuentos objetivo y transparente.

Por otro lado, cabe mencionar, como novedad, la inclusión de la imposición de precios mínimos anunciados («PMA»), que prohíben al distribuidor anunciar precios por debajo de un nivel fijado por el proveedor.

Ahora bien, la Comisión⁶⁶ reconoce que existen supuestos excepcionales en los que una imposición de precios de reventa («IPR») de carácter temporal puede generar eficiencias, en particular en los casos de franquicias, en el supuesto de que sean necesarios para organizar una campaña coordinada de precios bajos a corto plazo (dos a seis semanas con carácter general). Al tratarse de un sistema de distribución en el que se aplica un modelo de distribución uniforme y dado su carácter temporal, la imposición de precios de venta al por menor fijos puede considerarse, en conjunto, favorable a la competencia.

Un supuesto distinto es el de los precios máximos, modelo seguido por numerosas franquicias cuyo elemento distintivo es precisamente este. Los precios máximos pueden beneficiarse de la exención prevista en el Reglamento.

Desde la óptica del Derecho de la Competencia, siempre que no se sobrepase el umbral de cuotas del 30 por 100, se encuentran acogidos a la exención del Reglamento, por lo que su uso *a priori* es lícito; sin perjuicio de que genere problemática para los franquiciados por lo exiguos márgenes comerciales que pueden generarse tal y como explica González Montes⁶⁷ quien señala supuestos en lo que «las promociones planteadas por la franquicia hacen que no exista rentabilidad para el franquiciado (no sólo las promociones, el planteamiento económico ofrecido a los franquiciados es en sí mismo inviable en cuanto a rentabilidad o siquiera recuperación de la inversión)». Problemática cuyo abordaje no se puede realizar desde la óptica del Derecho de la Competencia y ha de ser canalizado a través del recurso a los tribunales.

⁶⁴ Resolución de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de fecha 10 de marzo de 2016, recaída en el expediente sancionador S/DC/0510/14 *Food Service Project*.

⁶⁵ Resolución de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de fecha 30 de noviembre de 2022, recaída en el expediente sancionador S/0049/19 *Isdin*.

⁶⁶ Párrafo 197 de las Directrices.

⁶⁷ GONZÁLEZ MONTES (2022), Capítulo V, Sección IV.

Los precios recomendados, como en el supuesto anterior, se acogen a la exención prevista en el Reglamento siempre y cuando no se superen las cuotas del 30 por 100, debiendo examinarse de forma individualizada, caso por caso, en los supuestos en que sí se superen.

En cualquier caso, cuando se habla de precios recomendados tienen que ser realmente meras sugerencias. Si la recomendación —o el precio máximo— se combina con incentivos para seguir un determinado nivel de precios o desincentivos para bajar el precio de venta, esto puede equivaler a una IPR⁶⁸. Es decir, los precios recomendados no pueden operar en la práctica como precios fijos de modo que, aun existiendo una posibilidad teórica de separarse de los mismos, en la práctica no llegue a producirse por su imposibilidad material o por estar desincentivada⁶⁹.

4. Otras restricciones: uso de internet

Por último, cabe mencionar brevemente otro tipo de restricciones vinculadas al uso de internet. Si bien, en la medida que se trata de restricciones de carácter transversal que pueden afectar a cualquier sistema de distribución y no son específicas del contrato de franquicia, excederían del objeto del presente análisis, y sobre las que, debido a las limitaciones de espacio, solamente se hace una somera mención, recordando que en el seno de un sistema de distribución de franquicia pueden existir otro tipo de restricciones y que la exención que ampara la franquicia no avala cualquier otra restricción, como hemos visto en el caso de la imposición de precios de reventa.

En este caso, hay que referirse a las novedades del Reglamento con relación al uso de internet. Se incluye específicamente la restricción al uso de internet, mercados en línea, comparadores y las cláusulas de paridad de precios que ahora tienen un tratamiento específico en los artículos 4 y 5; así como un amplio desarrollo en las Directrices y que si bien no son un aspecto especialmente ligado en particular a los contratos de franquicia —por lo que su tratamiento excede del objeto de este texto— han de ser tenidas en cuenta por los operadores en la medida en determinado sectores puede ser muy relevantes. Por ejemplo, en otros sectores como agencias de viajes, en particular operadores *online*, conocidos por sus siglas en inglés como OTA⁷⁰.

Brevemente, sin ánimo de exhaustividad, hay que mencionar la inclusión de las denominadas cláusulas de paridad amplias⁷¹ en el artículo 5, la posibilidad de que los acuerdos verticales que restrinjan el uso de los mercados en línea puedan beneficiarse de la exención, siempre que el acuerdo no tenga por objeto, directa o indirectamente, impedir el uso efectivo de internet⁷²

⁶⁸ Párrafo 198 de las Directrices.

⁶⁹ Un análisis de los últimos casos en el panorama europeo en: «Aspectos jurídicos de las franquicias», Capítulo IV, Sección III: «Especial mención a la fijación de precios en ellos contratos de franquicia», en ORTEGA BURGOS y MAUSET (2022).

⁷⁰ Online Travel Agencies.

⁷¹ Artículo 5.1.d) del Reglamento.

⁷² El artículo 4 del Reglamento establece que la exención no se aplicará a los acuerdos verticales que tengan por objeto, entre otras: impedir el uso efectivo de internet, sin perjuicio de la posibilidad de imponer al comprador otras restricciones a la venta en línea, o a la publicidad en línea que no tengan por objeto impedir totalmente el uso de un canal de publicidad.

para vender los bienes o servicios contractuales a determinados territorios o clientes, acogiendo en este punto —tanto el propio Reglamento como las Directrices—⁷³ la doctrina del caso *Coty*⁷⁴; así como, se prevén casos en los que se restringe el uso de los mercados en línea, por ejemplo, para proteger la imagen y el posicionamiento de su marca, desalentar la venta de productos falsificados, garantizar suficientes servicios de preventa y posventa o asegurar que el comprador mantenga una relación directa con los clientes y se facilitan orientaciones para evaluar restricciones al uso de los mercados en línea en casos concretos en los que se superan los umbrales de cuota de mercado que impiden acogerse a la exención.

Asimismo, la restricción del uso de servicios de comparación de precios, que no impida directa o indirectamente el uso de todos los servicios de comparación de precios, puede beneficiarse también de la exención.

En este sentido, nuevamente cabe citar el caso *Adidas*⁷⁵. Las relaciones comerciales de la empresa fabricante de material deportivo con sus distribuidores se plasmaban en contratos que incluían unas condiciones generales de venta y otras específicas para Internet, coexistiendo distintos modelos de contratos de franquicia firmados en distintos momentos temporales. Estos contenían distintas prácticas anticompetitivas que restringían las ventas y la publicidad *online*. El expediente finalizó mediante terminación convencional, en la que Adidas se compromete a la comunicación proactiva del nuevo marco contractual que contempla las ventas *online* y aclara el requisito de aprobación previa de las direcciones de internet (url) utilizadas por los distribuidores que se reduce a una mera verificación.

Finalmente, hay que indicar que quedan fuera de esta exposición los casos de dependencia económica analizados por otras autoridades de competencia como la italiana⁷⁶ o la francesa⁷⁷, dado que, en el caso español, el legislador ha optado por encuadrar dichas prácticas en el ámbito de las prácticas de competencia desleal⁷⁸.

En este sentido, cabe señalar que a pesar de la existencia de la vía del artículo 3 LDC, para que una conducta pueda ser tipificada como infracción del mismo, se requiere el acto de competencia desleal y que dicha conducta por falsear la libre competencia afecte al interés público. No es suficiente, por tanto, la mera afectación de un interés privado, sino que dicha afectación incida sobre el funcionamiento general del mercado. Esto es debido a que el legislador ha querido

⁷³ Párrafos 332 y ss.

⁷⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala I.^a) de 6 de diciembre de 2017, asunto C-230/16, *Coty Germany GmbH c. Parfümerie Akzente GmbH* (ECLI:EU:C:2017:941).

⁷⁵ Resolución de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de fecha 6 de febrero de 2020, recaída en el expediente sancionador S/DC/0631/18 *Adidas*.

⁷⁶ Vid. Enzo MARASÀ, «The Italian Competition Authority opens a proceedings on abuse of economic dependence in a franchise agreements (*Benetton*)», *e-Competitions*, noviembre de 2020, www.concurrences.com.

Umberto MONARCA y Cesare POZZI, «The Italian Competition Authority finds that a fast-food giant abused the economic dependence of franchisees and imposes contractual obligations to remedy the situation (*McDonald's*)», *e-Competitions*, junio de 2022, www.concurrences.com.

⁷⁷ Vid. Karine BIANCONI, «Significant imbalance: The Paris Commercial Court analyses a franchising contract in the fast-food sector regarding the “significant imbalance in the parties’ rights and obligations” pursuant to former article L- 442-6, I., 2° of the Commercial code (new L- 442-1, I., 2°) (*DGCCR/Subway*)», *Concurrences*, núm. 1-2021, www.concurrences.com.

⁷⁸ Artículo 16.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

que el análisis, enjuiciamiento y sanción de tales ilícitos desleales corresponda, de forma originaria, a los Tribunales de Justicia⁷⁹. Son los órganos judiciales los naturalmente competentes para analizar si una determinada conducta supone una vulneración de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal⁸⁰. Desde la perspectiva de la legislación de competencia, la Autoridad de Competencia a quien le corresponde garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios⁸¹, sólo está facultada para enjuiciar la deslealtad de una conducta, cuando el contexto jurídico y económico en el que se produce resulta apto para restringir la competencia efectiva en el mercado, que es el interés público tutelado por la LDC.

IV. CONCLUSIONES

Analizadas las principales novedades que pueden afectar al contrato de franquicia; en primer lugar, las Directrices ofrecen un marco más claro de análisis de los contratos de franquicia en función de si estos se asemejan más a un sistema de distribución exclusiva o de carácter selectivo.

Por otro lado, la mención explícita a los intercambios de información no hace sino recoger lo ya plasmado en la Directrices relativas a acuerdos horizontales dotando de mayor coherencia el sistema de exenciones, ahora bien, envía un importante mensaje a los operadores económicos quienes han de autoevaluar los acuerdos e intercambios que lleven a cabo en el marco de la actividad de franquicia.

Se amplían, asimismo, las orientaciones con relación a las restricciones de precios, pero se mantiene su consideración de restricción especialmente grave. Igualmente, en rasgos generales, se mantiene la regulación preexistente en cuanto a las cláusulas de no competencia en que se articulan las obligaciones de aprovisionamiento de los franquiciados. Desde el punto de vista del Derecho de Competencia, los franquiciados son empresarios independientes y como tales han de gozar de un margen de libertad suficiente en la determinación de aspectos esenciales en materia de precios o aprovisionamiento.

Por último, en cuanto a las restricciones a uso de internet las Directrices se hacen eco de las transformaciones del mercado recogiendo elementos como comparadores y mercados en línea que no estaban previstos anteriormente.

Por todo ello, las conclusiones a las que se llegó en los casos citados⁸², en particular en el análisis de las cláusulas de prohibición de ventas cruzadas propias del sistema selectivo y su aplicación a las franquicias; previos a la modificación del Reglamento siguen siendo válidas.

⁷⁹ Para un análisis de la evolución de la litigiosidad en materia de contratos de franquicia puede verse el AEF, *Observatorio Jurisprudencia de Franquicias Años 2004-2021*, <https://www.franquiciadores.com/wp-content/uploads/2022/07/OBSERVATORIO-FRANQUICIAS-2004-2021.pdf>, 29 de marzo de 2023.

⁸⁰ BOE núm. 10, de 11 de enero de 1991, <https://www.boe.es/eli/es/l/1991/01/10/3/con>.

⁸¹ Artículo 1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

⁸² S/DC/0510/14 *Food Service Project*; S/0631/18 *Adidas*, y S/0049/19 *Isdin*.

V. BIBLIOGRAFÍA

- BACHES OPI, Sergio (2014), *Distribución y Derecho de la competencia: el Reglamento de la Unión Europea sobre restricciones verticales*, Marcial Pons, Madrid.
- ECHEBARRÍA SÁENZ, María (coord.) (2007), «El contrato mercantil de franquicia», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 1, págs. 355-370.
- GONZÁLEZ MONTES, José Luis (2022), *Contrato de franquicia*, Aranzadi, Navarra.
- JONES, Alison; SUFRIN, Brenda, y DUNNE, Niamh (2019), *Jones & Sufrin's EU Competition Law: Text, Cases, And Materials*, 7.^a ed., Oxford U. P. Print (libro electrónico).
- MARCO COLINO, Sandra (2010), *Vertical Agreements and Competition Law. A Comparative Study of The Eu and Us Regimes*, Hart, Oxford.
- MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018), *Redes de franquicia*, Jurua, Porto.
- MARTÍ MIRAVALLS, Jaume, y RUIZ PERIS, Juan Ignacio (2018), *Contratos de distribución: agencia, distribución, concesión, franquicia, suministro y estimatorio*, Atelier, Barcelona.
- MASSAGUER FUENTES, José; SALA ARQUER, José Manuel; FOLGUERA CRESPO, Jaime, y GUTIÉRREZ, Alfonso (dirs.) (2020), *Comentario a la ley de defensa de la competencia: y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*, 6.^a ed., Thomson Reuters-Civitas, Navarra.
- MAYORGA TOLEDANO, María Cruz, y EMBID IRUJO, José Miguel (dirs.) (2007), *El contrato mercantil de franquicia*, 2.^a ed., Comares.
- ORTEGA BURGOS, Enrique (coord.) (2015), *La Franquicia*, Aranzadi, Navarra.
- ORTEGA BURGOS, Enrique, y MAUSET, Luisa (2022), *Tratado de la Franquicia*, Aranzadi, Navarra.
- PRIEGO QUESADA, Antonio Ángel (2020), *Contrato de franquicia y resolución por incumplimiento. Teoría y práctica*, Jaurá, Porto.
- RUIZ PERIS, Juan Ignacio (2000), *Los tratos preliminares en el contrato de franquicia*, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra.
- TOBÍO RIVAS, Ana María (1987), «El contrato de franquicia en el derecho comunitario de la competencia», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 12, 1987-1988, págs. 217-258.
- VVAA (2022), «The Vertical Block Exemption Regulation», *Concurrences*, núm. 4.
- (2022), «Vertical Agreements», *Antitrust Chronicle*, septiembre - verano, vol. 3(2).
- WHISH, Richard, y BAILEY, David (2021), *Competition Law*, 10.^a ed. (libro electrónico), Oxford U. P. Print.
- WIJCKMANS, Frank; TUYTSCHAEVER, Filip; GUTIÉRREZ GILSANZ, Javier, y HERRERO SUÁREZ, Carmen (2021), *Contratos de Distribución y Derecho de la Competencia: UE-España*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor; Pérez-Llorca Abogados, Navarra (libro electrónico).
- WIJCKMANS, Frank, y TUYTSCHAEVER, Filip (2018), *Vertical Agreements in EU Competition Law*, 3.^a ed., Kluwer Law International. Web.
- WILLIS, Peter, y LE STRAT, Ariane (2020), «The EU Commission publishes a staff working document of the vertical block exemption regulation and does not plan to relax the resale price maintenance rule for franchises», *e-Competition News. Concurrences*, septiembre.

EL SECRETO INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO

INDUSTRIAL SECRETS IN MEXICAN LAW

HORACIO RANGEL ORTIZ*

RESUMEN

Legislación de propiedad industrial del año 2020 en vigor, incorpora un régimen que regula las condiciones para acceder a la protección de un secreto industrial e incluye un complejo concepto de lo que el legislador entiende por secreto industrial como condición de existencia de un secreto. Esta complejidad se traslada a los temas de observancia, con lo que deben lidiar poseedores de secretos. Esta legislación reproduce, en esencia, las disposiciones de su predecesora, e incorpora novedades, unas menos afortunadas que otras. Entre las menos afortunadas destaca la incorporación de una exigencia —que a muchos ha confundido— consistente en que el poseedor del secreto debe *ejercer un control legal* sobre la información, expresión tomada de una deficiente traducción de textos internacionales (*the person lawfully in control of the information*), y es a la luz de la norma internacional —no del texto nacional— que esta extraña exigencia, vacía de contenido en el Derecho de los secretos industriales, debería interpretarse. Novedades en la dirección correcta incluyen la supresión de la exigencia que el secreto conste en alguno de los medios previstos en la abrogada legislación de 1991, así como la eliminación de la limitante a propósito de los objetos o destinos sobre los que debería recaer el secreto. El sistema de la Ley de 2020 complementa el de otros ordenamientos como el del Código Penal Federal, el de la Ley Federal del Trabajo y el de otros instrumentos legales que tienen incidencia en el tema de la protección de los secretos industriales, la información confidencial y la información no revelada.

Palabras clave: secreto industrial, información confidencial, información no revelada, violación de secreto, T-MEC, México, tratado de libre comercio, tratado comercial.

ABSTRACT

The Industrial Property Law of 2020 addresses the protection of trade secrets through a number of provisions largely copied from the previous statute, but also includes provisions that appear for the first time, some of which have been welcome by concerned parties, but others have been repudiated. The Law of 2020 incorporates a complex concept of a trade secret, a difficulty with which trade secret owners must cope at enforcement time. The condition that the trade secret owner must exercise legal control (*ejercer control legal*) over the information as-

* Doctor en Derecho. Socio de la firma de abogados Rangel y Rangel (Propiedad Intelectual y Derecho Corporativo), Ciudad de México, www.rangelyrangel.com. Profesor de Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual. Expresidente de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP), de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, horaciorangel@rangelyrangel.com.

Fecha de recepción: 1 de abril de 2023 // *Fecha de aceptación:* 9 de mayo de 2023.

sociated to a trade secret has provoked alarm, for there appears to be consensus that this is a meaningless expression taken from a poor Spanish translation of international treaties that refer to the person lawfully in control of the information which makes more sense than the rare Spanish translation which has caused confusion. It is submitted that the requirement of the statute should be construed in line with the English text, as opposed to the poor Spanish translation of this expression. Reforms in the right direction include the elimination of the need that the trade secret should have been embodied in the supports expressly contemplated in the old statute, as well as the elimination of the requirement that the subject matter of the trade secret should have been only that expressly stipulated in the old Law. The provisions of the Law of 2020 supplement those already existing addressing similar issues contained in the Federal Criminal Code, the Federal Labor Law and others also addressing protection of trade secrets, confidential information and undisclosed information.

Keywords: trade secret, confidential information, undisclosed information, misappropriation, USMCA, Mexico, free trade agreement, commercial agreement.

SUMARIO: I. EL SECRETO INDUSTRIAL EN LAS LEYES MEXICANAS.—1. El secreto industrial en la legislación de propiedad industrial del año 2020.—2. El concepto de secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial de 2020.—3. Estructura de la regulación del secreto industrial en la Ley de 2020.—II. EL CONCEPTO LEGAL DE SECRETO INDUSTRIAL Y EL ARTÍCULO 163, FRACCIÓN I DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 2020.—1. Los requisitos para la existencia del secreto industrial.—2. Condiciones legales de existencia de un secreto industrial.—3. No existe un secreto industrial si no se verifica la existencia de los elementos que lo integran.—III. CONDICIONES POSITIVAS Y CONDICIONES NEGATIVAS DE EXISTENCIA DE UN SECRETO INDUSTRIAL.—1. Identificación de los requisitos o condiciones de existencia de un secreto industrial.—2. Las condiciones positivas y las condiciones negativas en el ordenamiento nacional.—IV. CONDICIONES POSITIVAS.—1. ¿Qué se considera legalmente un secreto industrial? Condiciones del primer párrafo del artículo 163, I.—1.1. Objeto sobre el que recae el secreto industrial: toda información de aplicación industrial o comercial.—1.2. Necesidad de identificar a la persona que guarda la información.—1.3. Persona que ejerce un control legal sobre la información.—1.4. La guarda o custodia de la información debe permitir su carácter confidencial.—1.5. Efecto de la guarda, posesión o custodia con carácter confidencial: ventaja competitiva o económica.—1.6. Adopción de medios o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y el acceso restringido.—2. Soporte material de la información. Artículo 163, I, segundo párrafo.—3. Cumplimiento de las condiciones positivas.—V. CONDICIONES NEGATIVAS.—1. Condiciones del tercer párrafo del artículo 163.—2. Cumplimiento de las condiciones positivas y negativas: existe el secreto.—VI. MOMENTO EN QUE DEBE ACREDITARSE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA ACCEDER A LA PROTECCIÓN COMO SECRETO INDUSTRIAL.—VII. PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL SECRETO.—VIII. LA VIOLACIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE 2020.—IX. COMENTARIO FINAL.—X. BIBLIOGRAFÍA,

CONTENTS: I. TRADE SECRETS IN MEXICAN LAWS.—1. Trade secrets in the Mexican Industrial Property Law of 2020.—2. The Legal Concept of Trade Secret in the Industrial Property Law of 2020.—3. Structure of the Legal Provisions Addressing Trade Secret Protection in the Industrial Property Law of 2020.—II. THE LEGAL CONCEPT OF TRADE SECRET AND ARTICLE 163, I OF THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW OF 2020.—1. The Elements of a Trade Secret.—2. Conditions for the Legal Existence of a Trade Secret.—3. A Trade Secret Does not Exist in the Absence of All Elements that Conform the Legal Concept Thereof.—III. POSITIVE CONDITIONS AND NEGATIVE CONDITIONS PRECEDENT TO THE LEGAL EXISTENCE OF A TRADE SECRET.—1. Identification of the Elements and Conditions of Existence of a Trade Secret.—2. Positive and Negative Conditions in the Mexican Statute.—IV. POSITIVE CONDITIONS.—1. What is a Trade Secret From a Legal Stand Point? Legal Conditions Contemplated in Article 163, I, First Paragraph.—1.1. Subject matter of a Trade Secret: all Information of Industrial or Commercial application.—1.2. Obligation to Identify the Person that Keeps or Retains the Information.—1.3. Person that Exercises a Legal Control of the Information.—1.4. Keeping or Retaining Possession of the Information Must Lead to the Confidential Nature Thereof.—1.5. The Effect of Keeping or Retaining the Information Must Produce a Competitive or Economic Advantage.—1.6. Adoption of Sufficient Means or Systems to Preserve or Maintain Confidentiality and Restricted Access.—2. Support of the Information. Article 163, I, Second Paragraph.—3. The Need to Meet the Legal Conditions of a Positive Nature.—V. NEGATIVE CONDITIONS.—1. Conditions of Article 163, Third Paragraph.—2. Meeting Positive and Negative Conditions Leads to the Legal Existence of a Trade Secret.—VI. IT MUST BE SUBSTANTIATED THAT LEGAL CONDITIONS WERE PRESENT AT A CERTAIN TIME AS A CONDITION PRECEDENT FOR LEGAL PROTECTION.—VII. LEGAL EVIDENCE OF THE EXISTENCE OF THE TRADE SECRET.—VIII. TRADE SECRET MISAPPROPRIATION IN THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW OF 2020.—IX. FINAL REMARKS.—X. BIBLIOGRAPHY.

I. EL SECRETO INDUSTRIAL EN LAS LEYES MEXICANAS

1. El secreto industrial en la legislación de propiedad industrial del año 2020

Estaban por cumplirse tres décadas desde la adopción de un régimen legal protector de los secretos industriales a través de la legislación de propiedad industrial, cuando en el verano del año 2020 el legislador mexicano acuerda la abrogación de la legislación de propiedad industrial que en 1991 había incluido por primera vez en la evolución de esta legislación una agrupación de disposiciones dedicadas a los secretos industriales. Tres décadas atrás esta actuación del legislador había sido vista como una medida pionera, pues hasta ese momento el lugar para incluir disposiciones en materia de secretos industriales y otras informaciones confidenciales había sido, en lo fundamental, el Código Penal y la Ley Federal del Trabajo¹. Esto, desde una perspectiva empresarial, pues en el ámbito burocrático también habían existido fuentes de derechos distintas que habían coexistido con la legislación penal y laboral en lo referente al tema de la protección de los secretos industriales².

Con la abrogación de la legislación de propiedad del año 1991, se dictó una nueva legislación de propiedad industrial que en esencia repite todo lo que

¹ La legislación especial en materia de protección a secretos industriales y otras formas de información confidencial ha existido en el medio mexicano desde la primera mitad del siglo XIX a través de la expedición del Código Penal de Veracruz de 1835, el primer código penal promulgado en la nueva nación mexicana, después de una década de existir como Estado independiente. El descubrimiento de este código se atribuye al penalista mexicano Celestino PORTE PETIT, como lo consigna CARRANCA Y TRUJILLO en un artículo titulado «Hallazgo bibliográfico de gran trascendencia» publicado en la revista *Criminalia* de abril de 1955. Vid. ISLAS MAGALLANES (1967), pág. 16. No se trata de una creación mexicana, sino de una copia de las disposiciones del Código Penal Español de 1822, que tampoco fue redactado por plumas españolas, sino por traductores y copistas del Código Penal Francés de 1810; de manera que la paternidad de la redacción, tanto del texto español como del mexicano, en rigor debe atribuirse a los redactores del Código Penal Francés de 1810, presumiblemente los padres de la institución como apareció por primera vez en el medio mexicano —hasta donde permite suponer el estado de las investigaciones—, y muy probablemente también en más de una de las nuevas naciones hispanoamericanas, después llamadas latinoamericanas, también por insistencia de los franceses. *Los secretos industriales en el Código Penal Federal de 1931*. La protección originalmente adoptada en 1835 continúa desarrollándose en la nación mexicana a través del Código Penal del Distrito Federal de 1871 y de 1929, abrogado con la promulgación del Código Penal de 1931, actualmente en vigor como Código Penal Federal en México, el cual contiene en los artículos 210, 211 y 211 bis disposiciones sobre el delito de revelación o publicación de secretos industriales. Vid. DAVID RANGEL MEDINA (1998), págs. 52-53. Estas primeras formas de protección de los secretos industriales estaban encaminadas a reprimir una conducta muy específica representada por la revelación del secreto. Otras formas de violación de un secreto tales como el apoderamiento o la utilización, no estaban expresamente prohibidas en la legislación penal en materia de secretos industriales, lo cual sería modificado seis décadas más adelante a través de la legislación de propiedad industrial dictada en 1991. *Los secretos en la Ley Federal del Trabajo de 1931 y 1970*. También corresponde al año de 1931, la primera legislación federal mexicana que previó la protección de la información reservada en el ámbito de las relaciones obrero-patronales, y de las obligaciones de los trabajadores hacia el empleador o patrón. En efecto, el artículo 113, fracción XI de la Ley Federal del Trabajo de 1931 establecía entre las obligaciones de los trabajadores la consistente en «guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa». La misma obligación sería reproducida en el artículo 134, fracción XIII de la Ley Federal del Trabajo de 1970 actualmente en vigor, que abrogó a la de 1931. La situación imperante en el Derecho mexicano con anterioridad a la Ley de 1991 es expuesta por DAVID RANGEL MEDINA en la enciclopedia de competencia desleal *Pinner's World Unfair Competition Law*. Vid. RANGEL MEDINA (1978).

² Una recopilación de ordenamientos mexicanos, distintos al de propiedad industrial, que incluyen disposiciones sobre secretos industriales e información confidencial susceptible de protección aparece en H. RANGEL ORTIZ (2014), págs. 203-242. Una recopilación similar sobre el mismo tema de fecha posterior aparece en HERNÁNDEZ ROMO (2021), págs. 38-51.

la Ley de 1991³ establecía, incluidos los temas de secretos industriales, pero también incorporó novedades, lo mismo afortunadas que poco afortunadas. La legislación de propiedad industrial del año 2020 ha sido dictada con el nombre de *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial* en vigor a partir del 5 de noviembre de 2020, a la que en lo sucesivo me referiré indistintamente como la Ley de la Propiedad Industrial de 2020 o La Ley de 2020⁴.

2. El concepto de secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial de 2020

La norma que recoge el concepto de lo que es un secreto industrial a los fines del ordenamiento nacional reproduce, en esencia, el texto del ordenamiento abrogado de 1991, con algunas modificaciones. Se trata de una disposición importante, pues incluye el concepto técnico-jurídico de lo que debe entenderse por secreto industrial para todos los efectos de la Ley de 2020. Si la materia que existe en la realidad se ajusta al concepto que el legislador mexicano ha llamado secreto industrial, entonces se estará ante un secreto industrial cuya protección legal es susceptible de ser explorada a la luz de otras disposiciones de la Ley. Si, por el contrario, esa materia que el empresario considera un secreto industrial no corresponde al concepto legal de secreto industrial como aparece en el ordenamiento, no habrá materia que proteger en calidad de secreto industrial en términos de la legislación de propiedad industrial de 2020⁵.

³ Un estudio sobre el tratamiento que han recibido los secretos industriales en la abrogada legislación de propiedad industrial mexicana del año 1991 aparece en H. RANGEL ORTIZ (1991), págs. 273-299. *Vid.*, también H. RANGEL ORTIZ (2016). *Vid.* también MICHAUS ROMERO (2018), págs. 155-156, y ORTIZ BAHENA-OTEROMUÑOZ (2011), págs. 354-358. *Vid.* «Secreto Industrial», en María del Carmen ARTEAGA DE LA FUENTE (2019), págs. 1623-1624.

⁴ *Vid.* Decreto de 30 de junio de 2020, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de 1 de julio de 2020. En vigor a partir del 5 de noviembre de 2020, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFP-PI_010720.pdf. El nuevo ordenamiento incluye una serie de textos cuyo alcance se esperaba fuera aclarado en un nuevo reglamento de la ley que se decía sería redactado en breve término. En el momento que se pone punto final a este manuscrito, la situación sigue siendo la misma y no se tiene noticia de cuándo pudiera publicarse ese nuevo reglamento de la nueva ley. Circulan borradores en forma de anteproyectos que llegan a manos de los interesados en estos temas, sin que ninguno de esos textos tenga carácter oficial. En esos borradores nada se incluye sobre el tema de secretos industriales.

⁵ Admitido que, en el presente, la fuente principal de derechos en materia de secretos industriales es la Ley de la Propiedad Industrial de 2020, ello no significa que no deban considerarse otras posibles fuentes de derechos en casos con particularidades que lo ameriten. Esto es, el hecho que la materia de un caso particular no se ajuste al concepto legal de secreto industrial contenido en la Ley de 2020 no significa necesariamente que no exista un secreto industrial o información confidencial con el potencial de ser protegida en términos de otros ordenamientos. También pudiera ser el caso que lo que está de por medio no sea un secreto industrial para ningún efecto y punto. Esto es, que nada parecido a un secreto industrial jamás haya existido y que el actor o denunciante haya bautizado gratuitamente la conducta de un tercero como violatoria de un secreto industrial inexistente, proceder que se aprecia de tiempo en tiempo en el mundo de los negocios y las relaciones laborales. Esta revisión de otros ordenamientos, sin embargo, pudiera mostrar la posible existencia de otras fuentes de derecho dignas de ser exploradas en un caso con características que lo recomienden. Me refiero a situaciones que involucren otras posibles fuentes de derecho que definen a un secreto industrial de manera distinta a la de la Ley de la Propiedad Industrial de 2020. Esto pudiera operar particularmente en el caso que la conducta a perseguir involucre la presunta *revelación* del secreto por parte de un tercero, prevista como delito en una fuente distinta representada por el artículo 210 del Código Penal Federal, que incluye un concepto legal similar al de la Ley de la Propiedad Industrial de 2020, pero no idéntico y, quizá, de un rigor menor. Artículo 210 del Código Penal Federal: «Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto», <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf>.

Desde el momento que se tiene conciencia de la existencia o posible existencia de información reservada dentro de la empresa con un valor competencial que amerite ser protegido habrá que tomar las medidas encaminadas a dejar constancia de su existencia en calidad de elementos integrantes del concepto legal de secreto industrial. Esto, con independencia de las medidas rutinarias que en cada empresa se tomen en materia de protección de información.

La complejidad de los elementos que integran el concepto legal de secreto industrial exige, por tanto, que los elementos que lo integran estén debidamente documentados en fechas muy anteriores a aquella en que se pretenden hacer efectivos los derechos que recaen sobre la información que aspira a ser protegida como secreto industrial.

La norma que contiene la definición de lo que debe entenderse por secreto industrial a los fines de la Ley de 2020 es, sin duda, la más importante del ordenamiento en lo que hace a la temática de la observancia y otras situaciones también trascendentes, como su explotación a través de transacciones comerciales que involucran al propio secreto. Me refiero al concepto de secreto industrial que aparece en el artículo 163, fracción I. Siempre que lo que se tenga en mente para tratar de hacer efectivos los derechos de un secreto industrial en el medio mexicano sea la legislación de propiedad industrial de 2020, lo primero que debe hacerse es revisar si la materia involucrada se ajusta al concepto técnico-jurídico de lo que se entiende por secreto industrial en dicho ordenamiento. Si este ejercicio muestra resultados satisfactorios, entonces tendrá sentido seguir explorando la forma en que otras disposiciones de la Ley de 2020 inciden en el tema de la protección y la observancia de un secreto industrial⁶.

3. Estructura de la regulación del secreto industrial en la Ley de 2020

El régimen legal aplicable a los secretos industriales está distribuido en tres grupos de disposiciones, comenzando con: i) las que tienen que ver con el concepto legal de secreto industrial y cuestiones sucedáneas (arts. 163 a 169), seguidas por las que están dedicadas a los ilícitos por violación de secretos industriales, que el legislador mexicano clasifica en dos categorías; ii) delitos

⁶ El tratamiento que da el legislador mexicano al concepto legal de secreto industrial es una herramienta legal a explorar cuidadosamente, lo mismo por el demandante o denunciante en un pleito que por el presunto violador de un supuesto secreto industrial. La recomendación de analizar cuidadosamente la presencia de los elementos que integran este concepto durante la preparación del pleito encaminado a hacer efectivos los derechos de un secreto industrial conforme a la Ley de 2020, es igualmente válida para la parte contraria, pues será lo primero que su abogado corrobore en la preparación de la defensa. En rigor no se trata de un procedimiento distinto al de un pleito de usurpación de patente en el que lo primero que hace el abogado de la parte demandada es abocarse al estudio de la forma en que las condiciones de patentabilidad se ven reflejadas en la patente base de la acción de usurpación iniciada por el actor. Ante el incumplimiento de estas condiciones, típicamente la novedad, la defensa podrá invocar lo mismo la inexistencia de una patente válida, que la no realización de supuestos actos de usurpación. Si no existe una patente válida, no existe un acto de usurpación de patente. Tratamiento similar *mutatis mutandis* puede recibir el pleito de secretos industriales cuando la defensa del presunto violador detecta que el supuesto secreto industrial en el que se apoya la reclamación o denuncia no reúne las condiciones de existencia de un secreto industrial. Si no existe secreto industrial, no existe violación del secreto industrial. Me refiero al razonamiento analógico presente en una y otra situación, sin dejar de reconocer las obvias diferencias entre uno y otro caso, representadas, en primer término, por el hecho que la naturaleza de un secreto industrial difícilmente permitirá tener a la mano un referente objetivo y tangible como es el expediente oficial de la patente, material que deberá ser sustituido por otros que el propio denunciante o demandante deberá poner a disposición de la autoridad y de la parte contraria.

(art. 402, fracciones III, IV, V y VI) por un lado, y iii) infracciones administrativas por otro (art. 386, fracciones XIV y XV):

Concepto legal de secreto industrial y cuestiones sucedáneas: artículos 163 a 169;

Delitos: artículo 402, fracciones III, IV, V y VI; e

Infracciones administrativas: artículo 386, fracciones XIV y XV.

Se trata de un total de 13 artículos, más los que están dedicados a otras cuestiones comunes a otras materias incluyendo las procedimentales y las que versan sobre sanciones aplicables a delitos e infracciones en general que no se mencionan en este trabajo.

En el presente trabajo me ocupo de las del primer grupo que incluyen el concepto de secreto industrial y los elementos que lo integran, a las que están subordinadas todas las demás disposiciones sobre esta materia, incluyendo las que tienen que ver con la violación de un secreto industrial, ya sea como delito o como infracciones administrativas, cuyo análisis será diferido para otro momento.

II. EL CONCEPTO LEGAL DE SECRETO INDUSTRIAL Y EL ARTÍCULO 163, FRACCIÓN I DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 2020

El concepto legal de secreto industrial, esto es, el que define lo que debe entenderse por secreto industrial para los efectos de la Ley de 2020, es incorporado por los redactores del ordenamiento a través del texto contenido la fracción I del artículo 163 que establece:

«Artículo 163. Para efectos de este Título, se entenderá por:

I. Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad, y

II. Apropiación indebida, a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres».

1. Los requisitos para la existencia del secreto industrial⁷

Los elementos que integran el concepto legal de secreto industrial en la Ley de 2020 se encuentran contenidos en los dos primeros párrafos del artículo 163⁸. Esos dos párrafos exhiben una complejidad en el concepto legal de secreto industrial que ya aparecía en la Ley de 1991, con un potencial agravante representado por un nuevo elemento consistente en la expresión *que ejerce su control legal* que a partir de la Ley de 2020 forma parte del concepto legal introducido por el legislador mexicano. A continuación, se presenta una lista de los requisitos a satisfacer como condición previa al establecimiento de la existencia de un secreto industrial, que comento brevemente.

2. Condiciones legales de existencia de un secreto industrial

La presencia de las condiciones previstas en el artículo 163, I en el momento legalmente exigible permite hablar de la existencia de un secreto industrial. De igual manera, la ausencia de alguna de las condiciones de existencia previstas en el artículo 163, I de la Ley de 2020 conduce a la conclusión que, en el mundo jurídico, no se han manifestado los elementos constitutivos de un secreto industrial y, ante tal situación, no existe secreto industrial⁹.

Una materia vecina, pero distinta, a la de los secretos industriales es la de las patentes de invención¹⁰. En materia de patentes de invención, el inventor que desea obtener una patente de invención debe cumplir con las condiciones o requisitos de patentabilidad, que los comentaristas legales clasifican en condiciones *positivas* y condiciones *negativas*¹¹. La oficina de patentes (IMPI) verifica el cumplimiento o incumplimiento de estas condiciones legales antes de emitir una resolución sobre si se otorga o se niega la patente solicitada al inventor; y, por tanto, si existe o no la patente. En materia de secretos industriales existen condiciones similares previstas en el artículo 163, I de la ley de 2020. Una de las grandes diferencias entre el sistema de patentes y el sistema protector de secretos industriales radica en que, tratándose de patentes de invención, existe una autoridad que de antemano verifica el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones —positivas y negativas— de patentabilidad, lo que no ocurre en

⁷ La determinación de lo que debe entenderse por *secreto industrial* incluyendo los elementos que lo configuran es un presupuesto lógico que debe ser abordado en todo tratamiento del tema por el impacto que esta determinación tiene necesariamente en ulteriores consideraciones sobre si existe o no una situación de violación de secreto industrial. Similar tratamiento se da al tema en la obra del profesor Dr. José Antonio Gómez Segade. Vid. GÓMEZ SEGADE (1974). Vid. también, *What is a Trade Secret?* en OPPENHEIM y WESTON (1974), págs. 300 y ss., y *The Existence of a Trade Secret* en WESTON, MAGGS y SCHECHTER (1992), págs. 309 y ss.

⁸ Los textos equivalentes de la antigua Ley de 1991 aparecen en los artículos 82 y 83 del ordenamiento abrogado.

⁹ Esta apreciación no se limita a lo que se establece en el Derecho mexicano aplicable conforme a la Ley de 1991, sino está en la razón de ser de los requisitos de existencia del secreto industrial, tanto en el Derecho mexicano, como en el Derecho comparado, tema que aborda con claridad José Antonio GÓMEZ SEGADE. Vid. GÓMEZ SEGADA (1974), 187 y ss.

¹⁰ Vid. *Secreto industrial* en RANGEL MEDINA (1998), pág. 53: «Sin ser verdaderas creaciones industriales susceptibles de patentabilidad, los secretos industriales aparecen reglamentados como vecinos de dichos elementos de la propiedad industrial». Similar criterio se ve reflejado en la obra del francés Paul MATHELY, quien en su Tratado de Patentes incluye el estudio de los secretos industriales (*les secrets de fabrique*) como derechos vecinos del Derecho de patentes. Vid. MATHELY (1974), págs. 843 y ss.

¹¹ Vid. *Condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad*, en RANGEL MEDINA (1998), págs. 24 y ss. Vid. también *Conditions positives et conditions negatives de brevetabilité*, en MOUSSERON (1984), págs. 167 y ss.

materia de secretos industriales. Ello no significa que cualquiera pueda acceder a la protección de un secreto industrial sin examen.

3. No existe un secreto industrial si no se verifica la existencia de los elementos que lo integran

El *examen*, análisis o verificación sobre la existencia de los elementos que integran el secreto industrial lo debe realizar toda autoridad que conozca de un pleito en el que el actor alegue poseer un secreto industrial, por un lado, y la supuesta violación de este, por otro. Sólo el actor que acredite cumplir con los requisitos de existencia de un secreto industrial puede alegar que posee un secreto industrial; y sólo ante la confirmación de la legal existencia de un secreto industrial, es pertinente cualquier discusión ulterior sobre la violación o no del mismo en cualquier procedimiento legal que lo involucre¹².

III. CONDICIONES POSITIVAS Y CONDICIONES NEGATIVAS DE EXISTENCIA DE UN SECRETO INDUSTRIAL

Las condiciones de existencia de un secreto industrial se encuentran dispersas en los cuatro primeros párrafos del artículo 163, I de la Ley de 2020, y también pueden clasificarse en condiciones positivas y condiciones negativas. Las condiciones positivas están previstas en el primer párrafo y segundo párrafo del artículo 163, I. Las condiciones negativas están previstas en el tercer párrafo que tiene como complemento la explicación contenida en el cuarto párrafo del artículo 163, I.

1. Identificación de los requisitos o condiciones de existencia de un secreto industrial

Quien deba establecer si en la realidad ha existido un secreto industrial protegido por el sistema de la Ley de 2020 debe examinar si el presunto poseedor de un secreto industrial ha acreditado la presencia de las condiciones de existencia de un secreto industrial estipuladas en el artículo 163, I. Esto, para saber si se está o no ante un secreto industrial y, como consecuencia de ello, si es pertinente la verificación de si pudiera haber habido o no una presunta violación al secreto industrial, en términos del Derecho aplicable a los secretos industriales recogido en el artículo 402, III, IV, V y VI (delitos) y en el artículo 386, XIV y XV (infracciones administrativas) de la legislación de propiedad industrial de 2020.

2. Las condiciones positivas y las condiciones negativas en el ordenamiento nacional

Las condiciones de existencia de un secreto industrial en la legislación de 2020 quedan presentadas de la siguiente forma:

¹² Esta es una constante en la Jurisprudencia y el Derecho comparados. *Id.*, por ejemplo, *Smith vs. Dravo Corp.*, United States Court of Appeals, Seventh Circuit, 1953. 203 F. 2d 369 en: WESTON, MAGGS Y SCHECHTER (1992), págs. 308 y ss.

Condiciones positivas:

Primer párrafo del artículo 163, I

Segundo párrafo del artículo 163, I

Condiciones negativas:

Tercer párrafo del artículo 163, I

Cuarto párrafo del artículo 163, I

IV. CONDICIONES POSITIVAS**1. ¿Qué se considera legalmente un secreto industrial?****Condiciones del primer párrafo del artículo 163, I**

Este primer párrafo del artículo 163, I señala las primeras condiciones a cumplir para la existencia de un secreto industrial e incluyen los siguientes componentes, sin los cuales no puede afirmarse que existe un secreto industrial.

1.1. *Objeto sobre el que recae el secreto industrial: toda información de aplicación industrial o comercial*

Los secretos industriales no recaen sobre cosas o materia tangible, sino sobre información, de acuerdo con la Ley de 2020; y no sobre cualquier información, sino sólo sobre información: *toda* información de aplicación industrial o comercial.

1.2. *Necesidad de identificar a la persona que guarda la información*

Los secretos industriales no existen en abstracto. Estos deben estar ligados a una persona física o moral responsable de su custodia y posesión. Así lo establece la norma que exige tanto la identificación de la información de aplicación industrial o comercial, como la de la persona física o moral responsable de la guarda, posesión o custodia de dicha información.

1.3. *Persona que ejerce un control legal sobre la información*

La persona que guarde la información debe *ejercer un control legal* sobre la información, requisito novedoso introducido en la Ley de 2020. Nada dice el ordenamiento sobre los alcances de esta nueva expresión en el concepto legal de secreto industrial, desconocida en el Derecho de los secretos industriales. La Exposición de Motivos de la Ley de 2020 es omisa en lo referente a la justificación para incorporar la figura en el ordenamiento¹³. Entre los comentaristas legales que han dado atención al tema hay coincidencias en cuanto a la ausencia de referentes en la doctrina y la jurisprudencia que permitan aproximarse al significado de esta peculiar expresión en el texto de la norma nacional¹⁴. El ver-

¹³ Nada dice la Exposición de motivos que sea de ayuda en la interpretación de esta nueva expresión como parte del concepto legal de secreto industrial. Vid. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-14-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Astorga_Propiedad_Industrial.pdf.

¹⁴ Por ejemplo, Alfredo RANGEL ORTIZ afirma: «Ni la ley, ni la doctrina, ni la jurisprudencia explican o aclaran el significado legal de *ejercer el control legal*». Vid. A. RANGEL ORTIZ (2022), pág. 370.

dadero origen y alcance de la expresión se encuentran en el texto de una disposición sobre secretos industriales del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá¹⁵ que establece:

«Article 20.72: Definitions

For the purposes of this Section:

trade secret means information that:

(a) is 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; (b) has actual or potential commercial value because it is secret; and (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret»¹⁶.

Una desafortunada traducción de la expresión *lawfully in control of the information* como *la persona que tenga control legal de la información*, que aparece en la versión en español del Tratado, llevada al ordenamiento mexicano, provoca estas dudas y confusiones sobre el significado y alcance de la expresión. Todo lo que la norma quiere decir y significar es que la persona involucrada debe estar en legítima posesión de la información, esto es, que debe poseer legalmente la información, en contraste con una situación en que la persona hubiera accedido a la información de manera ilegal. En estas circunstancias —y en virtud de la naturaleza y razón de ser de los secretos industriales— todo conduce a indicar que mientras no se demuestre que quien posee la información en cuestión lo hace de manera ilegal, se presumirá que la información es poseída de manera legítima y legal. Si la autoridad o el presunto violador del presunto secreto están en condiciones de aportar prueba o claros indicios para convencer a la autoridad que el poseedor del secreto no tiene derecho a acceder a la información y a poseerla, entonces se estará en condiciones de cuestionar que la información es poseída de manera legítima o legal por el denunciante o demandante. Este, y no otro, es el significado y alcance real de la expresión *control legal* tanto en la versión en español del Tratado como en la Ley de 2020, como requisito de existencia de un secreto industrial a los efectos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020¹⁷.

¹⁵ El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC/USMCA (Buenos Aires 2018-Ciudad de México 2019) está en vigor en los tres países a partir del 1 de julio de 2020. A propósito de las condiciones de adopción e iniciación de la vigencia de este instrumento internacional en el ámbito mexicano Vid. H. RANGEL ORTIZ (2019), págs. 321-326. La fecha de entrada en vigor del T-MEC/USMCA coincide con la fecha de publicación de la Ley de 2020 que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020.

¹⁶ <https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/20%20Intellectual%20Property%20Rights.pdf> y <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESP Derechos de Propiedad Intelectual.pdf>.

Textos del Tratado en inglés y español respectivamente.

¹⁷ La necesidad de tomar en consideración la expresión *the person lawfully in control of the information* que aparece en el artículo 20.73 en la versión en inglés de T-MEC/USMCA es compartida por Alfredo Rangel Ortiz. El también se refiere al texto en inglés de una norma del Derecho internacional de la propiedad intelectual que, con anterioridad a T-MEC/USMCA, utilizaba una expresión similar representada por el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC/TRIPS en donde aparece la expresión *information lawfully within their control* que, sin duda, influyó la redacción de la norma de T-MEC/USMCA en donde se utiliza la expresión *the person lawfully in control of the information* (art. 20.73 de USMCA/T-MEC), incluyendo la referencia expresa al artículo 39.2 de ADPIC/TRIPS en el texto del artículo 20.71 de T-MEC/USMCA. Vid. A. RANGEL ORTIZ (2022), págs. 371-372. Habiendo llegado de modo independiente a similares conclusiones, se estima que no debiera haber duda que la expresión *que ejerce control legal* —incorporada por el legislador mexicano en el art. 163, I, primer pá-

1.4. *La guarda o custodia de la información debe permitir su carácter confidencial*

Los elementos de existencia de un secreto industrial incluyen la presencia de información de aplicación industrial o comercial guardada por quien la posee legítimamente (*ejerce su control legal*) en condiciones que permitan su carácter confidencial. La simple guarda de la información no es suficiente como no sea que se trate de una auténtica custodia que permita conseguir su carácter confidencial a la persona física o moral que dice poseer o guardar dicha información, esto es, a la persona que se ostenta como poseedor o custodio de la información. Prueba de la custodia con carácter confidencial de la información es, desde luego, condición de la existencia de un secreto industrial. El carácter reservado es un presupuesto esencial para la existencia del secreto industrial. La falta de divulgación del secreto constituye el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto industrial¹⁸.

1.5. *Efecto de la guarda, posesión o custodia con carácter confidencial: ventaja competitiva o económica*

La guarda o custodia de la información con carácter confidencial debe generar una ventaja competitiva o económica a la persona física o moral responsable de su custodia. Esa guarda, posesión o custodia que con carácter confidencial ejerce una persona física o moral identificada como responsable de esta guarda, posesión o custodia debe permitir para dicha persona física o moral *una ventaja*

rrafo de la Ley de 2020—debiera invariablemente interpretarse considerando el significado y alcance del texto internacional en inglés incorrectamente traducido como aparece en la versión en español de T-MEC/USMCA y en el artículo 163, I primer párrafo, como está dicho. En fin, todo indica que lo que la expresión contenida en esta norma quiere significar es que la información debe ser poseída de manera legítima por parte del poseedor del secreto. Más apropiada resulta la expresión «la persona que *legítimamente* ejerza su control» que forma parte del concepto de secreto empresarial que aparece en el artículo 2.1 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 empresariales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, cuyo contenido se ve reflejado también en el ordenamiento español representado por la Ley 1/ 2019, de 20 de febrero de *Secretos Empresariales*; redacción influida por el texto del artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC: «Información que esté *legítimamente* bajo su control», jurídicamente exigible en el medio mexicano. Sobre los antecedentes de estas disposiciones de la Directiva (UE) y de la norma española *vid.* Julio COSTAS COMESAÑA (2020-2021), pág. 80, y Áurea SUÑOL (2020-2021), págs. 195-196. Se estima que, al momento de interpretar estas voces provenientes del Derecho nacional en materia de secretos industriales, debería darse consideración a estos planteamientos, en contraste con la interpretación literal de las expresiones *que ejerce su control legal* (Ley de 2020) o *que tenga el control legal de la información* (USMCA/T-MEC) carentes de contenido y significado en el contexto lo mismo de la norma nacional que de la internacional en su versión en español. Un comentarista ha sugerido que en la interpretación de la expresión *control legal* habría que tomar en cuenta que «el término control legal se refiere a quien ejerce el dominio, mando, preponderancia prescrita por ley y conforme a ellas», elementos estos que no se estiman procedentes en la interpretación de la expresión, máxime ante la presencia de otros elementos como los expuestos, provenientes del Derecho internacional de la propiedad intelectual, los cuales conducen cómodamente a la conclusión que la expresión que nos ocupa debe ser interpretada en el sentido que la información es poseída de manera legítima por el denunciante o demandante, en contraste con temas de dominio, mando y preponderancia como posibles criterios interpretativos de la norma, a que alude Pablo HERNÁNDEZ-ROMO. *Vid.* HERNÁNDEZ ROMO (2021), pág. 49. Sobre el papel que puede desempeñar el artículo 39.2 de ADPIC/TRIPS —citado tanto en el articulado de la sección I Secretos Industriales del Capítulo 20 de T-MEC/USMCA, como en los comentarios de Alfredo Rangel Ortiz a propósito de la interpretación que corresponde asignar a la desafortunada expresión *control legal* que aparece en la Ley de 2020— *vid.* las observaciones del profesor Michael BLAKENEY (1996), págs. 102-107. *Vid.* también GERVAIS (2010), págs. 405-412.

¹⁸ *Vid.* GÓMEZ SEGADA (1974), págs. 188-189.

*competitiva o económica, en la realización de actividades económicas*¹⁹. No se trata de una ventaja competitiva o económica en abstracto. Esta ventaja debe manifestarse en las actividades industriales o comerciales de la persona física o moral, precisamente *frente a terceros*, es decir, en el mercado o negocio en que opera la persona física o moral poseedora de la información²⁰.

1.6. *Adopción de medios o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y el acceso restringido*

El carácter confidencial de la información que exige la Ley como condición de existencia del secreto industrial no es una cuestión formal; tampoco puede ser resultado de un accidente o una casualidad, de acuerdo con la Ley de 2020. Por el contrario, debe haberse manifestado en la realidad a través de la preservación de la confidencialidad de la información de manera deliberada y consciente, que incluye el acceso restringido a la información. Esto es, el carácter confidencial de la información que exige la ley como condición de existencia de un secreto industrial debe ser consecuencia de la adopción de medios o sistemas suficientes para preservar tanto la confidencialidad como el acceso restringido a la información. El concepto legal de secreto industrial, por tanto, incluye tanto la identificación de los medios o sistemas adoptados por el legítimo poseedor de la información, como el efecto exitoso a que se refiere el primer párrafo del artículo 163, esto es, el de haber preservado la confidencialidad y el acceso restringido a dicha información²¹.

¹⁹ Obsérvese que el ordenamiento nacional utiliza la conjugación ambigua «*que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas*» lo cual sugiere que la información a la que alude el primer párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020 debiera ser susceptible de generar una ventaja competitiva, pero la ambigüedad escogida por los redactores del texto nacional también pudiera dar lugar a una interpretación no sólo que la información involucrada es susceptible de producir esa ventaja competitiva sino que esta ya se ha manifestado en la realidad en los momentos jurídicamente exigibles en el caso concreto. La adecuada interpretación de la norma en cada caso concreto dependerá de las alegaciones concretas del asunto, pero en cualquier caso debiera hacerse tomando en consideración el texto del artículo 20.73 de T-MEC/USMCA que al señalar lo que significa un secreto industrial expresamente señala que *(b) tiene un valor comercial real o potencial por secreta*. Esto último, tomando siempre en consideración, i. a., las reglas del Derecho internacional contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencial/convencion_viena.pdf, las de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente a estas cuestiones, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, y la propia jurisprudencia mexicana aplicable, <https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis>.

²⁰ El efecto de la guarda o custodia con carácter confidencial debe ser precisamente de carácter competitivo o económico en la realización de actividades económicas, y no de otra índole. La jurisprudencia comparada pone de manifiesto cómo la protección le fue negada a una organización religiosa en un caso en el que sólo quedó establecido un valor espiritual no comercial de la información contenida en los materiales involucrados en el pleito. La ausencia de una ventaja competitiva o económica en la realización de actividades económicas llevó a la conclusión que no existía un secreto industrial que proteger en el caso que concluyó con la revocación de la sentencia del Juez de Distrito que había visto las cosas de otra forma en la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito (San Francisco, California, EUA). *Vid. Religious Technology Center vs. Wollersheim*, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 1986. 796 F. 2d 1076, en WESTON, MAGGS y SCHECHTER (1992), págs. 313-316. Cuando no ha estado presente la restricción de las actividades económicas de modo tan evidente, la jurisprudencia comparada, particularmente la inglesa, muestra precedentes que dan cuenta de la amplitud del concepto que involucran la necesidad de proteger información no divulgada originada en el lecho matrimonial a través del ejercicio exitoso de una acción legal por *breach of confidence* como se aprecia en el caso *Argyll vs. Argyll* (1965) 1 All E.R. 611. *Vid. Michael BLAKENEY* (1996), pág. 105. En el caso, el tribunal dictó la orden a uno de los cónyuges de abstenerse de divulgar informaciones sobre el otro cónyuge a las que había tenido acceso precisamente en el contexto y con motivo de la relación matrimonial. Ungood-Thomas [1967] Ch 302 *Judicial Proceedings (Regulation of Reports) Act 1926* England and Wales, <https://swarb.co.uk/duchess-of-argyll-v-duke-of-argyll-chd-1967/>.

²¹ *Vid. GÓMEZ SEGADA* (1974), págs. 187-221. Para que exista auténtica voluntad de mantener el secreto no basta una expresa declaración de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intención. Es

2. Soporte material de la información. Artículo 163, I, segundo párrafo

El adecuado cumplimiento de las condiciones substantivas sobre la existencia del secreto industrial previstas en el primero y segundo párrafos del artículo 163, I debiera ser suficiente para acreditar su existencia (por lo que hace a estas condiciones positivas). A diferencia de su predecesora, la vigente Ley de 2020 es omisa en incluir algún tipo de exigencia a propósito del soporte en el que debe constar la existencia del secreto. La única norma que toca el tema está contenida en el segundo párrafo del artículo 163, I en la que expresamente se indica que la información de un secreto industrial podrá constar *en cualquier medio conocido o por conocer*²². El secreto debe constar en algún medio. La Ley de 2020 no especifica en qué medio debe constar, como la predecesora, pero la exigencia que conste en algún medio, el que sea, está ahí.

3. Cumplimiento de las condiciones positivas

Acreditada la presencia de lo exigido por el primero y segundo párrafos del artículo 163, I se estaría en condiciones de afirmar la existencia de un secreto industrial, siempre que también se cumpla con las condiciones negativas de existencia de un secreto industrial previstas en el tercer párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020 que paso a comentar.

preciso, además, que la voluntad vaya acompañada de medidas complementarias que traten de lograr su efectividad. Así se reconoce en algunas sentencias de los Tribunales alemanes, por ejemplo, la de 14 de marzo de 1907 y la de 22 de enero de 1963. En esta última sentencia, el Tribunal Federal alemán afirmó que, aunque haya un letrado prohibiendo la entrada en un almacén donde se guardan máquinas que constituyen el objeto de un secreto de empresa, no habrá voluntad de mantener este si luego no se vigila adecuadamente el acceso a la habitación para lograr que se cumpla lo prescrito en el letrado. En la jurisprudencia inglesa también se encuentra algún caso en el que expresamente se afirma que la mera prohibición no es suficiente para determinar la existencia de voluntad de mantener el secreto. *Bjorlow vs. Mintr* 71 R.P.C. 1954, págs. 321 y ss. En este caso el demandante permitió al demandado (recién salido de la cárcel) conocer sus secretos; jamás le previno en ningún sentido. Por el contrario, le concedió una gran libertad. El juez Vaisley dice en la sentencia: «Las dificultades en que se encuentra la empresa demandante son debidas en gran parte a su propia negligencia. Ninguna persona titular de secretos valiosos debe permitir a sus subordinados total libertad de conocerlos; si lo permite no debe aceptarse su demanda». *Vid. GÓMEZ SEGADÉ* (1974), págs. 232-233. Similar criterio aparece en el artículo 53 (2) de la Ley Tipo de BIRPI: «Ello, no obstante, siempre que no se hayan publicado o hecho accesibles al público, esos procedimientos y conocimientos serán protegidos contra el empleo, la divulgación o la comunicación ilícitos por parte de terceros, a condición de que la persona haya tomado las medidas necesarias para preservar su carácter secreto». BIRPI (1965), pág. 76.

²² La abrogada Ley de 1991 incluía una norma, no siempre compatible con la razón de ser de un secreto industrial, atinadamente eliminada de la Ley de 2020. A propósito del soporte en el que debía constar la información que se pretendía proteger el secreto industrial, quien pretendiera alegar cualquier derecho sobre un secreto industrial, para acreditar su existencia debía comprobar que la información constaba en cualquiera de los soportes exigidos como condición de existencia de un secreto industrial en el antiguo artículo 83 de la abrogada Ley de 1991. Esto es, que la información constaba en *documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares*. Esta obligación se ha eliminado de la Ley de 2020. Estos soportes vuelven a aparecer en la Ley de 2020, específicamente en el artículo 163, segundo párrafo, pero sólo como ilustración de los medios en los que podría constar la información de interés, en el entendido que esta información puede constar *en cualquier medio conocido o por conocerse*. Se estima que es un cambio en la dirección correcta. Otra eliminación que se estima saludable es la que estaba contenida en el antiguo artículo 82, segundo párrafo de la abrogada Ley de 1991 de acuerdo con la cual la información de un secreto industrial debería estar referida a la *naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios*. Admitido que la información sobre la que recae un secreto con frecuencia estará referida estos temas, no existe razón plausible para incluir una limitación de esta índole en la regulación de las exigencias legales para acceder al régimen legal de protección de secretos industriales. Una modificación en la dirección correcta por parte del legislador mexicano de 2020.

V. CONDICIONES NEGATIVAS

1. Condiciones del tercer párrafo del artículo 163

El tercer párrafo del artículo 163 de la Ley de 2020 prevé tres situaciones que deben tomarse en cuenta al momento de evaluar si determinada información puede calificarse como un secreto industrial, las cuales complementan el concepto legal de secreto industrial previsto en el primero y segundo párrafos del propio artículo 163. Estas tres reglas establecen cuándo la información no puede constituir un secreto industrial, esto es, cuándo la información está impedida de acceder a la protección como secreto industrial, sin importar si cumple o no con las exigencias del primero y segundo párrafos del artículo 163. Su ausencia es determinante para acceder a la protección como secreto industrial y, por este motivo, a estas exigencias se les puede calificar como condiciones negativas. El apartamiento de la información de las situaciones que impiden la protección de un secreto industrial conduce al cumplimiento de las condiciones negativas en materia de secretos industriales.

Esas tres situaciones en las que la información no puede constituir un secreto industrial son:

- cuando la información sea del dominio público;
- cuando la información resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información²³; o
- cuando la información deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

Se trata de tres condiciones negativas que se satisfacen en la medida que el poseedor de la información confidencial se aparta de esos tres supuestos.

2. Cumplimiento de las condiciones positivas y negativas: existe el secreto

No estando presente estos supuestos en la realidad, y estando presentes las exigencias del primero y segundo párrafos del artículo 163, I, en principio puede concluirse que lo que está de por medio es un secreto industrial conforme a la legislación de propiedad industrial de 2020²⁴.

²³ Esta exigencia aparecía en la abrogada Ley de 1991 con la indicación que no podía constituir secreto la información que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible, concepto que se asemejaba de manera confusa con la exigencia consistente en la necesidad que la invención que se pretenda patentar sea resultado de una actividad. El cambio de terminología parece saludable.

²⁴ El cuarto párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020, a diferencia del resto de los textos de esta fracción del artículo 163 no se refiere al tema de las condiciones (positivas y negativas) que deben cumplirse para acceder a la protección de la información como secreto industrial, sino a una aclaración sobre cuándo la información entregada a una autoridad no debe considerarse que entra en el dominio público. Lo que se dice en este cuarto párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020 es un complemento del régimen de acceso a la protección como secreto industrial, más no una condición propiamente dicha. Este cuarto párrafo del artículo 163, I alude al caso que exista cierta información que pudiera reunir todas las exigencias previstas en los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 163, I, como condición para acceder al sistema de protección de secretos industriales. Esta protección, sin embargo, pudiera ponerse en riesgo en situaciones que implicaran un procedimiento legal encaminado a obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualquier otro acto de autoridad, y para ello fuera necesario proporcionar la información sobre la que recae el secreto industrial a cualquier autoridad. En este caso, establece el cuarto párrafo del artículo 163, I de la Ley de 2020, la entrega de la información sobre la que recae el secreto industrial a la autoridad por parte del legítimo poseedor del secreto industrial, no

VI. MOMENTO EN QUE DEBE ACREDITARSE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA ACCEDER A LA PROTECCIÓN COMO SECRETO INDUSTRIAL

Está sobreentendido en los textos relevantes y en el concepto legal de secreto industrial, más no por ello debe dejar de mencionarse el momento en que deben estar satisfechas las condiciones mencionadas como parte del concepto legal de secreto industrial. Desde el punto de vista cronológico, toda probanza encaminada a establecer el cumplimiento de las condiciones, particularmente de las positivas, por parte del presunto poseedor del secreto industrial presuntamente violado, debe corresponder, desde luego, a tiempos anteriores a la supuesta violación del secreto; de otra forma no existiría materia para la violación. Establecido y probado el cumplimiento de las condiciones que permiten acceder a la protección de la información en un momento anterior a la presunta realización de actos en violación del secreto industrial, puede entonces establecerse que el secreto industrial existía antes de las actividades que se atribuyen a la parte demandada que el presunto poseedor legítimo de un secreto industrial considera constituyen una violación al secreto industrial. Nada de lo alegado a propósito de la existencia del secreto industrial con posterioridad a las actividades presuntamente realizadas por el presunto violador del secreto industrial tiene valor ni significado jurídico a los fines de acreditar la existencia del secreto industrial. Cualquier alegación y probanza encaminada a acreditar la existencia del secreto industrial debe, por tanto, corresponder a tiempos anteriores a la realización de las conductas presuntamente violatorias del secreto industrial. Lo contrario, se estima que no tendría sentido²⁵.

VII. PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL SECRETO

Está claro que el legislador mexicano exige al demandante en un procedimiento legal instituido por la presunta violación de un secreto industrial que acredite, en primer término, la existencia del secreto industrial presuntamente violado. Desde luego, que no basta la afirmación del actor de ser el poseedor de un secreto a partir de determinada fecha, evidentemente, anterior a la de la presunta violación del secreto industrial. El actor está legalmente obligado a probar

generará la ubicación de la información en el dominio público, esto es, no se considerará que entra al dominio público por el hecho de haber sido proporcionada a la autoridad para los fines mencionados por el legítimo poseedor del secreto industrial, en circunstancias que la información deba divulgarse a la autoridad por disposición legal. Para este tipo de situaciones existen, además, otras disposiciones aplicables a las autoridades al momento de recibir información confidencial de un particular previstas en ordenamientos distintos a la legislación de propiedad industrial, como son: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de 2002, las legislaciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales de los años 2006 y 2010, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2006, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares de 2010. Vid. H. RANGEL ORTIZ (2014), págs. 203 y ss.

²⁵ Se trata de una exigencia presente lo mismo en el Derecho mexicano aplicable a secretos industriales conforme a la Ley de 2020 y su predecesora la Ley de 1991, que en el Derecho comparado en materia de secretos industriales. Para saber si un conocimiento puede considerarse reservado, es imprescindible concretar el momento en el que debe apreciarse la falta de divulgación. *Momento en que ha de apreciarse la falta de divulgación*, en GÓMEZ SEGADA (1974), págs. 215 y ss. En el Derecho francés, por ejemplo, la parte que reclama la violación de un secreto industrial debe acreditar haber estado en posesión del secreto industrial, desde luego, en fecha anterior a la supuesta violación del mismo. Vid. A. WISE (1981), págs. 3.02 y ss. P. MATHELY (1974), pág. 861. Vid. también *Suporte o medio material en que debe constar un secreto y Prueba de la existencia o posesión del secreto*, en H. RANGEL ORTIZ (1994), págs. 274-275.

la existencia del secreto industrial acreditando los elementos constitutivos del secreto industrial en términos de lo dispuesto en el artículo 163, I de la Ley de 2020, a través de los distintos medios de prueba idóneos para este fin, discutidos en la literatura sobre estos temas²⁶.

VIII. LA VIOLACIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE 2020

Los estrictos estándares para cumplir con los requisitos del concepto legal de secreto industrial —es decir, con los requisitos de existencia del secreto industrial— se trasladan al articulado dedicado a temas de violación de un secreto industrial en el ordenamiento mexicano de 2020. Esto es aplicable específicamente a las disposiciones que sirven de apoyo para perseguir la violación de secreto como un delito, no así a las nuevas disposiciones que también permiten perseguir ciertas formas de violación de un secreto industrial en calidad de infracción administrativa, que no existían en la abrogada Ley de 1991.

Por ahora me limitaré a identificar unas y otras disposiciones y a destacar el hecho que, con la salvedad de las nuevas alternativas representadas por las nuevas infracciones administrativas, el legislador de 2020 ha conservado el esquema interiorista impuesto por el legislador de 1991 en la persecución de los delitos por violación de secreto industrial. Se trata de la necesidad de acreditar una condición prevista en los delitos por violación de secreto industrial que consiste en establecer que la conducta del presunto violador del secreto industrial se hizo con el propósito de obtener un beneficio para el presunto violador o para un tercero, o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto, es decir, al legítimo poseedor de la información respecto de la cual se invoca la protección a través del régimen de secretos industriales.

Esta peculiaridad que caracterizaba la persecución de los delitos en la abrogada Ley de 1991 se repite en las disposiciones de la Ley de 2020 que incluyen los delitos en materia de violación de secretos industriales que, en lo general, están inspiradas en los textos equivalentes de su predecesora, con algunas modificaciones que incluye un delito nuevo que no estaba previsto en la Ley de 1991 contenido en el artículo 402, fracción VI que amerita amplio comentario y que será diferido para otra oportunidad. Sólo mencionaré que los delitos de violación de secreto industrial están consignados en el artículo 402, fracciones III, IV, V y VI de la Ley de 2020; y que a las nuevas infracciones administrativas el legislador mexicano le ha dedicado las fracciones XIV y XV del artículo 386 de la Ley. Tanto los delitos como las infracciones ameritan comentario adicional que, en razón de las limitaciones de espacio, me abstendré de incluir en este trabajo. Baste decir que todo lo dicho en páginas anteriores a propósito de las condiciones de existencia de un secreto industrial tendrá un impacto al momento de examinar cuándo se produce una violación de secreto en términos de las disposiciones dedicadas a estos temas pues, como es obvio, el secreto industrial al que hacen referencia las nuevas disposiciones en materia de violación de se-

²⁶ Los medios de prueba sobre la existencia de un secreto industrial como condición para accionar en contra de un tercero por la presunta violación de un secreto son comentados por autores tales José Antonio GÓMEZ SEGADA, Aaron WISE, Paul MATHELY y Horacio RANGEL ORTIZ en las obras ya citadas en nota anterior.

creto no es otro sino el definido en el artículo 163, I, incluidas las complejidades examinadas, como quedaron incorporadas al Derecho mexicano de los secretos industriales por el legislador de 2020.

IX. COMENTARIO FINAL

A unos años de que se cumplan dos siglos de la adopción del primer ordenamiento legal en materia de secretos industriales en México, el legislador ha vuelto a dictar las medidas que antes han sido comentadas que, como suele ocurrir en este tipo de ejercicios, unas han sido recibidas con más aceptación que otras. Todas contribuyen a hacer más complejo el régimen legal contenido en la legislación de propiedad industrial redactado con influencia de textos provenientes del tratamiento que reciben los secretos industriales en instrumentos comerciales en los que México participa y con los que las autoridades encargadas de su aplicación deberían buscar compatibilidad. Esto, siempre que esto sea posible a través de la interpretación de los textos legales involucrados utilizando herramientas legales contenidas en la Constitución, la jurisprudencia y otros instrumentos internacionales que se refieren a este tipo de situaciones. Con independencia de los resultados a los que pueda conducir la interpretación, el hecho es que tanto la normativa nacional como internacional en materia de secretos industriales, información confidencial e información no divulgada muestra un cierto grado de complejidad y sofisticación de lo que deben estar al tanto sus destinatarios lógicos que son los empresarios y sus asesores. La recomendación de tomar medidas preventivas con oportunidad para estar en condiciones de beneficiarse del régimen actual en situaciones de la vida de todos los días que lo requieran es evidente. Esto, considerando que en los negocios suelen estar de por medio informaciones confidenciales, no divulgadas y secretas, cuyo acceso no autorizado a terceros ajenos a la empresa puede tener distintos grados de afectación.

Finalmente, y volviendo al ámbito de los compromisos internacionales, circula un borrador sobre propiedad intelectual que eventualmente regiría la modernización del acuerdo comercial existente entre México y la Unión Europea. En ese borrador se da especial atención al tema de los secretos industriales, la información confidencial y la información no divulgada²⁷. De llegarse a adoptar el instrumento modernizador del acuerdo vigente, desde luego, habría que volver sobre estos materiales para adelantar el grado de compatibilidad entre uno y otro texto en todo lo relativo a las condiciones de protección de los secretos industriales, la información confidencial y la información no divulgada. Por ahora, estas son las reglas del Derecho doméstico.

X. BIBLIOGRAFÍA

ARTEAGA DE LA FUENTE, María del Carmen (2019), «Secreto industrial», *Diccionario Jurídico*, Facultad de Derecho, UNAM-Tirant lo Blanch, Ciudad de México, págs. 1623-1624.

²⁷ Vid. Sub-Section 7. Protection of Undisclosed Information. Article X.48 Scope of Protection of Trade Secrets (en este texto vuelve a aparecer la expresión *lawfully in control of the information*, que aparece en otros instrumentos internacionales mencionados en este trabajo). Modernisation of the Trade part of the EU-Mexico Global Agreement Draft.

- BIRPI (1965), *Ley-Tipo sobre invenciones para los países en desarrollo*, BIRPI, Ginebra.
- BLAKENEY, Michael (1996), *Trade Related Aspects of Intellectual Property: A Concise Guide to the TRIPs Agreement*, Sweet & Maxwell, London.
- COSTAS COMESAÑA, Julio (2020-2021), «La transmisibilidad del secreto empresarial», *ADI* 41, págs. 79-108.
- GERVAIS, Daniel (2010), *L'Accord sur les ASPIC*, Édition Larcier, Bruxelles.
- GÓMEZ SEGADA, José Antonio (1974), *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid.
- HERNÁNDEZ ROMO, Pablo (2021), *Los delitos contenidos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*, Tirant lo Blanch, Ciudad de México.
- ISLAS MAGALLANES, Olga (1967), *Delito de revelación de secretos*, México, D. F.
- MAGGS, Peter B.; SCHECHTER, Roger B., y WESTON, Glen E. (1992), *Unfair Trade Practices and Consumer Protection*, American Casebook Series. West Publishing Co., St. Paul Minnesota.
- MATHELY, Paul (1974), *Le Droit Français des Brevets d'invention*, Journal des Notaires des Avocats, Paris.
- MICHAUS ROMERO, Martín (2018), «Creaciones y Secretos Industriales», *AMPPI. Génesis y evolución legislativa de la propiedad intelectual*, AMPPI-PE, Ciudad de México, págs. 155-156.
- MOUSSERON, Jean Marc (1984), *Traité des Brevets*, Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle, Librairies Techniques, Paris.
- OPPENHEIM, Chesterfield S., y WESTON, Glen E. (1974), *Unfair Trade Practices and Consumer Protection*, American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota.
- ORTIZ BAHENA, Miguel Ángel, y OTERO MUÑOZ, Ignacio (2011), *Propiedad Intelectual*, Porrúa, México.
- RANGEL MEDINA, David (1978), «Trade Secrets», *Pinner's World Unfair Competition Law. An Encyclopedia*, Sijthoff & Noordhoff, 4, Alphen aan de Rijn-The Netherlands, 1978 Section 74.
- (1998), *Derecho Intelectual Mexicano*, McGrawHill-UNAM, México.
- RANGEL ORTIZ, Alfredo (2022), «Secretos industriales», *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial comentada por AMPPI*, AMPPI, Tirant lo Blanch, Textos Legales, Ciudad de México, págs. 370-372.
- RANGEL ORTIZ, Horacio (1991), «La violación del secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991», *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados, Octava Época, t. IV, núm. 2, 1991, México, D. F., págs. 273-299, y *Estudios de Propiedad Industrial*, núm. 2, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, México, págs. 43-67.
- (1994), *Usurpación de Patentes*, Facultad de Derecho, Universidad Panamericana, México.
- (2014), «La protección de la información confidencial en el derecho mexicano. Evolución y estado actual», *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Palestra Editores, Lima, págs. 203 y ss.
- (2016), «La protección del secreto empresarial. Régimen legal mexicano», *La Ley Mercantil*, Wolters Kluwer, núm. 23, 1 de abril de 2016, España, http://p4tre.emv3.com/HM?b=Ek_kPgLeBvRtlegCoyMQr2RpZPPD4wl3smxVklNpOE0WHn-wqqYGLYX1tvc6WHe0q&c=iF9o-bOMKtcwgaEQnSgfvq.
- (2021), «Las patentes en el Protocolo de Ciudad de México (2019) modificadorio del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (Buenos Aires 2018)», *ADI* 41 (2020-2021), págs. 321-326.
- SCHECHTER, Roger B.; WESTON, Glen E., y MAGGS, Peter B. (1992), *Unfair Trade Practices and Consumer Protection*, American Casebook Series. West Publishing Co., St. Paul Minnesota.

- SUÑOL, Áurea (2020-2021), «La protección de los datos como secreto empresarial en la era de la inteligencia artificial», *ADI* 41, págs. 193-200.
- WESTON, Glen E.; MAGGS, Peter B., y SCHECHTER, Roger B. (1992), *Unfair Trade Practices and Consumer Protection*, American Casebook Series, West Publishing Co., St Paul Minnesota.
- WESTON, Glen E., y OPPENHEIM, Chesterfield S. (1974), *Unfair Trade Practices and Consumer Protection*, American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota.
- WISE, Aaron N. (1981), *Trade Secrets and Know-How Throughout the World*, Clark Boardman Company Ltd., New York.

ACTUALIDAD NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD DIGITAL

CURRENT REGULATIONS ON DIGITAL ADVERTISING

TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO*

RESUMEN

Este estudio presenta los aspectos de mayor relevancia en el actual panorama telemático en relación con la difusión de comunicaciones comerciales en línea. A tal fin se parte del examen de la delimitación conceptual y de las prerrogativas reconocidas al destinatario de la publicidad electrónica para, seguidamente, prestar una especial atención tanto a las nuevas propuestas normativas aprobadas (o en fase de debate) en la materia, como a las previsiones autonormativas contenidas en los particulares códigos de conducta y que afectan al régimen de la difusión promocional a través de los canales telemáticos. Ello al objeto de exponer las bondades de las mismas en relación con las dudas interpretativas y efectos pragmáticos derivados de su adecuado seguimiento.

Palabras clave: comunicaciones comerciales electrónicas, autorregulación, identificación publicitaria, consentimiento del destinatario.

ABSTRACT

This study presents the most relevant aspects in the current telematics landscape in relation to the dissemination of commercial communications online. It begins with the examination of the conceptual delimitation and the prerogatives granted to the recipient of electronic advertising. Attention is then paid to the new regulatory proposals approved (or under discussion) in this area and to the self-regulatory provisions contained in the codes of conduct on telematic promotional dissemination. All this to expose the advantages in relation to interpretative doubts and practical effects of its adequate follow-up.

Keywords: electronic commercial communications, self-regulation, advertising identification, consent of the recipient.

* Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén, tvazquez@ujaen.es.

Fecha de recepción: 28 de marzo de 2023 // Fecha de aceptación: 2 de junio de 2023.

SUMARIO: I. PUNTUALIZACIONES SOBRE LA SISTEMÁTICA DE LA COMUNICACIÓN COMERCIAL ELECTRÓNICA.—II. RESORTES REGLAMENTARIOS QUE FAVORECEN AL USUARIO-RECEPTOR DE COMUNICACIONES PROMOCIONALES EN LÍNEA.—III. REVISIÓN LEGISLATIVA DE LA PUBLICIDAD ELECTRÓNICA.—1. Propuestas preceptivas concernientes a la publicidad en línea.—2. Anotaciones sobre la entidad de las reseñas de productos en las plataformas de redes sociales.—IV. OBSERVACIONES SOBRE EL SISTEMA AUTONORMATIVO EN LA MATERIA.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. CLARIFICATIONS ON THE SYSTEM OF ELECTRONIC COMMERCIAL COMMUNICATION.—II. REGULATORY REMEDIES THAT PROTECT THE USER-RECIPIENT OF ONLINE PROMOTIONAL COMMUNICATIONS.—III. REGULATORY REVIEW OF ELECTRONIC ADVERTISING.—1. Mandatory proposals on online advertising.—2. Annotations about product reviews on social media platforms.—IV. OBSERVATIONS ON THE SELF-NORMATIVE SYSTEM.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. PUNTUALIZACIONES SOBRE LA SISTEMÁTICA DE LA COMUNICACIÓN COMERCIAL ELECTRÓNICA

La noción de comunicación comercial electrónica se contextualiza, normativamente y como es sabido, en la Ley que regula los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico¹. Disposición que establece que lo es cualquier forma de comunicación que se dirige a promover, directa o indirectamente, la imagen o los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que lleve a cabo una actividad comercial, industrial o de carácter profesional². Esto es, se trata de una forma de comunicación colectiva realizada entre el anunciante y sus destinatarios, y cuya pretensión o intención por parte del sujeto remitente (anunciante) ha de ser promocional sobre sus productos o los servicios que ofrece en un determinado mercado o de su propia imagen. Y que, a su vez, dicha promoción se encuadre en el marco de una actividad de empresa o comercial en línea³.

Además de estos requerimientos generales, no puede pasar inadvertida la calificación de la remisión de comunicaciones comerciales electrónicas como un servicio de la sociedad de la información. Esto implica necesariamente que la comunicación ha de difundirse a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario⁴. Habría que añadir la condición de la onerosidad, a pesar de que nada impide que se trate de un servicio no remunerado en la medida en que suponga una actividad económica para el que lo presta. Por consiguiente, no encajan en la concreción que nos ocupa las comunicaciones electrónicas relativas a los bienes, servicios o la imagen de una entidad que se proporcionen cuando sean elaboradas por un tercero y sin recibir a cambio una ventaja patrimonial o prestación económica, a menos que las partes hubieran llegado a un acuerdo en este sentido. Como tampoco son comunicaciones comerciales

¹ Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (BOE núm. 166, de 12 de julio. En adelante, LSSIyCE). Vid. DE MIGUEL ASENSIO (2022); ILLESCAS ORTIZ (2009); VÁZQUEZ RUANO (2008).

² Letra f) del Anexo de la LSSIyCE. Tenor equivalente al del artículo 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (BOE núm. 274, de 15 de noviembre. En adelante, LGP).

³ A favor de la identificación de los conceptos publicidad y comunicaciones comerciales electrónicas se han pronunciado, entre otros: DE MIGUEL ASENSIO (2022), *passim*; ILLESCAS ORTIZ (2009); TATO PLAZA (2001), págs. 193-195 y 208-210.

⁴ La solicitud por parte del destinatario parece deducirse del recurso y utilización que el mismo hace de las nuevas tecnologías y, en particular, de la conexión a Internet y el acceso de los espacios establecidos en la Red.

electrónicas las actuaciones tendentes a promover productos o servicios, o la imagen de una empresa concreta, pero que no se realizan en el contexto de una correspondencia entre el anunciante y el público destinatario. Esta última supresión, en lo que concierne al medio telemático, se refiere fundamentalmente a los recursos electrónicos que permiten a los usuarios el acceso directo a la actividad de la persona, empresa u organización (como lo es la dirección electrónica de un espacio *web*), al no concebirse como un modo que haga factible una comunicación colectiva en línea.

Atribuida esta noción, corresponde al sujeto anunciante la observancia de los principios contenidos en la regulación específica apuntada⁵, junto a las previsiones generales vigentes en el ámbito comercial y publicitario⁶. Atendiendo a aquellos, como norma general, las comunicaciones promocionales difundidas por medios electrónicos han de estar claramente identificadas en su condición comercial, al igual que la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan⁷. A este respecto, no cabe sino limitar las comunicaciones en las que se disimule u oculte la identidad de quien las remite o por cuenta de quien se efectúan, o aquellas que supongan una contravención de la clara identificación del mensaje promocional⁸, al igual que las que inciten a los destinatarios a visitar páginas electrónicas que conculquen los imperativos de identificación publicitaria⁹. A mayor abundamiento, y en yuxtaposición con dicho mandato genérico, se establece un requerimiento categórico en relación con las comunicaciones promocionales que se distribuyen a través del correo electrónico u otro canal de comunicación equivalente que permite llegar a un determinado destinatario (titular del medio)¹⁰. Esto es, la necesidad de que este último las hubiera solicitado previamente o hubiese autorizado de forma expresa dicha remisión¹¹,

⁵ Título III LSSIyCE.

⁶ Artículo 19 LSSIyCE. A este respecto, se mantiene vigente y aplicable el régimen normativo previsto respecto de la difusión promocional comercial en general y, de manera concreta, la establecida en materia de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo. Actualmente, en el ámbito interno, junto a la aplicación directa del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, *DOUE* L-119, de 4 de mayo. En adelante, RGPD), hay que atender a las previsiones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (*BOE* núm. 294, de 6 de diciembre. En adelante, LOPDPDG) y la normativa de desarrollo (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, *BOE* núm. 17, de 19 de enero). Un estudio pormenorizado de la materia puede verse en: VVAA (2021); SERENA ROSSI (2021); VÁZQUEZ RUANO (2008).

⁷ En igual sentido al artículo 9 LGP [*vid.* Tobío RIVAS (2000), págs. 1155-1210]. Asimismo, las comunicaciones que se refieran a ofertas promocionales que incluyan descuentos, premios y regalos, y a los concursos y juegos, en los que junto a la necesaria autorización e identificación de los mismos, se precisa la clara concreción de las condiciones de acceso y de participación cuando corresponda para que el destinatario disponga de la información completa al respecto (disp. adic. 1.ª de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, *BOE* núm. 308, de 23 de diciembre).

⁸ Apartado 1 del artículo 20 LSSIyCE. Puede consultarse, en este sentido, el Dictamen de 9 de abril de 2021 de la Sección 5.ª del Jurado de Autocontrol, en cuanto a la publicidad de la entidad *Brand New Ways Comunicaciones, S. L.*

⁹ La interpretación de la redacción de esta previsión puede resultar confusa [sobre ello ya nos hemos pronunciado con anterioridad, VÁZQUEZ RUANO (2008), págs. 161-165].

¹⁰ Artículo 21 LSSIyCE. Sobre ello, EMPARANZA SOBEJANO (2010-2011), págs. 153-175 y (2012-2013), págs. 10-15; MIQUEL RODRÍGUEZ (2001), págs. 245-274; RIVERO GONZÁLEZ (2003), pág. 1596; SÁNCHEZ GÓMEZ (2009), págs. 1213-1217; SERENA ROSSI (2021); VÁZQUEZ RUANO (2010), págs. 1090-1100, y (2013), págs. 79-96. De interés en la materia es la consulta de la Resolución de la Agencia española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00611/2010 (R/00394/2011).

¹¹ *Vid.* EMPARANZA SOBEJANO (2010-2011), págs. 153-175; GUILLÉN CATALÁN (2005), págs. 128-129; VÁZQUEZ RUANO (2008), págs. 307-325.

manifestando su voluntad de manera libre, informada, específica e inequívoca. La excepción se hace en la hipótesis de que con anterioridad al envío promocional hubiera existido una relación comercial entre el sujeto remitente y el destinatario del mensaje que se difunde a través de medios electrónicos que le pertenecen y de la que se hubieran obtenido de forma lícita los datos personales de contacto. Ello siempre que el contenido de la comunicación se relacione con productos o servicios de su empresa que sean semejantes a los que inicialmente fueron objeto de contratación por parte del usuario que la recibe.

II. RESORTES REGLAMENTARIOS QUE FAVORECEN AL USUARIO-RECEPTOR DE COMUNICACIONES PROMOCIONALES EN LÍNEA

Junto a las imposiciones que pesan sobre el anunciante que difunde mensajes publicitarios por medios electrónicos, la taxonomía normativa recoge ciertas facultades que han de entenderse como instrumentos que protegen al usuario que recibe las comunicaciones comerciales en línea, tanto en lo que hace a las que se difunden por medios electrónicos que alcanzan a un colectivo indeterminado, como en el supuesto de que estos se dirijan a precisos sujetos de manera particular. En concreto, en este último supuesto y como se ha reseñado, además de la atención al principio de identificación de la comunicación comercial, se reconoce al usuario la precisa obtención de su voluntad o expresa autorización para poder utilizar dichos canales con una finalidad promocional y la posible revocación del mismo en cualquier momento¹²; y, en todo caso, el derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales con fines publicitarios¹³.

La indicada facultad de revocación del consentimiento prestado por el destinatario no requiere del cumplimiento de presupuestos formales ni temporales definidos, lo que permite inferir que puede ejercerse en cualquier momento mediante la simple notificación de su voluntad al remitente de las comunicaciones comerciales en línea (anunciante) y debiendo asumir este el compromiso de habilitar procedimientos sencillos y gratuitos a tal efecto. En la hipótesis de haber difundido la publicidad mediante el correo electrónico, necesariamente, habrá de indicarse una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida para permitir al destinatario ejercer su derecho de revocación. Teniendo el prestador del servicio la obligación de facilitar la oportuna información sobre dichos procedimientos a los usuarios por medios electrónicos y de forma accesible para ellos.

Asimismo, el receptor de las comunicaciones comerciales electrónicas puede oponerse al tratamiento de los datos que le pertenecen y que se hace con una finalidad promocional. Correspondiendo al remitente, en el mismo sentido, la necesidad de proporcionarle un procedimiento simple y sin que le comporte cargo económico alguno, bien en el momento en el que se recopilan los datos personales con un fin comercial, o bien en cada una de las comunicaciones promocionales que se le dirijan con posterioridad¹⁴. El cumplimiento de esta

¹² Artículo 22 LSSIyCE.

¹³ Artículos 21 y 22 LSSIyCE. La consecuencia del incumplimiento de estas exigencias va a ser la imposición de sanciones económicas (arts. 38 y 39 LSSIyCE).

¹⁴ Así, EMPARANZA SOBEJANO (2012-2013), págs. 10-15; MIGUEL RODRÍGUEZ (2001), págs. 245-274; SERENA ROSSI (2021); VÁZQUEZ RUANO (2008), págs. 307-325.

exigencia cabe afirmar que no comporta esfuerzo interpretativo alguno cuando el medio empleado para la remisión comercial es el correo electrónico, en cuyo caso se estima que —siguiendo el planteamiento de la revocación de su conformidad— será suficiente con ofrecerle dicha posibilidad mediante la propia dirección electrónica empleada para el envío o, cuando proceda, ofrecerle otra dirección electrónica válida a través de la que el usuario pueda ejercer este derecho. Prohibiéndose, como resulta evidente, la remisión de comunicaciones de naturaleza promocional en las que no se incluya referencia alguna a dicha dirección electrónica. Sin embargo, en el supuesto de que se difundan los mensajes promocionales a través de otros medios equivalentes que pertenecen a determinados sujetos (piénsese en el terminal telefónico móvil), debiera haberse propuesto alguna enunciación de carácter indicativo, como puede serlo la inclusión de un número de terminal telefónico correcto para ejercitar dichas facultades de manera sencilla y gratuita por parte del afectado, o un recurso electrónico de acceso fácil y directo desde el mismo dispositivo del sujeto que recibe las comunicaciones en línea. Tal vez, la razón que justifique dicha carencia traiga causa en la aquiescencia del legislador con la transcripción del contenido mínimo recogido en la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas en relación con los medios habilitados para la venta directa¹⁵. Así, en dicho texto se conmina a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que garanticen que sólo las personas autorizadas tienen acceso a los datos personales de los usuarios, que los protejan ante pérdidas o alteraciones accidentales y otros tratamientos ilícitos, y que apliquen una adecuada política de seguridad sobre el tratamiento de los datos e informaciones que identifican o pueden hacer identificable a su titular¹⁶; y, al mismo tiempo, la indispensable garantía de la confidencialidad de las comunicaciones intercambiadas y de los datos relacionados con las mismas¹⁷. En particular, en cuanto al envío de comunicaciones electrónicas de venta directa, se determina la no admisión de su remisión si el usuario receptor no lo hubiera consentido en un momento previo y en cuanto no se hubieran atendido los extremos señalados en beneficio de la protección de la privacidad y de la tutela de los datos personales del interesado.

En relación con lo anterior, no podemos rehuir de la admisión de la facultad del usuario en línea de consentir el uso de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos de sus equipos terminales, tras haber obtenido la infor-

¹⁵ Puede consultarse el apartado 1 del artículo 13, en el que se prohíbe el envío de mensajes electrónicos con fines de venta directa no sólo en aquellos casos en los que se disimule u oculte la identidad del remitente o en los que no se prevea una dirección para que el receptor pueda oponerse al envío, sino además se establece la prohibición en los supuestos en los que la comunicación comercial no sea claramente identificada como tal o no se cumpla la exigencia de información adicional cuando contengan ofertas, descuentos, premios y regalos. Al igual que las condiciones de participación si se refiere a concursos y juegos promocionales, los cuales han de ser en todo caso fácilmente accesibles y presentarse de forma clara e inequívoca. También quedan prohibidas las comunicaciones en las que los destinatarios sean incitados a visitar páginas electrónicas en las que se incumplan los extremos a los que nos acabamos de referir.

¹⁶ Las obligaciones que la norma impone a las personas que llevan a cabo tratamientos de datos de carácter personal implica el reconocimiento del conjunto de derechos y facultades a los sujetos a los que concierne la información que es objeto de tratamiento y que se completan con los previstos en la norma general sobre la materia (arts. 4, 5, 6, 9 y 15 de la Directiva 2002/58/CE).

¹⁷ Artículo 5 de la Directiva 2002/58/CE, en cuyo caso se prohíbe la escucha, grabación, almacenamiento u otro tipo de intervención de las comunicaciones o sus datos sin el consentimiento del interesado, con la excepción de que esté legalmente previsto y de que se trate del almacenamiento técnico preciso para llevar a cabo la comunicación.

mación precisa sobre su empleo y la finalidad del tratamiento que los respalda¹⁸. Es decir, el afectado tiene reconocido el derecho a manifestar su consentimiento una vez que se le haya facilitado con anterioridad la oportuna información de manera clara, completa y expresa al respecto, y que se concreta de forma básica en su utilización y la finalidad que lo justifica. Sobre ello, nada impide que se pueda recabar la autorización del interesado a través de parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones en los supuestos en los que resulte técnicamente posible y sea eficaz en cuanto al objetivo que con ello se persigue. Pero, no obstante, esta posibilidad se condiciona a que el usuario proceda a su configuración durante la instalación o actualización, pero de manera inevitable mediante una acción expresa. Ello implica que, en todo caso y a fin de evitar posibles riesgos, el usuario tenga que configurar las instrucciones o aplicaciones del navegador durante su establecimiento o en la actualización pertinente, lo que impide su aceptación por defecto.

Finalmente, y aun cuando supere el objeto de estudio de este trabajo, cabe indicar el compromiso del prestador que difunde comunicaciones comerciales en línea con los mandatos sobre la tutela de los datos de carácter personal en la hipótesis de que dichas comunicaciones se difundan a través de canales electrónicos que pertenecen a determinados sujetos (como el correo electrónico o el terminal telefónico móvil)¹⁹. En lo que nos atañe en este momento, interesa llamar la atención sobre el requerimiento de la obtención del consentimiento inequívoco del titular de los datos que van a ser objeto de tratamiento y, cuando sea procedente, aplicar los instrumentos adecuados que permitan probar al responsable que dicha conformidad se ha proporcionado, y la posibilidad de que el interesado pueda ejercitar el derecho de acceso a la información almacenada, el de rectificación o de cancelación de la misma cuando hubiera dejado de ser necesaria o pertinente para la finalidad que justificó su obtención o registro, y la facultad de oposición al tratamiento sin que ello le reporte ninguna carga económica²⁰. Así como, evitar la comercialización directa de la información personal que le concierne, el derecho a la portabilidad de los datos y la eventualidad de prevenir la adopción de decisiones y perfiles automatizados. Facultades que han de aprehenderse en correspondencia con los principios básicos sobre el tratamiento de los datos personales, a saber: el de calidad y el de información al interesado sobre el sujeto que los obtiene, los datos que se han recabado y

¹⁸ Según lo dispuesto en el artículo 22 LSSIyCE. Los archivos *cookies* son datos ocultos intercambiados entre un usuario de Internet y un servidor *web* que quedan archivados en el disco duro del terminal del usuario (cdo. 25 de la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, *OJ L*-201, de 31 de julio). *Vid.* PANIZA FUNALLA (2017), págs. 105-122.

¹⁹ Título II relativo a los Principios de la protección de datos (arts. 4 a 12) y Título III sobre los Derechos de las personas (arts. 13 a 19), respectivamente de la LOPDPDG.

²⁰ Resultan de interés la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), núm. 1175/2020, de 17 de septiembre, RJ 2020/3297; la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), núm. 1176/2020, de 17 de septiembre, RJ 2020/3296, y la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), núm. 2344/2016, de 2 de noviembre. RJ 2016/5718. Así como, las siguientes Resoluciones de la Agencia española de Protección de Datos: expediente TD/00035/2021, R/00288/2021 contra la entidad *Data Media Advertising S. L.* sobre el derecho de acceso; expediente TD/00019/2021, R/00243/2021 contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., por no atender el derecho de rectificación de la información; expediente TD/00130/2020, R/00567/2020 sobre el ejercicio del derecho de supresión, y el expediente TD/00054/2021, R/00287/2021 contra la Dirección General de la Policía en cuanto a las facultades del titular de los datos personales.

la finalidad que acredita su recopilación, la limitación del periodo de conservación, la minimización de los datos objeto de tratamiento, y la responsabilidad proactiva que compete al responsable del mismo, entre otros aspectos.

III. REVISIÓN LEGISLATIVA DE LA PUBLICIDAD ELECTRÓNICA

1. Propuestas preceptivas concernientes a la publicidad en línea

Las previsiones iniciales en el panorama comunitario en relación con la remisión de comunicaciones electrónicas de contenido comercial traen causa en la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico²¹, en las cuales se establece tanto la delimitación conceptual de las mismas, como el requerimiento general de su identificación y la facultad de limitarlas cuando no hubieran sido solicitadas en un momento previo por parte del destinatario²². Régimen genérico que se completó en la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en las comunicaciones electrónicas, con una limitación concisa de las que —no habiendo sido solicitadas— se remiten por correo electrónico con fines de venta directa, a menos que el receptor fuera cliente de la entidad remitente. La relevancia de estas prescripciones ha de valorarse en conexión con las relativas a la exención de responsabilidad de los servidores intermediarios respecto a los contenidos ilícitos que alojen o transmitan en línea y la inexistencia de una obligación básica de supervisarlos. El argumento sobre el que descansa esta significación se ha visto reflejado en el último conjunto normativo especial aprobado en el entorno digital. Hacemos referencia, de un lado, a la Directiva (UE) 2018/1808 sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual (en adelante, DSCA)²³ que se ocupa del régimen de las plataformas digitales y, al mismo tiempo, concreta las disposiciones de garantía acerca de los usuarios y creadores de contenidos en red y de los mecanismos para evitar la discriminación en el acceso a dichos contenidos. De otro, a la Directiva (UE) 2019/790 en materia de derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital²⁴, esencialmente en ella se abordan los deberes que han de atender las plataformas de intercambio de vídeos y las comunicaciones con contenido ilícito por ofensivo²⁵, junto a los derechos de autor en el mercado electrónico. Por último, conviene llamar la atención sobre la designada como Ley de Servicios Digitales (en adelante, LSD)²⁶, la cual establece un nuevo mar-

²¹ Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico, *DOCE* núm. 178, de 17 de julio). *Vid.* TATO PLAZA (2001), págs. 190-210.

²² Artículos 2, 6 y 7 de la norma.

²³ Directiva (UE) 2018/1808, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual, *DOUE* L-303, de 28 de noviembre).

²⁴ Directiva (UE) 2019/790, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (*DOUE* L-130, de 17 de mayo). En concreto, artículo 17 de la norma.

²⁵ Piénsese en herramientas en línea como aplicaciones de *chat*, *Reddit* de Google y las de *podcast*. Para ampliar esta materia puede consultarse DE MIGUEL ASENSIO (2022).

²⁶ Reglamento (UE) 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales, *DOUE* núm. 277, de 27 de octubre).

co de aplicación a los servicios intermediarios al objeto de promover un entorno electrónico seguro y equitativo. Aun cuando se reitera el mantenimiento de la exclusión de responsabilidad de los prestadores intermediarios (plataformas digitales, redes sociales, mercados electrónicos y motores de búsqueda, entre otros)²⁷ por la ausencia de una obligación de vigilancia y control de la adecuación de los contenidos que los usuarios insertan en línea, se exige que asuman una serie de imposiciones centradas esencialmente en cuestiones de transparencia y diligencia en lo que hace a la retirada de los posibles contenidos ilícitos. Esto es, el prestador del servicio ha de desarrollar un comportamiento proactivo en el momento en el que tenga conocimiento efectivo de la ilegalidad del contenido y ha de ser diligente en cuanto a su retirada o en la inhabilitación de su acceso²⁸. De entre los deberes de mayor alcance en la materia que analizamos, conviene referir las obligaciones sobre trazabilidad de las empresas usuarias en los mercados en línea (plataformas que hacen factible la formalización de contratos a distancia) en cuanto a la localización adecuada de los vendedores según una doble perspectiva²⁹: la posibilidad de que los consumidores conozcan a los prestadores que proporcionan un servicio de venta de bienes que sea ilícito y, en la posición de los mercados electrónicos, respecto al esfuerzo para comprobar de manera aleatoria si los productos o servicios que se ofertan han sido identificados en las bases de datos oficiales como ilegales, al igual que obtener la correcta información comercial sobre los mismos. En esta última hipótesis interesa encuadrar la posible concreción de acuerdos subyacentes por los que los empresarios quedan vinculados al objeto de promocionar comunicaciones sobre productos o servicios en nombre de las marcas comerciales. De modo preciso, los prestadores que inserten publicidad en sus interfaces han de asegurarse de que la naturaleza de la promoción está claramente identificada, al igual que la persona anunciante y aquella que, cuando sea oportuno, hubiera pagado por la publicidad (siempre que no coincida con el anunciante). Siendo la novedad que, además, es necesario que se detallen los datos de los parámetros empleados a fin de determinar el destinatario a quien se presenta el anuncio y el modo en el que estos pueden ser alterados³⁰.

No podemos concluir esta sinopsis sin referir, aunque sea someramente, tres propuestas normativas aún pendientes de aprobación definitiva en el seno de la

²⁷ El ámbito subjetivo de aplicación se concreta en los servicios de alojamiento de datos (en nube o de alojamiento *web*), servicios de intermediación (como los proveedores de acceso a Internet y los encargados del registro de nombres de dominio), los motores de búsqueda y las plataformas digitales, tales como las propias redes sociales o los mercados digitales. Se excluyen de dicho ámbito los servicios que permiten las comunicaciones interpersonales (*vid.* la regulación de la Directiva (UE) 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, *DOUE* L-321, de 17 de diciembre).

²⁸ El conocimiento lo va a tener por órdenes recibidas de los organismos competentes, investigaciones realizadas a iniciativa propia o en razón de las notificaciones de los afectados.

²⁹ En todo caso, no puede entenderse como una orden fundamental de monitorizar o comprobar los productos o servicios proporcionados por los empresarios mediante sus servicios. Sino que se pretende que estas interfaces comprueben de modo razonable y aleatorio si esos productos o servicios ofertados se han identificado como ilícitos en las bases de datos o interfaz electrónica oficial. Ni tampoco han de realizar actividades que les sean excesivas o, en su caso, impliquen para ellas un coste elevado. En este sentido, se establecen los «alertadores fiables» (art. 22 LSD).

³⁰ La información requerida ha de ser clara, concisa e inequívoca y facilitarse en tiempo real, no pudiendo incluir datos personales de los destinatarios del servicio a los que se le hubiera presentado la publicidad en línea (arts. 24 y 26 LSD). No obstante, se formula una exigencia mayor de transparencia en lo que respecta a las plataformas en línea y motores de búsqueda de *muy gran tamaño* que presenten publicidad en sus interfaces (art. 30).

UE y que son significativas en la sistemática de las comunicaciones comerciales electrónicas. El conocido como Reglamento *e-Privacy*³¹ que se ocupa del régimen sistemático de las comunicaciones de mercadotecnia directa como formas de publicidad oral o escrita enviadas a usuarios finales de comunicaciones electrónicas, identificados o identificables. Nominación que incluye la utilización de sistemas automatizados de llamada y comunicación con interacción humana o sin ella, el correo electrónico, los mensajes cortos al terminal telefónico móvil, y las aplicaciones de mensajería instantánea u otros instrumentos semejantes. En todo caso, la remisión de comunicaciones comerciales requiere del consentimiento explícito previo del destinatario otorgado tras recibir la oportuna información³², a menos que este fuera cliente con anterioridad del anunciante y se usen los datos lícitamente obtenidos para ofertarle productos o servicios en el marco de su actividad comercial y que, a su vez, sean similares a los ya contratados³³. Así, junto a la técnica necesaria para que el usuario pueda oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales y la atención a los principios de protección de la información personal, se obliga a los anunciantes a establecer un nuevo sistema para la captación de los consumidores potenciales a través de la suscripción o de técnicas *opt-in*³⁴. Aun cuando se distingue la licitud del tratamiento de los datos del usuario efectuado al objeto de evitar el envío de comunicaciones de mercadotecnia directa a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas³⁵, cabe destacar la falta de concreción sobre la posible conservación de la información del sujeto que ejerce su derecho de oposición. A mayor abundamiento, pese a que se trata de una simple indicación, se alude a posibles alternativas técnicas de limitación de comunicaciones comerciales no autorizadas o previamente consentidas (como los programas singulares de bloqueo de comunicaciones comerciales, los *Ad Blockers*).

En otro orden, la Propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (calificada como *Ley de Datos*)³⁶ que está orientada a facilitar la aproximación de los usuarios a los datos e informaciones que hubieran generado y a su traslado o portabilidad a proveedores de servicios (en la nube y en el borde); y, con una mayor aproximación respecto al tema que abordamos, la Propuesta de Reglamento en materia de Inteligencia Artificial (conocida como *Ley de IA*) que pretende garantizar la seguridad de dichos sistemas y los derechos fundamentales en su funcionamiento. Las previsiones de la primera, en lo que nos afecta, especifican la posibilidad de que las

³¹ Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo, sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, Reglamento *e-Privacy*. COM/2017/010 final - 2017/03). Vid. PANIZA FUNALLA (2017), págs. 105-122.

³² Artículo 16 de la Propuesta de Reglamento *e-Privacy*.

³³ Artículos 9 y 16 de la Propuesta de Reglamento *e-Privacy*, en remisión a los artículos 4 y 7 RGPD. Para ampliar esta materia, entre otros, PANIZA FUNALLA (2017), págs. 105-122.

³⁴ Considerandos 47 y 70 y artículo 21 RGPD. Pueden consultarse la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), núm. 1469/2020, de 10 de noviembre, RJ 2020/3962; la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), núm. 1471/2020, de 10 de noviembre, RJ 2020/3961, y la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), núm. 1467/2020, de 5 de noviembre, RJ 2020/3958.

³⁵ Artículo 23 de la norma, en concreto en el apartado 1. Esta previsión implica la obligación para los que llevan a cabo actuaciones promocionales de consultar a priori los sistemas de exclusión publicitaria de los sujetos que pudieran afectar a su actuación en el mercado y, cuando proceda, excluir los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa a ello.

³⁶ Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (*Ley de Datos*, COM/2022/68 final).

entidades y otros agentes estén facultados para disponer de un volumen de datos e informaciones al objeto de posibilitar que se ofrezcan servicios de manera personalizada. En igual sentido, es relevante la adopción de medidas para alcanzar un adecuado equilibrio en la negociación de las pequeñas y medianas entidades mediante la prevención del abuso de los desequilibrios contractuales en los contratos de intercambio de datos. En cuanto a la segunda, el empleo de ciertos sistemas de IA adelantamos que va a implicar un nuevo cambio en las estrategias comerciales de las entidades establecidas en línea. Las funcionalidades de técnicas como los *chatbots* que hacen factible simular una conversación en tiempo real tienden a mejorar la personalización directa de los contenidos comerciales que se difunden a los consumidores o usuarios, puesto que se anticipan a sus pautas de comportamiento y, en este sentido, también se favorece la eficiencia de las campañas promocionales mediante la adquisición programática³⁷.

2. Anotaciones sobre la entidad de las reseñas de productos en las plataformas de redes sociales

La reglamentación que procura mejorar la aplicación y modernización de las previsiones de protección de los consumidores de la UE³⁸ concreta la prohibición de que los comerciantes incluyan en las redes sociales reseñas y aprobaciones de consumidores falsas al objeto de publicitar sus productos o, en su caso, autorizar que terceros lo hagan en cumplimiento de su encargo. Tampoco es posible manipular reseñas y aprobaciones de los consumidores, como sucedería si sólo se publican las que son de contenido positivo, pero no así las de cariz negativo³⁹. Por consiguiente, se aviene la imposición de que se limiten las prácticas por las que un comerciante facilita a un consumidor cierta información a modo de resultados de búsqueda, aunque sin que en dichos resultados se indique con claridad la publicidad retribuida o el pago específico para que ciertos productos obtengan una clasificación superior en los resultados de las búsquedas efectuadas por el propio consumidor.

A nivel interno, las disposiciones sistemáticas sobre la defensa de los derechos de los consumidores y la garantía de sus intereses legítimos económicos instan el cumplimiento del deber genérico de proporcionar a los consumidores la información necesaria en cuanto a la oferta comercial de los productos y servicios que se presentan en el mercado⁴⁰, incluyendo el régimen de las reseñas

³⁷ La publicidad programática consiste en el uso de tecnología avanzada para la adquisición automatizada y en tiempo real de espacios de audiencias en línea y que hace posible vincular la promoción con el destinatario interesado. Así, la interconexión de los datos (*big data* o procesamiento de datos) y los algoritmos muestran anuncios comerciales automatizados a usuarios de forma estratégica, basada en los datos e informaciones recopiladas (a través de sus *Internet Protocol —IP—*). Vid. VÁZQUEZ RUANO (2021), págs. 425-464.

³⁸ La Directiva (UE) 2019/2161, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión (DOUE L-328, de 18 de diciembre).

³⁹ Vid. el considerando 49 del citado texto y el artículo 3 del mismo en cuanto a las modificaciones de la Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, DOUE núm. 149, de 11 de junio). En este sentido, VÁZQUEZ RUANO (2010), págs. 1090-1100.

⁴⁰ Artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 2007. En adelante, TRLGDCyU).

sobre bienes y servicios⁴¹. Las entidades han de señalar y asegurar que dichas reseñas y comentarios sobre los productos o servicios que han contratado los consumidores son ciertas y, verdaderamente, se corresponden con la realidad. Y ello se corrobora con la imposición de una carga adicional a aquellas respecto del modo en el que tratan la certeza de dichos comentarios. En caso contrario, la práctica se enjuiciará como un comportamiento desleal, sin soslayar la facultad sancionatoria de la autoridad de consumo en la materia. En relación con ello, las previsiones que limitan las conductas desleales en el mercado, y en particular las que se llevan a cabo con los consumidores, determinan que serán desleales por engañosos dos comportamientos relacionadas con esta temática⁴², a saber: afirmar que las reseñas de un producto o servicio son añadidas por consumidores y usuarios que han comprado o contratado el bien o servicio, pero sin que se hubieran adoptado medidas razonables y proporcionadas para comprobar que dichas reseñas pertenezcan a los sujetos que las establecen; y encargar a otra persona o añadir reseñas o aprobaciones de consumidores que no se correspondan con la realidad, o que se distorsionen reseñas de consumidores o usuarios o aprobaciones sociales con la pretensión de promocionar los productos o servicios a los que se refieran. En ambas hipótesis, la evidencia de la relevancia que para los que forman parte del mercado tiene la información que los empresarios u otros integrantes del mismo suministran, así como de los que ostentan la condición de consumidores (o usuarios) en relación con lo que hubieran comprado o contratado a efectos de tomar sus decisiones con el debido conocimiento, implica la determinación de su inclusión como posibles prácticas engañosas.

Junto a estas prescripciones específicas, téngase en cuenta que los actos de engaño en el mercado encuadran tanto la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, como la omisión de datos relevantes y, al mismo tiempo, las que sean susceptibles de inducir a error a las personas a las que se dirigen o alcanzan, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas. De este modo, el engaño en las relaciones comerciales puede derivarse tanto del contenido del mensaje que se difunde, como de las omisiones que se hagan en el mismo. Es decir, la deslealtad por engaño de la información falsa o de la que, siendo veraz, induce a error o puede hacerlo a los destinatarios y generando que el consumidor adopte una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado o que tome una decisión relacionada con la adquisición o no de un producto en razón de la información proporcionada⁴³; o que se omita u oculte información o datos de importancia para los consumidores o esta se ofrezca, pero de una manera opuesta a la claridad, inteligibilidad, sea ambigua, o se proporcione en un momento inadecuado, siempre que ello influya en la adopción de sus decisiones y que, de otro modo, no hubiera llevado a cabo⁴⁴. No obstante, esta afirmación no es rotunda, sino que para su determinación habrá de tenerse en cuenta el contexto de hecho particular y las características y circunstancias específicas, como lo son las limitaciones y los aspectos del medio de comunicación empleado y la per-

⁴¹ Apartado 4 del artículo 20 TRLGDCyU.

⁴² Apartados 7 y 8 del artículo 27 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE núm. 10, de 11 de enero. En adelante, LCD).

⁴³ Artículo 6 de la Directiva 2005/29/CE y artículo 5 LCD.

⁴⁴ Artículos 6 y 7 de la Directiva 2005/29/CE, artículo 7 LCD y artículo 49 TRLDCU.

cepción generada en el mismo respecto al hecho en cuestión. Correlativamente, se incluye un elenco taxativo de conductas comerciales cuyo supuesto de hecho resulta engañoso en cualquier caso en la medida en que afectan a quienes ostentan la condición de consumidores o usuarios⁴⁵. En efecto, la información que los empresarios facilitan a los consumidores en el mercado no puede inducir a error a los mismos en casos determinados y, entre ellos, se incluye el régimen preciso de las reseñas o comentarios por la influencia que estos contenidos tienen en el comportamiento económico de aquellos en el mercado digital⁴⁶.

IV. OBSERVACIONES SOBRE EL SISTEMA AUTONORMATIVO EN LA MATERIA

La aprobación de códigos de conducta ha de estimarse como una alternativa adecuada para complementar las previsiones jurídicas vigentes en un ámbito como el electrónico que se encuentra en continuo avance y progresión^{47 48}. Siendo, en todo caso, necesario que en su elaboración se cuente con la participación de las organizaciones de los sujetos afectados y de los consumidores con objeto de alcanzar un nivel adecuado de tutela de dichos colectivos⁴⁹. Entre las iniciativas autonormativas que merecen ser destacadas sobre la temática que nos ocupa en este estudio, hemos de partir del Código ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva (*Código de Confianza Online*)⁵⁰ vigente en cuanto al comercio electrónico y los servicios de la sociedad de la información. El contenido del mismo tiende a proporcionar unas garantías superiores a las reconocidas por la reglamentación a la que complementa. Aun cuando la concreción de la publicidad electrónica se determina transcribiendo la definición en sentido positivo y negativo del concepto de comunicación comercial electrónica antes señalado, se amplían las exclusiones expresas con un cariz más obvio que clarificador. En este sentido, no se encuadran en el régimen de la promoción en línea los contenidos editoriales de las páginas electrónicas, ni la publicidad institucional y la de carácter político que cuentan con una regulación propia. A las exigencias sustantivas que hacen admisible la remisión de comunicaciones comerciales electrónicas, se añade que sean leales, honestas y veraces siguiendo los principios desarrollados por el Código de Práctica Publicitaria de

⁴⁵ Anexo I *lista negra* de conductas y artículo 27 LCD.

⁴⁶ El juicio de deslealtad de estos comportamientos permite ejercer las correspondientes acciones judiciales (art. 32 LCD) y, en concreto, en lo que hace a las conductas engañosas resultaría conveniente la interposición de la acción de cesación de la práctica o, cuando corresponda, la prohibición de la misma y la acción de rectificación de dichas informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Incluyendo, si así se estima, el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran generado.

⁴⁷ En particular, las disposiciones de la Directiva 2000/31/CE.

⁴⁸ Artículos 6 y 10 de la Directiva 2005/29/CE y considerandos 4 y 32 de la Directiva 2000/31/CE. Circunstancia que ya hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones [VÁZQUEZ RUANO (2008), págs. 107-113, y (2009), págs. 9-14].

⁴⁹ Consúltase, en concreto, el Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea de 2 de octubre de 2001 [COM (2001) 531, no publicado en el *Diario Oficial*] ponía de manifiesto la necesidad de reformar la legislación comunitaria en la medida en que uno de los obstáculos principales con los que se encontraba la correcta evolución y desarrollo del comercio interior era la divergencia entre las legislaciones internas de los Estados miembros. En cumplimiento de este requerimiento, se aprobó la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.

⁵⁰ Código de Conducta de Confianza Online, febrero de 2023 (para su consulta: https://www.confianzaonline.es/doc/codigo_etico_confianzaonline.pdf, acceso en abril de 2023).

la Cámara de Comercio Internacional⁵¹ y que se respeten los presupuestos del tratamiento de los datos personales en general y en lo que hace a ciertos canales de intercambio de comunicaciones en el entorno electrónico (foros, charlas, o similares) en particular, y la especial tutela conferida a los menores⁵². Además de los principios básicos de conducta, se prevén procedimientos extrajudiciales de resolución de controversias en materia de publicidad y también en relación con las transacciones comerciales en línea, los cuales resultan sencillos y gratuitos para los afectados. En cuanto a los que se susciten en el ámbito de las comunicaciones comerciales electrónicas, la tutela de la privacidad, la protección de los datos y los intereses de los menores, la tramitación de la reclamación la hará el Jurado de la Publicidad de Autocontrol y podrá ser objeto de recurso de alzada⁵³. Aunque, como es sabido y con carácter previo a la resolución del mismo, cabe solventar la polémica mediante la opción de la mediación o con la factible negociación particular entre el sujeto que reclama y la entidad cuya actuación se cuestiona.

El sistema autonormativo general vigente en el entorno electrónico se ha perfeccionado con otras iniciativas de carácter específico relacionadas con la publicidad en línea, tal es el caso del Código de Conducta sobre el uso de las personas conocidas como *influencers* en la publicidad electrónica por parte de las empresas (*Código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad*)⁵⁴. El objetivo básico, en esta ocasión, ha sido determinar los principios necesarios en lo que concierne a la identificación de la publicidad que se difunde a través de los perfiles sociales de las personas de relevancia en las plataformas de redes en línea para evitar las prácticas promocionales encubiertas⁵⁵. La calificación de ilicitud deriva de la forma en la que se difunde la comunicación comercial, pues es difícil que el destinatario distinga con claridad el contenido publicitario del que es meramente informativo o de elaboración particular. A tal fin, se parte de la delimitación de las comunicaciones publicitarias cuando consistan en una mención o contenido que, necesariamente, se dirija a la promoción de productos o servicios y se difundan en base a colaboraciones o compromisos recíprocos entre las partes. Ello supone la existencia de una relación previa entre el titular del perfil que anuncia la marca o el producto o servicio, y la entidad titular de la misma por la que aquel recibe una ventaja que puede ser de diversa

⁵¹ Artículos 17 a 22 del Código.

⁵² Artículos 24 a 27 del Código.

⁵³ Artículo 34. La entidad Autocontrol de la Publicidad se encarga de tramitar las reclamaciones presentadas por los consumidores, las asociaciones de consumidores y las empresas, además de elaborar códigos de conducta y velar por su adecuada aplicación y se hace cargo del servicio de consulta previa a la emisión de campañas promocionales (*Copy Advice*). La tramitación de las reclamaciones sobre transacciones electrónicas realizadas por consumidores finales se hará ante la Junta Arbitral Nacional de Consumo (o el órgano de la Comunidad Autónoma competente con el que la Asociación haya suscrito un acuerdo), previo intento de mediación realizado por la Asociación Española de Comercio Electrónico.

⁵⁴ Código de Conducta sobre el uso de *influencers* en la publicidad, 2020 (para su consulta: <https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2020/10/codigo-de-conducta-publicidad-influencers.pdf>, acceso en abril de 2023), aprobado por parte de Autocontrol y la Asociación Española de Anunciantes. Sobre ello, TATO PLAZA (2019), págs. 3-12; VÁZQUEZ RUANO (2021), págs. 425-464.

⁵⁵ Artículo 25 LCD. Por su parte, y de forma específica, también se regula en medios audiovisuales en el artículo 136 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio). Al respecto, cabe destacar la doctrina clásica en la materia, a saber: BLANCO RUIZ e IGLESIAS RUIZ (2021), págs. 315-331; DE LA CUESTA RUTE (2002), págs. 143 y 167; FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1989); LEMA DEVESA (1996), págs. 869-886, y (1998), págs. 73-92; TATO PLAZA (2001), págs. 573-598, y (1996), págs. 208-210; TOBÍO RIBAS (2000), págs. 1155-1208.

naturaleza y, en razón de ella, la entidad tendrá cierta influencia o supervisión sobre el contenido editado. Concretada esta primera aproximación, hemos de detenernos en la valoración de la percepción de una remuneración o cualquier otro tipo de contraprestación por parte del que emite la comunicación electrónica en su perfil. A este respecto, se establece de modo enumerativo y abierto que lo será no sólo el abono de una concreta cantidad por parte del empresario, sino también otras compensaciones indirectas y ciertos pagos en especie (p. ej., las entregas de un producto, entradas a eventos y la prestación de un servicio, o los cheques, viajes y bolsas regalo)⁵⁶. En el supuesto de que se cumplan los requerimientos indicados se exige que el emisor del mensaje utilice identificativos genéricos que determinen la clara naturaleza del contenido editado en línea⁵⁷, esto es la inclusión del término *hashtag* #publi, #publicidad, #en colaboración con, #patrocinado por o una expresión similar⁵⁸ o, cuando proceda, manifestaciones descriptivas (*gracias a, regalo de, o equivalentes*). Un planteamiento contrario supondría el incumplimiento de la exigencia de autenticidad de la comunicación publicitaria y podría incurrir en una práctica de engaño respecto del carácter comercial del mensaje que se difunde en el perfil social⁵⁹. Principios autonormativos que pueden completarse con las recomendaciones recogidas en la *Guía legal para el marketing de influencers* elaborada por IAB-Spain⁶⁰, y que se ocupan de las condiciones para redactar adecuadamente los contratos entre los titulares de las marcas y las personas que cuentan con un cierto reconocimiento e influencia en las plataformas de redes digitales y cuyo objeto es la promoción de la marca, o de los productos y servicios de ella.

Asimismo, el reciente *Código de tratamiento de datos en la actividad publicitaria*⁶¹, cuyos principios pretenden intensificar el deber de responsabilidad proactiva en el tratamiento de los datos personales en el ejercicio de la actividad promocional y, en consecuencia, se determina un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en este ámbito rápido, simple y efectivo para los usuarios afectados. Este último, tiende a mejorar y apresurar la resolución de las reclamaciones en materia de protección de datos personales y la publicidad no solicitada que antes se presentaban ante la Agencia española de Protección de Datos. Respecto de la remisión de comunicaciones comerciales, se impone la necesidad de que medie el previo consentimiento expreso del destinatario y se requiere la consulta de los sistemas de exclusión publicitaria. Asimismo, a efectos de que dicha conformidad sea adecuada, es necesario que los interesados reciban la pertinente información sobre el tratamiento de los datos e informaciones que le pertenecen y cuya finalidad va a ser el ejercicio de la mercadotecnia,

⁵⁶ Norma 3 del Código. Algunos ejemplos van a ser: los códigos descuento, la colaboración como embajador del identificativo del producto, la organización de viajes o eventos con *influencers*, entre otros. Con independencia de su forma, se entienden que es la contraprestación recibida y queda vinculada a las correspondientes obligaciones fiscales (IRPF, IVA y, si procede, al IAE).

⁵⁷ Vid. BATANÁS RODRÍGUEZ (2021), págs. 388-390; TATO PLAZA (2019), págs. 49-74.

⁵⁸ Dictamen del Jurado de Autocontrol de la Publicidad de 28 de noviembre de 2019 (Sección 4.ª) en relación con la calificación del mensaje de la *influencer* Paulina Eriksson —Particular (Transfronteriza ASA) vs. Paulina Eriksson, «Auriculares sin etiquetar influencer. RRSS»—.

⁵⁹ Vid. la norma 3 del Código de conducta sobre el uso de *influencers* en la publicidad.

⁶⁰ Puede consultarse la *Guía legal: Marketing de influencers* elaborada por el IAB-Spain (enero de 2016). Para su consulta: https://iabspain.es/wp-content/uploads/2016/06/12Guialegal_influencers.pdf, acceso en abril de 2023).

⁶¹ Código de tratamiento de datos en la actividad publicitaria, 2022 (puede consultarse en <https://www.aepd.es/es/documento/codigo-conducta-autocontrol.pdf>, acceso en abril de 2023).

y del proceso para ejercer el derecho de oposición al tratamiento cuando se recopilan los datos y en cada comunicación comercial que se envíe por medios electrónicos.

V. CONCLUSIONES

El indudable progreso de las TIC ha afectado al entorno económico y empresarial y, de manera particular, en lo que respecta a la difusión de publicidad electrónica a través de los distintos canales y recursos habilitados. Ello se ha reflejado tanto en la perspectiva pragmática, como en la sistemática de las comunicaciones comerciales en línea. El recurso a estas técnicas para el desarrollo de la actividad promocional por los prestadores de servicios implica significativas ventajas que, al mismo tiempo, comportan el idóneo conocimiento y atención a las exigencias reglamentarias aplicables. La remisión de comunicaciones comerciales en línea como servicio de la sociedad de la información requiere observar los principios de la LSSIyCE, pero la carencia de un régimen sustantivo concluyente en ella, trae como consecuencia la necesidad de prestar atención, asimismo, a la actual regulación del ámbito comercial y publicitario, y a las previsiones sobre la tutela de los datos de carácter personal. Las exigencias fundamentales de la difusión promocional en línea son la necesidad de que las comunicaciones electrónicas de naturaleza comercial cumplan el pertinente deber de identificación clara y, en el caso de que el envío se lleve a cabo por correo electrónico o medio equivalente, que el destinatario lo haya solicitado o autorizado de manera expresa. Las cuestiones que esta taxonomía imprecisa generan en la práctica, así como la preocupación por alcanzar un mayor nivel de confianza y seguridad en el entorno electrónico, han tratado de superarse bien con iniciativas autonormativas, bien con las actuales reformas y propuestas regulatorias en la materia. Aun cuando algunas de ellas están en fase de debate en el seno de la UE. La razón fundamental de la dilación del trámite de aprobación cabe entender que descansa sobre los efectos de su contenido, en la medida en que van a suponer un nuevo cambio en las estrategias comerciales de las empresas establecidas en el entorno electrónico. Por su parte, desde la perspectiva pragmática, la determinación de la forma en la que pueden hacerse efectivas las obligaciones preceptivas que, en cada caso, han de cumplirse están planteando que la gratuidad de la mayor parte de los servicios que se ofrecen en el ámbito telemático deje de ser de dicha consideración. Pues, los empresarios que desean llevar a cabo prácticas comerciales electrónicas habrán de cumplir las severas exigencias que, en parte, condicionan el ejercicio promocional en el ámbito telemático.

En otro orden, el avance de la tecnología y de las plataformas que hacen posible la comunicación en línea y los sistemas de búsqueda han hecho proliferar ciertas prácticas publicitarias que no siempre atienden con rigor al principio de identificación. Las enunciaciones de la IA, el *big data*, los *bots* y otras alternativas que van surgiendo de la evolución telemática son alternativas que se emplean en el marco de la actividad de empresa y, en concreto, en cuanto a las prácticas promocionales electrónicas no siempre de la forma más adecuada en lo que afecta a la defensa de los intereses y facultades del destinatario.

En definitiva, no puede afirmarse que la sistemática sobre la publicidad en línea sea un tema concluso, antes al contrario, se requieren medidas tendentes a

solventar los problemas que se plantean en el ámbito de la seguridad electrónica referida no sólo a la perspectiva jurídica de la garantía de la información y datos personales de los mismos, sino también en un sentido más amplio cuando los usuarios solicitan ciertos servicios de la sociedad de la información, como la remisión de comunicaciones comerciales y la influencia en ellas de las reseñas y comentarios insertados en los canales de comunicación en línea.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BATANÁS RODRÍGUEZ, Sofía (2021), «Publicidad en redes sociales: la actividad de los *influencers*», en PEREA ORTEGA (dir.), *Estudios sobre Derecho Digital*, Aranzadi, Pamplona, págs. 369-400.
- BLANCO RUIZ, Alejandra, e IGLESIAS RUIZ, Julia (2021), «El Marketing a través de las redes sociales», *RA&DEM: Revista de Administración y Dirección de empresas*, 5, págs. 315-331.
- DE LA CUESTA RUTE, José María (2002), *Curso de Derecho de la Publicidad*, 2.^a ed., Eunsia. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona.
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2022), *Derecho privado de Internet*, 6.^a ed., Civitas, Madrid.
- (2022), «Plataformas de intercambio de vídeos, influencers y *streamers* en la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual», *La Ley Unión Europea*, 106, págs. 1-13.
- EMPARANZA SOBEJANO, Alberto (2012-2013), «Las propuestas telefónicas o por correo electrónico no deseadas: un supuesto de prácticas agresivas por acoso», *Autocontrol*, 180, págs. 12-15.
- (2010-2011), «Las propuestas telefónicas o por correo electrónico no deseadas: un supuesto de prácticas agresivas por acoso», *ADI*, 31, págs. 153-178.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos (1989), *La publicidad encubierta*, Universidad de Santiago de Compostela.
- GUILLÉN CATALÁN, Raquel (2005), *Spam y comunicaciones comerciales no solicitadas*, Aranzadi, Pamplona.
- ILLESCAS ORTIZ, Rafael (2009), *Derecho de la contratación electrónica*, Civitas, Pamplona.
- LEMA DEVESE, Carlos (1996), «La publicidad engañosa en el moderno Derecho español», *Estudios Homenaje al profesor Menéndez*, vol. I, Civitas, Madrid.
- (1998), «La publicidad indirecta», *ADI*, 19, págs. 73-92.
- MIQUEL RODRÍGUEZ, Jorge (2001), *Problemática jurídica de la publicidad en Internet, en Comercio electrónico y protección de los consumidores*, La Ley, Madrid.
- PANIZA FUNALLA, Antonia (2017), «Una nueva era en la privacidad y las comunicaciones electrónicas: la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas», *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, 7, págs. 105-122.
- RIVERO GONZÁLEZ, M.^a Dolores (2003), «Régimen jurídico de la publicidad en Internet y las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo electrónico», *RDM*, 250, págs. 1587-1614.
- SÁNCHEZ GÓMEZ, Amelia (2009), «Artículo 94 y Artículo 97. Información precontractual», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), *Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*, Aranzadi-Thomson Reuters, Pamplona, págs. 1239-1284.
- SERENA ROSSI, Lucía (2021), «Tratamiento de datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas: mensajes publicitarios en una forma semejante a la de correos electrónicos», *La Ley Unión Europea*, 98.

- TATO PLAZA, Anxo (1996), *La publicidad comparativa*, Marcial Pons, Madrid.
- (2001), «Aspectos jurídicos de la publicidad y de las comunicaciones comerciales», en GÓMEZ SEGADE, J. A. (dir.), *Comercio Electrónico en Internet*, Marcial Pons, Madrid, págs. 187-223.
- (2019), «Aspectos jurídicos de la publicidad a través de líderes de opinión en redes sociales (“influencers”)», *RDM*, 311, págs. 1-13.
- TOBÍO RIVAS, Ana M.^a (2000), «La actual regulación de la publicidad encubierta en España y la práctica publicitaria», *RDM*, 237, págs. 1155-1208.
- VÁZQUEZ RUANO, Trinidad (2008), *La protección de los destinatarios de las comunicaciones comerciales electrónicas*, Marcial Pons, Madrid.
- (2010), «El *spam* y la nueva regulación de la Ley de Competencia Desleal», *RDM*, 277, págs. 1083-1101.
- (2013), *La inserción de enlaces en una web. Cuestiones de propiedad industrial y competencia desleal*, Marcial Pons, Madrid.
- (2021), «La promoción electrónica personalizada y la privacidad», en PEREA ORTEGA, R. (dir.), *Estudios sobre derecho digital*, Aranzadi, Cizur Menor, Pamplona, págs. 425-464.
- VVAA, TRONCOSO (dir.) (2021), *Comentario al Reglamento General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica de Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos Digitales*, Civitas, Madrid.

III. COMENTARIOS JURISPRUDENCIA

LOS ASUNTOS *LOUBOUTIN* CONTRA *AMAZON* (C-148/21 Y C-184/21) Y LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LOS INTERMEDIARIOS DE INTERNET POR INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCAS EN LA UNIÓN EUROPEA

THE CASES OF *LOUBOUTIN* AGAINST *AMAZON* (C-148/21 AND C-184/21) AND THE DIRECT LIABILITY OF INTERNET INTERMEDIARIES FOR INFRINGEMENT OF TRADEMARK LAW IN THE EUROPEAN UNION

ALTEA ASENSI MERÁS*

RESUMEN

En el caso *Louboutin contra Amazon* (C-148/21 y C-184/21), se ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determine si y, en caso afirmativo, en qué condiciones, el operador de un mercado electrónico híbrido puede ser declarado responsable en virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea por la visualización de anuncios y la entrega de productos infractores que se ofrecen a la venta y se colocan en el mercado por iniciativa y bajo el control de vendedores independientes que se sirven de los servicios de ese operador. Este trabajo tiene por objeto abordar el contexto en el que deben evaluarse estos asuntos acumulados y analiza las condiciones en que el operador del mercado electrónico descrito debe ser considerado directamente responsable de la infracción marcaria.

Palabras clave: mercado electrónico, uso de un signo idéntico a una marca ajena, uso de la marca para productos o servicios protegidos por la marca.

ABSTRACT

In the *Louboutin v. Amazon* case (C-148/21 and C-184/21), the Court of Justice of the European Union ('CJEU') has been asked to determine whether and, if so, under what conditions,

* Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: altea.asensi@ua.es. Este trabajo se ha elaborado en el ámbito del proyecto de investigación «Mecanismos jurídicos para la promoción de un turismo sostenible en la era digital» (PID2020-118006RB-I00) concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

the operator of a hybrid electronic marketplace can be held liable under article 9, paragraph 2, of Regulation 2017/1001, of the European Parliament and of the Council, of June 14, 2017, on the European Union trademark for the display of advertisements and delivery of infringing products offered for sale and placed on the market at the initiative and control of independent sellers using the services of that operator. The purpose of this work is to address the context in which these accumulated cases must be evaluated and analyzes the conditions in which the described electronic marketplace operator must be considered directly responsible for the trademark infringement.

Keywords: electronic market, use of a sign identical to another's trademark, use of the mark for products or services protected by the mark.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. MARCO JURÍDICO APLICABLE EN EL ANÁLISIS DE LA SENTENCIA *LOUBOUTIN CONTRA AMAZON*.—III. EL CONCEPTO DE «USO» DE UN SIGNO POR UN INTERMEDIARIO EN EL MARCO DE SU PROPIA COMUNICACIÓN COMERCIAL Y LA PERSPECTIVA DEL USUARIO DE LA PLATAFORMA.—IV. LA INCIDENCIA DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE AMAZON EN EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN «USO» DE LA MARCA AJENA.—V. CONCLUSIÓN.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. APPLICABLE LEGAL FRAMEWORK IN THE ANALYSIS OF THE *LOUBOUTIN JUDGMENT AGAINST AMAZON*.—III. THE CONCEPT OF «USE» OF A SIGN BY AN INTERMEDIARY WITHIN THE FRAMEWORK OF ITS OWN COMMERCIAL COMMUNICATION AND THE PERSPECTIVE OF THE USER OF THE PLATFORM.—IV. THE INCIDENCE OF AMAZON'S OPERATING MODE IN THE RECOGNITION OF THE EXISTENCE OF A «USE» OF THE TRADEMARK.—V. CONCLUSION.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Los intermediarios que operan en Internet desempeñan un papel fundamental en la actualidad porque permiten a los usuarios encontrar, intercambiar, compartir y generar contenidos, comprar y vender productos o servicios y expresarse en Internet¹. El desarrollo de la actividad de las plataformas de venta en línea y las innovaciones tecnológicas que lo acompañan aumentan la accesibilidad de los productos para los consumidores y favorecen su comercialización². El creciente papel de los intermediarios de Internet implica necesariamente que su actividad entre en relación con la de otros operadores y que, en cierta medida, pueda constituir una amenaza para sus derechos. Así ocurre en el caso de los operadores titulares de derechos de propiedad intelectual y sobre todo de marca, pues esos derechos pueden ser infringidos³, por ejemplo, en plataformas de venta en línea donde aumenta el volumen de los productos falsificados⁴ en circulación.

A pesar de que la infracción de los derechos de propiedad intelectual es imputable, en primer lugar, al usuario que utiliza la plataforma digital de venta en línea para ofrecer productos falsificados, para el titular de la marca afectado resulta más eficaz exigir la responsabilidad del intermediario titular de la plataforma de venta en línea en la que se infringe su derecho conferido por una

¹ LIUGORI (2022), pág. 275.

² CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 2.

³ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 3.

⁴ A día de hoy, el volumen de productos falsificados en circulación en el mundo representa aproximadamente el 2,5 por 100 del comercio mundial. OECD/EUIPO (2021), pág. 61.

marca. Esta responsabilidad puede ser directa, por el uso no autorizado de una marca⁵, o indirecta, por facilitar a terceros el uso no autorizado de su marca⁶ o contribuir a dicha infracción⁷. No obstante, el interés de los titulares de una marca en responsabilizar a los intermediarios no puede justificar, por sí sólo, que los intermediarios sean siempre declarados responsables de las vulneraciones de los derechos de tales titulares cometidas en sus plataformas. Admitir esta posibilidad implicaría obligar a los intermediarios de Internet a llevar a cabo una vigilancia generalizada de todas las infracciones marcarias que se producen en sus plataformas, lo cual podría restar incentivos a la innovación de este tipo de servicios que se considera clave para el desarrollo de la sociedad de la información y del mercado digital⁸.

La necesidad de conciliar esos intereses contrapuestos llevó al legislador de la Unión a adoptar medidas para proteger, en cierta medida, a los intermediarios de Internet en lo que respecta a su responsabilidad por hechos cometidos por terceros en sus plataformas, es decir, su responsabilidad indirecta⁹. En efecto, el reciente Reglamento (UE) 2022/2065 de servicios digitales¹⁰, que modifica la Directiva 2000/31/CE de comercio electrónico¹¹, prevé determinadas exenciones de responsabilidad aplicables a los prestadores de servicios intermediarios¹². En particular, se establece que no puede responsabilizarse a los intermediarios de Internet de las conductas ilegales de los usuarios de su plataforma en el marco de sus actividades de transmisión de datos en una red de comunicaciones y de concesión de acceso a esa red, de su actividad de almacenamiento, denominada «*caching*», o de su actividad de alojamiento de datos¹³. Dicho régimen únicamente establece las condiciones negativas armonizadas que deben cumplirse para que no se puedan exigir responsabilidades al prestador de servicios intermediarios que se trate en relación con contenidos ilícitos proporcionados por los destinatarios del servicio¹⁴. Asimismo, las exenciones de responsabilidad no deben aplicarse cuando, en lugar de limitarse a la prestación neutra de los servicios mediante un tratamiento meramente técnico y automático de la información proporcionada por el destinatario del servicio, el prestador de servicios

⁵ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 5.

⁶ Sobre la distinción entre la responsabilidad principal y la responsabilidad indirecta, *vid.* las conclusiones del Abogado General, Sr. Jääskinen, presentadas el 9 de diciembre de 2010 (asunto C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, ECLI:EU:C:2010:757), apartado 54.

⁷ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 691.

⁸ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 7.

⁹ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 8.

¹⁰ Reglamento (UE) 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales), *DO* L-277, 27 de octubre de 2022, págs. 1-102.

¹¹ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (*DO* 2000, L-178, pág. 1, corrección de errores en *DO* 2021, L-158, pág. 24, en lo sucesivo, «Directiva sobre el comercio electrónico»).

¹² El artículo 89 del Reglamento (UE) 2022/2065 dispone que «las referencias a los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE se entenderán hechas a los artículos 4, 5, 6 y 8 del presente Reglamento, respectivamente».

¹³ Artículos 4 a 7 del Reglamento (UE) 2022/2065 que incorpora los principios contenidos en los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico.

¹⁴ El considerando 17 del Reglamento (UE) 2022/2065 dispone que «no cabe entender que esas disposiciones sienten una base positiva para establecer cuándo se pueden exigir responsabilidades a un prestador, lo que corresponde determinar a las normas aplicables del Derecho de la Unión o nacional».

intermediarios desempeñe un papel activo de tal índole que le confiera conocimiento de dicha información o control sobre ella¹⁵.

A diferencia de lo que sucede con la responsabilidad indirecta de los intermediarios de Internet que, con la salvedad de las exenciones de responsabilidad previstas en la Directiva sobre el comercio electrónico, se rige por el Derecho nacional¹⁶, la responsabilidad directa de los operadores de mercados electrónicos por la vulneración en ellos de derechos conferidos a los titulares de marcas está comprendida en el Reglamento 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea¹⁷, en adelante RMUE. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha delimitado los supuestos en los que puede responsabilizarse directamente al operador de un mercado electrónico por la vulneración de los derechos conferidos al titular de una marca. Para ello, se ha llevado a cabo una interpretación del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, para precisar el concepto de «uso» de la marca en el tráfico económico, dado que dicho concepto puede determinar en qué supuestos el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de aquellos signos que sean idénticos o similares a la marca registrada en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada¹⁸.

En el ámbito del derecho marcario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hasta el momento, se ha negado a extender el alcance de la responsabilidad principal por infracción de marca a los actos realizados por los prestadores de servicios de intermediación o que podrían contribuir a las infracciones de marca cometidas por los usuarios de sus servicios¹⁹. En la Sentencia de 12 de julio de 2011, en el asunto *L'Oreal c. eBay*²⁰, se consideró que, en el marco de un mercado electrónico, los anuncios publicados en línea por terceros vendedores no constituyen un uso de la marca ajena por parte del operador del mercado²¹, en la medida en que dichos anuncios no formen parte de la comunicación comercial del operador, descartando así una infracción directa de la marca por parte del operador de la plataforma de comercio electrónico²². En la Sentencia de 2 de abril de 2020, en el asunto *Coty Germany c. Amazon Services*²³, se rechazó que pueda apreciarse una infracción directa del derecho de marca por parte del operador del mercado electrónico cuando almacene productos que infringen el derecho de marca, siempre y cuando no tenga conocimiento de dicha infracción²⁴ y no persiga la finalidad de su comercialización²⁵.

¹⁵ FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA YEDRA (2021), pág. 44.

¹⁶ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 442.

¹⁷ Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L-154, p. 1).

¹⁸ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 11.

¹⁹ ROSATI (2022), pág. 4.

²⁰ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oreal c. eBay y otros*, ECLI:EU:C:2011:474).

²¹ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 444.

²² STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oreal c. eBay y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartado 102.

²³ STJUE de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18, *Coty Germany c. Amazon Services*, ECLI:EU:C:2020:267).

²⁴ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 445.

²⁵ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 10.

Sin embargo, las constantes innovaciones en el ámbito de Internet, han generado una evolución considerable del modelo de los mercados electrónicos. Amazon, en particular, no puede considerarse un mercado tradicional debido a que es al mismo tiempo, un distribuidor reconocido y el operador de un mercado electrónico, además de que puede colaborar en el envío de los productos ofrecidos por terceros vendedores en su plataforma. Esos elementos, propios de un modelo de plataforma «híbrido»²⁶, plantean la cuestión de si el operador de ese mercado electrónico puede ser considerado directamente responsable de la infracción de los derechos de titulares de una marca por haber hecho un uso de la marca no consentido. Por este motivo, las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia, en los asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21²⁷, brindan una nueva oportunidad de precisar el concepto de «uso» de la marca y sus efectos sobre el ejercicio de los derechos conferidos al titular de la marca²⁸, principalmente, al establecer los principios que deben regir la cuestión de la responsabilidad directa de los intermediarios de Internet por infracción del derecho marcario en el ámbito de su plataforma digital²⁹.

II. MARCO JURÍDICO APLICABLE EN EL ANÁLISIS DE LA SENTENCIA *LOUBOUTIN CONTRA AMAZON*

El Reglamento de Marca de la Unión Europea confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca³⁰ para identificar productos o servicios similares para los que la marca ha sido registrada³¹. El artículo 9, apartado 2 RMUE, establece que el titular de la marca estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: *a)* tanto el signo como los productos o servicios son idénticos a la marca registrada; *b)* el signo es idéntico o similar a la marca anterior registrada y se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por la marca anterior registrada, de modo que puedan dar lugar a un riesgo de confusión, y *c)* el signo es idéntico o similar a la marca registrada anterior y de su uso se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior registrada o es perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre de la marca anterior registrada³².

Para que el titular pueda ejercitar con éxito su derecho de exclusiva conferido por la marca, en virtud del Reglamento de marca de la Unión Europea, se debe demostrar que el uso de los signos en conflicto se ha producido en las siguientes condiciones: dentro del tráfico económico y en relación con productos o servicios para los que la marca ha sido concedida o a otros similares³³. Sin

²⁶ PADILLA (2022), pág. 9.

²⁷ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016).

²⁸ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 11.

²⁹ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 15.

³⁰ Artículo 9.1 RMUE dispone que «el registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos».

³¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2021), pág. 157.

³² DAVIS, QUINTÍN y TRITTON (2022), pág. 433.

³³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2021), pág. 160.

embargo, el Tribunal desarrolló una condición adicional en su jurisprudencia, conocida como la teoría de la función, según la cual, es necesario demostrar un efecto adverso³⁴ sobre alguna de las funciones protegidas por la marca registrada³⁵. En este sentido, se debe señalar, que las reformas legales realizadas en este ámbito han aclarado que los criterios generales aplicables para la determinación de la infracción aplicables en el uso de la marca en el tráfico económico en relación con productos o servicios para los que la marca ha sido registrada y que afecte negativamente a alguna de las funciones protegidas por la marca son lo suficientemente flexibles como para cubrir las diversas formas de uso de una marca en el mercado³⁶.

El derecho exclusivo concedido al titular de la marca consistente en prohibir a cualquier tercero su utilización, sin su consentimiento, requiere que dicho uso se produzca en el tráfico económico. El «uso» a título de marca implica un comportamiento activo y un control directo del acto que constituye el uso³⁷, ya que sólo un tercero que tenga el control del acto que constituye el uso puede efectivamente dejar de infringir el derecho³⁸. Además, el uso de una marca sólo constituye «uso en el ejercicio del comercio»³⁹ cuando se produce en el contexto de una actividad comercial⁴⁰ con vistas a la obtención de una ventaja económica⁴¹ y no como un asunto privado⁴². El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también puede negar la existencia de un «uso» relevante, en un sentido más general, cuando una marca no se utiliza en la propia comunicación comercial⁴³ del presunto infractor⁴⁴. En el caso *Google Francia y Google*⁴⁵ se sostuvo que un motor de búsqueda que ofrecía un servicio de publicidad por palabras clave⁴⁶, no utilizó las marcas afectadas en el sentido del derecho de marcas⁴⁷.

Además del requisito de uso en el tráfico económico, una supuesta infracción del derecho de marca debe constituir uso «en relación con bienes o servicios» identificados por la marca⁴⁸, ya que es preciso que el uso de la marca ajena se realice para indicar el origen comercial de los productos o servicios⁴⁹.

³⁴ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 275.

³⁵ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 435.

³⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2021), pág. 161.

³⁷ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 443.

³⁸ STJUE de 3 de marzo de 2016 (asunto C-179/15, *Daimler vs. Egipt*, ECLI:EU:C:2016:134), apartados 39 y 41 a 42.

³⁹ TORRUBIA CHALMETA (2009), pág. 9.

⁴⁰ BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pág. 1114.

⁴¹ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 449.

⁴² STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 50.

⁴³ SEVILLE (2018), pág. 357.

⁴⁴ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 277.

⁴⁵ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159).

⁴⁶ SEVILLE (2018), pág. 357.

⁴⁷ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 57 dispone que «crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el prestador del servicio haga por sí mismo uso del signo».

⁴⁸ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 195.

⁴⁹ Considerando 13 del RMUE dispone que «la utilización por una empresa de un signo idéntico o similar a un nombre comercial, de modo que se establezca un nexo entre la empresa que lleve ese nombre y los productos o servicios de dicha empresa, puede generar confusión en cuanto al origen comercial de esos productos o servicios».

En particular, el requisito de uso en relación con productos o servicios no limita el alcance de los derechos de marca al uso en el sentido tradicional de emplear la marca de otro como identificador del origen comercial con respecto a los propios productos o servicios. También cubre las meras referencias a los productos o servicios del titular de la marca⁵⁰. La decisión *Céline*⁵¹ señaló que existe uso para productos o servicios cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo⁵² entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa⁵³ o los servicios que presta el tercero⁵⁴. En *Google France y Google*⁵⁵, se confirmó que se produce un uso para productos o servicios, en todo caso, «cuando el tercero utiliza el signo idéntico a la marca de manera que se establezca un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero»⁵⁶.

Además de los criterios generales de infracción de uso en el tráfico económico y uso en relación con bienes o servicios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede exigir que se pruebe que se ha producido un efecto adverso en una o más funciones de una marca, lo que incluye no sólo la función esencial de una marca sino también otras funciones⁵⁷, en particular, las de comunicación o publicidad⁵⁸. Se reconoció en el caso *L'oreal c. Bellure*⁵⁹ que se deben tener en cuenta no sólo la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones⁶⁰, como son, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación⁶¹, inversión⁶² o publicidad⁶³. Sin embargo, en *Google France y Google*, el Tribunal sostuvo que el uso no autorizado de una marca comercial en la publicidad de palabras clave por terceros no constituye por sí misma un menoscabo de la función de publicidad de la marca⁶⁴.

Por otra parte, el artículo 9, apartado 3 del RMUE, establece que cuando se cumplan estas condiciones, podrá prohibirse, en particular: «a) colocar el signo en los productos o en su embalaje; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo; c) importar o exportar los productos con el signo; d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una

⁵⁰ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 450.

⁵¹ STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06, *Céline*, ECLI:EU:C:2007:497).

⁵² BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pág. 116.

⁵³ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 210.

⁵⁴ STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06, *Céline*, ECLI:EU:C:2007:497), apartado 23.

⁵⁵ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159).

⁵⁶ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 72.

⁵⁷ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 225.

⁵⁸ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 435.

⁵⁹ STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto C-487/07, *L'Oréal vs. Bellure*, ECLI:EU:C:2009:378).

⁶⁰ BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pág. 117.

⁶¹ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 270.

⁶² SEVILLE (2018), pág. 358.

⁶³ STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto C-487/07, *L'Oréal vs. Bellure*, ECLI:EU:C:2009:378), apartado 58.

⁶⁴ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 92.

denominación social; e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad, y f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE». Este precepto hace referencia a una lista no exhaustiva de situaciones que deben equipararse al uso en el tráfico económico de una marca por un tercero no consentido por el titular de la marca. Lo que tienen en común es la realización directa de esos actos, esto es, implican la realización de un comportamiento activo.

Todos estos actos están prohibidos cuando se realizan en el tráfico económico sin la autorización del titular de la marca. No obstante, sería erróneo suponer un automatismo de protección. El sólo hecho de que el uso presuntamente infractor se encuentre dentro de una de las categorías enumeradas no es, en sí mismo, suficiente para establecer una infracción. Como muestra la formulación «cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2», el titular de la marca sigue estando obligado, en cada caso individual, a proporcionar pruebas de que se cumplen todos los criterios de infracción que se derivan del artículo 9.2 RMUE⁶⁵. Debe reconocerse, sin embargo, que el «uso en relación con bienes o servicios» es inherente a varias de las categorías de actos enumeradas en el artículo 9.3 RMUE. Como señaló el TJUE en *Google France y Google* «la colocación de un signo idéntico a la marca en los productos y la oferta de los productos, la importación o exportación de los productos bajo el signo y el uso del signo en la oferta comercial y publicidad, constituyen un uso en relación con los productos o servicios»⁶⁶.

Por su puesto, se realizan en el tráfico económico todos los actos de ofrecimiento, publicidad, introducción o comercialización del producto o servicio con el signo dentro del mercado. Pero también se realizan esos actos para el tráfico económico cuando se trata de actos previos destinados al ofrecimiento y comercialización de los productos marcados en el mercado. La otra categoría de actos constitutivos de infracción del derecho de marca se constituye por aquellos en los que el acto realizado en el tráfico económico tiene por objeto el producto o servicio ya identificado por el signo protegido como marca. Entre tales casos hay que incluir el ofrecimiento, comercialización o almacenamiento con ese fin de los productos marcados o el ofrecimiento o prestación de los servicios con el signo; la importación, exportación o sometimiento a cualquier régimen aduanero de los productos marcados; la utilización del signo como nombre comercial o denominación social o como parte de estos; la utilización del signo en documentos mercantiles y en la publicidad, incluida la publicidad comparativa; y también la utilización del signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio⁶⁷.

⁶⁵ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 368.

⁶⁶ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 61.

⁶⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2021), pág. 164.

III. EL CONCEPTO DE «USO» DE UN SIGNO POR UN INTERMEDIARIO EN EL MARCO DE SU PROPIA COMUNICACIÓN COMERCIAL Y LA PERSPECTIVA DEL USUARIO DE LA PLATAFORMA

Las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia en los asuntos C-148/21 y C-184/21, en el caso *Louboutin c. Amazon*⁶⁸, tienen por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 2, letra *a*), del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea. Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en concreto, si el artículo 9, apartado 2, letra *a*), del Reglamento 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea, en adelante RMUE, debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra, además de sus propias ofertas de venta, un mercado electrónico utiliza él mismo un signo idéntico a una marca de la Unión Europea ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento de titular de la marca, tales productos provistos de ese signo⁶⁹.

Se preguntan, en particular, si es pertinente a este respecto que ese operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, en el que aparecen al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado, que incluya su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios y que ofrezca a los terceros vendedores, en el marco de la comercialización de sus productos, servicios complementarios consistentes en prestarles apoyo en la presentación de sus anuncios, así como en el almacenamiento y envío de los productos ofrecidos en el mismo mercado⁷⁰. En este contexto, los órganos jurisdiccionales remitentes también se preguntan si para llevar a cabo dicha evaluación, es relevante tomar en consideración, en su caso, la percepción de los usuarios del sitio de Internet en cuestión.

En virtud del artículo 9, apartado 2, letra *a*), del RMUE, el registro de una marca de la Unión confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a dicha marca en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. Debido a que no se establece una definición del concepto de «uso» en el sentido del artículo 9, apartado 2, del RMUE, conviene tener en cuenta la interpretación que de dicho concepto se ha realizado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con el fin de exponer los motivos que es preciso tener en cuenta para determinar la percepción de un usuario de la plataforma en cuestión⁷¹.

⁶⁸ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016).

⁶⁹ *Ibid.*, apartado 23.

⁷⁰ ROSATI (2022), pág. 7.

⁷¹ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 47.

De la reiterada jurisprudencia se desprende, en primer lugar, que el titular de la marca está facultado para prohibir el uso por un tercero, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando ese uso tiene lugar en el tráfico económico, se realiza para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada y menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales se encuentra, en particular, la función esencial de la marca⁷², consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio⁷³. Para determinar si existe uso de una marca y, por tanto, una posible infracción del derecho de marca cuando dicho uso no está autorizado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9, apartado 2, letra a), del RMUE, es necesario que una persona ejerza un comportamiento activo⁷⁴ y tenga un control⁷⁵, directo o indirecto⁷⁶, sobre el acto constitutivo del uso⁷⁷, de forma que ha de tener la capacidad de poner fin a dicho uso⁷⁸. Asimismo, el uso de una marca, además, sólo constituye «uso en el ejercicio del comercio» cuando se produce «en el contexto de una actividad comercial con vistas a obtener una ventaja económica y no como un asunto privado»⁷⁹.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el uso de un signo idéntico o similar a la marca del titular por un tercero en el sentido del artículo 9, apartado 2, del RMUE, implica, como mínimo, que este utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial⁸⁰. De este modo, el Tribunal de Justicia ha considerado, en relación con el operador de un mercado de comercio electrónico, que son únicamente los clientes vendedores de este operador⁸¹ y no este quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado⁸², en la medida en que este no utiliza ese signo en el marco de su propia comunicación comercial⁸³. El mero hecho de crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio⁸⁴ no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo, aunque actúe en su propio interés económico⁸⁵. Así, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia *Google*,

⁷² STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 26.

⁷³ STJUE de 3 de marzo de 2016 (asunto C-179/15, *Daimler c. Egiüd*, ECLI:EU:C:2016:134), apartado 26.

⁷⁴ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 27.

⁷⁵ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 443.

⁷⁶ STJUE de 3 de marzo de 2016 (asunto C-179/15, *Daimler c. Egiüd*, ECLI:EU:C:2016:134), apartados 39 y 41 a 42.

⁷⁷ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 276.

⁷⁸ ROSATI (2022), pág. 5.

⁷⁹ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 50.

⁸⁰ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 29.

⁸¹ KUR y SENFTLEBEN (2017), pág. 277.

⁸² Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 51.

⁸³ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 102 y 103; STJUE de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2020:267), apartados 39 y 40; STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 56.

⁸⁴ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 1.

⁸⁵ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 31.

que el prestador de un servicio de referenciación no usa el signo en el marco de su propia comunicación comercial pues simplemente permite a los clientes utilizar ellos mismos signos idénticos a una marca⁸⁶, de modo que únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo⁸⁷. De la misma manera, declaró en la sentencia *eBay* que el operador de un mercado electrónico no usa un signo en el marco de su propia comunicación comercial cuando presta un servicio consistente en permitir a sus clientes mostrar ese signo en el marco de sus actividades comerciales⁸⁸, y en la sentencia *Coty*, que el depósito de productos provistos del signo en cuestión no constituye un uso de ese signo en el marco de la propia comunicación comercial de un tercero⁸⁹ cuando este no ofrece ni comercializa él mismo el producto de que se trata⁹⁰.

En todos estos casos, el Tribunal de Justicia ha sostenido que un intermediario que presta un servicio relacionado con la comercialización de bienes, incluso proporcionando las condiciones técnicas necesarias para el uso del signo, pero que no los ofrece ni los pone en el mercado por sí mismo, no utiliza los signos pertinentes para su propia comunicación comercial. A su vez, lo que se necesita para determinar si se ha producido un uso es que el servicio ofrecido por un intermediario establezca un vínculo entre los servicios que presta⁹¹, por ejemplo, un mercado, y el signo en relación con los bienes y servicios protegidos por la marca, es decir, una «asociación evidente entre los bienes de la marca que se mencionan en los anuncios y la posibilidad de comprar esos bienes a través del mercado»⁹². Esto constituye una expresión del requisito básico de que el uso de una marca debe estar relacionado con los productos o servicios respecto de los cuales se protege dicha marca⁹³. Dado que el «vínculo» al que se refiere la jurisprudencia debe ser en relación con los bienes o servicios específicos, la circunstancia genérica de que una determinada categoría de productos pueda comprarse a través de un mercado en línea no es suficiente para establecer la subsistencia de dicho vínculo⁹⁴.

IV. LA INCIDENCIA DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE AMAZON EN EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN «USO» DE LA MARCA AJENA

La actividad del operador de una plataforma de comercio electrónico como Amazon es distinta de la de otros operadores del mercado electrónico, como,

⁸⁶ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 56.

⁸⁷ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 444.

⁸⁸ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 102 y 103.

⁸⁹ STJUE de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2020:267), apartados 39 y 40.

⁹⁰ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 52.

⁹¹ GARCÍA VIDAL (2002), pág. 352.

⁹² STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 88, 89 y 93.

⁹³ STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France y Google*, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 72; STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06, *Céline*, ECLI:EU:C:2007:497), apartado 23.

⁹⁴ ROSATI (2022), pág. 7.

por ejemplo, eBay. El sitio de Internet de venta en línea en cuestión, Amazon, incluye, además del mercado electrónico, ofertas de venta del propio operador de ese sitio⁹⁵. Se cuestiona la importancia que debe concederse, en este contexto, a la percepción de los usuarios del sitio en cuestión y a otras circunstancias, como el hecho de que el operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas de venta publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo sus propios anuncios y los de los terceros vendedores e incluyendo su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios, así como el hecho de que ofrezca servicios complementarios a esos terceros vendedores en el marco de la comercialización de sus productos, como el apoyo en la presentación de sus anuncios y el almacenamiento y el envío de sus productos.

En este contexto, se cuestiona si, en tales circunstancias, puede considerarse que no sólo el tercero vendedor, sino también el operador del sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico, hace uso, en su caso, en su propia comunicación comercial, de un signo idéntico a una marca ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada esa marca, de modo que podría ser considerado responsable de la infracción de los derechos del titular de esa marca en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra a), del RMUE, cuando el tercero vendedor ofrezca a la venta en dicho mercado tales productos provistos de ese signo⁹⁶. Esta cuestión se plantea con independencia de que el papel de ese operador, en la medida en que permita a otro operador económico hacer uso de la marca⁹⁷, pueda examinarse⁹⁸, en su caso, con arreglo a otras normas jurídicas como el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico⁹⁹, que establece el régimen de exención de responsabilidad aplicable a los intermediarios que prestan el servicio consistente en el alojamiento de datos, o el artículo 11, primera frase, de la Directiva 2004/48¹⁰⁰ relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual¹⁰¹.

A este respecto, en lo que respecta a la comunicación comercial de una empresa, procede señalar, que, por lo general, esta designa toda forma de comunicación dirigida a terceros, destinada a promover su actividad, sus productos o sus servicios o a indicar el ejercicio de esa actividad¹⁰². De este modo, la utilización de un signo en la propia comunicación comercial de la empresa supone que los terceros puedan considerar que ese signo forma parte integrante de esta y que, por tanto, está comprendido en la actividad de dicha empresa¹⁰³. En este contexto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que en una situación en la que el prestador de un servicio utiliza un signo idéntico o similar a una marca ajena

⁹⁵ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 83.

⁹⁶ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 36.

⁹⁷ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 2.

⁹⁸ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 445.

⁹⁹ Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 79.

¹⁰⁰ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 37.

¹⁰¹ STJUE de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2020:267), apartado 49.

¹⁰² Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 53.

¹⁰³ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 39.

para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa mediante ese servicio, el prestador hace uso él mismo de ese signo cuando lo utiliza de modo «que se establece un vínculo entre tal signo y dicho servicio»¹⁰⁴. Así, se ha considerado que ese prestador de servicios no hace uso por sí mismo de un signo idéntico o similar a una marca ajena cuando el servicio que presta no es, por su naturaleza, comparable a un servicio destinado a promover la comercialización de productos provistos de dicho signo y no implica la creación de un vínculo entre ese servicio y el referido signo¹⁰⁵.

En cambio, el Tribunal de Justicia ha declarado que existe tal vínculo cuando el operador de un mercado electrónico hace publicidad, mediante un servicio de referenciación en Internet y a partir de una palabra clave idéntica a una marca ajena¹⁰⁶, de los productos de esta marca puestos a la venta por sus clientes en su mercado electrónico¹⁰⁷. En efecto, dicha publicidad crea, para los internautas que efectúan una búsqueda a partir de esa palabra clave, una asociación evidente entre estos productos de marca y la posibilidad de comprarlos a través de dicho mercado¹⁰⁸ debido a que no les permite determinar si tales productos proceden del titular de dicha marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero¹⁰⁹. Por tanto, para determinar si un anuncio en un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico publicado por un tercero vendedor que opera en este en el que se utiliza un signo idéntico a una marca ajena puede considerarse parte integrante de la comunicación comercial del operador de ese sitio de Internet, hay que comprobar si el anuncio puede establecer un vínculo¹¹⁰ entre los servicios ofrecidos por el operador y el signo en cuestión¹¹¹.

En el marco de esta apreciación global revisten especial importancia, en particular, el modo de presentación de los anuncios¹¹², tanto individualmente como en su conjunto, en el sitio de Internet de que se trate, así como la naturaleza y la amplitud de los servicios prestados por el operador de este¹¹³. En primer lugar, por lo que respecta, al modo de presentación de estos anuncios, es pertinente señalar que los anuncios que aparecen en un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico deben presentarse de un modo que permita a un usuario normalmente informado y razonablemente atento distinguir fácilmente las ofertas procedentes, por una parte, del operador de dicho sitio de Internet y, por otra, de terceros vendedores que operan en el mercado electrónico

¹⁰⁴ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartado 92; STJUE de 15 de diciembre de 2011 (asunto C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters*, ECLI:EU:C:2011:837), apartado 32.

¹⁰⁵ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 41.

¹⁰⁶ ROSATI (2022), pág. 8.

¹⁰⁷ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 2.

¹⁰⁸ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 42.

¹⁰⁹ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 93 y 97.

¹¹⁰ BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pág. 120.

¹¹¹ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 48.

¹¹² Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 86 y 87.

¹¹³ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 49.

integrado en él¹¹⁴. El hecho de que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo sus propios anuncios y los de terceros vendedores, puede hacer difícil esa distinción clara¹¹⁵ y dar así la impresión al usuario normalmente informado y razonablemente atento de que es ese operador quien comercializa, en su propio nombre y por cuenta propia, también los productos ofrecidos por esos terceros vendedores¹¹⁶.

En segundo lugar, la naturaleza y la amplitud de los servicios prestados por el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra un mercado electrónico a los terceros vendedores que ofrecen productos provistos del signo en cuestión en ese mercado, como los consistentes, en particular, en el tratamiento de las preguntas de los usuarios acerca de esos productos o del almacenamiento, del envío y de la gestión de las devoluciones de dichos productos¹¹⁷. La prestación de este servicio «integral» consistente en ofrecer a los terceros vendedores servicios complementarios de asistencia, almacenamiento y envío de los productos puestos en venta en su plataforma e informando a los potenciales clientes que se encargará de la prestación de tales servicios, puede también dar la impresión a un usuario normalmente informado y razonablemente atento de que esos mismos productos son comercializados por ese operador¹¹⁸, en su nombre y por cuenta propia, y crear así un vínculo, para los usuarios, entre sus servicios y los signos que aparecen en esos productos y en los anuncios de esos terceros vendedores¹¹⁹.

V. CONCLUSIÓN

El Abogado General interviniente propone al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal *d'arrondissement de Luxembourg*, en el asunto C-148/21, y por el Tribunal de *l'entreprise francophone de Bruxelles*, en el asunto C-184/21, que el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que el operador de una plataforma de comercio electrónico usa una marca que figura en una oferta de venta publicada por un tercero en esa plataforma, cuando, por un lado, publica de manera uniforme y simultánea sus propias ofertas y las de terceros sin distinguirlas en función de su procedencia y, por otro lado, ofrece a los terceros vendedores servicios complementarios de asistencia, almacenamiento y envío de los productos puestos en venta en su plataforma, informando a los potenciales adquirentes de que se encargará de la prestación de tales servicios, siempre que esos elementos no induzcan a un internauta normalmente informado y razonablemente atento a percibir la marca

¹¹⁴ STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, *L'Oréal y otros*, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 94 y 95.

¹¹⁵ BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pág. 117.

¹¹⁶ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartados 51 y 52.

¹¹⁷ CARBAJO CASCÓN (2022), pág. 2.

¹¹⁸ DAVIS, QUINTIN y TRITTON (2022), pág. 445.

¹¹⁹ STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin c. Amazon*, ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 53.

en cuestión como parte integrante de la comunicación comercial del operador. Esta consideración implica que el hecho de que el operador de una plataforma de comercio electrónico ofrezca un servicio «integral», que incluye asistencia en la elaboración de los anuncios y el almacenamiento y envío de determinados productos, no basta para demostrar un uso del signo en la propia comunicación comercial del operador.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que el artículo 9, apartado 2, letra a), del RMUE, debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra, además de sus propias ofertas de venta, un mercado electrónico utiliza él mismo un signo idéntico a una marca ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento del titular de la marca, tales productos provistos de ese signo, si un usuario normalmente informado y razonablemente atento de ese sitio establece un vínculo entre los servicios de ese operador y el signo en cuestión. A esta conclusión se llega cuando se considera que el anuncio publicado en el mercado electrónico por un tercero vendedor que opera en el mismo utiliza un signo idéntico a una marca ajena como parte integrante de la comunicación comercial del propio operador, de forma que un usuario normalmente informado y razonablemente atento podría creer que es ese operador quien comercializa en su propio nombre y por cuenta propia el producto para el que se utiliza dicho signo.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (2021), *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Cizur Menor.
- BENTLY, L.; SHERMAN, B.; GANJEE, D., y JOHNSON, P. (2018), *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2022), «Las plataformas digitales ante la distribución de mercancías y el suministro de contenidos digitales ilícitos», *Rcd*, núm. 30, enero-junio, págs. 1-39.
- DAVIS, Richard; QUINTIN, Thomas St., y TRITTON, Guy (2022), *Tritton on Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, London.
- FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA YEDRA, Ainhoa (2021), «Cambios normativos en torno a la responsabilidad de las plataformas electrónicas de intermediación», en MARTÍNEZ NADAL, A. (dir.), *Plataformas Digitales: aspectos jurídicos*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 31-48.
- 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.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2022), «El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios», *ADI* 23, págs. 337-361.
- KUR, Annete, y SENFTLEBEN, Martin (2017), *European Trade Mark Law, A Commentary*, Oxford University Press, Oxford.
- LIUGORI, Jacopo (2022), «La responsabilità dell'Internet service provider», en CASSANO, G., y TASSONE, B., *Diritto Industriale e Diritto D'autore nell'era digitale*, Giuffré, Milano, págs. 275-316.
- OECD/EUIPO (2021), *Illicit Trade. Global Trade in Fakes. A worrying threat*, OECD Publishing, Paris, pág. 61.
- PADILLA, Jorge (2022), «Trademark liability in hybrid marketplaces», disponible en <https://ssrn.com/abstract=4074076> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4074076>.

- ROSATI, Eleonora (2022), «The *Louboutin/Amazon cases* (C-148/21 and C-184/21) and Primary Liability Under EU Trade Mark Law», 44 (7) *European Intellectual Property Review*, págs. 435-440, disponible en <https://ssrn.com/abstract=4078987>.
- SEVILLE, Catherine (2018), *EU Intellectual Property Law and Policy*, Elgar European Law, Cheltenham.
- TORRUBIA CHALMETA, Blanca (2009), «La infracció del dret de marca a Internet», *IDP*, núm. 9, 1-18.

COPIA PRIVADA EN LA NUBE Y COMPENSACIÓN
EQUITATIVA [COMENTARIO DE LA STJUE
(SALA 2.^a), DE 24 DE MARZO DE 2022, ASUNTO
C-433/20, *AUSTRO-MECHANA C. STRATO*]

PRIVATE COPY IN THE CLOUD AND FAIR
COMPENSATION [COMMENT ON THE SENTENCE
OF THE CJEU (SECOND CHAMBER), OF MARCH 24,
2022, CASE C-433/20, *AUSTRO-MECHANA C. STRATO*]

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SAN JUAN*

RESUMEN

En las últimas dos décadas la prestación de servicios bajo computación en la nube (*cloud computing*) se ha generalizado tanto a nivel profesional como doméstico, y uno de los servicios de este tipo más conocidos y utilizados por los usuarios privados es el de los discos duros virtuales. Estos discos pueden ser utilizados para almacenar contenidos propios o que no están protegidos, de forma que la reproducción es completamente lícita, pero también pueden ser empleados para guardar reproducciones de obras protegidas titularidad de terceros, en cuyo caso es preciso contar con autorización, salvo que la reproducción quede cubierta por algún límite o excepción. La STJUE (Sala 2.^a), de 24 de marzo de 2022, asunto C-433/20, *Austro-Mechana c. Strato*, que vamos a analizar en el presente trabajo, resuelve dos cuestiones prejudiciales relativas a la aplicación del límite de copia privada a las reproducciones realizadas en discos virtuales en la nube y a su compensación equitativa.

Palabras clave: copia privada, compensación equitativa, computación en la nube, principio de neutralidad tecnológica.

ABSTRACT

In the last two decades the provision of services under cloud computing has become widespread both at a professional and domestic level, and one of the services of this type best known and used by private users is the virtual hard disks. These discs can be used to store their own content or that is not protected, so that the reproduction is completely legal, but they can also be used to store reproductions of protected works owned by third parties, in which case authorization is required, except that the reproduction is covered by some limit or exception. The STJUE (Second Chamber), of March 24, 2022, case C-433/20, *Austro-Mechana c. Strato*,

* 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: 2 de mayo de 2023 // *Fecha de aceptación:* 24 de mayo de 2023.

which we are going to analyze in this paper, resolves two prejudicial questions regarding the application of the private copy limit to reproductions made on virtual disks in the cloud and their equitable compensation.

Keywords: private copy, fair compensation, cloud computing, technology neutrality principle.

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. El límite de copia privada y su compensación equitativa.—2. Computación en la nube (*cloud computing*).—III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TJUE.—1. Primera cuestión prejudicial.—2. Segunda cuestión prejudicial.—3. Resumen.—IV. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LÍMITE DE COPIA PRIVADA.—1. Disminución de las ventas de soportes y dispositivos.—1.1. Popularización de los discos virtuales en la nube.—1.2. Nuevas formas de explotación de las obras y nuevos modelos de negocio.—2. Principales problemas asociados a la compensación equitativa basada en canon sobre los soportes y dispositivos.—3. Posibles alternativas al sistema de canon sobre dispositivos y soportes.—4. Piratería de contenidos y copia privada.—5. Necesidad de una actualización normativa en la UE.—V. RESUMEN Y CONCLUSIONES.—VI. 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. Private copies and fair compensation.—2. Cloud computing.—III. ANALYSIS OF THE CJEU JUDGMENT.—1. The first question.—2. The second question.—3. Summary.—IV. SOME THOUGHTS ON THE PRIVATE COPY LIMIT.—1. Decreased sales of supports and devices.—1.1. Popularization of virtual disks in the cloud.—1.2. New forms of exploitation of works and new business models.—2. Main problems associated with equitable compensation based on fees on media and devices.—3. Possible alternatives to the canon system on devices and supports.—4. Content piracy and private copy.—5. Need for a regulatory update in the EU.—V. SUMMARY AND CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA SENTENCIA

La Sentencia de la Sala 2.^a del TJUE, de 24 de marzo de 2022, asunto *Austro-Mechana c. Strato*, C-433/20 (ECLI:EU:C:2022:217), resuelve una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Superior Regional de Viena, Austria (Oberlandesgericht Wien) sobre la interpretación del artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE¹, en el marco de un litigio entre la entidad de gestión colectiva de derechos de autor Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (en adelante Austro-Mechana) y el proveedor de servicios de almacenamiento en la nube Strato AG, sociedad mercantil domiciliada en Alemania (en adelante Strato), en relación con la compensación equitativa por copia privada que según Austro-Mechana debía estar asociada a los servicios prestados por Strato.

1. Origen de la controversia y resolución en primera instancia

La controversia tiene su origen en una demanda interpuesta por Austro-Mechana ante el Tribunal de lo Mercantil de Viena (Handelsgericht Wien) contra

¹ Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Strato, en la que se solicitaba el pago de la compensación equitativa por copia privada en relación con el servicio de almacenamiento en la nube (*cloud computing*) prestado por la demandada².

Strato se opuso a la demanda alegando que la ley austriaca aplicable al litigio (*Urheberrechtsgesetz*, en adelante *UrhG*)³ no prevé ningún canon asociado a la prestación de servicios en la nube porque así lo decidió el legislador⁴ y que realmente no ponía en circulación ningún medio de almacenamiento sino que simplemente ofrecía a los usuarios un espacio de almacenamiento⁵. Además, en cualquier caso, ya había pagado el canon asociado a dicha compensación equitativa en Alemania, país donde se encontraban sus servidores, al adquirir en *hardware* necesario para la prestación del servicio⁶, y que adicionalmente sus clientes establecidos en Austria también habían abonado el canon correspondiente por los terminales necesarios para cargar y descargar los contenidos almacenados en la nube, de forma que gravar con un canon adicional su servicio de almacenamiento daría lugar a una doble o incluso triple sujeción al canon.

El Tribunal de lo Mercantil de Viena (*Handelsgericht Wien*), en Sentencia de 25 de febrero de 2020, desestimó la demanda al considerar que Strato no vendía soportes de grabación, sino que simplemente prestaba a sus clientes un servicio de almacenamiento en línea.

2. Recurso de apelación y cuestión prejudicial

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Austro-Mechana ante el Tribunal Superior Regional de Viena (*Oberlandesgericht Wien*), y llegados a este momento procesal, el Tribunal de Apelación suspendió el procedimiento y planteó las siguientes cuestiones prejudiciales ante el TJUE:

«1. ¿Debe interpretarse la expresión “en cualquier soporte” del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva [2001/29/CE] en el sentido de que incluye también los servidores en posesión de terceros, en los que estos proporcionan a personas físicas (clientes) un espacio de almacenamiento para uso privado (sin fines directa o indirectamente comerciales), que los clientes utilizan para efectuar reproducciones mediante almacenamiento (“computación en la nube”)?

2. Si la respuesta es afirmativa, ¿debe interpretarse la disposición citada en la primera cuestión en el sentido de que se aplica a una norma nacional en virtud de la cual el autor tiene derecho a percibir una remuneración razonable (remuneración en concepto de medios de almacenamiento).

— si, respecto de una obra (que ha sido emitida por radiodifusión, puesta a disposición del público o fijada en un medio de almacenamiento producido con

² Servicio denominado *HiDrive*. Vid. <https://www.strato.es/almacenamiento-cloud/>.

³ Ley de 9 de abril de 1936 (BGBl núm. 11/1936).

⁴ Pues en la exposición pública del proyecto de reforma de dicha ley se exigió explícitamente al legislador que considerara el almacenamiento en la nube, pero se optó finalmente por no incluirlo. Vid. Conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, párrafo 20.

⁵ La *UrhG* establece un canon asociado a la puesta en circulación por primera vez y con fines comerciales de los soportes de grabación o los dispositivos de reproducción en el territorio nacional.

⁶ Aunque como afirma el Abogado General (conclusiones del asunto *Austro-Mechana*, C-433/20, párr. 69) se presume que el perjuicio causado por las copias privadas se produce en el territorio donde reside el usuario que las realiza, y por ello, es irrelevante que se haya abonado un canon por copia privada en relación con los servidores adquiridos en otro país. Vid. DELGADO GARCÍA-POMAREDA (2018), pág. 369.

finés comerciales), cabe esperar que, por su naturaleza, sea reproducida para uso personal o privado mediante su almacenamiento en un “medio de almacenamiento de cualquier tipo, adecuado para tal reproducción y puesto en circulación con fines comerciales en el territorio nacional”,

— y si se utiliza para ello el método de almacenamiento descrito en la primera cuestión?».

3. Conclusiones del Abogado General

El Abogado General⁷, Sr. Gerard Hogan, haciendo referencia al principio de neutralidad tecnológica, considera que el término «en cualquier soporte» incluido en el artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE también comprende la reproducción basada en servicios de computación en la nube, puesto que no es necesario que la persona física posea los equipos, aparatos y soportes utilizados para realizar la copia privada, de forma que se debe responder afirmativamente a la primera cuestión prejudicial⁸.

Y en cuanto a la segunda cuestión, considera el Sr. Hogan que es equitativa la compensación que no compensa ni por exceso ni por defecto, pero admite que es prácticamente imposible conocer exactamente el perjuicio causado, y por ello se han establecido determinadas presunciones *iuris tantum* (p. ej., que los usuarios utilizarán los dispositivos o soportes para realizar copias privadas). Además, y al menos en el caso de Austria, consta una disminución significativa de las ventas de soportes físicos, excepto en el caso de los teléfonos móviles⁹, y por eso el objetivo de las entidades de gestión y de los titulares de derechos es que se imponga un canon por los servicios en la nube. No obstante, como indicó el TJUE en el apartado 78, la Sentencia de 27 de junio de 2023, *VG Wort*, asuntos C-457/11 a C-460/11 (ECLI:EU:C:2013:426), cuando la copia privada se realice mediante un proceso único con una cadena de aparatos, se podrá optar por gravar con el canon solamente a uno o algunos de dichos aparatos. Por todo ello, el Abogado General considera que no resulta exigible un canon diferenciado para la computación en la nube, siempre que el aplicado a los dispositivos y soportes utilizados para realizar las copias refleje el perjuicio causado al titular por dichas reproducciones¹⁰.

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 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE «debe interpretarse en el sentido de que la expresión “reproducciones en cualquier soporte”, que figura en dicha disposición, abarca la realización, con fines privados, de copias de seguridad de obras protegidas por derechos de autor en un servidor en el que el proveedor de un servicio de

⁷ Las conclusiones del Abogado General fueron presentadas el 23 de septiembre de 2021.

⁸ Vid. Conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, párrafos 31, 37 y 43.

⁹ Causada probablemente por una mayor utilización de los discos duros virtuales en la nube para realizar copias privadas, pero también por un incremento constante en la utilización de los servicios para visualizar u oír contenidos sin descarga (*streaming*) que hacen innecesaria la realización de copias privadas.

¹⁰ Vid. Conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, párrafos 59, 62, 67, 69 y 72.

computación en la nube pone un espacio de almacenamiento a disposición de un usuario».

Y respecto a la segunda cuestión, también coincidiendo en esencia con el Abogado General, considera el TJUE que el artículo 5.2.b) de dicha Directiva «debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que ha transpuesto la excepción contemplada en dicha disposición, que no somete a los proveedores de servicios de almacenamiento en el marco de la computación en la nube al pago de una compensación equitativa, por la realización sin autorización de copias de seguridad de obras protegidas por derechos de autor por personas físicas, usuarios de esos servicios, para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que esa normativa prevea el pago de una compensación equitativa en favor de los titulares de derechos».

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 cuestiones generales en relación con la copia privada y con la tecnología de prestación de servicio en la nube (*cloud computing*).

1. El límite de copia privada y su compensación equitativa

Los desarrollos tecnológicos, especialmente la digitalización e Internet, así como la aparición de dispositivos electrónicos cada vez más potentes y versátiles, han facilitado enormemente la realización de copias de alta calidad de las obras protegidas por parte del público en general¹¹.

La copia privada es un límite al derecho de reproducción regulado en el artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE, que permite a una persona física realizar reproducciones en cualquier soporte sin autorización del titular de los derechos, siempre que sea para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, y que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa¹².

Se trata de un límite que se fundamenta en el interés social, al facilitar el acceso a la cultura, pero también y sobre todo, en razones de índole práctico,

¹¹ Ya con la aparición de los sistemas de copia analógica los usuarios podían hacer fácilmente copias de obras protegidas, pero estas eran de menor calidad que los originales, y además si se realizaban copias de las copias la calidad decaía rápidamente. Todo esto cambió radicalmente con la digitalización, pues las copias digitales conservan completamente la calidad del original, pudiéndose hacer copias de las copias sin que esta se vea reducida. *Vid.* GONZÁLEZ SAN JUAN (2020), pág. 35, nota 9, y Fernando CARBAJO CASCÓN (2002), pág. 129. Esto hace que la copia digital tenga un mucho mayor impacto económico, agravado por el hecho de que ahora los dispositivos de escaneado y copiado tienen unos precios muy asequibles, permitiendo que estén disponibles a nivel doméstico cada vez de forma más generalizada. *Vid.* TATO PLAZA y TORRES PÉREZ (2017), pág. 500.

¹² Es, por tanto, una limitación en sentido estricto, esto es, sujeta a compensación equitativa, siguiendo el criterio del profesor Fernando Carbajo, que denomina limitaciones en sentido estricto a los límites cuando existe compensación equitativa por provocarse un perjuicio a los titulares de derecho, y excepciones en sentido estricto a los límites en los que no debe establecerse compensación por no existir perjuicio o de existir no ser relevante. *Vid.* CARBAJO CASCÓN (2014), págs. 60 (nota 100) y 62 (nota 103).

por la imposibilidad de controlar de forma eficiente la realización de las copias privadas¹³, y al suponer una limitación de los derechos de los titulares deberá interpretarse de forma estricta¹⁴.

Es, además, un límite potestativo o facultativo para los Estados Miembros de la UE¹⁵, si bien la gran mayoría lo tienen establecido y además han previsto una compensación equitativa¹⁶, aunque existen algunas excepciones, como por ejemplo Irlanda, cuya regulación contempla el límite pero no la compensación equitativa¹⁷.

Como bien nos recuerda Vanessa Jiménez¹⁸, el concepto de compensación equitativa por copia privada es un concepto autónomo del Derecho de la UE, que debe interpretarse de manera uniforme (STJUE de 21 de octubre de 2010, asunto *Padawan*, C-467/08, ECLI:EU:C:2010:620), aunque cada Estado deberá determinar libremente los diferentes aspectos y detalles de la compensación equitativa (STJUE de 11 de julio de 2013, asunto *Amazon.com*, C-521/11, ECLI:EU:C:2013:515), si bien deberán tener en cuenta el perjuicio causado a los titulares de los derechos, así como la eventual existencia de medidas tecnológicas de protección¹⁹.

El límite de copia privada y la compensación equitativa asociada al mismo han sido fuente de muchas controversias doctrinales²⁰ y también de numerosos conflictos, tanto en los juzgados y tribunales nacionales como en el ámbito de la UE, y prueba de ello es la gran cantidad de sentencias del TJUE en las que se ha tratado de forma directa o indirecta este tema²¹, y estamos seguros

¹³ Vid. APARICIO VAQUERO (2016), pág. 27, y TATO PLAZA y TORRES PÉREZ (2017), pág. 500. Fernando Carballo también coincide en que el principal fundamento de este límite es la imposibilidad de controlar la realización de las copias privadas en la práctica, pero añadió en su día el matiz de la aparente inocuidad de las copias analógicas, aunque esto ya no es válido hoy en día y mucho menos para las copias digitales. Vid. FERNANDO CARBALLO CASCÓN (2002), pág. 129.

¹⁴ Vid. conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, párrafo 33.

¹⁵ Pero una vez regulada la existencia del límite, la compensación equitativa asociada ha de establecerse con carácter imperativo, y como indica Jaime Delgado, el titular del derecho no puede renunciar a la percepción de esta compensación. Vid. DELGADO GARCÍA-POMAREDA (2018), pág. 368.

¹⁶ En España, el límite de copia privada viene regulado en el artículo 31.2 TRLPI aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. En este artículo, además de las condiciones que establece la Directiva 2001/29/CE (realizada por persona física, exclusivamente para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales), se exige que la reproducción se realice a partir de una fuente lícita (condición que ya había establecido el TJUE en su Sentencia de 10 de abril de 2014, *ACI Adam*, C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254, párr. 41) y que no se vulneren las condiciones de acceso a la obra o prestación, y que además la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva o lucrativa, ni de distribución mediante precio. Por otra parte, la regulación de la compensación se encuentra en el artículo 25 TRLPI, que fue posteriormente objeto de desarrollado reglamentario en el Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre.

¹⁷ Vid. Private Copying Global Study, pág. 249. Disponible en <https://www.cisac.org/services/reports-and-research/private-copying-global-study> (última consulta: 24 de abril de 2023).

¹⁸ Vid. JIMÉNEZ SERRANÍA (2018), pág. 249; FERNÁNDEZ-LASQUETTY MARTÍN (2019), pág. 111; DELGADO GARCÍA-POMAREDA (2018), pág. 368, y conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, párrafo 57.

¹⁹ Esta compensación suele financiarse en casi todos los países mediante un canon que grava a los diferentes soportes, equipos y aparatos utilizados para la reproducción, pues cobrarlo directamente a los autores sería imposible en la práctica. No obstante, deben establecerse mecanismos de devolución del canon cuando los soportes, equipos o aparatos sean adquiridos por una persona jurídica (que está excluida del límite de copia privada), o por una persona física que los vaya a utilizar exclusivamente con fines profesionales.

²⁰ El límite de copia privada (junto con su compensación equitativa) es probablemente el límite que mayor atención han acaparado históricamente, y de los más cuestionados y discutidos. Vid. TATO PLAZA y TORRES PÉREZ (2017), págs. 498 y 499, y MARISCAL GARRIDO-FALLA y RAMÍREZ IGLESIAS (2018), epígrafe 1.

²¹ Además de la STJUE de 24 de marzo de 2022, que aquí nos ocupa, asunto *Austro-Mechana*, C-433/20 (ECLI:EU:C:2022:217), hemos encontrado las sentencias siguientes relacionadas directa o indirectamente con

de que seguirá habiendo muchas más sentencias en relación con este tema en el futuro²².

2. Computación en la nube (*cloud computing*)

Aunque el concepto de *cloud computing* no presenta fronteras nítidas, ya que existen opiniones doctrinales diferentes en relación con cuáles deben ser sus límites, la definición mayoritariamente aceptada es la establecida en el año 2011 por el NIST (National Institute of Standards and Thechnology), que podríamos traducir como: un modelo de prestación de servicios que permite el acceso ubicuo, apropiado, bajo demanda y a través de red, a diferentes recursos informáticos configurables (p. ej., redes, almacenamiento, servidores, aplicaciones y servicios), los cuales pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con mínimos esfuerzos de gestión o interacción con el proveedor²³.

Así pues, la computación en la nube es un modelo de prestación de servicios a través de una red (casi siempre Internet, pero no necesariamente) que permite el acceso bajo demanda a recursos informáticos compartidos bajo unas características muy concretas, fundamentalmente escalabilidad, ubicuidad y sencillez, y en el que normalmente el cliente no tiene ningún control o conocimiento sobre la ubicación exacta de los recursos asignados, ni lo necesita²⁴, y por este motivo se le denomina computación en la nube²⁵.

Según el modelo de servicio que se presta, las nubes pueden clasificarse en tres tipos²⁶:

— *Infraestructura como Servicio (IaaS)*²⁷: se proporciona al usuario una infraestructura informática como un servicio (v. gr. almacenamiento) para que instale su propio *software* (sistemas operativos, aplicaciones, etc.).

la copia privada o con su compensación equitativa (ordenadas por fecha de la resolución, de más reciente a más antigua): 1. STJUE de 8 de septiembre de 2022, *Ametic*, C-263/21 (ECLI:EU:C:2022:644); 2. STJUE de 29 de noviembre de 2017, *VCAST*, C-265/16 (ECLI:EU:C:2017:913); 3. STJUE de 18 de enero de 2017, *SAWP*, C-37/16 (ECLI:EU:C:2017:22); 4. STJUE de 22 de septiembre de 2016, *Microsoft Mobile*, C-110/15 (ECLI:EU:C:2016:717); 5. STJUE de 9 de junio de 2016, *EGEDA*, C-470/14 (ECLI:EU:C:2016:418); 6. STJUE de 21 de abril de 2016, *Austro-Mechana*, C-572/14 (ECLI:EU:C:2016:286); 7. STJUE de 12 de noviembre de 2015, *Reprobel*, C-572/13 (ECLI:EU:C:2015:750); 8. STJUE de 5 de marzo de 2015, *Copydan*, C-463/12 (ECLI:EU:C:2015:144); 9. STJUE de 10 de abril de 2014, *ACI Adam*, C-435/12 (ECLI:EU:C:2014:254); 10. STJUE de 11 de julio de 2013, *Amazon Int.*, C-521/11 (ECLI:EU:C:2013:515); 11. STJUE de 27 de junio de 2013, *VG Wort*, C-457/11 a C-460/11 (ECLI:EU:C:2013:426); 12. STJUE de 9 de febrero de 2012, *Martin Luksan*, C-277/10 (ECLI:EU:C:2012:65); 13. STJUE de 16 de junio de 2011, *ThuisKopie*, C-462/09 (ECLI:EU:C:2011:397); 14. STJUE de 21 de octubre de 2010, *Padawan*, C-467/08 (ECLI:EU:C:2010:620).

²² De hecho, se encuentra pendiente de resolución el asunto C-426/21, *Ocilion*, relativo a la copia privada en las grabadoras de vídeo en línea. Vid. DE BLAS JAVALOYAS (2022), epígrafe II.

²³ Vid. MELL, Peter, y GRANCE, Timothy (2011), pág. 2, y conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, nota 3.

²⁴ Aunque en muchos casos se pueden establecer limitaciones o restricciones contractualmente, pero sólo a nivel general, por ejemplo, prohibir que los servicios se presten desde un país que no pertenezca a la UE, o en el que no exista una regulación adecuada del derecho a la protección de datos personales.

²⁵ El servicio se presta desde algún lugar físico, pero no sabemos su ubicación exacta, de forma que es como si viniera de una nube que nos impide ver su origen. A veces se habla de Internet como sinónimo de la nube, pero realmente son conceptos diferentes. La computación en la nube es uno de los muchos modelos de prestación de servicios que pueden construirse sobre una red de comunicaciones, mientras que Internet es la gran red global de comunicaciones, distribuida y de ámbito mundial, basada en los protocolos TCP/IP.

²⁶ Existen otros criterios de clasificación, por ejemplo, en función de la forma en que están desplegadas las nubes pueden ser privadas, comunitarias, públicas o híbridas.

²⁷ *Infrastructure as a Service (IaaS)*.

— *Plataforma como Servicio (PaaS)*²⁸: se ofrece al cliente, como un servicio, plataformas informáticas orientadas al desarrollo y/o al despliegue de aplicaciones, al alojamiento (*hosting*) o al mantenimiento del *software* del cliente.

— *Software como Servicio (SaaS)*²⁹: se proporcionan al cliente aplicaciones *software* que están accesibles, con carácter general, desde cualquier tipo de dispositivo utilizando un navegador web o bien un programa diseñado para ello (el ejemplo más común es el correo electrónico a través de la web).

Las principales ventajas del *cloud computing* frente a otras arquitecturas o modelos son sus menores costes a corto plazo (al estar basado en un modelo de pago por uso), su inmediatez a la hora de implantarlo (una vez contratado el servicio, está completamente disponible de forma instantánea), la sencillez en su utilización³⁰, y finalmente, la facilidad para ampliar o reducir el servicio (o incluso para dejar de utilizarlo).

En cuanto a los inconvenientes de la computación en la nube, destacamos los riesgos de seguridad y de vulneración del derecho a la protección de datos personales (y de otros derechos fundamentales)³¹, la posible indisponibilidad del servicio que puede provocar graves pérdidas para los clientes, y finalmente el incremento de costes a largo plazo³².

Así pues, los discos duros virtuales en la nube objeto de la controversia analizada en la sentencia que nos ocupa, no son más que uno de los muchos servicios que pueden prestarse bajo el modelo de computación en la nube, y quedarían englobados dentro del tipo IaaS.

En las últimas dos décadas estos discos virtuales se han popularizado enormemente y su uso ha pasado a ser generalizado tanto a nivel profesional como en el entorno doméstico, y muchas veces se ofrecen como valor añadido a otro servicio (p. ej., el de acceso a Internet) de forma gratuita o a un coste muy reducido.

El usuario puede utilizar este espacio de almacenamiento para guardar contenido no protegido u obras sobre las que ostente la titularidad (por ejemplo, un artículo científico de su autoría), pero también puede utilizarlo para almacenar obras protegidas que no son de su titularidad, en cuyo caso sería necesario contar con la autorización del titular de los derechos, salvo que la reproducción quedara cubierta por alguno de los límites o excepciones de los derechos de autor, por ejemplo, el límite de copia privada.

La generalización de los servicios de almacenamiento en la nube ha supuesto un cambio de paradigma en la forma en que se realizan las copias privadas, pues ya no es necesario que el usuario disponga de un soporte físico de su

²⁸ *Platform as a Service (PaaS)*.

²⁹ *Software as a Service (SaaS)*.

³⁰ Al usuario se le ofrece un servicio plenamente funcional, siendo las tareas de mantenimiento, seguridad y actualización del *software* por cuenta del prestador.

³¹ Pues como bien indica Elisa Gutiérrez, cuando subimos un archivo a la nube perdemos el control sobre él, y esto puede afectar a nuestros derechos fundamentales, especialmente la intimidad y la protección de datos personales, pues la memoria de los dispositivos electrónicos es una extensión de la vida privada de sus titulares. Vid. ELISA GUTIÉRREZ GARCÍA (2022), págs. 5 y 6.

³² En relación con los costes, el modelo de computación en la nube puede asemejarse a un arrendamiento de un vehículo o de un inmueble, que presenta unos menores costes iniciales y a medio plazo que la alternativa de la compraventa, pero que a largo plazo puede suponer un importante incremento de coste.

propiedad para llevar a cabo la reproducción, sino que esta se almacena en el espacio proporcionado por la entidad prestadora del servicio *cloud computing*, despreocupándose el usuario de gestionar las copias de seguridad para evitar pérdidas de datos³³.

III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TJUE

A continuación, vamos a resumir el razonamiento jurídico llevado a cabo por el TJUE para responder a las dos cuestiones planteadas, un razonamiento que coincide esencialmente 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 artículo 5, apartado 2, letra *b*), de la Directiva 2001/29, debe interpretarse en el sentido de que la expresión “reproducciones en cualquier soporte”, que figura en esa disposición, abarca la realización, con fines privados, de copias de seguridad de obras protegidas por derechos de autor en un servidor en el que el proveedor de un servicio de computación en la nube pone un espacio de almacenamiento a disposición de un usuario»³⁴, esto es, si el límite de copia privada puede aplicarse a las reproducciones realizadas en discos virtuales en la nube.

El TJUE nos recuerda que la Directiva 2001/29/CE establece que el límite de copia privada se aplica a las reproducciones de obras efectuadas en cualquier soporte, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, y es claro que la realización de una copia de una obra protegida en un espacio de almacenamiento en la nube constituye una reproducción de dicha obra³⁵.

Por otra parte, respecto al concepto «cualquier soporte», el Alto Tribunal señala que hace referencia al conjunto de todos los soportes en los que una obra protegida puede ser reproducida, incluyendo también a los servidores de servicios de almacenamiento en la nube (por aplicación del principio de neutralidad tecnológica)³⁶, no siendo determinante a este respecto el hecho de que el servidor (eso es, el soporte) pertenezca a un tercero.

³³ Pero siempre la información va a estar almacenada en último término en algún dispositivo o soporte físico, aunque no sepamos dónde está ubicado. Y con el espectacular desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la generalización del uso de Internet, de las redes sociales y de la telefonía móvil en las últimas décadas, los espacios de almacenamiento requeridos a nivel global han crecido y continúan creciendo de forma exponencial, haciendo necesario encontrar nuevos sistemas de almacenamientos de gran capacidad, elevada eficiencia energética y que permitan preservar la información durante un gran número de años, y una de las posibles alternativas es el almacenamiento de datos digitales en moléculas de ADN. *Vid.* GONZÁLEZ SAN JUAN (2022).

³⁴ *Vid.* apartado 14 de la STJUE *Austro-Mechana*, C-433/20.

³⁵ *Vid.* STJUE *Austro-Mechana*, C-433/20, apartados 17 y 18.

³⁶ En virtud del cual se deben enunciar los derechos y obligaciones de manera genérica, para no privilegiar una tecnología en detrimento de otra. *Vid.* STJUE *Austro-Mechana*, C-433/20, apartado 27. Y como bien indica el Abogado General, el principio de neutralidad tecnológica exige que la Directiva 2001/29/CE sea interpretada de tal forma que no se restrinja la innovación y el progreso tecnológico. *Vid.* Conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, nota 13. Debe tenerse en cuenta que la aplicación del principio de neutralidad

Y por ello, el TJUE concluye que el límite de copia privada también se aplica a las reproducciones efectuadas por una persona física en un espacio de almacenamiento ofrecido por un prestador de servicios en la nube³⁷.

2. Segunda cuestión prejudicial

En la segunda cuestión prejudicial se pregunta, básicamente, si el artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE se opone a una norma nacional que ha contemplado el límite de copia privada y no someta a los proveedores de servicios de almacenamiento en la nube al pago de una compensación equitativa³⁸.

En primer lugar, el Alto Tribunal indica que los Estados miembros tienen un amplio margen de apreciación para concretar los diferentes aspectos relativos al sistema de compensación equitativa, pues la Directiva 2001/29/CE establece que debe existir un sistema de compensación, pero permite que los detalles sean regulados por los distintos Estados miembros, aunque recuerda que de conformidad con el considerando 35 de la Directiva 2001/29/CE deberán tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso.

El deudor de la compensación es, en principio, la persona física que realiza la reproducción, si bien debido a las dificultades prácticas relativas a la identificación de estos usuarios finales y al hecho de que el perjuicio causado individualmente por cada copia sea mínimo, los Estados miembros pueden establecer un sistema de canon que grave los equipos, aparatos y soportes aptos para realizar las reproducciones, y que puede ser repercutido por los deudores de dicho canon a los usuarios privados que los adquieren.

A continuación, el TJUE nos recuerda que por la propia naturaleza desmaterializada de la computación en la nube, los servicios pueden ofrecerse desde un Estado miembro diferente o incluso desde un tercer Estado, y además el tamaño del espacio de almacenamiento puede ser modificado por el usuario de manera dinámica³⁹.

También hace referencia el Alto Tribunal a la Sentencia de 27 de junio de 2013, *VG Wort*, C-457/11 a C-460/11 (ECLI:EU:C:2013:426), que estableció que cuando la reproducción se realice mediante un proceso único con una cadena de aparatos, se puede gravar sólo uno o varios de los elementos de la cadena⁴⁰.

Y por todo ello, el TJUE responde a la segunda cuestión judicial indicando que el artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional que no someta a los proveedores de servicios en la nube al pago de una compensación equitativa asociada a las copias privadas realizadas por los usuarios de los espacios de almacenamiento en la nube, siempre que esa misma normativa prevea el pago de la compensación equitativa a los titulares de los derechos⁴¹.

tecnológica permite una interpretación más amplia del límite de copia privada (en este caso del concepto «cualquier soporte»), enervando la interpretación restrictiva que exigen las limitaciones de derechos. *Vid.* DE BLAS JAVALOYAS (2022), epígrafe I, *in fine*.

³⁷ *Vid.* STJUE *Austro-Mechana*, C-433/20, apartado 33.

³⁸ *Ibid.*, apartado 34.

³⁹ *Ibid.*, apartado 48.

⁴⁰ *Ibid.*, apartado 52.

⁴¹ *Ibid.*, apartado 54.

3. Resumen

En esta sentencia, el TJUE establece que el límite de copia privada también se aplica a las reproducciones realizadas en discos virtuales en la nube y que los Estados miembros tienen la libertad para determinar si la compensación correspondiente se produce a través de un canon específico o bien se lleva a cabo de otra forma, por ejemplo, con el canon asociado a los dispositivos de carga y descarga, que incluso podría verse incrementado⁴².

IV. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL LÍMITE DE COPIA PRIVADA

Al realizar cualquier análisis del límite de copia privada debemos tener presente que no se trata sólo de un mero problema jurídico, ya que existen importantes intereses económicos en juego, especialmente por parte de las sociedades de gestión que tienen en la copia privada su principal fuente de ingresos⁴³, y esto hace que existan presiones para no eliminar el límite de copia privada, y consecuentemente para mantener e incrementar la cuantía de la compensación equitativa asociada.

Y dicho lo anterior, vamos a exponer algunas reflexiones sobre el límite de copia privada y a su compensación equitativa.

1. Disminución de las ventas de soportes y dispositivos

Como indicó el Abogado General en el asunto que nos ocupa, parece evidente que desde hace unos cuantos años se está produciendo una clara disminución en la venta de soportes físicos de almacenamiento y de los dispositivos utilizados para llevar a cabo las reproducciones de obras protegidas⁴⁴, y entendemos que esta disminución se debe fundamentalmente a los dos factores siguientes:

1.1. *Popularización de los discos virtuales en la nube*

Es muy posible que una parte de esta reducción en las ventas de soportes se deba a la utilización cada vez más generalizada de discos virtuales en la nube⁴⁵, que actualmente se ofrecen a unos precios muy asequibles o incluso de forma gratuita, puesto que los usuarios almacenan cada vez información en estos espacios de almacenamiento en detrimento del uso de los dispositivos físicos, de forma que muchas copias privadas ya no se realizan en soportes físicos propiedad de los usuarios, sino en estos discos virtuales.

⁴² Pero hasta la fecha, sólo uno pocos Estados han fijado un canon específico para la nube, y entendemos que debería fijarse un criterio común para evitar distorsiones en el mercado de la UE. *Vid.* DE BLAS JAVALOYAS (2022), epígrafes I y II.

⁴³ Y también por parte de los usuarios, pues son estos los que finalmente soportan la compensación, independientemente de si esta se realiza mediante canon o con cargo a los PGE. *Vid.* GONZÁLEZ SAN JUAN (2018), pág. 61.

⁴⁴ *Vid.* Conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, párrafo 67.

⁴⁵ Por ejemplo, soportes que antes eran masivamente utilizados como los CD, DVD han pasado a utilizarse casi exclusivamente de forma marginal al quedar desplazados por los discos duros virtuales, y por este mismo motivo también se ha reducido significativamente el uso de las memorias USB.

Por tanto, seguramente la generalización de los servicios de almacenamiento en la nube tenga cierto efecto en la caída de las ventas de los dispositivos de almacenamiento, y por ende en las cantidades recaudadas por el canon, aunque también puede provocar un incremento en las ventas de los dispositivos requeridos para los procesos de carga y descarga de las copias en la nube, así como de soportes de almacenamiento para los servidores de los proveedores de computación en la nube⁴⁶.

No obstante, también debemos tener presente que los usuarios utilizan cada vez más los soportes y dispositivos para generar y almacenar contenido propio, por ejemplo, sus fotos, videos o documentos personales⁴⁷, en detrimento del uso para realizar copias privadas.

Así, y aunque en términos agregados el espacio de almacenamiento en la nube que ofrecen los distintos proveedores ha crecido exponencialmente, no está nada claro qué porcentaje del mismo es utilizado realmente para almacenar copias privadas y cuál para guardar contenidos propios de los usuarios o contenidos no protegidos, y por este motivo no cabe argumentar que el hecho de que las personas físicas estén utilizando cada vez más discos virtuales en la nube y menos soportes físicos se esté traduciendo en un incremento en el perjuicio causado a los titulares de los derechos por la realización de copias privadas⁴⁸.

1.2. *Nuevas formas de explotación de las obras y nuevos modelos de negocio*

Por otra parte, el desarrollo de nuevos modelos de negocio ligados a nuevas formas de explotación de las obras protegidas, como el *streaming* o las descargas *online* de obras puestas a disposición del público⁴⁹, también afecta indudablemente a la venta de soportes físicos, pues con estos modelos de negocio las copias privadas ya no tienen sentido⁵⁰.

Por ello, y teniendo en cuenta que la tecnología permite establecer medidas tecnológicas de protección cada vez más eficaces, algunos autores han planteado eliminar el límite de copia privada⁵¹, o cuando menos, reducirlo en gran medida⁵², al ser muy probable que actualmente se esté produciendo una sobrecompensación a los titulares de los derechos.

⁴⁶ Pero estos muchas veces van a estar exentos del canon, ya que se tratará de personas jurídicas, y por otra parte pueden estar ubicados en otro Estado miembro o incluso en terceros países.

⁴⁷ Además, sin tener derecho a reembolso en el caso de España. *Vid.* MARISCAL GARRIDO-FALLA y RAMÍREZ IGLESIAS (2018), epígrafe 3.2.

⁴⁸ Pero como indica el Abogado General: «A este respecto, en el marco de la apreciación del perjuicio causado a los titulares de derechos, existe, en particular, una presunción *iuris tantum* de que las personas físicas aprovechan plenamente la capacidad de reproducción y almacenamiento de los dispositivos o soportes electrónicos puestos a su disposición», presunción que el propio Abogado General reconoce que plantea serias dudas teniendo en cuenta el entorno tecnológico actual y la forma en que los usuarios utilizan los dispositivos de almacenamiento. *Vid.* Conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, párrafo 69, nota 67.

⁴⁹ En el caso de España están excluidas del límite de copia privada a tenor del artículo 31.3.a) TRLPI, si bien esta previsión no se encuentra en la Directiva 2001/29/CE, y este hecho supone una restricción del límite de copia privada en el ámbito español.

⁵⁰ Ya no hace falta tener tres copias privadas de un disco que hemos comprado para poder escucharlo en casa, en el coche o en el móvil. *Vid.* FERNÁNDEZ-LASQUETTY MARTÍN (2019), págs. 134 y 135.

⁵¹ *Vid.* CARRASCO PERERA (2016), que considera que el límite de copia privada debe eliminarse completamente, pues además de carecer de sentido hoy en día, la compensación equitativa realmente no llega a los autores en la mayor parte de los casos.

⁵² Al considerarse que la realización de copias privadas en soportes se ha convertido en algo residual hoy en día. *Vid.* MARISCAL GARRIDO-FALLA y RAMÍREZ IGLESIAS (2018), epígrafe 2 *in fine*.

2. Principales problemas asociados a la compensación equitativa basada en canon sobre soportes y dispositivos

En la práctica, la mayor parte de los Estados de la UE tienen regulados sistemas de compensación equitativa basados en un canon que grava los dispositivos, soportes y equipos utilizados para llevar a cabo las copias privadas, pero esta no es la única opción posible, como veremos en el epígrafe siguiente⁵³.

Este sistema de canon parte de la presunción de que las personas físicas que adquieren los dispositivos y soportes gravados con el canon aprovechan plenamente su capacidad para hacer copias privadas, algo que consideramos cuando menos cuestionable⁵⁴ y que supone claramente una socialización del riesgo, pues todas las personas que adquieren los elementos gravados soportan el perjuicio que causan únicamente una parte de ellos⁵⁵.

Por otra parte, es indudable que el canon se traduce en un incremento del precio de los productos gravados, en un porcentaje que en algunos casos llega a ser muy significativo, como es el caso de los discos duros⁵⁶, y además al existir diferencias entre los distintos Estados de la UE, puede traducirse en distorsiones del mercado interior.

3. Posibles alternativas al sistema de canon sobre dispositivos y soportes

Una posible alternativa al canon sobre dispositivos y soportes sería aplicar una compensación equitativa con carga a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como ya hizo España en 2011⁵⁷, ya que de la STJUE de 9 de junio de 2013, *EGEDA*, C-470/14 (ECLI:EU:C:2016:418), no se desprende que este sistema de compensación sea, *per se*, contrario a la Directiva 2001/29/CE, sino que podría ser perfectamente compatible siempre que se garantizara que sólo las personas físicas van a soportar el pago de la compensación equitativa, y entendemos que existen diferentes alternativas para conseguirlo⁵⁸.

⁵³ Como indica Jaime Delgado, «se ha llegado a afirmar que a efectos prácticos el único sistema de financiación de la compensación es el sistema del canon», cuando esto no es cierto. *Vid.* DELGADO GARCÍA-POMAREDA (2018), pág. 385.

⁵⁴ *Vid.* Conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, párrafo 69, nota 67.

⁵⁵ *Vid.* DELGADO GARCÍA-POMAREDA (2018), pág. 372.

⁵⁶ Por ejemplo, un disco duro de estado sólido externo de 500 GB está actualmente gravado con un canon de 4 euros, cuando su coste es del orden de entre 40 y 50 euros, de forma que este canon representa entre un 8 y un 10 por 100 del precio final del producto, que obviamente ha de soportar el usuario final.

⁵⁷ Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y su reglamento de desarrollo, Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

⁵⁸ Se podría aplicar mediante un recargo en los impuestos de las personas físicas [p. ej., en el IRPF, *vid.* FERNÁNDEZ-LASQUETTY MARTÍN (2019), pág. 123], del que estarían exentos los profesionales, o bien mediante una exención de impuestos específica para empresas y profesionales en los impuestos de sociedades e IRPF respectivamente. A nuestro juicio, el fracaso del sistema de compensación español basado en los PGE se debió fundamentalmente a dos motivos, en primer lugar a un claro error legislativo, pues no se previó ningún mecanismo que permitiera que las personas jurídicas no soportaran el pago, incumpliendo claramente la jurisprudencia del TJUE, y en segundo lugar porque se limitó sustancialmente el alcance del límite de copia privada, con el fin de reducir el monto de la compensación equitativa, y esto provocó un rechazo frontal de las sociedades de gestión de derechos, que vieron fuertemente reducidos sus ingresos por copia privada [de hecho, la recaudación por copia privada pasó de los 82,2 millones de euros en el año 2010 y 61,7 millones de euros del año 2011, ambos con sistema de canon, a tan sólo 5 millones en los años 2012, 2013 y 2015, los tres bajo PGE. *Vid.* GONZÁLEZ SAN JUAN (2018), pág. 58].

Y otra opción es gravar las propias obras con un canon específico, si bien las sociedades de gestión de derechos se muestran frontalmente contrarias a un sistema de compensación de este tipo, argumentando que afectaría al precio de las obras y, por tanto, al derecho de acceso a la cultura, pero entendemos que la verdadera razón es que dejarían de controlar la recaudación de la compensación equitativa, ya que esta modalidad de canon se gestionaría de forma individual por los titulares de derechos.

Finalmente, otra alternativa es eliminar el límite de copia privada y su compensación, posición que mantiene una parte de la doctrina, minoritaria por el momento.

En nuestra opinión, el sistema de canon sobre dispositivos y soportes es, al menos hoy en día, la mejor opción, aunque también consideramos que es preciso una importante reducción de las cuantías con que se gravan los diferentes equipos y soportes, pues es claro que el uso de la copia privada se está reduciendo, así como una armonización de dichas cantidades en el seno de la UE (o al menos de los criterios con que se fijan).

4. Piratería de contenidos y copia privada

Muchas veces los usuarios (y en ocasiones también los autores e incluso las sociedades de gestión) tienen la falsa creencia de que el fin último de la compensación equitativa por copia privada es compensar las pérdidas de ingresos que los autores y otros titulares de derechos tienen como consecuencia de la piratería de contenidos, cuando realmente no tiene nada que ver, aunque a veces se utilice la piratería como excusa para defender la existencia del límite de copia privada⁵⁹.

De hecho, el TJUE ha manifestado que las copias de seguridad ha de ser realizadas a partir de una fuente lícita, de forma que no cabe tener en cuenta el daño debido a la piratería⁶⁰. Los perjuicios causados por la piratería deben perseguirse mediante las correspondientes acciones civiles, penales y administrativas contra los infractores, tanto directos como indirectos⁶¹.

5. Necesidad de una actualización normativa en la UE

La Directiva 2001/29/CE tiene más de dos décadas de antigüedad, un tiempo en el que se han producido distintos avances tecnológicos que han afectado a los derechos de autor, por lo que ha quedado desfasada en algunos aspectos, siendo precisa su modificación.

La reforma, además de actualizar la normativa al estado actual de la tecnología y tener en cuenta los cambios en las costumbres de los usuarios, debería centrarse en conseguir una mayor armonización de la legislación sobre derechos de autor y conexos en la UE⁶².

⁵⁹ Vid. MARISCAL GARRIDO-FALLA y RAMÍREZ IGLESIAS (2018), epígrafe 1.1.

⁶⁰ Vid. Conclusiones del Abogado General, *Austro-Mechana*, C-433/20, párrafo 40, nota 35.

⁶¹ Vid. GONZÁLEZ SAN JUAN (2020), págs. 425-457.

⁶² Por ello debería valorarse la aprobación de un reglamento que sustituyera a la Directiva 2001/29/CE, puesto que de esta forma se lograría una armonización plena de la normativa de derechos de autor en la UE.

En relación con el límite de la copia privada y su compensación, consideramos que debería establecerse un sistema de canon sobre los soportes y dispositivos armonizado en toda la UE, para evitar distorsiones del mercado interior. No obstante, también creemos que deben moderarse las cantidades establecidas actualmente, para tener en cuenta los nuevos modelos de negocio (especialmente el *streaming* y la descarga *online*), la mayor eficacia de las medidas tecnológicas de protección, y el hecho de que los usuarios utilizan cada vez en mayor medida los dispositivos y soportes para generar y almacenar contenidos propios en lugar de para realizar las copias privadas. Igualmente, también habrá que tener en cuenta el efecto de la generalización del uso de los discos duros virtuales en la nube, a la hora de fijar la cuantía del canon.

En lo que respecta a la normativa española, y especialmente si el instrumento normativo comunitario siguiera siendo una Directiva, consideramos que deberán realizarse una serie de reformas en el TRLPI para actualizarlo. Por ejemplo, debería eliminarse el requisito de que la copia privada no pueda realizarse con la asistencia de terceros⁶³, pues supone una restricción injustificada al límite de copia privada⁶⁴, y también es preciso simplificar al máximo el procedimiento para obtener las excepciones y reembolsos⁶⁵.

V. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En la Sentencia de 24 de marzo de 2022, *Austro-Mechana*, el TJUE ha establecido que el límite de copia privada también se aplica a los espacios de almacenamientos ofrecidos bajo computación en la nube, y por tanto, los titulares de las obras deben recibir una compensación equitativa, si bien los Estados miembros tienen libertad para determinar si aplican un canon específico o bien se utiliza alguna otra alternativa, como puede ser el canon asociado a los dispositivos de carga y descarga, que podría verse incrementado.

Los hábitos de los usuarios han cambiado, produciendo una bajada significativa en la venta de soportes de almacenamiento, tanto por la utilización de discos duros virtuales en la nube como por el desarrollo de nuevos modelos de negocio (*streaming* y descargas *online*). Por otra parte, los espacios de almacenamiento cada vez son más utilizados para almacenar contenidos propios (fotografías, videos y documentos personales), respecto de los que no tiene sentido aplicar el límite de copia privada.

Teniendo en cuenta estos cambios, y aunque algunos autores defienden la supresión del límite de copia privada, entendemos que la solución más apropiada sería mantenerlo, si bien resulta preciso reducir su alcance junto con el de la compensación equitativa asociada, que debería seguir siendo en base a un canon sobre los equipos y soportes, si bien habría que revisar la lista de equipos y soportes gravados, así como la cuantía del canon aplicado a cada uno de ellos.

⁶³ No obstante, en el caso de los discos virtuales en la nube entendemos que no existe asistencia de terceros, aunque el dispositivo pertenezca a un tercero. *Vid.* DE BLAS JAVALOYAS (2022), epígrafe II, nota 13.

⁶⁴ Requisito no contemplado en la Directiva 2001/29/CE y que supone una restricción injustificada del límite de copia privada. *Vid.* FERNÁNDEZ-LASQUETTY MARTÍN (2019), pág. 125, y CARBAJO CASCÓN (2016), pág. 17.

⁶⁵ *Vid.* MARISCAL GARRIDO-FALLA y RAMÍREZ IGLESIAS (2018), epígrafe 4.1.

Finalmente, dado que la Directiva 2001/29/CE tiene ya más de dos décadas, entendemos que es precisa su reforma con el objetivo de adaptar la normativa de los derechos de autor en la Unión a los avances tecnológicos, especialmente en lo relativo al límite de copia privada, y en la que deberán tenerse en cuenta los cambios en las costumbres de los usuarios, y también será preciso actualizar la legislación española.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- APARICIO VAQUERO, Juan Pablo (2016), «Propiedad intelectual y suministro de contenidos digitales», *InDret. Revista para el análisis del Derecho*, julio, núm. 3, págs. 1-58, <http://www.indret.com/pdf/1246.pdf> (consulta: 24 de abril de 2023).
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2002), *Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual*, Colex, Madrid.
- (2014), «Enlaces de prensa (*press linking*): entre la flexibilización y la regulación del derecho de autor en la era digital», *Revista de Propiedad Intelectual (Pe.i)*, mayo-agosto, núm. 47, págs. 13-74.
- (2016), «El retorno del canon digital. Consecuencias previsibles de la STJUE de 9 de junio de 2016», *Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 4, diciembre, págs. 11-20.
- CARRASCO PERERA, Ángel (2016), «A las barricadas, que vuelve el canon digital», *Actualidad jurídica Aranzadi*, núm. 921.
- DE BLAS JAVALOYAS, José Ramón (2022), «La condicionada no sujeción a canon por copia privada de los servicios de almacenamiento en la nube (a propósito de la STJUE de 24 de marzo de 2022)», *Diario La Ley*, núm. 10043, Sección Tribuna, 5 de abril, Wolters Kluwer, págs. 1-13 (versión *online*).
- DELGADO GARCÍA-POMAREDA, Jaime (2018), «Estudio comparativo de las últimas reformas en torno a la figura de la compensación equitativa por copia privada en España y el Reino Unido», *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. extra 37 (número monográfico reproducción humana: derecho y ciencia), págs. 365-390.
- FERNÁNDEZ-LASQUETTY MARTÍN, Javier (2019), «El límite de copia privada. Evolución histórica y construcción actual», *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 39, págs. 109-138.
- GONZÁLEZ SAN JUAN, José Luis (2018), «La copia privada en España y los sistemas de compensación equitativa: estudio comparativo», *Ibersid: revista de sistemas de información y documentación*, vol. 12, núm. 2, págs. 55-62.
- (2020), *Enlaces en la Web y derechos de autor y conexos*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- (2022), «Almacenamiento de datos digitales en moléculas de ADN: una primera aproximación jurídica», en BUENO DE MATA, Federico (dir.), *Fodertics 10.0. Estudios sobre derecho digital*, Comares, Granada, págs. 739-750.
- GUTIÉRREZ GARCÍA, Elisa (2022), «Derechos personalísimos y de índole patrimonial en el *cloud computing*: el derecho a la intimidad y la propiedad intelectual con especial atención a la copia privada en la nube», *Actualidad Civil*, núm. 12, Sección Persona y derechos, diciembre, págs. 1-23 (versión *online*).
- JIMÉNEZ SERRANÍA, Vanessa (2018), «Real Decreto-Ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada (BOE núm. 158, de 4-VII-2017)», *Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 6, núm. 1, págs. 249-253.
- MARISCAL GARRIDO-FALLA, Patricia, y RAMÍREZ IGLESIAS, Javier (2018), «La nueva regulación de la compensación equitativa por copia privada», en ORTEGA BURGOS, Enrique (dir.), *Actualidad mercantil 2018*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 363-402.

- MELL, Peter, y GRANCE, Timothy (2011), «The NIST definition of Cloud Computing», disponible en <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf> (ultima consulta: 26 de abril de 2023).
- TATO PLAZA, Anxo, y TORRES PÉREZ, Francisco (2017), «Artículo 31», en PALAU RAMÍREZ, Felipe, y PALAO ROMERO, Guillermo (dirs.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 489-508.

NO INFRACCIÓN, ADICIÓN DE MATERIA Y FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA EN UNA PATENTE: RECIENTE DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL CASO *THERMOMIX*

NON-INFRINGEMENT, PATENT ADDITION AND LACK OF INVENTIVE STEP OF THE PATENT: RECENT DEVELOPMENT IN *THERMOMIX* CASE

PILAR ÍÑIGUEZ ORTEGA*

RESUMEN

La finalidad de este trabajo es analizar las principales cuestiones planteadas en relación a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a, de 13 de enero de 2022, mediante la cual se produce un giro copernicano frente a la resolución dictada, con carácter previo, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 19 de enero de 2021, abordando en dicho pronunciamiento, el supuesto de la modificación de una solicitud de patente o de una patente concedida de forma que la protección original sea extendida más allá del contenido específico de la solicitud, tal y como esta fue inicialmente presentada y la derivación, en su caso, hacia una posible nulidad de la patente.

Palabras clave: nulidad, adición de materia, estado de la técnica, novedad, actividad inventiva.

ABSTRACT

The purpose of this paper deals with the main issues that come out of the Provincial Court of Barcelona, 15th Section, of 13 January 2022, which produces a copernican turnaround against the decision issued, prior of the judgement Commercial Court n.º 5 19th January 2021, addressing in that judgement, the case of the amendment of a patent application or a granted patent, in such a way that the original protection is extended beyond the specific content of the application as it was initially filed and its derivation towards the nullity of the granted patent.

Keywords: nullity, patent addition, state of the art, novelty, inventive step.

* Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: pilar.i@ua.es. El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación de la Generalitat Valenciana para Grupos de Investigación de Excelencia Prometeo: CIPROM/2021/57: «Protección de la innovación en agricultura en la era digital» dirigido por las profesoras E. Gallego Sánchez y N. Fernández Pérez.

Fecha de recepción: 29 de marzo de 2023 // *Fecha de aceptación:* 8 de mayo de 2023.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ASPECTOS SUSTANTIVOS PREVIOS SOBRE LA NULIDAD DE LA PATENTE POR ADICIÓN DE LA MATERIA.—1. Consideraciones jurídicas sobre la inclusión en el ámbito de protección de la patente de una materia que no estaba cubierta por la solicitud originalmente presentada.—III. *EXCURSUS* SOBRE LA NULIDAD E INFRACCIÓN DE PATENTE POR IMITACIÓN: A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, DE 19 DE ENERO DE 2021.—1. Breve referencia a la resolución judicial.—IV. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, SECCIÓN 15.^a, DE 13 DE ENERO DE 2022.—1. Argumentos básicos planteados en la apreciación del Tribunal.—2. Nulidad de la patente por adición de materia en el asunto *Thermomix*.—3. Falta de actividad inventiva y especificación de la no infracción.—4. Infracción de patente por explotación directa en el mercado.—5. Valoración de la sentencia.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. PRELIMINARY SUBSTANTIVE ISSUES OF THE INVALIDITY OF THE PATENT DUE TO ADDITION OF THE MATERIAL.—1. Legal considerations on the inclusion in the scope of patent protection of subject matter that was not covered by the originally filed application.—III. *EXCURSUS* ON THE NULLITY AND INFRINGEMENT OF A PATENT BY IMITATION: REVIEW OF THE JUDGMENT OF BARCELONA COMMERCIAL COURT N. 5, OF 19th JANUARY 2021.—1. Brief reference to the Court Decision.—IV. JUDGMENT OF THE BARCELONA PROVINCIAL COURT, 15th SECTION, OF 13 JANUARY 2022.—1. Basic statement set out in the findings of the Court of Justice.—2. The invalidity of the patent due to the lack of novelty in the *Thermomix* case.—3. Lack of inventive activity and specification of non-infringement.—4. Patent infringement due to direct exploitation acts in the market.—5. Judgment assessment.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a), de 13 de enero de 2022¹, vuelve a traer a colación un tema de clásico, de gran calado y complejidad en el ámbito de la Propiedad Intelectual, como es la nulidad de patente por la modificación de una solicitud de patente o una patente concedida, de forma que la protección otorgada se extiende más allá del contenido de la referida solicitud, tal y como esta fue inicialmente presentada, al estimarse el recurso de apelación interpuesto por la empresa Lidl Supermercados, S. A. (en adelante Lidl) contra la sentencia del juzgado de instancia, estimándose, asimismo, la demanda reconvenzional interpuesta por la referida empresa contra Vorwerk & Co. Interholding GmbH, declarándose la nulidad de la patente española ES 2 301 589, validación de la patente europea EP 1 269 898, produciéndose un giro radical en dicha resolución jurisdiccional, tanto en la valoración de hechos como de las pruebas aportadas, con relación a la sentencia previamente dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 19 de enero de 2021, donde era abordado, de forma principal, un supuesto de infracción de patente por imitación del objeto de la misma².

II. ASPECTOS SUSTANTIVOS PREVIOS SOBRE LA NULIDAD DE LA PATENTE POR ADICIÓN DE LA MATERIA

El presente epígrafe quiere ser una sucinta presentación de lo que supone la adición de materia o extensión del contenido de una solicitud de patente respecto al contenido inicialmente presentado, como causa de nulidad de la patente concedida. Pues bien, es bien sabido que la solicitud de patente debe contener, entre otros extremos, una descripción de la invención, una o varias reivindicaciones, los dibujos a los que se refiera la descripción o las reivindicaciones y un resumen

¹ ECLI:ES:APB:2022:1.

² Un exhaustivo comentario de la misma es efectuado por DOMÍNGUEZ PÉREZ (2021), págs. 357-375.

de la invención (art. 22 de la Ley de Patentes 25/2015, de 24 de julio —en adelante LP 2015—)³. A tales efectos, dichas reivindicaciones, que necesariamente se tienen que ajustar a exigencias normativas de patentabilidad, deben referirse, con claridad, concisión y fundamento en la descripción, a todo lo necesario para resolver el problema técnico al que refiere la solicitud de patente, constituyendo, en esencia, una declaración de ciencia que sirve para identificar y situar una invención en el estado de la técnica y poder valorar, en última instancia, la concurrencia de los requisitos antes mencionados. Por tanto, las mismas integran el objeto para el cual es instada dicha protección (*ex* art. 28 LP 2015 y art. 84 CPE), teniendo una particular transcendencia tanto en su procedimiento de concesión, como en aquellos otros procesos en los cuales se ha instado su nulidad.

Con estos antecedentes, y anticipándonos al tema objeto de nuestro trabajo, la LP 2015 eliminó por completo la figura de adiciones de materia más allá del contenido de la patente original⁴ puesto que ello conllevaría una ventaja no justificada, además de poder ser perjudicial para la seguridad de terceros que se basen en el contenido de la solicitud inicial⁵; recordando, a tales efectos, que los aludidos certificados de adición apenas encuentran reflejo en el Derecho comparado europeo —salvo alguna excepción aislada—, al no considerarse necesario efectuar una regulación expresa de unos títulos accesorios que puedan solicitarse durante toda la vida legal de la patente y de no requerir actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, dado que este tipo de mejoras quedarían incluidas, *per se*, dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes a la protección matriz.

En relación con ello, analizaremos en los apartados siguientes como los órganos jurisdiccionales han valorado la realización de modificaciones durante el procedimiento de concesión, de oposición o limitación de una patente concedida y, asimismo, si esta pudiera llegar a constituir una posible adición de materia o nuevo contenido que podría generar, en su caso, su anulación⁶ ante la OEPM, la EPO o, incluso, apelando a la vía jurisdiccional.

1. Consideraciones jurídicas sobre la inclusión en el ámbito de protección de la patente de una materia que no estaba cubierta por la solicitud originalmente presentada

En línea de principio, tal y como hemos anticipado, la adición de materia es habitualmente consecuencia de una modificación efectuada por el solicitante (reivindicaciones o dibujos)⁷ en la solicitud originalmente presentada durante

³ MORALES MENÉNDEZ (2015), págs. 461-462.

⁴ La introducción de materia más allá del contenido de la solicitud de patente original se prohíbe en el artículo 48.5 de la LP 2015. Asimismo, el Convenio de Patente Europea (CPE), en su edición de noviembre de 2020, en el tenor del artículo 123.2, también prohíbe la adición de materia durante la tramitación de una solicitud de patente europea. Desde una perspectiva general, GALLEGO SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ PÉREZ (2023), págs. 247 y ss.; GARCÍA VIDAL (2014), págs. 25 y ss.

⁵ Únicamente podría ser admisible, para aquellos casos en los que el objeto resultante de dicha modificación, se derive de manera directa y no ambigua de la solicitud original, esto es, que no exista la más mínima duda de que el objeto de la patente, tal como resulta de la modificación indicada, se encuentre descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud, tal como esta fue aportada.

⁶ *Vid.* artículo 102.1.c) de la LP 2015 en relación con el artículo 11 del citado Texto normativo.

⁷ Sobre el alcance de las reivindicaciones, mencionaremos el artículo 69.1 CPE junto su Protocolo interpretativo, relacionándolo en nuestro Derecho, con el artículo 68.1 LP 2015.

el procedimiento de concesión o tramitación de la misma (ya sea por adición, alteración o escisión), con el fin último de poder solventar todas las objeciones que pudieran haber sido planteadas por el examinador de la solicitud, incluyéndose de esta forma, y dentro de su ámbito de protección, materia que no estaba cubierta por la solicitud de patente inicial (*ex art. 48.5 de la LP 2015*). Asimismo, el literal del artículo 123.2 CPE prohíbe también, de forma expresa, la adición de materia durante la tramitación de una solicitud de patente europea⁸. Por su parte, como hemos señalado *supra*, la denominada materia adicionada puede implicar, del mismo modo, la nulidad de la patente concedida. En este punto, acudiendo al contenido del artículo 102.1.c) de la LP 2015, una causa de nulidad de una patente española concedida (vía nacional o vía europea) puede llegar a producirse cuando el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud tal y como fue presentada, en los términos establecidos en el literal de los artículos 123.2 y 138.1 CPE⁹. Por otro lado, en el supuesto de que la patente hubiera sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o derivada de una solicitud presentada y con sustento en el artículo 11 del citado Cuerpo Legal (solicitud presentada por persona no legitimada), la misma adolecería de nulidad por adición de materia, siempre y cuando el objeto de la patente excediera del contenido de la solicitud inicial¹⁰.

Partiendo de las anteriores consideraciones, es evidente la importancia de prestar particular atención a las modificaciones que se realicen durante la tramitación de una solicitud de patente: en primer término, si las modificaciones adicionan materia a la solicitud original, esta podría ser objeto de oposición y de nulidad, pudiendo derivar en la imposibilidad de corrección del defecto por parte de su titular, una vez que se hubiera concedido la patente. En segundo término, si la mencionada adición de materia es detectada durante la fase de tramitación, bien por el examinador, bien por el propio solicitante, este último, probablemente, podrá modificar la reivindicación, dibujo o descripción para corregir dicha adición de materia mediante una nueva modificación¹¹.

No obstante, si las modificaciones efectuadas durante la tramitación de una solicitud de patente ampliaran el objeto de la solicitud presentada y si la misma fuera concedida con dicha materia adicionada, podría darse la paradoja de que su solicitante se enfrentara a una compleja situación, en el supuesto de que un tercero presentara oposición o demanda de nulidad a la patente concedida. A tales efectos, durante el marco de un procedimiento de oposición, dicha limitación debería ser retirada de la reivindicación por aplicación del literal del artículo 48.6 de nuestra LP 2015 en relación con el artículo 123.2 CPE antes referenciado. Sin embargo, bajo dicha circunstancia, podría llegar a vulnerarse el contenido sustantivo de los artículos mencionados, lo que implicaría que el titular de la patente perdería dicho título, con o sin modificación, lo que le

⁸ El artículo 100.c) CPE incluye la misma condición como motivo de oposición a una patente europea. Sentando los criterios generales para determinar si una modificación se consideraría como materia adicionada en el sentido del artículo 123.2 CPE, traeremos a colación la SAP de Madrid de 3 de mayo de 2013, AC 2013/1456.

⁹ Vid. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b899eddb-4599-40d0-9808-1bd07bbcf1c2> (consulta: 20 de marzo de 2023).

¹⁰ DE CARLOS (2022),

¹¹ *Ibid.*, pág. 1.

situaría en una posición controvertida¹². Esto es así debido a la imposibilidad de modificar una patente una vez haya sido concedida, de tal manera que dicha modificación amplíe la protección que confiere.

Del mismo modo, y circunscribiéndonos al anterior marco expositivo, las modificaciones que hayan podido ser realizadas en una solicitud de patente durante el procedimiento de concesión o en una patente concedida durante el procedimiento de oposición o limitación, pueden resultar, asimismo, determinantes a la hora de interponerse una demanda de nulidad, como analizaremos en el presente estudio, ante un órgano jurisdiccional¹³.

III. *EXCURSUS* SOBRE LA NULIDAD E INFRACCIÓN DE PATENTE POR IMITACIÓN: A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, DE 19 DE ENERO DE 2021

En la resolución jurisdiccional a la que vamos a efectuar una breve reseña previa con el objeto de una mejor comprensión sobre el notable cambio jurisprudencial efectuado por la sentencia objeto de nuestro análisis de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 13 de enero de 2022, fue planteado un supuesto de infracción de patente por imitación de su objeto, concretamente, de las funciones de una máquina de cocina (robot de cocina) protegidas a través del indicado derecho de exclusiva¹⁴.

Así las cosas, se presentó demanda reconvencional instada por la parte demandada solicitando que el juzgado declarara la falta de infracción de la patente debido a la nulidad de esta (por adición a la materia, falta de novedad y de actividad inventiva) provocando que por parte del órgano judicial fuera efectuado un análisis previo sobre dichas cuestiones, antes de valorar la posible existencia de infracción de patente, estudiando, a estos efectos, sus reivindicaciones y en donde su imitación, con particular análisis de la doctrina de los equivalentes, devendría en una infracción de la mencionada patente, como finalmente el juzgado de instancia apreció¹⁵.

1. Breve referencia a la resolución judicial

El 14 de junio de 2019 fue presentada demanda por Vorwerk Amp. Co Interholding Gmbh ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, ejercitando

¹² Reflejada como artículo 123 (2)-(3) (*trap* en inglés). En relación con ello, *vid.* Alta Cámara de Recursos (*Enlarged Board of Appeal*) de la EPO, Decisión G1/93. Igualmente, traeremos a colación las Decisiones T-667/08, T-823/96, T-1125/07 y T-99/13.

¹³ De la misma forma, la Audiencia Provincial de Barcelona se manifiesta respecto a esta causa de nulidad, en sus sentencias de 29 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:2939) y de 15 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:145).

¹⁴ Son pocos los casos en los que los tribunales españoles han abordado el tema indicado, pero vemos conveniente traer a colación, reconociendo y aplicando la doctrina de los equivalentes, la SAP de Barcelona de 7 de junio de 2005 en la cual se analizaba la «triple identidad sustancial» (función, modo y resultado), esto es, parámetros que permiten comparar elemento por elemento, al objeto de poder considerar el mismo como equivalente de otro reivindicado, y en donde ambos deben realizar sustancialmente la misma función y producir el mismo resultado. De esta forma, no será considerado como equivalente un elemento que fue objeto de renuncia o limitación aceptada por el solicitante (*prosecution history estoppel*). Asimismo, la SAP de Barcelona (Sección 15.ª), de 18 de septiembre de 2000 (EDJ 2000/66098) y la SAP de Valencia (Sección 9.ª), de 14 de noviembre de 2007 (EDJ 2007/314004).

¹⁵ Ampliamente DOMÍNGUEZ PÉREZ (2020), págs. 356-375; VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES (2005), págs. 947-968.

acciones por infracción de patentes de invención EP 1 269 898-ES 2 301 589 (en adelante ES'589) que protegían tecnología consistente en una máquina de cocina, contra Lidl Supermercados, S. A.¹⁶. Por otra parte, la demandada alemana Lidl, que ofrecía en el mercado un robot de cocina denominado *Monsieur Cuisine Connect* bajo la marca blanca *Silvercrest* con prestaciones similares al robot de cocina de la demandante Vorwerk, Lidl formuló demanda reconvenzional instando la nulidad de la patente controvertida¹⁷ con sustento en el artículo 102.1.c) LP 2015¹⁸. El litigio se refirió a la patente europea, validada en España que protegía la tecnología incorporada en el robot de cocina, popularmente conocido en el mercado por su marca *Thermomix*. Así las cosas, en la sentencia de instancia, fue prohibido a la empresa Lidl el poder importar, publicitar o comercializar su robot de cocina *Monsieur Cuisine Connect* al haberse infringido —según se exponía en la indicada resolución jurisdiccional— la patente de Vorwerk, fabricante de la conocida *Thermomix*.

Bajo este marco contextual, la citada resolución jurisdiccional, a la vista de los hechos y comprobaciones realizadas (periciales), delimitó el ámbito de protección de la patente, interpretando las ocho reivindicaciones de producto de la patente ES'589, de las cuales, únicamente la primera (R1) era una reivindicación de producto y donde, precisamente, era centrada la controversia entre las dos partes en conflicto. Pues bien, a los efectos mencionados, se estimó que las reivindicaciones R1.1, R1.2 y R1.3 (parte pre-caracterizadora de la reivindicación 1) eran conocidas en el estado de la técnica¹⁹. Por tanto, derivada de la discrepancia de interpretación de la reivindicación R1.1²⁰, el órgano judicial apreció que la interpretación de la citada característica debía efectuarse de forma conjunta e integradora con el resto de las características técnicas de la primera reivindicación, y que por tanto, cuando la tapa del robot de cocina era desclavada por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación (R1.2), se interrumpía el mecanismo agitador por motivos de seguridad (R1.3). Además, cuando la tapa se enclavaba por giro alrededor del eje vertical (R1.2) esta posición de giro definía la posición de funcionamiento del vaso de agitación (R1.2 y

¹⁶ Efectuando una referencia temporal, en el año 2007, la mencionada empresa interpuso demanda por infracción de patente contra el fabricante español de electrodomésticos Taurus, con relación al robot de cocina *Mycook*, que fue parcialmente estimada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, interponiéndose, con posterioridad, recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, desestimando la apelación de la compañía alemana y estimando la de la española, declarando la nulidad de 23 de las 24 reivindicaciones de la patente de Vorwerk. La empresa creadora de la *Thermomix* decidió acudir en última instancia, al Tribunal Supremo, interponiéndose un recurso extraordinario de infracción procesal y recurso de casación. En el mismo, se refería a la vulneración de una patente relacionada con un dispositivo que hace que «la función de batido sólo pueda activarse cuando la temperatura de calentamiento ha sido programada por debajo de un límite». Finalmente, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal desestimó los recursos de Vorwerk y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, otorgando legitimidad a la fabricación y venta de los robots *MyCook* de Taurus.

¹⁷ Del mismo modo, instó que se condenara a Lidl a cesar toda importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o comercialización del robot *Monsieur Cuisine Connet*; a retirar del mercado todos los ejemplares del mismo que se hallaren en su poder o bien, en manos de sus distribuidores; a retirar del mercado y destruir cualesquiera materiales promocionales y documentos comerciales en los que se reprodujera dicho producto; a abstenerse en los sucesivos a importar, almacenar ofrecer y/o comercializar máquinas de cocina que presentaran las características reivindicadas de la patente ES'589 y al resarcimiento de daños y perjuicios causados además del abono de las costas generadas por el procedimiento.

¹⁸ Cfr. artículos 123.2 y 138.1.c) CPE. Nuestra jurisprudencia ha aplicado este último precepto en relación con las patentes europeas con efectos en España en la SAP de Barcelona (Sección 15.ª) de 12 de septiembre de 2014 (AC 2014/1807), entre otras.

¹⁹ Analizando ampliamente estas cuestiones, PORTELLANO DÍEZ (2000), págs. 15 y ss.

²⁰ FD 2.º, 27.

R1.3) de manera que no era viable una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento del mismo (R1)²¹.

Continuando con el hilo expositivo de la resolución, también se produjeron discrepancias a la hora de interpretar que debía entenderse cuando se efectuaba expresa referencia a la «función de pesada de la máquina de cocina» (R1.4) concluyéndose, a tales efectos, por parte del órgano jurisdiccional, que de la descripción de la patente se desprendía que la tarjeta de control poseía un circuito eléctrico que controlaba la función de agitación y otro circuito que controlaba la función de pesada (R1.6) de manera que dichas funciones se podían considerar como independientes²².

A tenor de lo expuesto, la interpretación conjunta de las reivindicaciones R1.4 y R1.5²³ junto con la R1.6 podría llegar a admitirse como la «esencia de la invención»²⁴ al especificarse, de forma precisa, que la función de agitación era independiente de la función de pesada de la máquina de cocina, lo que permitiría que una vez puesta en marcha la misma, se procediera al pesado de alimentos con la tapa puesta, con independencia de que el vaso estuviera asegurado o no, y que la tapa estuviera abierta o cerrada, siempre que constara como enchufada y encendida la máquina a la corriente eléctrica. Desde dicha perspectiva, lo que se estimó, en última instancia, fue la seguridad del producto²⁵ delimitándose, por tanto, el objeto de la patente y cumpliéndose con el literal del artículo 69.1 CPE²⁶ (*ex art.* 68.3 LP 2015) con relación al contenido de las reivindicaciones, al haberse efectuado una interpretación literal de las mismas²⁷. Sentado lo que antecede, y una vez concretado el ámbito de protección de la patente, la sentencia consideró acertada la posición mantenida por Lidl, estimándose la adición de materia en la patente de Vorwerk que había sido alegada como motivo de nulidad²⁸ al haberse ampliado la protección de forma ilegítima en el curso de la tramitación de la patente por falta de novedad²⁹ y actividad inventiva³⁰ —las reivindicaciones de-

²¹ FD 2.º, 31.

²² FD 2.º, 34.

²³ Cfr. artículo 102.1.c) LP que consagra la nulidad de la patente cuando «su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal y como fue presentada», en los mismos términos que los artículos 123.2 y 138.1.c) CPE.

²⁴ FD 2.º, 38. Asimismo, recordaremos con relación a la nulidad de patente por adición, la SAP de Madrid, de 3 de mayo de 2013 (AC 2013/1456), en donde se reflejaron unas pautas generales para determinar si una concreta modificación debía considerarse como materia añadida en el sentido que reflejada el artículo 123.2 CPE.

²⁵ FD 6.º, 141-144.

²⁶ *Vid.*, a tales efectos, el FD 6.º, 139-144. Desde un punto de vista doctrinal, valorando estas cuestiones de forma de forma exhaustiva, MASSAGUER FUENTES (2005), pág. 24; GARCÍA VIDAL (2014), págs. 15-35.

²⁷ Traeremos a colación los interesantes comentarios de DOMÍNGUEZ PÉREZ (2021) págs. 58-373. Desde un punto de vista jurisprudencial y sobre la interpretación de las reivindicaciones a efectos de delimitar la extensión de la protección conferida por la patente, *vid.* las consideraciones de las SSTs de 7 de noviembre de 2014 (RJ 2014/6168), de 12 de julio de 2013 (RJ 2013/8088) y de 10 de mayo de 2011 (RJ 2011/3853) entre otras.

²⁸ Cfr. artículos 54.1 y 138.1.c) CPE y artículo 102.1.c) LP 2015. Aportando un punto de vista general, BOTANA AGRA (2013), pág. 213; MARCO ALCALÁ (2015), págs. 481-484.

²⁹ Cfr. artículo 54.1 y 2 CPE. Asimismo, se deberán tener en consideración, al no detallarse la forma en que ha de valorarse el juicio de novedad, las Directrices de Examen EPO (actualmente, versión EPC and PCT-EPO *Guidelines* 2023, con entrada en vigor el 1 de marzo de 2023) y las de la OEPM (versión 2.0 2016; y con relación a modelos de utilidad, se han publicado en enero de 2023), que ha sido seguidas de forma reiterada por nuestros órganos judiciales incorporan distintas referencias a la ampliación del contenido de la solicitud originalmente presentada explicando cuándo se considera que se da o no dicha ampliación del contenido. *Vid.* a estos efectos, el FD 3.º, 62, 64 y 65.

³⁰ El Juzgado de Instancia valoró, con sustento en los artículos 8 LP y 59 CPE, la actividad inventiva en relación con la determinación del estado de la técnica, del problema técnico objeto que se pretendía solucionar en este asunto concreto y la valoración de la obviedad, y si el experto en la materia había alcanzado (*could-*

pendientes debían automáticamente considerarse necesariamente inventivas—³¹. En efecto, Vorwerk incluyó elementos nuevos en su solicitud de patente durante su proceso de tramitación ante la OEP (*ex art.* 123.2 CPE)³².

No obstante, tras el resultado desfavorable al haberse desestimado la demanda reconventional de Lidl y estimando la demanda de infracción formulada por Vorwerk, la empresa Lidl interpuso recurso de apelación contra dicha resolución judicial volviendo nuevamente a insistir en la nulidad de la patente ES'589 de Vorwerk por encontrarse incurso en los vicios de adición de materia y de falta de actividad inventiva, así como en la inexistencia de infracción del robot *Monsieur Cuisine Connet*, cuya resolución dirimiendo el aludido recurso, produjo un giro copernicano a lo reseñado hasta el momento actual en punto al análisis de la actividad inventiva y que iremos desgranando en los siguientes epígrafes.

IV. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, SECCIÓN 15.^a, DE 13 DE ENERO DE 2022

1. Argumentos básicos planteados en la apreciación del Tribunal

En su Sentencia de 13 de enero de 2022, la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso de apelación presentado por Lidl contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona de 2021, en donde se había condenado a dicha empresa por infracción de patente, ordenándose, asimismo, la retirada de todos sus robots de cocina *Monsieur Cousine Connect*. Por otro lado, como hemos anticipado con anterioridad, en la resolución de instancia se prohibió a Lidl importar, publicitar o comercializar su robot de cocina *Monsieur Cuisine Connect* por infringir la patente de Vorwerk, fabricante de la conocida *Thermomix*, además del resarcimiento de todos los daños y perjuicios generados. Pues bien, la Audiencia resolvió que la patente europea de Vorwerk era nula por dos motivos concretos: el primero de ellos, por adición de materia en el título concedido, esto es, por haber ampliado la protección de forma ilegítima en el curso de la tramitación de la patente; en segundo término, porque la solicitud no disponía de actividad inventiva, proclamándose de la misma forma por dicho órgano jurisdiccional, que hasta en el supuesto en el que la patente se hubiera considerado como válida no se habría producido infracción por parte de Lidl, de la patente Vorwerk.

Se trata, en esencia, de una resolución que aborda cuestiones clásicas en el derecho de patentes, de gran complejidad (conurrencia del vicio de adición de materia a consecuencia de generalizaciones intermedias; divulgaciones implícitas en la solicitud de patente originariamente presentada en el marco de posibles defectos de materia añadida como causa de nulidad; análisis de la actividad in-

would) el mismo resultado que la invención que se estaba cuestionado (FD 5.º, 81 y 104-107). Analizando estas cuestiones, CUETO (2015), págs. 83-101; MARCO ALCALÁ (2015), págs. 481-484; DOMÍNGUEZ PÉREZ (2021), pág. 369.

³¹ FD 5.º, 113.

³² Recordaremos qué en el año 2014, la OEP adicionó a sus Directrices de interpretación del alcance de las modificaciones contenidas en el artículo 123 CPE, dos nuevos párrafos.

ventiva desde la aplicación del problema-solución; y las interpretaciones de las reivindicaciones de patente)³³, que suscitan importantes discusiones jurídicas, y cuyas líneas esenciales pasaremos a exponer en los siguientes apartados.

2. Nulidad de la patente por adición de materia en el asunto *Thermomix*

Desde un ámbito sustantivo y dentro del desarrollo del derecho de patentes, vemos necesario recordar que la nulidad de la patente por adición de materia, *ex* artículo 102.1.c) LP 2015, constituyó una novedad en este Cuerpo normativo al intentar coordinar las causas de nulidad establecidas para las patentes europeas [art. 138.1.c) CPE] y las delimitadas para las patentes nacionales, entre las que no se encontraba contemplada la indicada mención de nulidad. Así las cosas y considerando que un porcentaje amplio de patentes españolas deriva de la validación de las patentes europeas y que el CPE ya establecía la adición de la materia como causa de nulidad, era necesario la coordinación del Cuerpo legal español, a estos efectos³⁴.

A la vista de lo expuesto con anterioridad, en el caso objeto de nuestro análisis y reproduciendo la sistemática jurídica vertida por el juzgado de instancia, la Audiencia Provincial de Barcelona analiza el recurso interpuesto por Lidl en cuanto a las alegaciones aducidas en relación con el defecto de adición de materia en la patente ES'589, de las que dicha empresa ya había predicado de las características técnicas R1.4 y R1.5 de su reivindicación primera³⁵, volviendo de nuevo a reiterar, en lo que respecta a la característica R1.4, y frente al criterio mantenido en la resolución jurisdiccional apelada, que en la descripción de la solicitud original de la patente de Vorwerk no se había producido divulgación alguna, ni explícita ni implícitamente, con relación a que el que el dispositivo de pesada de la máquina objeto de la invención estuviera controlado por un circuito de mando, ni por ende, que este estuviera integrado en la tarjeta de control³⁶.

Sobre esta específica cuestión, el Tribunal de apelación, con sustento en el artículo 123 CPE y con mención expresa de varias de sus resoluciones anteriores³⁷, recordó que las modificaciones introducidas en la solicitud de patente, únicamente serían admisibles en la medida en que derivaran de esta a los ojos de experto en la materia, de manera directa y sin ninguna ambigüedad, lo que acontecería cuando no existiera la mínima duda de que el objeto de dicha patente, tal y como resultara de la modificación mencionada, se encontrara descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud inicial, no estimándose como suficiente que dicha combinación fuera o no contradictoria con la descripción original. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional consideró la existencia de adición de materia alegada en la patente de Vorwerk como motivo de nulidad, al entender que había sido ampliada la protección de forma ilegítima en el devenir de la tramitación de la patente [*ex* art. 102.1.c)]

³³ MASSAGUER FUENTES (2005), págs. 48 y ss.; CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), pág. 96; VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES (2005), págs. 9465 y ss.

³⁴ BOTANA AGRA (2013), pág. 213; DOMÍNGUEZ PÉREZ (2021), pág. 364.

³⁵ Vemos necesario reflejar que aunque la demanda reconvenional contiene un ataque por falta de novedad, el mismo fue desistido posteriormente por Lidl (FD 20, 20).

³⁶ CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), pág. 97; SHISHKUNOVA (2022), págs. 4-6.

³⁷ FD 6.º, 27 y 28-30, con cita de la SAP de Barcelona de 29 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:2939) y SAP de Barcelona de 15 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:12688).

LP 2015; arts. 123.2 y 138.1.c) CPE]³⁸. A lo antes referido y con reflejo de la doctrina delimitada por las Cámaras de Recursos de la EPO y sus Directrices de Examen³⁹, la Audiencia también aseveró que las modificaciones introducidas en la solicitud de patente traducidas en la característica R1.4 durante el proceso de tramitación ante la OEP por parte de Vorwerk, habían incluido elementos nuevos⁴⁰, esto es, se habían introducido características que no se encontraban divulgadas —ni de forma expresa, ni implícita— en la solicitud, tal y como fue presentada, lo que legalmente no estaba permitido.

Con todo, en el marco de dicho análisis y efectuándose por parte del órgano jurisdiccional una comparativa entre la solicitud de la patente y su reivindicación, de forma específica estima, que el hecho de que en la descripción inicial se mencionaran de manera separada dos funciones de la tarjeta de control (agitación y calentamiento) y no se hiciera referencia al dispositivo de pesada (R1.6) impedía considerar que dicha solicitud de patente divulgara la idea de un dispositivo de pesada controlado por un circuito autónomo de la misma tarjeta de control que el dispositivo batidor y del de calentamiento, indicándose, a estos efectos, que la divulgación no se había efectuado.

Así las cosas, y remitiéndose implícitamente al contenido establecido en el artículo 69 CPE, que descarta tanto una interpretación estrictamente literal, como una interpretación voluntarista o subjetiva y optando por un término medio entre esos extremos que sustente una posición, que ampare a la vez, una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros⁴¹, consideró acertada la posición defendida por Lidl, concluyendo que dicha divulgación tampoco había sido efectuada, ni de forma expresa, ni de manera implícita en la solicitud original, entendiendo que un experto en la materia no podría deducir la característica mencionada de forma directa y sin ningún tipo de ambigüedad de la solicitud inicial⁴².

Por tanto, precisamente por las dudas existentes en torno a la divulgación implícita de esta información y en aplicación de la doctrina general antes referida, entiende el órgano jurisdiccional que la modificación de la solicitud original traducida en la característica R1.4, suponía ampliación de materia, infringiéndose, a tales efectos, la prohibición de ampliar la protección en relación a lo inicialmente solicitado, lo que derivó en la nulidad de la reivindicación principal R1 y con ella, la de todo el título. Del mismo modo, fue descartada por el Tribunal la adición de materia por el supuesto defecto comúnmente denominado «generalización intermedia» o «restricción intermedia», esto es, la prohibición de que una reivindicación sea modificada sobre la base de la selección de una serie de características aisladas de un conjunto de características divulgadas originariamente o sólo de manera combinada⁴³.

³⁸ El artículo 102.c) LP 2015 consagra la nulidad de la patente al establecer: «Cuando su objeto exceda del contenido de la patente tal y como fue presentada».

³⁹ Expuso que la OEP al revisar sus directrices en el año 2014, adicionó dos nuevos párrafos en las mismas que interpretaban el artículo 123 CPE; actualmente *vid. European Patent Office-H-IV*; versión marzo de 2021. Desde un punto de vista jurisprudencial, en relación con este tema, son interesantes diferentes Decisiones de la Cámara de Recursos de la EPO (*Board of Appeal*) T-667/08, T-823/96 y T-99/13, entre otras.

⁴⁰ Refiere el Tribunal a la prueba pericial practicada (característica cuestionada R1.4), que desglosa en dos y que denomina como R.1.7 y R.1.8 (R1.4 prueba pericial de la demandante) siendo la combinación de dichas características ajenas a la invención que describía la solicitud inicial.

⁴¹ Con cita específica de la sentencia de 30 de enero de 2013 (ECLI:ES:APB:2013:2722).

⁴² FD 6.º, 38 y 30.

⁴³ *Vid supra* nota 40.

Recuérdese, en este sentido, que según refleja la jurisprudencia de las Cámaras de Apelación⁴⁴, normalmente no estará permitido una reivindicación modificada sobre la base de la selección de una serie de características técnicas aisladas de un conjunto de características divulgadas originariamente sólo en combinación. No obstante, conviene precisar que la generalización intermedia puede resultar admisible, de acuerdo con la prescripción establecida en el artículo 123.2 CPE, si resulta de una información no ambigua mediante la que el experto en la materia pueda extraer del ejemplo y del contenido de la solicitud, tal y como la misma fue presentada. Por su parte, la extracción de una característica aislada de una combinación divulgada originariamente y su uso para delimitar la materia reivindicada, únicamente se encontraría permitido sobre el literal del artículo 123.3 del citado Cuerpo normativo, siempre y cuando la característica mencionada no se encuentre vinculada, de manera inseparable, con las demás características adicionales de esa combinación⁴⁵.

Por tanto, sobre la base de lo expuesto, la Audiencia no admitió la alegación planteada por Lidl —que reprodujo íntegra en apelación— con relación a la existencia de materia adicionada, derivada de la característica R1.5 al mencionar únicamente la función de agitación como activada por el interruptor, con omisión de la característica «al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control» incluida en la descripción original. En efecto, sostuvo la Audiencia de Barcelona que la descripción original continuaba afirmando «el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera (se alimenta o proporciona electricidad) a consecuencia de la maniobra del interruptor» esto es, lo que se encontraba incluido en la característica R1.5, no existiendo, *per se*, la denominada generalización intermedia. Sorprendentemente, el Tribunal indicó que las conclusiones vertidas en este punto no dejaban de ser dudosas, como resultaba del hecho de que su postura defiriera de la expresada por el juzgado de instancia, al entender, de forma textual, «que deben dar respuesta al resto de las cuestiones planteadas, siquiera sea con el carácter de para mayor abundamiento»⁴⁶.

3. Falta de actividad inventiva y especificación de la no infracción

Sentado el anterior marco expositivo y declarada la existencia de materia añadida, se continuó analizando por parte la Audiencia de Barcelona, los motivos aducidos por Lidl para la impugnación de la validez de la patente, en particular, y habiendo quedado la falta de novedad fuera de discusión alguna, el muy diferente enfoque con relación a la falta de actividad inventiva que el expuesto por el juzgado de instancia. En efecto, se partía de un estado de la técnica muy alejado de la invención, además de plantearse de forma completamente equívoca, el problema técnico objetivo —ataque sustentado en el documento D1-*Braun*—, o bien, por no deducirse la obviedad de la invención de Vorwerk tras haberse aplicado el método problema-solución, en el supuesto de la segunda interpelación generada a partir del documento D3-*Philips* (citado en los antecedentes de la resolución). Del mismo modo, Lidl criticó en su recurso, la decisión del juzgado de instancia sobre la invalidación del documento D1-*Braun*

⁴⁴ Dicha jurisprudencia la encontramos contenida, de forma resumida, en T-219/09 y T-1944/10.

⁴⁵ T-0714/00. Del mismo modo, *vid.* el FD 6.º, 46.

⁴⁶ FD 6.º, 48.

como documento de estado de la técnica más cercano a la invención, por resultar conforme a las directrices y doctrina de la EPO —a estos efectos, refería que era un documento dirigido al mismo propósito que la invención, relacionado con el mismo problema, además de pertenecer a idéntico campo técnico—. A mayor abundamiento, adujo que la característica R1.1 (sistema de seguridad) de la patente de Vorwerk, fuera conocida en otras máquinas del estado de la técnica, no invalidaba D1-*Braun* como estado de la técnica más cercano y como punto de partida para llegar a la invención, por lo que el problema técnico objetivo planteado pudiera no coincidir con el señalado en la patente. Igualmente, el que D1-*Braun* careciera de la característica R1.6, adolecía a una valoración incorrecta efectuada por el juzgado de instancia al analizar en qué consistía realmente la contribución técnica de la invención.

Pues bien, dentro del marco de este particular engranaje, la Audiencia de Barcelona entró a valorar tanto el estado de la técnica más próximo a fecha de depósito de la solicitud de la patente, como la obviedad de la invención para un experto en la materia a la vista de los documentos aportados, esto es, si el robot de cocina de Lidl incorporaba la característica R1.1 de la patente de Vorwerk, manifestando al efecto, que el motivo de la discrepancia se centraba en analizar si en el producto de la demandada —el vaso de agitación y la tapa— podían llegar a ser enclavados de tal manera que sería factible una intervención dentro del vaso de agitación durante su funcionamiento. De entrada, la demandada argumentó que para poder invertir el vaso era necesario detener previamente el mecanismo agitador, mientras que la demandante sostenía que al desenclavar la tapa era desactivado el interruptor, dejando de suministrar energía en ese momento, el mecanismo agitador.

Así las cosas, efectuadas las anteriores consideraciones y trayendo a colación lo prevenido en el artículo 52 del CPE y en el artículo 4 de LP 2015, tal y como ya era recogido en la resolución recurrida⁴⁷, el examen de la actividad inventiva suponía enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo cual, necesariamente habría que plantearse, si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y en función de sus propios conocimientos, sería capaz de obtener el mismo resultado sin aplicar su ingenio⁴⁸. Con todo, de conformidad con el contenido sustantivo del artículo 8 de la LP 2015, la Audiencia de Barcelona, sin entrar a valorar las apreciaciones efectuadas en la Sentencia de 27 de julio de 2021 sobre la incorrecta formulación del problema técnico objetivo planteado por Lidl⁴⁹, determinó que el mismo era «como impedir el acceso o intervención dentro del vaso de agitación cuando está en funcionamiento» y amparándose en los mimbres del examen de la actividad inventiva de la patente ES'589 revocó, en este punto, la resolución del juzgado de instancia, efectuando una aproximación al problema-solución⁵⁰ además de apreciar que la característica reivindicada como solución del problema técnico objetivo que se pretendía solventar⁵¹, ya se encontraba incluida en el estado de

⁴⁷ FD 5.º, 68.

⁴⁸ Desde un ámbito general, *vid.* CUETO (2015), pág. 86.

⁴⁹ FD 5.º, 70-113.

⁵⁰ FD 6.º, 86.

⁵¹ Documentos D3-*Philips* (citado en los antecedentes) y D6-*Matsushita*, divulgando ambos un sistema de seguridad consistente en el bloqueo de la tapa para impedir el acceso al interior del recipiente durante su funcionamiento, característica que según se expone en los antecedentes de la invención, ya era conocida en el estado

la técnica más próximo (*ex arts. 54.2 y 56 CPE*)⁵², lo que para un experto en la materia⁵³ habría resultado una solución obvia y no inventiva al problema suscitado⁵⁴, concluyendo, bajo estos parámetros, que la patente de Vorwerk carecía de actividad inventiva. A mayor abundamiento, sigue exponiendo el Tribunal, incluso para el supuesto en que la patente hubiera sido considerada como válida, tampoco hubiera existido infracción de la misma.

Continuando con dicho análisis, mucho más concisa fue la valoración que el órgano jurisdiccional realizó frente al detallado estudio efectuado por el juzgado de instancia⁵⁵ del segundo de los fundamentos expuestos por Lidl frente a la actividad inventiva de la patente ES'589 de Vorwerk a partir de D3-Philips (EP 0638273) como estado de la técnica más cercano en combinación con el D1-Braun o D9-Ronic (FR 2 651 982)⁵⁶.

En suma, y siendo indiscutido que las características R1.4 y R1.6 representaban diferencias entre la invención de Vorwerk y D3-Philips (EP 0638273), como indubitada era la enunciación del problema técnico que el Tribunal, frente a la sentencia de instancia, exponía en diferentes términos⁵⁷, concluyó que el experto en la materia habría recurrido al documento D1-Braun que ofrecía la solución al problema planteado al haberse divulgado las características de la invención, con excepción de la R1.1, o incluso, al documento D9-Ronic, motivo por el cual la patente de Vorwerk carecía de actividad inventiva⁵⁸.

4. Infracción de patente por actos de explotación directa en el mercado

Una vez estimados los motivos del recurso de Lidl que determinaban la nulidad de la patente española ES 2301 589 de Vorwerk (validación de la patente europea EP 1269 898) por adición de materia y por falta de actividad inventiva, fueron analizados por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, los argu-

de la técnica. Por ello, señala la Audiencia Provincial de Barcelona, que la invención de la patente de Vorwerk resulta obvia y no inventiva a los ojos de un experto en la materia en esta primera aproximación que plantea Lidl.

⁵² Asimismo, la Audiencia de Barcelona efectúa referencia a resoluciones de las Cámaras de Apelación de EPO: T-254/86, T-282/90, T-70/95, T-644/97, T-656/90.

⁵³ El órgano jurisdiccional, en el punto 97 de la sentencia, concreta los rasgos comunes que tiene que tener un experto en la materia, y aduce de forma textual: «Para elegir a ese experto ideal, hay que partir del problema técnico que el invento aborda y pretende solventar, pues el experto en la materia es experto en el campo del problema técnico, no en el de la solución (T-422/93). En este punto, siguiendo el test “*could-would*”, hay que recordar que no se trata de que el experto en la materia hubiera “podido” llegar a la invención cuestionada. Es indudable que un experto podría haber llegado realizando los mismos rutinarios experimentos que realizó la titular de la patente. Pero ese análisis sería un examen *ex post facto* de la actividad inventiva, es decir, conociendo el punto de partida (el estado de la técnica más próximo) y el punto de destino (la invención cuestionada), sin tener presente que, en la fecha de prioridad de la patente, el experto no conocía la invención que soluciona el problema. Lo determinante para valorar si el invento es obvio o no, es si el experto lo habría hecho, es decir, hay que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica más próximo el experto habría llegado a la solución propuesta. Ese “habría” es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo».

⁵⁴ Con referencia por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona a la Directriz de Examen C-VII, 5.2: «En el contexto de la aproximación problema-solución, el problema técnico significa la intención y tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para proporcionarlos efectos técnicos que proporciona la invención sobre el estado de la técnica más cercano». El problema técnico así definido es el denominado como «problema técnico objetivo».

⁵⁵ Sobre el particular, *vid.* DOMÍNGUEZ PÉREZ (2021), pág. 365-366; CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), págs. 102-103.

⁵⁶ FD 5.º, 90. Desde un ámbito doctrinal, CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), págs. 103-104.

⁵⁷ FD 5.º, 100.

⁵⁸ FD 12.º, 112-114.

mentos del recurso que circunscribían la infracción de la patente por la explotación en el mercado del robot *Monsieur Cuisine Connect*.

Inicialmente, Lidl reiteró su interpretación inicial de la característica R1.1 aduciendo que aun en el supuesto en que la patente de Vorwerk se considerara válida, el robot de Lidl no la infringiría. Por su parte Vorwerk respaldó la interpretación de la característica defendida en instancia y acogida en la sentencia apelada, en cuya virtud, era el desenclavamiento lo que interrumpía el funcionamiento del mecanismo de agitación posibilitando únicamente en ese momento y tras su detención, la intervención dentro del vaso de agitación, que era lo que sucedía en el robot *Monsieur Cuisine Connect*, tal y como había quedado constancia en las pruebas periciales practicadas al efecto.

No obstante, el Tribunal, efectuando una comparación entre la invención reivindicada y el producto presuntamente infractor (característica a característica), al objeto de constatar si todas ellas concurrían en el producto —única hipótesis en la que la infracción quedaría determinada— enmendó el criterio mantenido por el juzgado de instancia, considerando más acertada la interpretación de la invención sostenida por la demandada Lidl, al valorar que la patente de Vorwerk no reivindicaba ninguna solución con relación al mecanismo de seguridad de la máquina de cocina protegida respecto a aquellos en donde ya se conocía el estado de la técnica anterior. Del mismo modo, y con relación al mecanismo de seguridad, indicó que la máquina de Vorwerk reproducía una solución que previamente era conocida en el estado de la técnica y de la que ya se hacía eco la patente en la descripción, al no permitir el desenclavamiento de la tapa del vaso de agitación si su mecanismo de agitación no se hubiera desconectado con carácter previo, suponiendo, en última instancia, que dicha máquina requeriría de una secuencia de dos pasos para intervenir en el interior del citado vaso, al ser una solución completamente diferente al estado de la técnica, que es, en este aspecto concreto, lo que la patente de Vorwerk no modificaba. Por tanto, no existía infracción en la patente de Vorwerk porque el robot de cocina de la demandada Lidl, a consecuencia de la explotación comercial de la máquina *Monsieur Cuisine Connect* permitiría, como aducía el órgano jurisdiccional y con sustento en las periciales practicadas, la apertura de la tapa del vaso de agitación sin que su mecanismo se hubiera detenido con carácter previo⁵⁹, por lo que aunque la patente fuera válida, no existiría, tampoco, infracción alguna, a este respecto.

Consecuentemente, fue estimado el recurso de apelación por parte de la Audiencia de Barcelona interpuesto por Lidl contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instancia de 19 de enero de 2021, con desestimación íntegra de la demanda principal de infracción de la patente española ES'589 titularidad de Vorwerk, y estimándose la demanda de nulidad de dicha patente instada por Lidl y formulada en vía reconvencional, tanto por adición de materia en relación con la solicitud tal como fue presentada, como por falta de actividad inventiva. Así las cosas, dicha resolución judicial ha devenido firme al no haberse interpuesto por parte de Vorwerk recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quedando, a tales efectos, declarada nula su patente y recordando que la misma llegó al término de su vida legal, el pasado 27 de junio de 2022.

⁵⁹ FD 13.º, 133.

5. Valoración de la sentencia

A lo largo de las páginas anteriores, hemos visto como la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona se ha pronunciado sobre temas controvertidos que requieren un análisis muy detallado de cuestiones técnicas. En primer término, llama poderosamente la atención el diferente enfoque de la actividad inventiva efectuado, si se compara con el expuesto por el juzgado de instancia, indicando que la solución, en este apartado, se encontraba en el estado de la técnica y era tan sencilla que resultaba obvia para un experto en la materia. Por otro lado, con relación al análisis de la concurrencia del vicio de adición de materia como consecuencia de las denominadas generalizaciones intermedias, entendemos que dicha resolución jurisdiccional ha sentado un precedente, considerando las limitadas resoluciones judiciales en donde ha sido objeto de valoración. Del mismo modo, entendemos que el concreto tratamiento efectuado por el Tribunal de las divulgaciones implícitas en la solicitud de patente originariamente presentada en el marco de los defectos de materia añadida como causa de nulidad, vuelve a reafirmar la necesidad de que estas resulten absolutamente indubitadas para el experto en la materia, en el supuesto de que llegara producirse una modificación del contenido de la solicitud inicial.

Finalmente, se echa de menos que la Audiencia, dentro del análisis efectuado sobre si la invención hubiera resultado obvia para el experto en la materia a la vista del problema técnico suscitado a partir del estado de la técnica más cercano, hubiera aclarado, de forma más taxativa, si nos encontrábamos ante un supuesto de adición de materia ilegítima y de falta de actividad inventiva y si, en su caso, hubiera podido ser aplicable el test «*could-would*» que fue impuesto en la resolución de instancia, con amparo en los artículos 8 LP 2015 y 59 CPE. En suma, sólo resta ver si dichos argumentos legales serán mantenidos en ulteriores fallos jurisdiccionales en esta específica materia.

V. BIBLIOGRAFÍA

- BOTANA AGRA, Manuel (2013), «Capítulo X: nulidad y caducidad de la patente», en VVAA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid, pág. 213.
- CANTERO RANGEL, Laura, y ROKH MONEGIER, Hoyng (2022), «El caso *Thermomix*; una vibrante batalla de ida y vuelta», *Comunicaciones de Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 95, CEFI, Madrid, págs. 81-107.
- CUETO, Antonio (2015), «Novedad y actividad inventiva», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 671-680.
- DE CARLOS, Borja (2022), «¿Es posible añadir contenido a una solicitud de patente ya presentada o a una patente ya concedida?», en <https://blogip.garrigues.com>.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva (2021), «Ámbito de protección de la patente, nulidad e infracción de patente por imitación: la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, Sección de Patentes, de 19 de enero de 2021», *ADI* 41, Marcial Pons, Madrid, págs. 355-376.
- GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza, y FERNÁNDEZ PÉREZ, Nuria (2023), *Derecho Mercantil. Parte Primera*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 247-249.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2014), *El sistema de patente europea con efecto unitario*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 15-35.

- MARCO ALCALÁ, Luis Alberto (2015), «Legitimación pasiva e infracción directa e indirecta del derecho de patente en la jurisprudencia más reciente», *ADI* 35, Marcial Pons, Madrid, págs. 481-484.
- MASSAGUER FUENTES, José (2005), «Algunas novedades en el panorama de los procedimientos por infracción de patentes», *RDM*, Madrid, págs. 45-82.
- MORALEJO MENÉNDEZ, Ignacio (2015), «Revocación y limitación de la patente», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 461-462.
- PORTELLANO DÍEZ, Pedro (2003), *La defensa del Derecho de Patente*, Civitas, Madrid, págs. 15-23.
- VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES, Miguel (2005), «La doctrina de los equivalentes y su aplicación en España», en AA.VV., *Estudios sobre Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho de la Competencia: colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Madrid, págs. 947-968.

LA LITIGACIÓN PREDATORIA EN MATERIA DE PATENTES COMO ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE: COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN DE LA CNMC DE 21 DE OCTUBRE DE 2022 (CASO S/0026/19, *MERCK, SHARP & DHOME*)

PREDATORY PATENT LITIGATION AS ABUSE OF A DOMINANT POSITION: COMMENTARY ON THE CNMC RESOLUTION OF OCTOBER 21, 2022 (CASE S/0026/19, *MERCK, SHARP & DHOME*)

CARMEN LENCE REIJA*

RESUMEN

Con fecha 21 de octubre de 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 39 millones de euros a la empresa Merck, Sharp & Dohme de España, S. A. (MSD), por un abuso de posición dominante por medio del ejercicio de acciones judiciales infundadas, con el propósito de hostigar a un competidor¹.

El propósito de este trabajo es dar cuenta de esta resolución poniendo de manifiesto los aspectos más relevantes que suscita. La importancia del asunto reside en un doble motivo: es el primer caso de litigación predatoria resuelto por la autoridad española de defensa de la competencia. Incluso en el ámbito de la UE en aplicación del TFUE, es la primera vez que se sanciona a una empresa por este tipo de conductas. En segundo lugar, porque la resolución ofrece elementos para perfilar la responsabilidad del operador dominante en lo atinente al ejercicio de determinadas acciones judiciales en defensa de su patente.

Palabras clave: patentes, Derecho de la competencia, litigación abusiva, abuso de posición dominante, genéricos.

ABSTRACT

On October 21, 2022, the National Market and Competition Commission (CNMC) fined the company Merck, Sharp & Dohme de España, S. A. (MSD), 39 million euros for abuse of a domi-

* Doctora en Derecho por el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Técnica en la Asesoría Jurídica de la CNMC. Calle Alcalá 47, 28004. Madrid Las opiniones que se expresan en el artículo reflejan únicamente la opinión personal de su autora.

¹ La resolución puede consultarse en el siguiente enlace: <https://www.cnmc.es/expedientes/s002619>.

nant position through the exercise of ungrounded legal actions, with the purpose of harassing a competitor.

The purpose of this work is to give an account of this resolution, highlighting its most relevant aspects. The relevance of the case is twofold: firstly, due to the fact that it is the first case of sham litigation resolved by the Spanish antitrust authority, even within the EU in application of the TFEU. Secondly, because the resolution defines the meaning of the special responsibility of the dominant operator with regard to the exercise of a judicial actions in defence of its patent.

Keywords: patents, competition law, sham litigation, abuse of a dominant position, generics.

SUMARIO: I. LOS HECHOS.—1. Los productos en liza.—2. El proceso judicial emprendido por MSD frente a INSUD.—2.1. Actuaciones previas.—2.2. Procedimiento de diligencias de comprobación de hechos (DCH).—2.3. Procedimiento de medidas cautelares.—II. LA RESOLUCIÓN DE LA CNMC.—1. Precedentes aplicables al caso.—1.1. El engaño a una autoridad como manifestación de una conducta ajena a una competencia basada en los méritos: el precedente de *AstraZeneca*.—1.2. Condiciones para calificar un litigio como conducta abusiva: el test *ITT Promedia*.—2. Examen de los requisitos del test *ITT Promedia* en el caso.—2.1. Primer requisito: que no pueda considerarse razonablemente que la acción judicial tiene por objeto hacer valer los derechos de la empresa que se trate.—2.2. Segundo requisito: que la acción judicial esté concebida en el marco de un plan cuyo fin sea suprimir la competencia.—3. Proyección del principio de especial responsabilidad del operador dominante a los litigios en materia de patentes.—III. CONSIDERACIONES FINALES.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. THE FACTS.—1. The products in conflict.—2. The judicial proceedings undertaken by MSD against INSUD.—2.1. Preliminary proceedings.—2.2. The Anton Piller order procedure.—2.3. The provisional measures procedure.—II. THE RESOLUTION OF THE CNMC.—1. Precedents applicable to the case.—1.1. Misleading to an authority: a non-based competition conduct on the merits: the *AstraZeneca* precedent.—1.2. Conditions for qualifying a litigation as abusive conduct: the *ITT Promedia* test.—2. Examination of the requirements of the *ITT Promedia* test in the case.—2.1. First requirement: the legal proceeding cannot reasonably be considered to attempt to assert the rights of the undertakings.—2.2. Second requirement: the legal proceeding was conceived in the framework of a plan whose goal was to eliminate competition.—3. Projection of the principle of special responsibility of the dominant operator to patent litigation.—III. FINAL CONSIDERATIONS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. LOS HECHOS

Los hechos que dan pie a la resolución se iniciaron en junio de 2017, cuando Insud Pharma (INSUD) introdujo en el mercado su producto, competidor directo del que fabricaba Merck, Sharp & Dohme (MSD). MSD, alegando que el producto de INSUD podría estar infringiendo su patente, solicitó y obtuvo medidas cautelares que durante tres meses paralizaron la fabricación y venta del producto de INSUD, lo cual condujo al abastecimiento en toda Europa, ya que el producto se fabricaba únicamente en España.

Esta paralización fue la culminación de un comportamiento que la consideró a los artículos 2 LDC y 102 TFUE y que se enmarca en la denominada litigación abusiva (*sham litigation*), una modalidad de abuso de posición dominante para la que, hasta esta resolución, no había precedentes en Europa².

En los apartados siguientes se ofrece una exposición ordenada de los hechos que sirvieron de base a la resolución y ya se apunta cuáles de ellos serían determinantes para la CNMC para apreciar la existencia de una conducta abusiva.

² Para un análisis de la litigación abusiva en el Derecho estadounidense, *vid.* VEIGA TORREGROSA (2009).

Todo ello sin perjuicio de un análisis jurídico más a fondo de la resolución y sus pronunciamientos, que tendrá lugar en el apartado II.

1. Los productos en liza

MSD era licenciataria exclusiva para España de la patente europea EP 876 815 B1 (en adelante «EP'815»), de la que era titular Merck, Sharp & Dohne, BV³. La patente protegía el anillo anticonceptivo que MSD comercializa bajo el nombre comercial *Nuvaring*. Se trata de un anillo vaginal en el que el principio activo (compuesto por etonogestrel y etinilestradiol, una combinación de sustancias que inhibe el embarazo) está disuelto en un polímero, de manera que se libera progresivamente durante su uso. *Nuvaring* fue en su momento un producto pionero al ser el primer anticonceptivo vaginal comercializado en España desde febrero de 2002.

En fecha 9 de junio de 2017, INSUD introdujo en el mercado otro anillo vaginal denominado *Ornibel* protegido por la patente PCT WO2013/120888 cuyo título es: «Sistema de administración de fármacos para su uso en anticoncepción que comprende un núcleo y una cubierta»⁴. INSUD obtuvo autorización de la AEMPS para la comercialización del producto que fue calificado como bioequivalente, es decir, genérico, del *Nuvaring* al tener la misma composición, la misma forma de administración y el mismo perfil de seguridad y eficacia⁵.

Técnicamente ambos productos presentan diferencias en cuanto al tipo de polímero utilizado, pero, sobre todo, en cuanto al grado de saturación del principio activo (etonogestrel) en el núcleo del polímero, siendo la disolución en el *Nuvaring* sobresaturada y en el *Ornibel* subsaturada. Estas diferencias en el grado de saturación afectan a las condiciones de conservación del producto. Cuando el compuesto está sobresaturado, presenta una tendencia a cristalizar sobre la superficie del dispositivo del anillo, y ello exige condiciones especiales de conservación del producto. Por esta razón, el anillo *Nuvaring* ha de conservarse en frío, mientras que el *Ornibel* no requiere condiciones especiales de conservación, pudiendo conservarse a temperatura ambiente.

Este dato —como indica la resolución— confiere a *Ornibel* una cierta ventaja competitiva ya que puede conservarse a temperatura ambiente. La diferencia en las condiciones de conservación entre ambos productos sería considerada decisiva para descartar indiciariamente la existencia de infracción de patente por parte del anillo *Ornibel* respecto del *Nuvaring*. Como se dice en la resolución (apdo. 203): «La patente WO 2013/120888 describe como característica esencial la no conservación en frío del producto, lo que, dimana de la subsatu-

³ La patente fue validada en España bajo el número de publicación ES 2.171.283 T3 (ES'283), traducción de la inscrita en la Oficina Europea de Patentes (OEP). El folleto de esta traducido al español es público y puede consultarse en el portal de consultas de la Oficina Española de Patente y Marcas, http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/17/12/ES-2171283_T3.pdf.

⁴ Este segundo dispositivo sería fabricado por Laboratorios León Farma, ubicada en León y participada a su vez por Chemo Holding S. L. Spain, filial al 100 por 100 de Insud Pharma.

⁵ Esta declaración de bioequivalencia se amparó en el artículo 2.g) de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2015 (en lo sucesivo, LGM) que exige a los solicitantes de presentar los correspondientes estudios de biodisponibilidad cuando el nuevo medicamento tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad.

ración [...]. Y la subsaturación, por definición, no invade las reivindicaciones de la patente S'283, ya que en esta patente el compuesto está sobresaturado, a diferencia de lo que ocurre en la patente WO 2013/120888. Es decir, que por muchas formas diferentes (a través de distintos polímeros) que existan para ejecutar la patente WO 2013/120888, ninguna de esas formas posibles presenta la característica de la sobresaturación, propia de la patente ES'283».

La resolución considera acreditado que MSD estaba al corriente de las características técnicas diferenciales del producto de Insud Pharma, al menos, desde agosto de 2013 cuando se publicó el folleto de la patente WO 2013/120888, cuya descripción era específica en cuanto a la innecesaridad de conservar en frío⁶.

Entre 2014 y 2015 INSUD y MSD entraron en contacto con el fin de evaluar el interés de que INSUD concediera una licencia a MSD. Tales conversaciones tuvieron lugar en 2014 y finalizaron en 2015, cuando MSD les puso fin. Lo relevante es que, en este proceso, MSD (bajo condición de confidencialidad) accedió a información técnica sobre el producto de INSUD que la resolución considera determinante como para que MSD conociese que la fórmula de INSUD no infringía su patente.

2. El proceso judicial emprendido por MSD frente a INSUD

2.1. Actuaciones previas

En junio de 2017, con la introducción en el mercado del *Ornibel* por parte de INSUD, MSD le requirió para que cesara en la fabricación y comercialización del producto, alegando que infringía su patente EP'815. Además, solicitó que se le entregasen muestras y determinada documentación. Este requerimiento fue respondido por INSUD ofreciéndose a facilitar las muestras y documentación bajo condición de confidencialidad y un compromiso con arreglo al cual, en el caso de que el resultado del análisis de las muestras y de la documentación fuese negativo, abandonarían toda reclamación. Este ofrecimiento de INSUD fue reiterado en cinco ocasiones sin respuesta, la última de ellas el 8 de septiembre de 2017, cuando el anillo ya estaba comercializado en las farmacias, por lo que la entrega de muestras ya era innecesaria.

2.2. Procedimiento de diligencias de comprobación de hechos (DCH)

En paralelo a todas estas comunicaciones sin respuesta, el 27 de junio de 2017, MSD ya había presentado ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona (en adelante, JM núm. 5), una solicitud de diligencias de comprobación de hechos (DCH). En su petición, alegó que INSUD se había negado injustificadamente a facilitar las muestras solicitadas. Declaró ante el órgano judicial que el hecho de que *Ornibel* hubiera sido autorizado por la AEMPS como medica-

⁶ Además, dicho folleto describe técnicas experimentales para determinar la concentración de saturación del principio activo en el poliuretano, a partir de una muestra física, funcionando así como un «manual de instrucciones» para analizar una muestra del anillo una vez producido y, con este análisis, determinar la concentración de etonogestrel en el núcleo, para comprobar que efectivamente está sobresaturado, tal y como se describe en la patente y por ello determinar si el producto invadía o no las reivindicaciones técnicas del *Nuvaring*.

mento genérico de *Nuvaring* constituía un claro indicio de que Insud Pharma podía estar infringiendo la patente española del *Nuvaring*.

MSD aportó un informe pericial en el que afirmaba que, con la información aportada por MSD y disponible públicamente, resultaba imposible concluir la existencia de una infracción de patente, lo que hacía necesarias las DCH. En su petición de DCH, MSD solicitó recabar de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) datos relativos al polímero utilizado y al método de fabricación del producto: tenía con ello un objeto de análisis puramente documental sobre el anillo fabricado por León Farma y no iba dirigida a realizar prueba experimental alguna ni a la obtención de muestras.

Este matiz es importante, como más adelante se dirá, pues la CNMC considera que ya la propia solicitud de DCH estaba orientada a crear una apariencia que facilitase las medidas cautelares que habrían de bloquear la entrada en el mercado del producto competidor. Dice la resolución (párr. 389): «El procedimiento iniciado por MSD estaba viciado un origen por una solicitud de DCH engañosa, que no respondía a la finalidad legítima de hacer valer sus intereses, esto es, averiguar si existía o no infracción de la patente, sino crear una apariencia que más adelante facilitase las medidas cautelares». Este razonamiento se sustenta en que MSD omitió solicitar muestras o solicitar explícitamente pruebas experimentales para verificar el elemento que según el informe pericial presentado por MSD era necesario desentrañar: la subsaturación o sobresaturación del compuesto hormonal en el anillo.

El JM núm. 5, mediante Auto de 14 de julio de 2017, accedió a las DCH, para cuya práctica se designó un perito, cuyo informe, presentado el 13 de septiembre, fue no concluyente respecto a la existencia de infracción, ya que, según manifestó, no se le había facilitado la información necesaria para ello. Dice el informe del perito: «A la vista de los documentos encontrados y revisados, se concluye que el anillo vaginal *Ornibel* infringe literalmente la reivindicación 1 de la patente española ES 2171283 publicada el 1 de septiembre de 2002, salvo en lo que se refiere a la sobresaturación del compuesto progestogénico en el polímero que constituye el núcleo del anillo, aspecto sobre el que no han facilitado la información pedida que permita la realización del ensayo concluyente sobre si el compuesto está disuelto y no sobresaturado, y por tanto existe la posibilidad de que el anillo vaginal *Ornibel* infrinja la patente ES 2171283»⁷.

El informe pericial omitió comprobaciones que el Juzgado le había ordenado que realizase. Especialmente relevante es que no solicitó información a INSUD. Además, no realizó su indagación con todo el rigor exigible. Por ejemplo, solicitó información al fabricante del polímero (DSM Biomedical) sin identificarse como perito judicial, a través de una cuenta de correo *webmail* (*Hotmail*), y sin mencionar la investigación judicial ni, por ende, el mandato que tenía encomendado. Según consta en los correos electrónicos intercambiados, el fabricante pidió precisiones sobre la información requerida, la perito judicial no volvió a contestar⁸.

⁷ Párrafo 150 de la Resolución.

⁸ En la nota 72 de la Resolución se transcribe la conversación de la perito con DMS Medical en los siguientes términos: «Me gustaría conocer el nombre comercial de ATPU-1 75ª Poliéter termoplástico alifático poliuretano para liberación controlada de fármacos (anillos de administración intravaginal).

2.3. *Procedimiento de medidas cautelares*

El 11 de septiembre de 2017, MSD presentó ante el JM núm. 5 de Barcelona una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en la que pedía la paralización de la fabricación y comercialización del producto. Dicha solicitud no fue acompañada del informe pericial, ya que este no quedó concluido hasta el 13 de septiembre. Para fundamentar la procedencia de la medida cautelar en lo atinente a la existencia de indicios de infracción, MSD aporta un informe de la empresa ABG Patentes en el que afirma:

«Los expertos químicos que han elaborado el informe pericial aportado por esta parte junto con el presente escrito de solicitud de medidas cautelares, ABG Patentes, han concluido sin ningún género de dudas que Ornibel® y Etonogestrel/Etinilestradiol León Farma® caen dentro del ámbito de protección de la patente de mis Mandantes, de manera que su fabricación, exportación y comercialización es una infracción literal y directa»⁹.

Todos los documentos técnicos que sirvieron de referencia a este informe eran ya de acceso público en 27 de junio de 2017 en la fecha de la solicitud de las DCH, es decir, en la misma fecha en que se habían solicitado las DCH. En aquella fecha, MSD había declarado ante el juez que, con la información aportada por MSD y disponible públicamente, resultaba imposible concluir la existencia de una infracción de patente, lo que hacía necesario adoptar las DCH.

El 18 de septiembre de 2017, el JM núm. 5 dictó Auto núm. 203/2017, acordando las medidas cautelares en virtud de las cuales se prohibía la fabricación y comercialización del anillo LF (*Ornibel*) en España. El auto fue seguido por la presentación por parte de MSD de una demanda por infracción de patente, que entabló el 26 de octubre de 2017¹⁰. En el escrito de demanda MSD solicitó la indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la alegada infracción de la patente.

Mediante escrito de 27 de octubre de 2017 Insud Pharma se opuso a las medidas cautelares. En su defensa aportó un informe pericial basado en pruebas experimentales y se celebró una vista los días 15 y 16 de noviembre de 2017. Como resultado de este procedimiento de oposición, el 12 de diciembre de 2017, las medidas cautelares fueron revocadas. El JM núm. 5 llegó a la conclusión de que resulta más convincente la pericial de Insud Pharma porque había tomado como base de su informe pruebas experimentales, concretamente unas pruebas realizadas por el Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la Universidad de León¹¹. Y también tuvo en cuenta un dato relevante, en el mismo sentido: que mientras la ficha técnica del anillo de las demandadas no

Gracias por su interés en los productos DSM. No estoy seguro de haber entendido su pregunta —¿Está trabajando en algún dispositivo médico específico que podría utilizar Poliuretano ATPU?.

Sí, estoy trabajando en un polímero hidrofóbico para la liberación de fármacos (anillos intravaginales).

¿Podría proporcionar nombre y otros detalles (productos, ubicación, ingresos, etc.) de su compañía?».

⁹ Vid. párrafo 163 de la Resolución.

¹⁰ La presentación de la demanda en el plazo de veinte días es un requisito procesal para evitar que decaigan las medidas cautelares que, en aquel momento, estaban en vigor (art. 730 LEC).

¹¹ De acuerdo con tales pruebas, el valor de la concentración de saturación de etonogestrel en el poliuretano ATPU-1 75^o, se encuentra más de cuatro veces por debajo de la concentración de saturación (0,62 por 100 vs. 2,53 por 100), mientras que la patente ES'283 define la característica en examen como hasta seis veces por encima de la concentración de saturación.

exige conservación en frío, ES'283 expresa que es necesaria la conservación en frío, lo que es consecuencia de que el anillo reivindicado esté formado por un núcleo en un estado sobresaturado, de manera que sin la conservación en frío el anillo tiene tendencia a cristalizar y perder su eficacia. También razona el auto que las pruebas aportadas por MSD no resultaban convincentes porque no analizan de forma analítica la composición y se limitan a afirmar que existe una elevada probabilidad de que se cumpla la característica en examen. Ello le lleva a concluir que no puede considerarse probada la infracción por la parte a quien le correspondía hacerlo.

«4.1. Conforme a lo razonado, concluimos que existen serias dudas de que los anillos de LF reproduzcan la característica técnica esencial que hemos denominado 1.5 de la ES'283 (“compuesto progestogénico inicialmente disuelto en el citado material de núcleo de polímero a un grado relativamente bajo de sobresaturación”) y, por tanto, que infrinjan la misma de manera directa. Todo ello, sin perjuicio de que en el pleito principal pueda confirmarse este juicio provisional e indiciario desfavorable a los actores»¹².

El Auto también reprobaba la actuación pericial, señalando que:

«Desde una óptica procesal, también es censurable el proceder de la [...] como perito judicial. [...] la perito [...] más que perito judicial ha actuado como perito de parte; siendo su informe cuanto menos limitado o incompleto, sino parcial; tomando en consideración tan sólo lo que favorece a los actores y no indagando con celo y curiosidad lo que podría beneficiar a los demandados; obviando lo que podría perjudicar a los primeros e inclinándose, sin pruebas concluyentes, por lo que perjudica a los segundos. En tal sentido, hemos de recordar la obligación que marca el artículo 335.2 LEC para todo perito y que, si cabe, es especialmente exigible para aquel en el que el juzgado deposita su confianza como perito judicial».

El Auto del JM núm. 5 de Barcelona continua declarando expresamente que:

«Desde el punto de vista ya sólo procesal, resulta bastante artificial solicitar unas diligencias de comprobación de hechos en junio; y antes de la fecha límite (22 de septiembre) para que la perito judicial emita su informe —y ¿desconociendo sus conclusiones?— se solicite por la actora unas medidas cautelares (11 de septiembre) acompañadas de un informe pericial de las mismas fechas y [...] el fundamento de la conclusión sobre el hecho controvertido sean documentos de los que ya se disponía previamente, esto es, en junio de 2017 [...]. Más aún, cuando todas las facilidades probatorias y judiciales han estado a disposición de las demandantes en todo momento: hubiera sido lo natural haber dirigido la petición inicial de diligencias de comprobación de hechos a obtener de LF directamente —y no a través de la AEMPS— ya no sólo la información técnica de los anillos sino una muestra física de los mismos, hubiera sido lógico esperar el resultado del informe de las diligencias de comprobación de hechos; hubiera sido pertinente y prudente, antes de solicitar las medidas cautelares, en todo caso, haber solicitado otras diligencias de comprobación para obtener una muestra del fabricante del polímero para LF, DSM Medical. Nos queda incluso la duda de que estando el anillo LF en el mercado, en septiembre, comercializándose, no hubiera sido posible realizar las pruebas o ensayos previos adquiriendo/comprando una muestra (ciertamente, los peritos se contradicen en este punto)».

¹² Vid. párrafos 176-178 de la Resolución.

MSD presentó un recurso contra el Auto de revocación de diciembre de 2017, que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a) mediante Auto 145/2018, de 13 de noviembre. Este auto aborda la supuesta negativa a proporcionar muestras para el análisis por parte de Insud Pharma y dice: «En cualquier caso, no creemos que sea cierto que las demandadas se hayan negado a facilitar el polímero para que con él se pudieran hacer los análisis que requería la comprobación de la característica discutida. El perito de la designación judicial tenía el mandato de dirigirse a la parte demandada para exigir esa entrega y no lo hizo y tenía información suficiente con la designación de que era el poliuretano ATPU-1 75^a, así como la indicación de quien era su fabricante, para haberlo localizado y haber hecho las pruebas oportunas y tampoco las hizo, dejando abierta la incerteza sobre si cumplía la característica cuestionada»¹³.

Mediante Decreto del JM núm. 5, de 4 diciembre de 2018, que accedió a la petición formulada por Insud Pharma y MSD, se acordó la suspensión del pleito mercantil en el que se dirimía la infracción de la patente de *Nuvaring*. Finalmente, el proceso judicial caducó por inactividad procesal al permanecer el pleito inactivo durante los dos años que establece el artículo 237.1 LEC.

II. LA RESOLUCIÓN DE LA CNMC

La resolución de la CNMC considera que los hechos descritos en el apartado anterior son constitutivos de un abuso de posición dominante prohibido por los artículos 2 LDC y 102 TFUE. La resolución partió del presupuesto de que MSD tenía posición dominante al ser el único oferente de este tipo de anticonceptivos durante el periodo considerado¹⁴.

1. Precedentes aplicables al caso

Para definir el abuso de MSD, la resolución se apoya en dos precedentes importantes que habían perfilado distintas facetas del abuso de posición dominante en relación con derechos de propiedad intelectual.

Estos casos son *AstraZeneca*¹⁵, que analizó la relevancia del engaño ante una autoridad como ilícito anticompetitivo e *ITT Promedia*¹⁶, que establece los criterios para considerar cuándo un litigio constituye una conducta constitutiva de abuso de posición dominante.

1.1. *El engaño como manifestación de una conducta ajena a una competencia basada en los méritos: el precedente de AstraZeneca*

La noción de abuso de posición dominante descansa en la idea de responsabilidad especial del operador dominante y su consiguiente deber de no excluir

¹³ Vid. párrafo 179 de la Resolución.

¹⁴ La definición de mercado relevante es crucial en este caso. La CNMC desestimó las alegaciones de MSD que había propugnado una definición más amplia del mercado, incluyendo en él, además de los anillos vaginales, otros productos anticonceptivos, alegando que resultaban sustitutivos del anillo vaginal.

¹⁵ STJUE de 6 de diciembre de 2012, *AstraZeneca AB y AstraZeneca c. Comisión*, asunto C-457/10, ECLI:EU:C:2012:770.

¹⁶ Asunto IV/35.268, *ITT Promedia NV*, Sentencia del entonces Tribunal de Primera Instancia de 17 de julio de 1998, *ITT Promedia NV c. Comisión de las Comunidades Europeas*, asunto T-111/96, *ITT Promedia*, EU:T:1998:183.

a sus competidores por otros medios que no sean la competencia basada en los méritos de los productos o servicios que ofrecen¹⁷.

La resolución se apoya en el precedente del caso *AstraZeneca* que había considerado abusiva su conducta consistente en realizar declaraciones engañosas ante distintas oficinas de patente con el fin de obtener unos certificados complementarios de protección a los que no tenía derecho. El TJUE consideró que en un engaño de esta naturaleza es constitutivo de una falta de competencia basada en los méritos: «El comportamiento constante y lineal de AZ, tal y como se ha resumido más arriba, que estaba caracterizado por la comunicación a las oficinas de patentes de declaraciones marcadamente engañosas y por una falta manifiesta de transparencia, en particular, en cuanto a la existencia de la autorización técnica francesa, y mediante el cual AZ intentó deliberadamente inducir a error a las oficinas de patentes y a las autoridades judiciales a fin de proteger el mayor tiempo posible su monopolio sobre el mercado de los IBP, era ajeno a la competencia basada en los méritos»¹⁸.

La resolución considera acreditado que MSD había ocultado al juez información relevante cuando presentó la solicitud de DCH, ya que no le dio a conocer la respuesta de INSUD (reiterada hasta en cinco ocasiones) sobre su disponibilidad a facilitar las muestras y la documentación requeridas. En su lugar, afirmó «las demandadas se han negado a facilitar la información y documentación solicitada por mis mandantes», lo cual no resultó ser cierto. Probablemente la reacción del órgano judicial a la hora de conceder las DCH hubiera sido otra de haber conocido la respuesta de INSUD¹⁹. Y ahí es donde está lo relevante del engaño: que, por las circunstancias en que este tiene lugar, produce en el órgano judicial el efecto de activar una maquinaria judicial que conduce al bloqueo del producto competidor.

1.2. *Condiciones para calificar un litigio como conducta abusiva: el test ITT Promedia*

El segundo precedente de interés para este caso es el asunto *ITT Promedia*, un caso en el que la Comisión Europea estableció los criterios necesarios para considerar que el ejercicio del derecho a litigar puede constituir un ilícito anticompetitivo, decisión que fue refrendada en vía judicial²⁰. En este caso, ITT había presentado una denuncia ante la Comisión contra la empresa Belgacom, alegando que esta había abusado de su posición dominante mediante diferentes acciones entre las que se incluía el ejercicio infundado de acciones judiciales ante órganos jurisdiccionales belgas. La Comisión archivó el caso por entender que no concurrían los litigios para considerar que el litigio era constitutivo de abuso de posición dominante, decisión que fue objeto de recurso por el denunciante dando lugar al pronunciamiento del entonces Tribunal de Primera Instancia de 17 de julio de 1998.

¹⁷ Sentencia de 6 de septiembre de 2017, *Intel/Comisión*, C-413/14 P, EU:C:2017:632, apartado 134 y jurisprudencia citada.

¹⁸ STJUE de 6 de diciembre de 2012, *AstraZeneca AB y AstraZeneca c. Comisión*, asunto C-457/10, ECLI:EU:C:2012:770 (apdo. 93).

¹⁹ Párrafo 135 de la Resolución.

²⁰ Asunto IV/35.268, *ITT Promedia NV*, Sentencia del entonces Tribunal de Primera Instancia de 17 de julio de 1998, *ITT Promedia NV c. Comisión de las Comunidades Europeas*, asunto T-111/96, *ITT Promedia*, EU:T:1998:183.

En dicho caso la Comisión Europea sentó que el ejercicio de acciones judiciales podía constituir un abuso de posición dominante cuando se dieran dos circunstancias cumulativas: i) que no pueda considerarse razonablemente que tengan por objeto hacer valer sus derechos y que, por tanto, sólo puedan servir para hostigar a la parte contraria, y ii) que estén concebidas en el marco de un plan cuyo fin sea suprimir la competencia²¹. Dice la sentencia *ITT Promedia* en su párrafo 56:

«El primero de los dos criterios significa, según la Comisión, que la acción judicial debe carecer manifiestamente de todo fundamento desde un punto de vista objetivo. El segundo, indica, por su parte, que la acción judicial debe tener por objeto la eliminación de la competencia. Ambos criterios deben reunirse para que se demuestre la existencia de un abuso. El hecho de ejercitar una acción judicial improcedente no puede por sí mismo constituir una infracción del artículo 86 del Tratado, a menos que dicha acción persiga una finalidad contraria a la competencia. Análogamente, si se puede considerar razonablemente que una acción judicial representa un intento de hacer valer derechos frente a competidores, no podrá constituir un abuso, independientemente de que pueda inscribirse en un plan destinado a eliminar la competencia».

2. Examen de los requisitos del test *ITT Promedia* en el caso

La resolución aborda en qué medida concurren los requisitos de *ITT Promedia* en este caso y lo hace por separado, ya que son requisitos cumulativos.

2.1. *Primer requisito: que no pueda considerarse razonablemente que la acción judicial tiene por objeto hacer valer los derechos de la empresa que se trate*

La resolución considera que ni las DCH ni las medidas cautelares tenían el legítimo objetivo de hacer valer los derechos de MSD.

La resolución parte de la base de que las DCH están orientadas a averiguar si existe infracción de la patente. Pues bien, en este caso la solicitud de MSD no estaba orientada a tal fin, ya que hay claros indicios que apuntan a que MSD sabía o podía saber que el producto de INSUD no infringía su patente, lo que hacía innecesaria cualquier comprobación. Aún en el caso de que tal comprobación hubiera sido necesaria, MSD omitió solicitar la única comprobación que hubiera sido congruente con esa finalidad: una prueba experimental. En su lugar pidió que se realizasen diligencias de tipo documental que, por su propia naturaleza, no podían servir para este fin, lo cual evidencia el carácter artificial de esta actuación procesal.

También señala la resolución por qué el procedimiento de medidas cautelares no estaba orientado al fin que le ha atribuido el legislador. Las medidas cautelares son, por definición, instrumentales o accesorias del litigio principal, de manera que no tienen sentido si no son como elemento asegurador de la eficacia de la futura sentencia sobre el fondo, que podría verse privada de utilidad

²¹ Los anteriores criterios han sido igualmente reiterados por la jurisprudencia comunitaria en la STGUE (Sala 7.ª) de 13 de septiembre de 2012, *Protégé International/Comisión*, asunto T-119/09, EU:T:2012:421, y en la STJUE (Sala 9.ª) de 20 de septiembre de 2018, *Agria Polska sp. z o.o. y otros vs. Comisión Europea*, asunto C-373/17 P, EU:C:2018:756.

si durante el tipo que tarda el litigio en resolverse continúa la infracción. La resolución consideró acreditado que MSD había desvirtuado la finalidad de las medidas cautelares convirtiéndolas en un fin en sí mismo con el objetivo de lograr la paralización de la comercialización del anillo de INSUD, no sólo en España, sino también en otros países. La resolución considera que este modo de proceder es ajeno a una competencia basada en los méritos y supone una utilización no responsable y desviada de las medidas cautelares.

Este carácter instrumental del proceso emprendido por MSD queda evidenciado por el hecho de que MSD sólo buscaba las medidas cautelares, ya que dejó caducar el proceso principal por inactividad procesal al permanecer el proceso judicial suspendido durante más de dos años. Mediante esta inactividad, MSD renunció a la posibilidad de un pronunciamiento sobre el fondo y, con ello, a la posibilidad de obtener compensación por los daños y perjuicios. La CNMC considera que la caducidad del pleito principal es un fuerte elemento probatorio del carácter infundado del proceso emprendido por MSD contra Insud Pharma.

2.2. *Segundo requisito: que la acción judicial esté concebida en el marco de un plan cuyo fin sea suprimir la competencia*

El segundo requisito del test IIT Promedia exige demostrar que la acción judicial sirva a un plan anticompetitivo. El análisis de la concurrencia de este segundo elemento nos sitúa ante la concurrencia de un elemento ya no puramente objetivo, sino subjetivo dando entrada a un elemento intencional.

Esto ya por sí sólo es algo inédito o novedoso en la aplicación del abuso de posición de dominio que, por lo general, no requiere la concurrencia de un elemento intencional. Aunque la intención no es un elemento necesario para apreciar la existencia de un abuso de posición dominante, prácticamente se convierte en un elemento del tipo en los casos de litigación predatoria, ya que la intención de eliminar a un competidor es aquí una condición necesaria.

En este caso, la intención de eliminar a un competidor quedó acreditada por una serie de documentos recabados en la inspección que realizó la Dirección de Competencia de la CNMC que vendrían a acreditar que MSD había ideado una estrategia para hacer frente a la entrada en el mercado de potenciales productos competidores, entre los que expresamente se identificaba el producto de INSUD. Asimismo, las comunicaciones internas incautadas evidencian que MSD realizó un seguimiento de las actuaciones emprendidas²².

Desde al menos el 7 de marzo de 2013, fecha de la primera evidencia recabada, MSD era consciente de la potencial entrada de genéricos en el mercado y de la existencia de un producto competidor en el mercado de los anticonceptivos hormonales combinados, tipo anillo vaginal. Además, las pruebas recabadas durante la inspección sugerían que MSD ya tenía preparada la solicitud de medidas cautelares antes de conocer el resultado de las DCH y esto implica que las DCH no estaban pensadas para descubrir si había o no infracción, sino para facilitar el camino de las futuras medidas cautelares, que eran el verdadero objetivo de MSD.

²² El carácter confidencial de estos documentos impide hacer una crónica más detallada, puesto que de la versión pública de la resolución de la CNMC, no puede inferirse cuál es su contenido.

3. Proyección del principio de especial responsabilidad del operador dominante a los litigios en materia de patentes

La resolución contiene unas relevantes consideraciones que tienen el valor de concretar el principio de especialidad responsabilidad del operador dominante cuando lo que se está enjuiciando es su actuación procesal como titular de una patente.

La resolución parte de la base de que los potentes remedios que el Derecho de patentes pone a disposición de sus titulares han de emplearse con responsabilidad.

Se destacan unos apartados de la resolución particularmente expresivos por su claridad:

«(343) La especial responsabilidad que tiene el operador dominante en este caso se concreta en la prudente utilización de los remedios procesales propios del Derecho de patentes. Tal prudencia, como manifestación del principio de especial responsabilidad del operador dominante, significa que las acciones y recursos procesales han de servir a la finalidad que a cada uno de ellos le ha atribuido el legislador.

Cuando tiene lugar una utilización responsable de los remedios procesales propios del Derecho de patentes, el bloqueo a la competencia se presenta como una consecuencia inevitable de una actuación legítima: defender el Derecho de patentes. Por el contrario, la especial responsabilidad del operador dominante se opone a una utilización desviada de tales recursos procesales que, en lugar de servir como medio de defender derechos e intereses que la empresa considera legítimamente suyos, tengan como finalidad suprimir la competencia».

III. CONSIDERACIONES FINALES

El Derecho de patentes es una herramienta muy eficaz para corregir aquellas conductas de los titulares de patentes que se aparten de lo que debe ser el objetivo de este sistema: fomentar la innovación. Cuando las patentes se convierten en un medio para bloquear la competencia, desaparece su objetivo fundamental y se pone en riesgo el bienestar de los consumidores.

El abuso de los derechos de patente se está convirtiendo en una práctica cada vez más frecuente para bloquear —mediante distintas estrategias— el acceso al mercado de productos competidores. Cuando este tipo de prácticas se producen en el sector farmacéutico, no sólo dañan la competencia, sino también otros bienes y derechos dignos de protección superior y, en particular, el derecho a la salud de las personas.

En julio de 2009, la Comisión Europea hizo público su *Informe de investigación sobre el sector farmacéutico*, cuyo objeto era analizar los motivos de los retrasos en la llegada de fármacos genéricos al mercado y disminución de la innovación, medida por el número de medicamentos nuevos aparecidos en el mercado²³. Con ese objetivo, la Comisión examinó las prácticas más habituales para

²³ DG Competition Pharmaceutical Sector Inquiry - Final Report, de 8 de julio de 2009. Existe un resumen en español en el documento *Resumen analítico del Informe de investigación sectorial sobre el sector farmacéutico* (https://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_es.pdf). La realización de este

impedir el acceso de genéricos al mercado, unas estrategias que perjudican al consumidor, ya que los genéricos se comercializan a un precio por lo general un 25 por 100 inferior al de los medicamentos originales, diferencial que aumenta en un 40 por 100 pasados dos años. La Comisión ya identificó entonces, entre otras estrategias, el abuso del proceso judicial o ejercicio anticompetitivo del derecho a litigar (*abuse of litigation* y *sham litigation*) como medio de obstaculizar la entrada de empresas de genéricos, en especial a los nuevos entrantes y empresas de menor tamaño. El Informe de la Comisión aborda la cuestión de las medidas cautelares, cuya duración media fue dieciocho meses y sólo un 64 por 100 de los procesos sobre medidas cautelares concluyeron con una sentencia a favor de la demandante.

Actualmente, la Comisión tiene un procedimiento abierto contra la empresa Teva por supuestas prácticas de este tipo en el mercado de medicamentos para el tratamiento de la esclerosis múltiple (asunto AT.40588, iniciado en marzo de 2022).

Además de esta relación hay otra, menos evidente y llena de matices, que es la relación entre las patentes y los derechos humanos. Las patentes pueden ser esenciales para fomentar la investigación, pero engendran el riesgo de obstaculizar el acceso de las personas a medicamentos asequibles y de calidad.

El acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico que está vinculado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que «toda persona tiene derecho al nivel más alto posible de salud física y mental», lo que incluye el acceso a medicamentos asequibles y de calidad. Esto ha sido reconocido por la ONU, que ha emitido diversas resoluciones que reconocen el acceso a los medicamentos como un derecho humano y que instan a los Estados a garantizar que los medicamentos estén disponibles, sean accesibles y de calidad para todos²⁴. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también

Informe dimana de la Decisión de la Comisión, de 15 de enero de 2008, por la que se abre una investigación sobre el sector farmacéutico de conformidad con el artículo 17 del Reglamento del Consejo (CE) núm. 1/2003 (asunto núm. COMP/D2/39.514).

²⁴ La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido diversas resoluciones que abordan la cuestión del acceso a los medicamentos como derecho humano. En 2000, la Asamblea General de la ONU reconoció que el acceso a los medicamentos es un componente integral del derecho a la salud y que los Estados deben asegurar que los medicamentos sean accesibles, asequibles y de calidad. Asamblea General de las Naciones Unidas (2000), Resolución 55/196, Acceso a los medicamentos esenciales, <https://undocs.org/es/A/RES/55/196>. En 2003, la ONU emitió una declaración sobre los derechos de los pacientes en la que se destaca la importancia del acceso a los medicamentos, especialmente para aquellos con enfermedades crónicas, como el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria. La declaración también insta a los gobiernos a garantizar que los pacientes tengan acceso a información sobre medicamentos y a un tratamiento adecuado, Organización Mundial de la Salud (2004), Declaración sobre los derechos de los pacientes, <https://www.who.int/genomics/public/patientrights/es/>. En 2006, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que reafirma el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos como parte de este derecho. La resolución señala la necesidad de garantizar que los medicamentos estén disponibles y sean accesibles para todos, en particular aquellos que viven en situaciones de pobreza extrema y marginación social, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2006), Resolución 2/31, Acceso a los medicamentos en relación con el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, <https://undocs.org/es/A/HRC/RES/2/31>. En 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 3: «Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades». Este objetivo reconoce la importancia del acceso a los medicamentos como un componente integral de la atención de la salud universal y llama a los Estados a fortalecer sus sistemas de salud y garantizar el acceso a medicamentos seguros, efectivos, asequibles y de calidad para todos, Asamblea General de las Naciones Unidas (2015), Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-es-adoptada-por-los-lideres-mundiales-en-la-cumbre-de-la-onu/>.

destaca la importancia del acceso a los medicamentos como parte de la atención de la salud universal.

En ocasiones, este derecho humano a la asistencia sanitaria puede verse comprometido o dificultado por el elevado precio de los tratamientos médicos disponibles: de ahí la necesidad de impulsar políticas públicas que aseguren la accesibilidad de los medicamentos al menor coste posible. Entre estas políticas públicas figura la política de competencia, ya que este tipo de prácticas obstaculizadoras pueden (y deben) merecer un reproche *antitrust*. Y por ello las autoridades de competencia pueden abordarlas eficazmente y tienen un papel importante vigilando y, en su caso, sancionando este tipo de prácticas. No en vano la vigilancia de las prácticas anticompetitivas en el sector farmacéutico es una de las prioridades de actuación para la CNMC para el periodo 2021-2026²⁵.

Una autoridad de competencia, como es el caso de la CNMC, cuenta con un equipo técnico multidisciplinar, que le permite abordar con solvencia este tipo de asuntos, a pesar de su dificultad. Tiene, lo que es más importante, la potestad de realizar inspecciones y con ello recabar, en el caso de que sea necesario, las pruebas incriminatorias con que acreditar la concurrencia del elemento intencional necesario para sancionar la litigación abusiva como abuso de posición dominante. Esta resolución es una buena muestra de ello.

En un caso como el aquí comentado, en el que el bloqueo a la competencia se materializa a través de un abuso de tipo judicial, ha de tenerse en cuenta que presenta, además, otras implicaciones para la confianza en el sistema judicial y, en particular, los procedimientos de patente.

De entrada, debe señalarse que el libre acceso a la jurisdicción y al proceso judicial son un derecho fundamental reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 6 y en el art. 24 de la Constitución Española)²⁶. Sin embargo, no se tratan derechos incondicionados o absolutos, tiene una de sus limitaciones tradicionales en la teoría del abuso del derecho en general y del derecho a litigar en particular²⁷, que ha sido definido por el Tribunal Supremo como «aquel aspecto del abuso del Derecho relativo a determinar si incurre en responsabilidad aquella persona que dentro de una contienda judicial mantiene pretensiones manifiestamente indefinidas u orientadas a finalidades distintas a las naturales en la función social del proceso o del llamado derecho a litigar»²⁸, y también ha merecido estudios doctrinales de relevancia²⁹.

²⁵ <https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/plan-estrategico>.

²⁶ Constitución Española, *BOE* núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, *BOE* núm. 243, de 10 de octubre de 1979, págs. 23564-23570 (7 págs.) El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra asimismo reconocido en el ámbito internacional en diferentes textos legislativos entre los que pueden citarse el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

²⁷ El artículo 7.2 CC establece que: «La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso». El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, *BOE* núm. 157, de 2 de julio de 1985, establece que: «Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal».

²⁸ Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 63/1999, de 6 de febrero, FD 1.º

²⁹ Para un estudio amplio de la litigación abusiva en general, *vid.* MUÑOZ ARANGUREN (2018).

El abuso del derecho a litigar supone realizar un mal uso del sistema judicial, que es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Además, los titulares de patentes tienen a su disposición un sistema singularizado, si se quiere, «un sistema dentro del sistema». Se trata de un sector que ha sido muy bien tratado por el legislador. Como consecuencia de los compromisos internacionales adquiridos por España, diversas leyes han puesto a disposición de los titulares de las patentes importantes medidas orientadas a su mayor efectividad: juzgados especializados, diligencias de comprobación de hechos sin audiencia de la contraparte y sin posibilidad de recurso, medidas cautelares *inaudita parte*, medidas cautelares anticipatorias, y un largo etcétera de particularidades procesales y organizativas que, por suponer un coste para el conjunto del sistema, demandan una utilización leal y responsable de estos recursos.

En todo caso, cabe confiar en que cuando esto no sea así, la autoridad de competencia vuelva a actuar con contundencia, como ya lo ha hecho en el caso MSD, poniendo coto a este tipo de actuaciones que no sólo suponen una desviación del Derecho de patente, sino que, como ha quedado dicho, socavan el sistema judicial.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- LIANOS, Ioannis, y REGIBEAU, Pierre (2017), «“Sham” Litigation: When Can It Arise and How Can It Be Reduced?», *The Antitrust Bulletin*, 62 (4), págs. 643-689.
- MASSAGUER, José (2022), «Infracción de patente y medidas cautelares de cesación: ¿“algo más” que infracción para concederlas o “algo menos” que infracción para denegarlas?», *ADI* 42, págs. 175-197.
- MUÑOZ ARANGUREN, Arturo (2018), *La litigación abusiva: delimitación, análisis y remedios*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España.
- RANTASAARI, Krista (2020), «Abuse of Patent Enforcement in Europe: How Can Start-ups and Growth Companies Fight Back?», *JIPITEC - Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, 11, 3581.
- VEIGA TORREGROSA, A. (2009), «El ejercicio anticompetitivo del derecho a litigar», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm. 10, julio/agosto, págs. 67-101.

PADRÃO DAMIER AZUR: ICÓNICO, MAS NÃO DISTINTIVO?

DAMIER AZUR PATTERN: ICONIC BUT NOT DISTINCTIVE?

MARIA VICTÓRIA ROCHA*

RESUMO

O caráter expansivo do direito de marcas conduziu à possibilidade de registo das marcas não tradicionais, em que se incluem as marcas padrão, que se integram e se confundem com a aparência dos bens que designam. A tensão entre o desejo de os operadores económicos contarem com estes instrumentos de diferenciação e a necessidade de manter a sua livre disponibilidade no mercado, para usos diversos dos marcários, está patente nas decisões do EUIPO e do TG no caso *Damier Azur* da *Louis Vuitton Malletier*, objeto deste estudo. A solução tem passado por negar o caráter distintivo inerente deste padrão, mas admitir, em teoria, o seu caráter distintivo adquirido através do uso em toda a UE. A prova, todavia, tem-se revelado uma tarefa hercúlea.

Palavras-Chave: marca padrão, caráter distintivo inato, caráter distintivo adquirido, Damier Azur, Louis Vuitton.

ABSTRACT

The expansive nature of trademark law has led to the possibility of registering non-traditional trademarks, including pattern trademarks, which are integrated and confused with the appearance of the products they designate. There is a tension between the desire of economic operators to rely on these instruments of differentiation and the need to maintain their free availability on the market for uses other than trademarks. This tension is evident in the decisions of EUIPO and GC in the case of *Damier Azur* of *Louis Vuitton Malletier*, object of this study. The solution has been to deny the inherent distinctive character of this pattern, but to admit, in theory, its secondary meaning throughout the use the in all EU. Nonetheless, the evidence has proved to be a herculean task.

Keywords: pattern trademark; inherent distinctiveness; secondary meaning; Damier Azur; Louis Vuitton.

* Professora Auxiliar da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Porto; membro do Católica Research Centre for the Future of Law-Centro de Estudos de Investigação em Direito (CEID); pesquisadora sênior do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da Universidade do Paraná (GEDAI). *Esta publicação é parte do projeto de I + D + i PID2020-112707GB-I00, Moda y bienes inmateriales, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.*

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO.—II. MARCA *DAMIER AZUR*.—III. DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE RECURSO DO EUIPO.—IV. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL DE 2020.—V. DECISÃO DA QUINTA CÂMARA DE RECURSO DO EUIPO.—VI. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL DE 2022.—VII. CONCLUSÕES.—VIII. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. TRADEMARK *DAMIER AZUR*.—III. DECISION OF THE SECOND BOARD OF APPEAL OF EUIPO.—IV. JUDGMENT OF THE GENERAL COURT OF 2020.—V. DECISION OF THE FIFTH BOARD OF APPEAL OF EUIPO.—VI. JUDGEMENT OF THE GENERAL COURT OF 2022.—VII. CONCLUSIONS.—VIII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUÇÃO

A marca padrão é uma marca não tradicional e traduz-se num sinal constituído exclusivamente por um conjunto de elementos que se repetem regularmente¹. Traduz-se num motivo que se aplica a uma superfície. Normalmente, é composta por elementos figurativos (desenhos, letras, números, ou outros). É uma marca sem contornos. Pode estender-se em toda ou em parte da superfície a que se aplica, independentemente da forma do objeto em que esteja integrada. Diferencia-se claramente da marca tradicional figurativa (ou mista). Esta é finita, tem os seus contornos delimitados, e não se confunde com a aparência do objeto a que se aplica. A marca padrão tanto se pode aplicar a bens como a serviços, embora seja mais comum para bens. Pode ser aposta em objetos bidimensionais ou tridimensionais².

As empresas de moda, cada vez mais, utilizam motivos decorativos que se repetem na aparência do vestuário e nos acessórios, como forma de diferenciação dos seus produtos e procuram o registar estes elementos como marcas para obterem um direito de exclusivo com uma duração ilimitada. A marca padrão constitui um poderoso meio de comunicação da personalidade da empresa, ou do grupo empresarial. Um padrão interessante pode fazer sobressair a marca relativamente aos concorrentes. A marca padrão é versátil. Pode ser usada em campanhas publicitárias e ser parte do logótipo da empresa, traduzindo-se numa forte arma competitiva. Tudo isto explica que as empresas de moda procurem ter sobre os padrões um direito de exclusivo ilimitado, como é a marca³.

Os padrões, em regra, têm uma função decorativa. As marcas têm uma função essencial de indicação de proveniência. Apenas quando o padrão desempenha a função de indicação de proveniência, por ter uma capacidade distintiva inerente ou adquirida pelo uso, poderá ser registado como marca. Caso o consumidor médio não ligue aquele padrão a uma determinada origem empresarial, mas apenas fixe a aparência estética do produto, somente será adequada a proteção como desenho ou modelo (caso haja novidade e singularidade) com uma duração limitada.

Na União Europeia (UE), o prazo máximo da proteção como desenhos ou modelos registados, com todas as sucessivas renovações, é de 25 anos a con-

¹ Definição retirada do artigo 3º, nº 3, al. e), do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018. A marca padrão deve ser representada através do padrão que se repete, podendo a apresentação ser acompanhada de uma descrição que especifique a regularidade de repetição dos seus elementos.

² Com mais pormenor, GONÇALVES (2022), pp. 168-170; MAROÑO GARGALLO (2023), pp. 494-495; CIANI/BRESCIANI (2018), pp. 884-889; *EUIPO Guidelines (europa.eu)*, último acesso em 24.03.2023; com uma atitude muito crítica quanto às marcas padrão, CALBOLI (2018), pp. 287-296 e 299-307.

³ Neste sentido, CIANI/BRESCIANI (2018), p. 884.

tar do pedido (além de poderem ser protegidos os desenhos ou modelos não registados, por um prazo curto de 3 anos)⁴. Nada impede que haja cúmulo de proteções como direitos marca da UE e como desenho ou modelo, desde que os requisitos de ambos os da propriedade industrial se verifiquem. Exemplos de marcas padrão que foram registadas no passado na UE são, entre outros, o padrão de tabuleiro de xadrez da *Louis Vuitton*⁵, os padrões tartã da *Burberry*⁶, ou o padrão da Versace^{7,8}.

As mais recentes *guidelines* do EUIPO⁹ e a mais recente jurisprudência da UE, seja do Tribunal Geral (TG), seja do Tribunal de Justiça (TJ), vão no sentido de uma interpretação restritiva, havendo uma tendência de recusa de proteção de padrões como marca, por falta de capacidade distintiva inerente, o que está na base de muitos litígios envolvendo o 7º, nº 1, b), do Regulamento da Marca da União Europeia (RMUE)¹⁰.

A jurisprudência da UE, tal como acontece com as marcas tridimensionais¹¹, tem considerado que os padrões, em regra, não são considerados como indicadores da origem do bem ou serviço, exceto quando difiram de forma significativa das normas ou usos do setor em causa, ou seja, quando não sejam banais, tradicionais ou típicos¹². Na prática, tem sido exigido para o registo, ou para a sua manutenção, um mais elevado grau de carácter distintivo, quando comparado com os tradicionais sinais figurativos que não se confundem com a aparência do bem (ou do serviço)¹³.

Paradoxalmente, padrões compostos por um *design* extraordinariamente complexo também têm sido considerados destituídos de carácter distintivo. A razão da recusa prende-se com o facto de estes padrões não transmitirem qualquer mensagem que possa ficar facilmente retida na memória do consumidor, pelo que o público relevante os tenderá a apreender apenas como elementos decorativos¹⁴.

⁴ Cf. Regulamento (CE) 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001. *JO L 3*, de 5.1.2002, pp. 1-24.

⁵ Padrão de tabuleiro de xadrez azul e bege, marca da União Europeia nº 0986207; padrão de tabuleiro de xadrez cinzento, marca da União Europeia nº 6587851; padrão de tabuleiro de xadrez castanho e bege, marca da União Europeia nº 370445.

⁶ Marcas da União Europeia ns.º 017215237, 017215245, 017535816 e 017535832.

⁷ Marca da União Europeia nº 0184117948.

⁸ Para uma lista de exemplos de marcas registadas na UE, incluindo marcas padrão, como o mais clássico padrão da *Louis Vuitton*, consulte-se *Trade marks examples (europa.eu)*, último acesso em 24.03.2023.

⁹ *EUIPO Guidelines (europa.eu)*, último acesso em 24.03.2023.

¹⁰ Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia. O mesmo problema ocorria à luz do artigo 7º, nº 1, al. b), do Regulamento (CE) 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária *codificado, pelo* Regulamento (CE) 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (RMC).

¹¹ No caso *Storck*, Ac. do TJ (Primeira Secção) de 22.06.2006, *August Storck KG v. OHIM*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, o tribunal decidiu que o teste legal para apurar o carácter distintivo das marcas tridimensionais também se deve aplicar em matéria de marcas padrão. Sinais que se traduzam na aparência dos produtos, sejam tridimensionais, sejam bidimensionais, ou um *design* da aparência do produto, têm carácter distintivo caso se afastem significativamente das normas e usos do setor em causa. Apenas se tal acontecer é que esses sinais podem preencher a função essencial de indicação de origem das marcas.

¹² Neste sentido, consultem-se Ac.TG (2ª Secção), de 21.04.2015, *Louis Vuitton Malletier v OHIM - Nanu-Nanu (Representação de um padrão de tabuleiro de xadrez cinzento)*, T-360-12, EU:T:2015:215, e *Louis Vuitton Malletier v OHIM - Nanu-Nanu (Representação de um padrão de tabuleiro de xadrez castanho e bege)*, T-359/12, EU:T:2015:215. Sobre o tema, veja-se CIANI/BRESCIANI (2018), p. 885.

¹³ Ac. TJ de 20.10.2011, *Freixenet v OHIM (garrafa branca fosca e garrafa fosca preta mate)*, Processos apensos C-344/10 P e C-345/10 P, EU:2011:680.

¹⁴ Ac. TG de 9.10.2002, *Glaverbel v OHIM (Superfície de uma placa de vidro)*, T-36/01, EU:T:2002:245. Sobre o tema, veja-se CIANI/BRESCIANI (2018), p. 885.

Quando um padrão é considerado desprovido de carácter distintivo inerente, poderá ser registado caso se prove que adquiriu carácter distintivo através do uso no território da UE, com base na exceção decorrente do artigo 7º, nº 3, do RMUE, o conhecido *secondary meaning*¹⁵. Não basta provar que tenha adquirido carácter distintivo numa parte substancial do território da UE, embora a prova apresentada possa ser relevante para vários Estados-Membros ou mesmo para toda a UE¹⁶. O carácter distintivo adquirido deverá ser determinado mediante a apreciação global da prova da função de origem da marca¹⁷. Os titulares das marcas padrão em tempos registadas, para se defenderem das subseqüentes alegações de nulidade, têm de provar capacidade distintiva adquirida através da utilização em todo o território da UE. Fatores para essa avaliação global incluem, entre outros: a quota de mercado detida pela marca impugnada; como está difundida geograficamente a marca e se é longo o período de duração do uso da mesma; o montante do investimento efetuado para promover a marca; a proporção do público relevante que identifica a origem dos produtos por causa da marca; declarações de associações comerciais e sondagens de opinião; utilização da marca na internet e nas redes sociais¹⁸.

Tudo visto, podemos afirmar que, embora seja possível registar na UE uma marca padrão, na prática é muito difícil tal acontecer. É muito difícil que o EUIPO (anterior OHIM) e os tribunais admitam o carácter distintivo inerente dos padrões, ou porque são considerados demasiado simples, ou demasiado complexos. Provar o carácter distintivo adquirido através do uso constitui uma tarefa quase hercúlea¹⁹.

II. MARCA DAMIER AZUR

Em 1888, para combater a contrafação, George Vuitton, filho de Louis Vuitton, criou um padrão de um tabuleiro de xadrez em que imprimiu o nome «Louis Vuitton, marca registada» a cada 10 quadrados. Este padrão foi mostrado em 1889 na Exposição Mundial de Paris. Em 1996, no centenário da criação deste padrão, a *Louis Vuitton Malletier* (que abreviaremos para *Louis Vuitton*) reeditou-o para uma coleção excecional. O sucesso foi de tal ordem que o padrão passou a ser um dos emblemas da empresa. Em 1996, a *Louis Vuitton* exibiu o seu *Damier* castanho e bege (*Damier Ebène*), com um sucesso estrondoso²⁰.

Em 27.05.2008, a *Louis Vuitton* solicitou o registo do seguinte padrão *Damier Azur*, como marca nacional, no Instituto da Propriedade Industrial francês, para os produtos da classe 18 do Acordo de Nice²¹.

¹⁵ Por todos, GONÇALVES (2022), pp. 229-233.

¹⁶ Ac. TJ (Terceira Secção) de 25.07.2018, *Société des produits Nestlé SA e o. v. Mondelez UK Holdings & Services Ltd* (Marca tridimensional que representa a forma de uma tablete de chocolate de quatro barras), Processos apensos C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596.

¹⁷ Ac. TJ (Terceira Secção) de 19.06. 2014, *Oberbank AG e o. v. Deutscher Sparkassen und Giroverband e V.* Processos apensos C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012.

¹⁸ Ac.TG (Terceira Secção) de 15.12. 2005, *BIC SA v OHIM*. T262/04, *BIC SA v OHIM* (Forma de um isqueiro de pedra), T262/04, EU:2005:463.

¹⁹ Expressão feliz de MASSOT (2020), p. 851.

²⁰ Sobre a história do padrão de tabuleiro de xadrez da *Louis Vuitton Malletier*, vejam-se, MASSOT (2020), p. 851; GRIMA (2022), p. 1; MARIJNISSEN (2022), p. 1.

²¹ A saber: caixas de couro ou imitação de couro, baús, malas, kits de viagem (artigos de couro), sacos de viagem, bagagem, sacos de viagem para roupas, caixas de chapéus de couro, estojos de beleza, estojos de



A marca foi registada em França, em 31.10.2008, com depósito de cores, com o nº 3577761²². Em 04.11.2008, a *Louis Vuitton* obteve o registo internacional da marca em causa, com o nº 0986207, designando vários países e a própria UE. Não havendo oposição, a marca foi registada como marca comunitária. A notificação por parte da OHMI foi efetuada em 18.12.2008 e a publicação ocorreu em 23.11.2009²³.

III. DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE RECURSO DO EUIPO

Norbert Wisniewski, cidadão polaco, foi acusado e condenado na Polónia por contrafação da marca *Damier Azur* pela *Louis Vuitton*, o que implicou a apreensão, efetuada pela polícia polaca, de bens em couro com essa marca. Como reação, em 25.06.2015, apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca no EUIPO, tendo por fundamento o artigo 52º, nº 1, al. a), do anterior RMC [correspondente aos artigos 59º, nº 1, al. a) e 7º, nº 1, do RMUE]²⁴. O Requerente invocou que a marca padrão contestada não tinha caráter distintivo [cf. artigo 7º, nº 1, al. b) do RMC e do RMUE]. A Requerida respondeu, afirmando que a marca tinha caráter distintivo inerente. O padrão *Damier Azur* em causa não era uma típica reconstituição de um tabuleiro de xadrez, mas um sinal significativamente mais complexo, traduzido numa combinação de azul, branco e bege, muito pouco usual para padrões de tabuleiro de xadrez, com uma peculiar estrutura de urdidura e trama, o que tornava a marca contestada distintiva. O padrão era arbitrário e fantasioso para os produtos em causa, tendo caráter distintivo inerente. Sem prejuízo, a marca tinha-se tornado muito distintiva devido ao seu uso contínuo e intenso na UE.

Os argumentos da *Louis Vuitton* não tiveram sucesso. A Divisão de CANCELAMENTO do EUIPO decidiu, em 16.12.2016, cancelar o registo.

A *Louis Vuitton* recorreu para a Segunda Câmara de Recurso (CR) do EUIPO. O recurso foi indeferido em 22.11.2018²⁵, por a CR ter considerado que o padrão em causa não tinha caráter distintivo inerente ou adquirido. Entendeu a CR que os motivos absolutos de recusa devem ser interpretados à luz do interesse geral, que é indissociável da função essencial da marca, de indicação de proveniência. O caráter distintivo tem de ser avaliado em relação aos produtos ou serviços para

maquilhagem (vazios), mochilas, alforjes, bolsas, sacos de praia, sacos de compras, sacos de ombro, sacos de cinto, pastas, toalhas (artigos de couro), bolsas escolares, pochetes (bolsas), carteiras, porta-moedas, porta-chaves, porta-cartões, guarda-chuvas e guarda-sóis.

²² <http://data.inpi.fr/bopi/export/brands/FR3577761> e *TMView* (*tmdn.org*), último acesso em 05.03.2023.

²³ *EUIPO - eSearch* (*europa.eu*), último acesso em 03.02.2023.

²⁴ De acordo com o artigo 198º, nº 1 e 2 do RMUE, em conjugação com o artigo 59º, nº 1, RMUE, um registo internacional, designando a UE, poderá ser declarado nulo pelo EUIPO, caso a marca tenha sido registada com violação do artigo 7º RMUE.

²⁵ EUIPO, Decisão da Segunda Câmara de Recurso de 22.11.2018. R 274/2017-2, *Louis Vuitton Malletier v. Norbert Wisniewski*. Cf. MARINISSEN (2022), p. 1.

os quais foi solicitada a marca, tendo em conta a perceção do público relevante, ou seja, os consumidores médios dos produtos ou serviços questão, que estejam razoavelmente bem informados e sejam razoavelmente atentos e cautelosos. O nível de atenção varia de acordo com a categoria de produtos ou serviços. Tal como acontece nas marcas de forma, nas marcas padrão, que consistem na aparência do produto, o consumidor médio, com base nessa aparência, não associa o produto à sua origem empresarial²⁶. Quanto à prova, a CR enfatizou que podem ser tidos em conta factos que o Requerente da marca não tenha carreado para o processo e que o EUIPO pode basear a sua decisão em factos notórios, ou seja, factos suscetíveis de serem conhecidos por qualquer um, ou que possam ser extraídos de fontes acessíveis, que o examinador, ao conceder o registo, possa, por erro, não ter considerado. Concluiu que a marca contestada é um padrão regular de quadrados em cores alternadas que lembra um tabuleiro de xadrez. Inclui ainda uma estrutura de trama e urdidura que constitui um padrão dentro de um padrão, que aparece no interior dos quadrados como um método de tecelagem com dois fios entrelaçados. A marca contestada não tem qualquer elemento verbal (nomeadamente as palavras *Louis Vuitton*). Uma vez que está em causa a aparência dos bens, para apreciar o caráter distintivo devem ser tidos em conta os princípios aplicados às marcas tridimensionais. Apenas haverá caráter distintivo se a aparência diferir significativamente das normas e usos do setor em causa. É um facto notório e do conhecimento geral que o padrão de tabuleiro de xadrez sempre existiu nas artes decorativas, onde é um elemento básico e banal. Mesmo quando aplicado aos produtos da Classe 18 do Acordo de Nice, é um facto notório e do conhecimento geral que o padrão apresentado é banal, simples e muito usado, o mesmo acontecendo com o efeito visual do entrelaçamento de dois tipos de tecido em cada quadrado. A CR concluiu, pelo exposto, que a marca não tinha caráter distintivo²⁷.

Quanto à aquisição de caráter distintivo, a CR considerou que a *Louis Vuitton* não tinha apresentado provas suficientes relativamente a todos os Estados-Membros da UE, incluindo Bulgária, Estónia, Letónia, Lituânia, Malta, Eslovénia e Eslováquia. Não provando o caráter distintivo adquirido nestes Estados, onde não tinha lojas físicas, não se tornava necessário analisar a prova relativamente aos restantes Estados-Membros, onde tinha lojas físicas²⁸.

A *Louis Vuitton* também alegou que tinha sido violado o direito a um julgamento justo, invocando os artigos 6º da CEDH e o artigo 47º da CDFUE, porque a CR não podia basear-se em possíveis factos notórios, ou do conhecimento geral, sobre o caráter banal da marca em causa na data do pedido e porque a Divisão de Cancelamento tinha exigido uma *probatio diabolica* quanto à aquisição do caráter distintivo nos Estados-Membros, que ia muito além de uma interpretação razoável do artigo 7º, nº 3, da RMUE. Os argumentos foram rejeitados pela CR. Os processos perante a Divisão de Cancelamento e a CR têm natureza administrativa e não jurisdicional, não se aplicando o referido princípio. É possível que a decisão seja tomada com base em factos notórios, do conhecimento geral, quando se trata de averiguar o caráter banal da marca, porque que a prova

²⁶ §§ 45 a 53, onde também se invocam os casos *Louis Vuitton Malletier v OHIM - Nanu Nana*, T-360-12, e T-359/12, citados *supra*, em que foi negado o caráter distintivo das marcas em causa.

²⁷ §§ 60 a 79, onde também se invocam os casos *Nanu Nana* citados. Veja-se também o Ac. TJ de 13.09.2018, *Birkenstock Sales v EUIPO*, C-26/17 P, EU:C:2018:714.

²⁸ §§ 80 a 131. Sobre a questão, GIANNINO (2021), pp. 969-970.

apresentada não foi suficiente para demonstrar o carácter distintivo adquirido da marca contestada em todos os Estados-Membros da UE²⁹.

IV. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL DE 2020

No Acórdão de 10.06.2020³⁰, o TG anulou a decisão da Segunda CR com base no facto de não ter sido examinada toda a prova pertinente, nem ter sido efetuada uma apreciação global dos elementos de prova apresentados pela Recorrente para demonstrar o carácter distintivo adquirido através da utilização da marca controvertida. No entanto, o TG sustentou que a CR considerou corretamente que a marca controvertida não tinha carácter distintivo inerente.

A Recorrente, quanto à questão de direito, alegou errada apreciação, pela CR, do carácter distintivo inerente da marca contestada e errada apreciação do seu carácter distintivo adquirido através do uso. Quanto ao carácter distintivo inerente, a Recorrente apresenta duas queixas: a) decisão recorrida viola as regras do ónus da prova nos processos de nulidade; b) viola o princípio de igualdade de armas, o direito a um julgamento justo e os direitos de defesa da Recorrente.

O TG considerou que cabe a quem quer invalidar uma marca registada o ónus de provar que a mesma não tem carácter distintivo [artigo 7º, nº 1, al. b), do RMUE], porque a marca registada goza de uma presunção de validade. Todavia, esta regra probatória não impede que o EUIPO se baseie em factos notórios ou do conhecimento geral para apurar o carácter distintivo inerente de uma marca. Em linha com as decisões jurisprudenciais da UE, o TG assumiu uma interpretação extensiva de factos notórios ou do conhecimento geral, como sendo factos que factos são suscetíveis de serem conhecidos por qualquer pessoa ou que podem ser apreendidos a partir de fontes geralmente acessíveis³¹. O TG, tal como a CR, considerou ser um facto notório que a *Damier Azur* era uma marca destituída de carácter distintivo inerente, com base nos mesmos argumentos. O Recurso foi considerado, nesta parte, improcedente³². Também entendeu que não haviam sido violados o princípio da igualdade de armas, o direito a um julgamento justo, bem como os direitos de defesa da Recorrente, ao serem tidos em conta os factos notórios, do conhecimento geral, para considerar o padrão contestado banal para os bens em causa, o que vai ao encontro da jurisprudência estabelecida³³.

Quanto ao carácter distintivo adquirido, a Recorrente invocou duas queixas: a) a decisão da CR viola o artigo 59º, nº 2, do RMUE, indo contra a jurisprudência do TJ no caso *Nestlé*; b) viola as regras do ónus da prova, o princípio da igualdade de armas e o direito a um julgamento justo.

²⁹ §§ 132 a 133, onde, a propósito do julgamento justo, se invocam os Acs. TG de 21.06.2017, *GP Joule PV/EUIPO v Green Power Technologies (GPTech)*, T-235/16, EU:T:2017:413 e TG de 29.3.2017, *Alcohol Countermeasure Systems [International v. EUIPO - Lion Laboratories (ALCOLOCK)]*, T-638/15, EU:T:2017:229].

³⁰ *Louis Vuitton Malletier v EUIPO-Wisniewski (Représentation d'un motif à damier)* T-105/19, EU:T:2020:258.

³¹ §§ 23 e 24 e § 30 do Acórdão e Ac.TG (Sétima Secção) de 24.10.2018, *Bayer AG v EUIPO - Uni Pharma (SALOSPIR)*, T-261/17, EU:T:2018:710.

³² Em pormenor, §§ 13 a 45 do Acórdão.

³³ Em pormenor, vejam-se os §§ 46 a 53 e, entre outros já referidos, o Ac. TG de 3.05.2018, *Raise Conseil v EUIPO - Raizers (RAISE)*, T-463/17, não publicado, EU:T:2018:249.

Quanto ao primeiro aspeto, único que foi analisado, o TG não concordou com a posição da CR, uma vez que o EUIPO apenas considerou algumas das provas apresentadas pela *Louis Vuitton*³⁴. A questão relevante era a de saber se a escolha da CR em se focar num conjunto restrito de provas era compatível com o princípio da apreciação global das provas, decorrente da jurisprudência da UE. Referindo os casos *Nestlé*³⁵ e *Lindt*³⁶, o TG recordou que a marca da UE tem um carácter unitário. Para que um sinal sem carácter distintivo inerente possa ser registado, tem de estar provado que adquiriu esse carácter distintivo através do uso em toda a UE, ou nos Estados-Membros em que inicialmente não tinha carácter distintivo. Se o sinal não tinha carácter distintivo inerente em todos os Estados-Membros, apenas será registável caso se prove o carácter distintivo adquirido em toda a UE³⁷. Todavia, seria irrazoável requerer a prova deste facto para cada Estado-Membro³⁸. Os titulares das marcas podem reagrupar os diversos Estados-Membros na mesma cadeia de distribuição para determinados bens, tratando estes países, especialmente devido a estratégias de *marketing*, como um e o mesmo mercado nacional. Nestas hipóteses, a prova do uso da marca nestes mercados transfronteiriços pode ser relevante para todos os Estados-Membros em causa. Portanto, o uso em toda a UE pode ser estabelecido globalmente, para todos os Estados-Membros, ou separadamente para cada Estado-Membro, ou para um grupo deles³⁹.

A *Louis Vuitton* incluiu no processo administrativo um extenso conjunto de provas, de fontes muito variadas, procurando demonstrar que a marca contestada tinha adquirido carácter distintivo através do uso em toda a UE, incluindo nos Estados-Membros onde não tinha lojas físicas, argumentando que a Divisão de Cancelamento (cuja decisão foi confirmada pela CR) tinha errado na apreciação individual e global das provas, num total de 68⁴⁰.

³⁴ Em pormenor, §§ 54 a 96 do Acórdão.

³⁵ Ac. TJ (Terceira Secção) de 25.07.2018, *Société des produits Nestlé SA e o. v Mondelez UK Holdings & Services Ltd. (forma de uma tablete de chocolate de quatro barras)*, Processos apensos C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596.

³⁶ Ac. TJ (Quarta Secção) de 24.05.2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v OHIM* (forma de um coelho de chocolate com uma fita vermelha), C-98/11 P, EU:C:2012:307.

³⁷ §§ 65-67 do Acórdão.

³⁸ §§ 67-68 do Acórdão.

³⁹ §§ 67-72 do Acórdão.

⁴⁰ As provas estão discriminadas no § 74 do Acórdão. As provas 1 a 4 incluem extratos dos rankings da BrandZ, Interbrand, Eurobrand e Euromonitor, sobre as marcas com maior valor e dinamismo, incluindo dados mundiais e europeus, quotas de mercado nas malas e bagagens, com dados da Europa de Oeste e de Leste. As provas reunidas neste primeiro grupo visavam demonstrar que *Louis Vuitton* é uma das mais conhecidas empresas mundiais de produtos de luxo e uma das mais importantes da UE no setor da indústria de cabedal, nenhuma das provas se referia à marca *Damier Azur*. No segundo grupo de provas, a Requerente visava demonstrar a larga extensão geográfica e a longa duração da marca *Damier Azur* na UE, bem como o investimento substancial efetuado para a promover. Nas provas 5 a 46 incluem-se, entre outros, o número de vendas e uma seleção de faturas para os bens da Classe 18 com a marca contestada; extratos de catálogos e brochuras da Requerente, mostrando bens da Classe 18 com a marca contestada; informação relativa a campanhas publicitárias para bens da Classe 18 com a marca contestada publicadas, *inter alia*, em revistas de moda de renome, como *Marie-Claire*, *Madame Figaro*, *Vanity Fair*, *Glamour*, *Harper's Bazaar*, *Elle*, *GQ*, *Uomo Vogue*, *Hola! Vogue* e que aparecem na internet; extratos da imprensa mostrando imagens de bens da Classe 18 com a marca contestada; relatórios da LexisNexis e da Sprinklr com o número de referências com as palavras-chave *Damier Azur* que aparecem em redes sociais, tais como o Twitter e Instagram; fotografias de celebridades como Paris Hilton, Victoria Beckham, Rihanna, Eva Mendes, Cameron Diaz, Reese Witherspoon, Kanye West e Akon a usar bens da classe 18 com a marca contestada. A Requerente argumentou ainda que estas provas demonstravam que o público relevante havia estado exposto à marca em causa a um elevado nível relativamente aos bens da Classe 18 e que era possível inferir que a marca contestada era largamente reconhecida em toda a UE como uma das suas marcas. A Requerente consi-

A CR dividiu os Estados-Membros em três grupos⁴¹. Sem explicar porquê, a CR decidiu analisar apenas algumas provas especialmente relacionadas com os países do grupo 3, onde a *Louis Vuitton* não tinha lojas físicas. Apenas examinou 8 das 68 provas que a Requerente juntou ao processo, que não demonstraram, individualmente ou em conjunto, que uma parte significativa do público relevante nos Estados-Membros do grupo 3 identificava os bens em causa como sendo originários da Requerente⁴². Pelo exposto, a CR considerou que a marca contestada não tinha adquirido caráter distintivo pelo uso na UE e, por razões de economia processual, não analisou mais provas, dado que estava comprometida a aquisição do caráter distintivo em todo o território da UE⁴³. Não se justificava agrupar os Estados-Membros do grupo 3 numa só categoria. Não ter lojas físicas em determinados Estados-Membros deve-se à estratégia seletiva de distribuição da *Louis Vuitton*, apenas abre lojas físicas nos locais de maior visibilidade. A Requerente também posicionou a sua marca *Damier Azur* no segmento de luxo e promoveu os seus sinais distintivos através de publicidade em revistas de moda muito conhecidas e mediante recomendações efetuadas por celebridades e *influencers*. Como sublinhou o TG, o facto de não haver lojas físicas não impede a marca de ver a sua origem empresarial conhecida pelo público relevante do Estado-Membro em causa. A marca pode ser vista em *websites* e nas redes

derou que as provas referidas eram corroboradas por outras provas, em especial as provas 47 a 59 e 62 a 65. As provas 47 a 59, 61 a 65, 68 e 69 são documentos que incluem, entre outros aspetos, declarações de organizações independentes de peritos em propriedade intelectual, concorrentes e autoridades públicas de vários Estados-Membros, inquéritos referentes vários Estados-Membros, com o objetivo de determinar se o público relevante associa a marca contestada à Requerente, e informação relativa ao número de apreensões de bens contrafeitos com a marca contestada. Esses documentos, segundo a Requerente, demonstravam que a marca em causa tinha adquirido caráter distintivo através do uso e tinham um «grande valor corroborativo» na apreciação global da prova junta ao processo. As provas 60 a 66 são documentos que incluem dados do Eurostat relativos à população da UE e estatísticas sobre, o tráfego de passageiros no aeroporto de Heathrow. A Requerente pretendeu demonstrar com estes documentos que uma grande parte da população da UE pode ter estado exposta à marca contestada e que estas provas eram de grande importância no contexto da apreciação global da prova junta ao processo.

⁴¹ No grupo 1 incluiu Alemanha, Espanha, França, Hungria, Itália, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, Roménia e Suécia, países relativamente aos quais a Requerente tinha apresentado, em especial, inquéritos de opinião que, segundo a mesma, demonstravam que a marca tinha adquirido caráter distintivo através do uso. No grupo 2 incluiu Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Chéquia, países relativamente aos quais, do ponto de vista da Requerente, se podiam extrair as mesmas conclusões, com base numa extrapolação dos resultados das sondagens acima referidas. No grupo 3 incluiu Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia e Malta, representativos de apenas 4% da população da UE, países onde a Requerente não tinha lojas físicas, mas onde era razoável assumir que uma significativa parte do público relevante identificasse os bens com a marca contestada como sendo originária da *Louis Vuitton*.

⁴² Foram as seguintes as provas analisadas: prova 50, com duas cartas de peritos de uma organização independente de propriedade intelectual da Estónia (*O Centro de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica da Estónia*) e uma carta de uma revista de moda da Estónia (*Cosmopolitan Estonia*) para demonstrar que a marca era conhecida do público relevante da Estónia (§§ 108 a 115 da decisão recorrida); prova 7, com uma seleção de faturas para bens da Classe 18 com a marca contestada, correspondentes a vendas a clientes com residência na Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia e Malta (§§ 116 a 119 da decisão recorrida); prova 66, estatísticas sobre o tráfego de passageiros no aeroporto de Heathrow, entre os anos 2005 e 2015 (§§ 120 e 121 da decisão recorrida); prova 41, com declarações de representantes legais de revistas relativamente à sua distribuição na Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia e Malta (§§ 122 e 123 da decisão recorrida); prova 42, estatísticas sobre a percentagem de pessoas que utilizam a internet a nível mundial, incluindo nos Estados-Membros do grupo 3 (§ 124, da decisão recorrida); prova 44, relatório da LexisNexis sobre o uso da expressão *Damier Azur*, em redes sociais como o Twitter, indicando que não era possível identificar quantas referências se relacionavam com a Bulgária, Malta e Eslováquia, sem mencionar os outros países do grupo 3 (§ 125 da decisão recorrida); prova 46, fotografias de celebridades com bens da Classe 18 com a marca contestada (§ 126 da decisão recorrida); prova 61, uma declaração do advogado de propriedade intelectual da Requerente indicando os bens contrafeitos apreendidos em alguns Estados-Membros, em particular na Bulgária e Eslovénia (§§ 127 e 128 da decisão recorrida).

⁴³ Em pormenor, §§ 75 a 87 do Acórdão.

sociais, acessíveis, em regra, em toda a UE, assim como através de catálogos ou brochuras eletrónicas e publicidade *online* efetuada, global ou localmente, por celebridades e por *influencers*. O público relevante também pode ver a marca em lojas situadas em locais ou cidades turísticas ou nos aeroportos. As provas referentes aos produtos contrafeitos apreendidos ou vendidos em vários Estados-Membros também não foi devidamente apreciada. A CR não analisou a prova produzida pela *Louis Vuitton* de forma global. Abordou de forma seletiva e parcial a prova, sem qualquer explicação. Analisou as prova relativamente aos países do grupo 3, isoladamente, sem relação com a prova produzida na UE ou numa região da UE. Não teve devidamente em conta o uso da marca a partir de motores de busca bem conhecidos, como o *Google*, ou em redes sociais muito populares, como o *Instagram*, ou a publicidade da marca em revistas de moda de renome. Por todo o exposto, o TG considerou que a CR violou o princípio da apreciação global da prova para apurar o caráter distintivo adquirido de uma marca na UE, ou seja, os artigos 7º, nº 3 e 59º, nº 2, do RMUE, e anulou a invalidação da marca, remetendo de novo o processo para o EUIPO para fazer uma apreciação adequada da prova⁴⁴.

Ao contrário do ocorrido nos Processos T-360/12 e T-359/12 (*Nanu-Nana*), em que os Tribunais da UE rejeitaram os pedidos baseados na capacidade distintiva adquirida, no caso *Damier Azur* o TG não invalidou a marca. O motivo por que não foi confirmada a invalidade da marca, todavia, prende-se apenas com razões processuais, uma vez que a CR não cumpriu o princípio da apreciação global da prova quanto à possível aquisição de caráter distintivo através do uso⁴⁵.

A dificuldade em provar o caráter distintivo das marcas padrão *Damier* é patente se tivermos em conta os anteriores casos *Nanu-Nana*, em que estavam em causa padrões de tabuleiro de xadrez (padrões quadriculados) do tipo do atual *Damier Azur*, e em que o TG concordou com o EUIPO, no sentido de que não havia caráter distintivo inerente. Nos casos *Nanu-Nana*, as provas apresentadas para demonstrar o caráter distintivo adquirido foram insuficientes. A *Louis Vuitton* recorreu para o TJ, todavia, felizmente para a Recorrente, nesses dois casos o pedido de invalidade foi retirado posteriormente pelo Requerente do cancelamento, por ter chegado a um acordo com a empresa⁴⁶.

Ao contrário do que aconteceu nos casos *Nanu-Nana*, o TG ficou positivamente impressionado pela quantidade e qualidade da prova sobre a eventual capacidade distintiva adquirida. A *Louis Vuitton* apresentou 68 provas, muito variadas, ao contrário das 8 produzidas nos casos *Nanu-Nana*⁴⁷. Todavia, o TG não afirmou se as provas em causa eram suficientes para demonstrar a capacidade distintiva adquirida. O que ficou claro foi que a ausência de loja físicas num determinado território não é determinante para afastar o caráter distintivo adquirido de uma marca, especialmente quando é compensada por uma forte presença *on line*. Ficou patente nesta vitória da *Louis Vuitton*, por um lado, a necessidade de o EUIPO analisar cuidadosamente todas as provas submetidas, por

⁴⁴ Em pormenor, §§ 85 a 96 do Acórdão.

⁴⁵ Aspeto acentuado por GIANNINO (2021), p. 968 e pp. 971-97.

⁴⁶ Despacho do TJ (Primeira Secção) de 21.07.2016, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO*, Processos apenas C-363/15 P e C-364/15 P, EU:C:2016:595.

⁴⁷ GIANNINO (2021), p. 972.

outro lado, que é fundamental a junção aos processos de provas, em quantidade e qualidade, que evidenciem a aquisição do carácter distintivo em toda a UE⁴⁸.

O processo foi remetido para a CR, que foi incumbida de reexaminar todas as provas apresentadas pela *Louis Vuitton*.

V. DECISÃO DA QUINTA CÂMARA DE RECURSO DO EUIPO

No recurso do Acórdão do TG, a *Louis Vuitton*, agora na qualidade de Recorrida, voltou a perder, por decisão da Quinta Câmara de Recurso, de 25.02.2021⁴⁹. O objeto do recurso consistia no exame e apreciação do carácter distintivo da marca contestada, ao abrigo do artigo 7º, nº 3, do RMC. A CR, de acordo com o princípio da apreciação global da prova estabelecido na jurisprudência (cf. casos *Nestlé* e *Lindt* já citados) apreciou a totalidade das provas globalmente e na relação de umas com as outras. Analisou se a marca tinha adquirido carácter distintivo na Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia e Lituânia, analisando cada uma das provas, e depois fazendo uma apreciação global das provas nesses países. Só se tivesse adquirido carácter distintivo nesses territórios passaria ao exame nos outros Estados-Membros.

Concluiu que a generalidade das provas não visava os mercados dos países em causa, não contendo qualquer informação sobre se o público relevante apreendia a marca contestada como sendo originária da *Louis Vuitton*⁵⁰.

Apenas poucas faturas relativas ao país onde foi efetuada a compra dos bens com a marca contestada se referem aos Estados-Membros em causa. São cerca de 200 na Eslováquia, cerca de 30 na Bulgária, e cerca de 20 em cada um dos outros países, ou seja, Estónia, Letónia, Lituânia e Eslovénia (prova 7)⁵¹; aparecem alguns *printscreens* de *websites* da Eslováquia, incluindo uma carteira de mulher com a marca contestada e um catálogo de bens de 2014 onde aparecem duas bolsas de mulher com a marca contestada (prova 40)⁵²; na prova 41, com declarações dos representantes de várias revistas de moda em que aparece a marca contestada, a CR desconsiderou o facto de terem sido distribuídas 13 000 cópias da edição francesa de Dezembro de 2008 da *Marie-Claire* na Estónia. Com esta exceção, quanto aos anos 2008, 2009 e 2010, a distribuição das diversas revistas em causa, editadas mensalmente, variou entre 10 e 500 números nos Estados-Membros em causa⁵³; quanto à utilização da marca contestada na internet e nas redes sociais (provas 42 a 46), o relatório da LexisNexis, quase não refere os Estados-Membros em causa e quando aparecem são em percentagens mínimas. A Bulgária, por exemplo, aparece na última posição, com 1%. A Eslováquia aparece no Twitter com menos de 1% e nos blogs nenhum país em causa aparece⁵⁴; a CR desconsiderou os depoimentos dos representantes das entidades independentes da Estónia (prova 50). O Diretor-Geral do *Centro de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia* da Estónia garantiu que a marca contestada tinha

⁴⁸ No mesmo sentido, GIANNINO (2021), p. 973.

⁴⁹ R 1307/2020-5, de 25.02.2021.

⁵⁰ Em pormenor, §§ 40 a 131 da decisão.

⁵¹ § 45 da decisão.

⁵² § 52 da decisão.

⁵³ § 53 da decisão.

⁵⁴ § 50 da decisão.

vindo a ser utilizada extensivamente na Estónia desde 2008. O segundo testemunho foi de um representante da *Cosmopolitan Estonia*, que repetiu as mesmas declarações⁵⁵. Ao apreciar estas declarações sob juramento, a CR considerou haver uma contradição entre os verbos usados pelo Diretor-Geral «acredito» e «tenho a certeza». O primeiro expressa um sentimento subjetivo, enquanto o segundo assegura a veracidade dos factos. As provas objetivas demonstram que apenas 13 000 cópias da edição de dezembro de 2008 da revista *Marie-Claire* foram distribuídas na Estónia (prova 41) e que houve menos de 30 faturas entre 2008 e 2015 (prova 7). As declarações, consideradas contraditórias, juntadas às provas objetivas, levaram a CR a considerar que a marca contestada não tinha adquirido capacidade distintiva na Estónia⁵⁶; o advogado de propriedade intelectual da *Louis Vuitton* declarou que houve bens contrafeitos com a marca contestada apreendidos, *inter alia*, na Eslovénia, entre 2009 e 2015, e na Bulgária, mas não houve indicações quanto ao volume e frequência destas apreensões, pelo que não ficou demonstrado que o padrão em causa fosse apreendido como marca pelos consumidores destes países (prova 61)⁵⁷.

A análise das provas que a CR fez em relação a cada um dos países em causa reforçou a conclusão de que a Requerente não tinha conseguido provar o caráter distintivo adquirido nestes países. Consequentemente, os artigos 51º, nº 2 e 7º, nº 3, do RMC não puderam ser aplicados e a marca contestada foi declarada nula ao abrigo dos artigos 51º, nº 1, al. a), e 7º, nº 1, b), do RMC⁵⁸.

VI. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL DE 2022

A *Louis Vuitton* recorreu da decisão da Quinta CR, pretendendo invalidar a decisão impugnada, invocando os Artigos 59º, nº 2, e 7º, nº 3, do RMUE. Todavia, no Acórdão 19.10.2022⁵⁹, o TG confirmou a decisão da CR, decidindo que a Recorrida não tinha conseguido provar o caráter distintivo adquirido da marca *Damier Azur*⁶⁰.

Tendo o Ac. do TG, de 10.06.2020, transitado em julgado, o TG apenas se pronunciou sobre o caráter distintivo adquirido através do uso⁶¹. O TG reafirmou tudo o que o foi expresso no Ac. de 10.06.2020, e que decorre da jurisprudência da UE, nomeadamente, quanto à necessidade de uma percentagem significativa do público relevante aperceber a marca contestada como indicadora de proveniência, quanto à apreciação global da prova, quanto ao

⁵⁵ O Diretor-Geral afirmou «acredito que a marca contestada será considerada como marca pelos consumidores estonianos» e «devido ao meu conhecimento sobre a oferta de bens de moda nos principais mercados mundiais, incluindo a UE, tenho a certeza de que os consumidores estonianos não hesitariam em ligar a marca contestada ao titular da mesma». Por fim, garantiu que a marca contestada tinha vindo a ser utilizada extensivamente na Estónia desde 2008.

⁵⁶ §§ 63 a 67 da decisão.

⁵⁷ §§ 68 a 73 da decisão.

⁵⁸ Em pormenor, §§ 74 a 134 da decisão.

⁵⁹ Ac. do TG de 19.10.2022, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO - Wisniewski (Représentation d'un motif à damier II)*, T-275/21, não publicado, EU:T:2022:654. Caso pendente de Recurso para o TJ, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO*, C-788/22 P. Cf. ROSATI (2022), p. 1; MERRET/ JANI/ BEAGLES (2022), p. 1.

⁶⁰ O TG considerou que, estando em causa o registo internacional de 4.11.2008, com uma data de prioridade aceite de 27.05.2008, aos factos deste caso se aplica o RMC 40/94. As normas invocadas deviam ser entendidas como referidas aos artigos 7º, nº 3 e 51º, nº 2, RMC 40/94, substantivamente idênticas aos artigos do RMUE correspondentes. Cf. §§ 14 a 16.

⁶¹ Cf. T-105/19, EU:T:2020:258 e §§ 17 e 18.

ônus da prova da aquisição do caráter distintivo, quanto à irrazoabilidade de as provas serem apresentadas separadamente para cada um dos 27 Estados-Membros e quanto à necessidade de provar o caráter distintivo adquirido em todo o território da UE e não apenas numa parte substancial ou na maioria desse território. Mesmo que a prova possa ser apresentada globalmente para todos os Estados-Membros, ou separadamente para cada Estado-Membro, ou grupos de Estados-Membros, a marca tem de ter adquirido caráter distintivo em toda a UE⁶².

Na lei de marcas da UE existe um princípio admissibilidade irrestrita de produção de provas, desde que legalmente adquiridas, em consonância com o artigo 47º da CDFUE, um princípio de livre apreciação das provas, bem como um princípio de razoabilidade quanto ao ônus da prova imposto ao titular da marca contestada, em consonância com o artigo 41º da CDFUE⁶³. Todos foram respeitados.

O TG apreciou a abordagem adotada pela Quinta CR quanto às provas apresentadas e entendeu que a CR tinha efetuado uma avaliação global de toda a prova relevante⁶⁴, todavia, verificou se cada uma das provas tinha sido bem analisada pela CR quanto à Estónia, Letónia, Lituânia, Eslováquia, Eslovénia e Bulgária.

Quanto ao valor e quota de mercado da Recorrente (provas 1 a 4), não foi oferecida informação suficiente e direta sobre a marca contestada, pelo que o TG deu razão à CR⁶⁵; quanto às provas relativas à história da marca *Damier Azur*, em particular a prova 5, que continha um documento interno e excertos de revistas com referência à marca, segundo a CR, com a qual o TG concordou, não continham qualquer informação acerca da perceção da marca pelo público relevante⁶⁶; as faturas apresentadas na prova 7, de muito pequeno número quanto aos residentes na Eslováquia, Bulgária, Estónia, Letónia, Lituânia e Eslovénia, já referidas *supra*, foram tidas como insuficientes para demonstrar o caráter distintivo adquirido da marca nos países em causa, tal como havia decidido a CR⁶⁷; excertos de catálogos e provas demonstrativas das campanhas de publicidade e da cobertura pelos media da marca contestada (provas 8 a 39) levaram à conclusão de que a estratégia comercial e promocional da marca não era dirigida aos Estados-Membros em causa, tal como havia decidido a CR⁶⁸; eventuais viagens a outros países, foram consideradas provas irrelevantes, tal

⁶² Em pormenor, §§ 20 a 28. A propósito do ônus da prova, além da jurisprudência já mencionada no Ac. do TG de 10.06.2020, invoca-se o Ac. TG de 4.04.2019, *Strada Arzneimittel v EUIPO*, (*representação de dois arcos voltados*), T-804/17, não publicado, EU:T:2019:218.

⁶³ Cf. §§ 29, 30 e 31 e jurisprudência aí referida.

⁶⁴ Cf. §§ 33 a 39.

⁶⁵ Mais desenvolvidamente, §§ 43 a 50.

⁶⁶ Com mais detalhe, §§ 51 a 53.

⁶⁷ Com mais detalhe, §§ 54 a 61.

⁶⁸ O TG concluiu que a língua usada não era fator decisivo, porque em muitos casos as imagens são muito mais importantes do que o texto e porque não está excluído que o público relevante tenha conhecimento de outras línguas além da língua oficial dos Estados-Membros em causa. Todavia, as provas 8 e 10 eram documentos internos. Os catálogos e brochuras, provas 9, 11 e 13, não foram divulgados nos Estados-Membros em causa. Os catálogos, exibidos como provas 11 e 12, continham listas de preços que não eram para esses Estados-Membros. As campanhas de publicidade e os planos dos media nas revistas, provas 14 a 22, bem como os excertos da imprensa, provas 23 a 39, não tinham como alvo os Estados-Membros em causa e não ficou demonstrado que tivessem sido divulgados nesses Estados-Membros, ou que o público relevante desses Estados-Membros tivesse estado exposto a eles por outros meios.

como havia decidido a CR⁶⁹; o uso da marca na internet, constante das provas 40 e 42 a 46, atendendo à crescente importância do comércio *online*, poderia ser muito importante para a Requerente⁷⁰, porém, segundo o TG, não foi provada a relação entre a marca e a exposição do público relevante dos Estados em causa para efeitos de aquisição de caráter distintivo⁷¹; as sondagens de opinião, provas 58 e 59, confirmaram que uma parte significativa dos consumidores da UE associa a marca contestada à Recorrente⁷², mas não se referiam ao público dos Estados-Membros em causa⁷³, pelo que foram consideradas irrelevantes; os procedimentos de infração, provas 61 a 65 e 67 a 69, demonstraram que uma parte significativa dos consumidores associa a marca contestada à Recorrente, mas não especificamente quanto aos Estados-Membros em causa⁷⁴; o TG julgou igualmente improcedente a alegação de que a Letónia e a Lituânia estariam geográfica e culturalmente próximas da Polónia e da Suécia (Estados-Membros para os quais foi aceite prova do caráter distintivo adquirido), enquanto a Bulgária, a Eslováquia e a Eslovénia estariam próximas da Roménia (outro Estado-Membro onde havia caráter distintivo adquirido)⁷⁵.

Especial referência merece a prova 41, com várias declarações de representantes de revistas de moda (*Marie-Claire, Elle, Glamour, GO, Madame Figaro, Vanity Fair e Vogue*) que atestam que nos anos 2008 a 2010 as revistas foram vendidas nos Estados-Membros em causa: pelo menos 14 010 cópias na Estónia, 1 613 na Eslovénia, 1 250 na Bulgária, 780 na Letónia e 200 na Lituânia. Das declarações não consta que, em regra, as cópias tenham sido vendidas a consumidores profissionais. O número distribuído foi considerado pelo TG muito reduzido, com exceção da Estónia. Para o TG, 14 110 cópias, num mercado tão reduzido como é o da Estónia, não é um número insignificante, tanto mais que 13 000 das cópias eram da versão estoniana de *Marie-Claire*. Neste ponto, o TG discordou da CR.

⁶⁹ Em pormenor, §§ 62 a 71.

⁷⁰ Cf. Ac. TG de 19.11. 2014, *Out of the blue v. OHIM - Dubois and Another (FUNNY BANDS)*, T-344/13, não publicado, EU:T:2014:974, referido no § 84. O facto de a marca ser promovida num *website* acessível em alguns Estados-Membros não é suficiente para estabelecer a intensidade do uso da marca, nem a exposição pública relevante da mesma.

⁷¹ Em pormenor, §§ 78 a 97. Em específica relação com os Estados-Membros em causa, a prova 40 continha dois *websites* eslovacos com a marca contestada, mas não foi fornecida informação quanto à intensidade do uso desses *websites*, como número de visitas e de interação com o seu conteúdo. A prova foi considerada insuficiente para estabelecer se uma parte significativa do público eslovaco esteve exposto à marca. A prova 44 continha um relatório efetuado pela LexisNexis sobre o uso da expressão *Damier Azur* nas redes sociais, entre 1 de abril e 30 de junho de 2015. Primariamente no Twitter, as palavras foram usadas 1 745 vezes, em 99% dos casos associadas aos bens da Recorrente. O relatório demonstrou que 1% do total de referências à marca nas redes sociais era de utilizadores búlgaros e no Twitter 1% era de utilizadores eslovacos. A Câmara de Recurso e o TG consideraram a prova insuficiente. As outras provas não visam diretamente os Estados-Membros em causa.

⁷² As sondagens de opinião e os estudos de mercado têm sido considerados provas diretas da aquisição do caráter distintivo através do uso, como resulta, nomeadamente, dos Acs.de 29.01.2013, *Manual tile-cutting machine*, T-25/11, não publicado, EU:T:2013:40, e *Adidas v EUIPO - Shoe Branding Europe (Representação de três riscas paralelas)*, T-307/17, EU:T:2019:427, ambos referidos no parágrafo 111 do Acórdão.

⁷³ Em pormenor, §§ 110 a 113 do Acórdão.

⁷⁴ A prova 61, com declarações do advogado de propriedade intelectual da Recorrente relativamente aos procedimentos de infração relativamente à marca contestada, entre outros, na Eslovénia, Hungria e Bulgária e, em especial, quando aos bens da Classe 18 com a marca contestada apreendidos, entre 2009 e 2015, na Eslovénia e, em 2015, na Bulgária, não contém informação suficiente quanto ao volume e frequência das apreensões nesses Estados-Membros, o que torna a prova insuficiente. Em pormenor, §§ 114 a 120 do Acórdão.

⁷⁵ Cf. §§ 136 a 139.

As declarações dos peritos, provas 47 a 57, confirmaram que uma parte significativa dos consumidores da UE associa a marca contestada à Recorrente⁷⁶. A prova 50, contém declarações dos representantes de independentes da Estónia, a saber, do Diretor Geral do *Centro de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica* da Estónia e de um representante da revista *Cosmopolitan Estonia*. Como vimos *supra*, ambos afirmaram que a Recorrente tinha feito um uso intensivo da marca contestada para os produtos da Classe 18, desde 2008, e que os consumidores estonianos associavam a marca à Recorrente. Ao contrário da CG, o TG considerou estas declarações relevantes e censurou a CR por lhes negar um elevado valor probatório⁷⁷.

Em conclusão, quanto às provas apresentadas no processo administrativo e apreciadas pela CR, o TG apenas discordou da apreciação efetuada quanto à Estónia, concluindo que neste país a marca contestada tinha adquirido caráter distintivo, mas que não houve qualquer erro ao excluir provas de caráter distintivo adquirido no que diz respeito à Lituânia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e Bulgária^{78/79}.

A Recorrente perdeu de novo. Todavia, a decisão proferida no Processo T-275/21 foi alvo de recurso para o TJUE, com o nº C-788/22 P, estando o recurso pendente.

VII. CONCLUSÕES

Quanto à marca padrão *Damier Azur*, o TG considerou que era banal para os bens da Classe 18, baseando-se, inclusive, em factos notórios ou do conhecimento geral. Embora, no caso em análise, estejamos de acordo com o TG, podemos questionar se uma interpretação demasiado ampla deste conceito não poderá conduzir a decisões não fundamentadas em factos provados e gerar arbitrariedade⁸⁰.

No que toca ao caráter distintivo adquirido, é bastante reveladora a dificuldade de registar ou manter o registo de uma marca padrão na UE, se mesmo uma empresa como a *Louis Vuitton* não conseguiu demonstrar que o seu padrão *Damier Azur* (e os outros padrões *Damier*) era indicador da sua origem empresarial. O apuramento de um caráter distintivo adquirido revela-se uma tarefa quase impossível. Os padrões icónicos não são necessariamente distintivos na UE. Os *players* no mercado deverão desenvolver estratégias de *marketing*, elaborar inquéritos e fazer estudos de mercado, ou seja, construir, lentamente,

⁷⁶ Sobre a importância das declarações sob juramento, nomeadamente de representantes de câmaras de comércio e indústria, outras associações profissionais ou entidades independentes, ou autoridades públicas, considerando que tais declarações são uma prova direta da perceção do caráter distintivo das marcas adquirido pelo uso, uma vez que provêm de fontes independentes e fiáveis, vejam-se Acs TG de 7.06.2005, *Lidl Stiftung v OHIM-REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, EU:T:2005:200; de 28.10.2009, *BCS v. OHIM - Deere (Combinação das cores verde e amarelo)*, T-137/08, EU:T:2009:417; e de 29.01.2013, *Manual tilecutting machine*, T-25/11, não publicado, EU:T:2013:40. Todos estes processos são referidos no § 99.

⁷⁷ Em pormenor, §§ 101 a 109.

⁷⁸ Cf. §§ 121 a 128, quanto à Estónia, e §§ 128 a 141, quanto aos outros Estados-Membros em causa.

⁷⁹ O TG rejeitou, inclusive, o argumento da *Louis Vuitton* de que a análise realizada pelo EUIPO seria afastada da realidade, uma vez que ignora o facto de que, em toda a UE, os consumidores têm um comportamento homogêneo no que respeita às marcas de luxo, especialmente porque viajam e utilizam a internet regularmente. A afirmação foi considerada demasiado genérica, não substanciada e não provada, sendo razoável que o ónus dessa prova coubesse à *Louis Vuitton*. Cf. § 135 do Acórdão.

⁸⁰ MASSOT (2020), inclusive, levanta a questão a propósito desta decisão, p. 852.

uma estratégia adequada às necessidades de cada empresa, para que os padrões que fiquem na memória do consumidor possam ser considerados indicadores de proveniência. Mas apenas os grandes grupos empresariais poderão efetuar isto e mesmo a *Louis Vuitton* não o conseguiu fazer.

A legislação europeia que admite as marcas padrão tem sido interpretada restritivamente, porque são sinais visuais que se integram na aparência dos bens e que podem ser retidos apenas como elementos decorativos (ou funcionais). Admitir o seu registo como marcas, sem uma atitude cautelosa, pode afetar a concorrência no mercado, implicando uma apropriação ilimitada de elementos que deviam estar disponíveis para os restantes operadores.

Padrões que apenas designam a aparência dos produtos deverão ter apenas uma proteção temporária como desenhos ou modelos comunitários. Os *Damier* da *Louis Vuitton* beneficiam da proteção cumulativa como desenhos comunitários com o nº 000910252-0003 (com data do pedido em 08.04.2008) e nº 000925300-0001 (com data do pedido em 29.04.2008), válidos e renováveis até 2033.

VIII. BIBLIOGRAFIA

- CALBOLI, Irene (2018), «Hands Off “My” Colors, Patterns, and Shapes! How Non-Traditional Trademarks Promote Standardization and May Negatively Impact Creativity and Innovation», in CALBOLI, Irene and SENFTLEBEN, Martin (eds.), *The Protection of Non-Traditional Trademarks*, Texas A&M University School of Law, Austin, 2018.
- CIANI, Jacopo, BRESCIANI, Marta (2018), «Pattern protection in the fashion industry: an overview of Italian and European case law», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 13, nº 11, pp. 884-889.
- GIANNINO, Michele (2021), «Registrability of pattern marks: Louis Vuitton’s Damier Azur before the General Court of the EU», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 16, nº 9, pp. 968-973.
- GONÇALVES, Luís Couto (2022), *Manual de Direito Industrial*, 9.ª ed., Coimbra, Almedina.
- GRIMA, Andrea (2022), «Louis Vuitton’s 7-year long battle to protect its Damier “chequerboard” pattern comes to an end», *Louis Vuitton’s 7-year long battle to protect its Damier ‘chequerboard’ pattern comes to an end - Ganado Advocates*, último acesso em 05.03.2023.
- MARIJNISSEN, Liesbeth (2022), case_law_coment, *Has this Louis Vuitton pattern acquired distinctiveness? (europa.eu)*, último acesso em 05.03.2023.
- MAROÑO GARGALLO, María del Mar (2023), «Marcas no tradicionales. Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 15, nº 1, pp. 491-516.
- MASSOT, Pierre (2020), «EU General Court rulling opens-partially - the door to the famous “Damier Azur” of Louis Vuitton», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 15, nº 11, pp. 851-852.
- MERRETT, Eleanor; JANI, Sonal; BEAGLES, Cherry (2022), «Déjà vu for Louis Vuitton’s Damier Azur pattern?», *Déjà vu for Louis Vuitton’s Damier Azur pattern? (cms-lawnow.com)*, último acesso em 07.03.2023.
- ROSATI, Eleonora (2022), «Can Vuitton’s Damier Azur pattern be a trademark? General Court rejects claim of acquired distinctiveness through use», *Can Vuitton’s Damier Azur pattern be a trade mark? General Court rejects claim of acquired distinctiveness through use - The IPKat (ipkitten.blogspot.com)*, último acesso em 21.03.2023.

Decisões do EUIPO

EUIPO, Decisão da Segunda Câmara de Recurso de 22.11.2018, R 274/2017-2, *Louis Vuitton Malletier v. Norbert Wisniewski*.

EUIPO, Decisão da Quinta Câmara de Recurso de 25.02.2021, R 1307/2020-5, *Louis Vuitton Malletier v. Norbert Wisniewski*.

Principal jurisprudência

Ac. do TG (10ª Secção) de 19.10.2022, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO - Wisniewski (Représentation d'un motif à damier II)*, T-275/21, EU:T:2022:654. Caso pendente de Recurso para o TJ, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO*, C-788/22 P.

Ac. TG (10ª Secção) de 10.06.2020, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO - Wisniewski, ((Représentation d'un motif à damier))*, T-105/19, EU:T:2020:258.

Despacho do TJ (1ª Secção) de 21.07.2016, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO*, Processos apensos C-363/15 P e C-364/15 P, EU:C:2016:595.

Ac.TG (2ª Secção) de 21.04.2015, *Louis Vuitton Malletier v OHIM - Nanu-Nana*, T-360-12, EU:T:2015:215.

Ac.TG (2ª Secção) de 21.04.2015, *Louis Vuitton Malletier v OHIM - Nanu-Nana*, T-359/12, EU:T:2015:215.

IV. RECENSIONES

ÍÑIGUEZ ORTEGA, Pilar (2022), *El procedimiento de registro para la concesión del título de obtención vegetal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 268 páginas.

La monografía *El procedimiento de registro para la concesión del título de obtención vegetal*, de la investigadora Pilar Íñiguez Ortega, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, está llamada a convertirse en una obra de referencia en el ámbito del Derecho de la Propiedad Intelectual, ya que ofrece un profundo y completo estudio sobre el proceso de registro de las obtenciones vegetales, sin obviar las cuestiones sustantivas que se suscitan al hilo de la materia.

La obra recensionada consta de tres capítulos claramente estructurados, los cuales pasamos a reseñar de forma sucinta. El primer capítulo lleva por título «Disciplina jurídica aplicable al procedimiento de solicitud de protección de las obtenciones vegetales en la Unión Europea y en otras disciplinas nacionales», y, en el mismo, la autora examina exhaustivamente los diferentes sistemas de protección de las obtenciones vegetales, así como la relación entre estos. En particular, se analiza el régimen de protección vigente en la Unión Europea, el cual se sustenta en el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (CUPOV), adoptado en París en 1961 y revisado en 1972, 1978 y 1991, por el que se crea la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), y en el Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

Asimismo, en este primer capítulo, se examinan las opciones legales para solicitar la protección del título de obtención vegetal, mediante su inscripción registral, en el Derecho francés, argentino, italiano y español. Tras este riguroso análisis, la autora finaliza el capítulo resaltando la escasa compatibilidad entre el sistema de protección comunitario e interno, y concluye con que, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo el diseño industrial o la marca, no está prevista la doble protección como obtención vegetal de la UE y como obtención vegetal nacional.

El segundo capítulo, bajo el título «La variedad vegetal como objeto de inscripción. Comercialización de las variedades vegetales: inscripción en el registro de variedades comerciales y en los catálogos comunes de la Unión Europea», profundiza en el marco conceptual de las variedades vegetales, así como en los requisitos de protección de las mismas. En este sentido, la autora subraya las diferencias que existen entre la variedad vegetal y la variedad vegetal protegible, y lleva a cabo —mediante el recurso a una cuidadosa selección de fuentes jurisprudenciales y doctrinales, de ámbito nacional y comunitario— un análisis de los presupuestos generales de registrabilidad —novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad—, los cuales son imprescindibles para la concesión del título de obtención vegetal.

Además, dado que la atribución de una denominación a la variedad vegetal objeto del derecho de obtención es también un requisito necesario para la concesión del mismo, en el segundo capítulo de la obra, se examinan las pautas necesarias para lograr que la denominación varietal resulte adecuada.

Seguidamente, en dicho capítulo, la profesora Íñiguez Ortega aborda la cuestión relativa a la legitimación para la presentación de la solicitud de protección de la varie-

dad vegetal, así como la titularidad del derecho de obtención. Y, por último, examina las peculiaridades de las variedades vegetales creadas o descubiertas en el marco de una relación laboral, de empleo o servicio, y no de manera autónoma o independiente.

Finalmente, el tercer y último capítulo de la obra, que lleva por título «El procedimiento de registro nacional para la concesión del título de obtención vegetal sobre una variedad», está dedicado al procedimiento de registro nacional de las variedades vegetales. Así pues, a la luz del marco legislativo vigente, la autora ofrece un estudio pormenorizado de la fase de presentación de la solicitud de concesión del título de obtención vegetal, en el que se abordan aspectos, tales como el lugar de presentación, las tasas que deben ser abonadas o el derecho de prioridad registral.

Especialmente relevante en este tercer capítulo resulta el análisis de las especificidades del examen formal de la solicitud de concesión del título de obtención vegetal, así como del examen técnico —conocido como test DHE-DUS— de la variedad vegetal, el cual tiene como finalidad la verificación de que esta pertenece al taxón botánico descrito y la determinación de la distintividad, homogeneidad y estabilidad del material de la variedad.

También en este último capítulo se abordan la oposición a la concesión del título de obtención vegetal, las distintas formas de finalización del procedimiento de concesión de la variedad vegetal, tales como la falta de resolución o la resolución expresa sobre la concesión o denegación del título, así como las medidas que pueden ser adoptadas tras la concesión del título a persona no legitimada. Por último, para los casos en que se conceda el título relativo a la variedad vegetal, la autora analiza el deber de mantenimiento de la misma.

A la vista de las consideraciones realizadas, y dada la complejidad técnica que caracteriza a la materia tratada, la monografía destaca tanto por la claridad expositiva, como por la solidez de las conclusiones alcanzadas. Por todo ello, se recomienda a todos aquellos que deseen profundizar en el estudio de las obtenciones vegetales a disfrutar de esta imprescindible lectura.

Ana María AIDO VÁZQUEZ

Doctoranda del Área de Derecho Mercantil
Universidad de Vigo

MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2022), *Responsabilidad civil por la infracción del Derecho de la competencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 467 páginas.

I

La aplicación del Derecho de defensa de la competencia presenta una naturaleza bifronte, al articularse a través de una doble vía, pública y privada. La primera se encauza principalmente a través de procedimientos sancionadores de carácter administrativo, mientras que la segunda se canaliza ante los órganos jurisdiccionales mediante el ejercicio de acciones civiles. La aplicación pública del Derecho de la competencia ha sido predominante tanto en España como en Europa. La aplicación privada, en cambio, ha desempeñado un papel residual hasta fechas relativamente recientes. Y es que los particulares se han venido encontrando ante importantes obstáculos normativos y procesales a la hora de articular sus reclamaciones de daños ante los órganos jurisdiccionales. Con el fin de hacer frente a estos problemas, se dictó la Directiva 2014/104/UE, cuyas disposiciones han sido incorporadas a nuestro ordenamiento en la Ley de Defensa de la Competencia y en la Ley de Enjuiciamiento Civil merced a las modificaciones introducidas en ellas por el Real Decreto-ley 9/2017.

La novedad del régimen de aplicación privada del Derecho de la competencia y las necesidades interpretativas propias de su implementación en los distintos Estados miembros, desembocan en un contexto presidido por múltiples dudas e incertidumbres, que se acrecientan por la alta litigiosidad existente actualmente en este ámbito en toda Europa. A los problemas iniciales sobre la prescripción de las acciones y la determinación del tribunal competente en los litigios con elementos internacionales, se suman otros de trascendental relevancia, como son los relativos a la acreditación de los presupuestos de la responsabilidad civil, la determinación y acreditación del daño, la legitimación pasiva y la responsabilidad de las matrices por los actos de las filiales, o la legitimación activa de compradores indirectos y terceros perjudicados.

II

Con el objetivo de encarar los apuntados desafíos en el ámbito concreto de la reclamación de los daños derivados de las infracciones del Derecho de la competencia, ha sido concebida y elaborada la monografía *Responsabilidad civil por la infracción del Derecho de la Competencia*, publicada por la Editorial Tirant lo Blanch (Valencia, 2022, 467 páginas), de la que es autor el profesor Jaume Martí Miravalls, profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia y especialista, entre otras materias, en Derecho de la competencia, donde cuenta con muy valiosas aportaciones.

Se trata de una obra de gran actualidad e interés, pues pone el foco en una materia que, como señala el profesor Ruiz Peris en su prólogo, se encuentra en un momento crucial. Aparece, además, como una de las pocas obras monográficas sobre la materia en España. Sin embargo, esta obra no sólo destaca por su actualidad y novedad, sino sobre todo por su calidad técnica y por la aportación de gran cantidad de referencias jurisprudenciales, conjugando de forma elegante y pragmática las cuestiones dogmáticas y los problemas surgidos de la práctica jurídica.

III

La obra se estructura en cinco capítulos en los que se da un tratamiento integral y ordenado al fenómeno estudiado. Estos capítulos vienen precedidos por una Introducción en la que el autor deja claro cuál es el punto del que debe partir necesariamente el análisis, estudio y aplicación de la responsabilidad civil derivada de infracciones del Derecho de la competencia: nos encontramos ante un *Derecho especial de daños* que desborda los límites clásicos de la responsabilidad civil extracontractual por cuanto que es Derecho de la competencia. De modo que, cuando los jueces abordan esta problemática, deben comprender que son jueces de competencia y no jueces de daños. Y es que el Derecho de la competencia presenta unas finalidades particulares y una serie de singularidades aplicativas que lo diferencian del resto de sectores del ordenamiento jurídico, con la consiguiente matización de las categorías clásicas del Derecho de daños y la alteración de muchas de sus reglas aplicativas.

Además, en esta introducción el autor llama la atención sobre un principio que aflora del estudio de la normativa y la jurisprudencia en esta materia como regla no escrita: *in dubio pro perjudicado*. Una regla que deriva de la peculiar confluencia de intereses y finalidades que se dan cita en este ámbito.

IV

El capítulo primero, intitulado «La aplicación privada del Derecho de la competencia: las acciones de nulidad y de resarcimiento de los daños y perjuicios», sirve de marco contextual al estudio. En él se lleva a cabo un análisis de la diferente tipología de acciones propias de la aplicación privada, ya sea en función de la modalidad de su ejercicio (acciones independientes —*stand alone*— y de seguimiento —*follow on*—)

o de su objeto (acciones de daños y de nulidad). El capítulo se centra, especialmente, en la acción de nulidad (una materia ampliamente conocida por el autor, como muestra su excepcional monografía *Nulidad y Derecho de la competencia*, Aranzadi, 2021, 233 páginas), su origen, fundamento, ámbito de aplicación legal y configuración jurisprudencial.

V

En el segundo capítulo, bajo el título «La responsabilidad civil por daños en la infracción del Derecho de la competencia», el autor aborda una serie de cuestiones generales sobre la responsabilidad por daños derivados de infracciones anticompetitivas de vital transcendencia para la adecuada comprensión del fenómeno y su correcta aplicación práctica. El capítulo inicia con un repaso de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han ido dando forma a este Derecho especial de daños, lo que deja entrever el interés de la materia y cuál será su futuro. Así, el autor nos indica que 2018 fue el año de la eclosión de las acciones de daños por infracción del Derecho de la competencia, el periodo comprendido entre 2019 y 2022 el de su primera configuración jurisprudencial y, en un futuro no muy lejano, el Derecho de la competencia dejará de ser un Derecho de sanciones para convertirse en un Derecho de daños.

A continuación, se analiza la naturaleza jurídica de la acción de daños por infracción del Derecho de la competencia, centrandó su atención en la triple función de esta responsabilidad civil: las *confesables* funciones resarcitoria y disuasoria, y la *menos confesable* función de protección de los programas de clemencia. De la correcta imbricación de estas funciones depende, en gran medida, la efectividad y eficacia de este Derecho de daños especial. En esta misión los jueces nacionales desempeñan un papel fundamental. Y, para ello, deben comprender e interiorizar que, cuando abordan esta materia, no son jueces de daños, sino jueces de competencia.

El capítulo concluye con un estudio de los principios europeos que configuran este tipo de responsabilidad civil: el principio de pleno resarcimiento, los principios de equivalencia y efectividad, y el principio de interpretación conforme, a la luz del cual se analiza la aplicación *ratione temporis* de la Directiva 2014/104/UE y el *régimen autosuficiente* del ordenamiento español en los supuestos en los que *ratione temporis* no resulta de aplicación ni la Directiva ni el principio de interpretación conforme.

VI

El estudio realizado en el segundo capítulo sirve de base al autor para desarrollar la configuración de esta responsabilidad *sui generis*. Labor que se lleva a cabo en el capítulo tercero, que lleva por título «Los presupuestos de la responsabilidad civil por infracción del Derecho de la competencia». En él se estudian las singularidades propias que presentan los presupuestos de las acciones de responsabilidad extracontractual y que hacen de esta materia un Derecho especial de daños. En primer lugar, la innecesaria acreditación de la culpa o negligencia por parte del infractor. En segundo lugar, la antijuridicidad o declaración previa de la infracción del Derecho de la competencia, con especial atención a las infracciones en materia de ayudas públicas y por falseamiento de la competencia por actos desleales. Una cuestión, esta última, que el legislador, desatendiendo a la naturaleza jurídica del ilícito del artículo 3 LDC, dejó fuera del régimen de las acciones de daños por infracción del Derecho de la competencia. En tercer lugar, la causalidad y las peculiaridades que presenta en este ámbito. Y es que, siendo esta una materia cuya configuración corresponde a los Estados miembros, si quiere comprenderse su alcance y funcionamiento, habrá de ponerse bajo el foco de los principios de equivalencia y efectividad, y las funciones propias de esta responsabilidad civil. En cuarto lugar, el daño y sus componentes, su

cuantificación, la estimación judicial del daño y el deber de mitigar el daño del perjudicado. Especialmente interesante resulta la propuesta que formula el autor sobre el establecimiento de una presunción *iuris tantum* de daño mínimo normativo. Una propuesta que funda en las funciones perseguidas por este régimen de responsabilidad y que podría remediar la dificultad de los perjudicados para determinar el daño real sufrido como consecuencia de la infracción del Derecho de la competencia. Finalmente, se analiza el principio de previsibilidad del daño y su función como medida de seguridad jurídica y de limitación de responsabilidad del infractor en el marco de la doctrina de la repercusión del daño.

VII

Especial relevancia reviste en la monografía el capítulo cuarto dedicado a la «Legitimación activa y pasiva en la responsabilidad civil por infracción del Derecho de la competencia». En este capítulo se analiza la legitimación activa y pasiva, con especial referencia a la responsabilidad conjunta y solidaria.

En lo que atañe a la legitimación activa, el autor parte del estudio del amplio concepto «cualquier persona» contemplado en la normativa y su configuración como noción de Derecho europeo, para adentrarse en un profundo análisis de las particularidades que presentan los conceptos de comprador directo, comprador indirecto y tercero perjudicado. Junto a ello, se abordan otras cuestiones de especial transcendencia práctica, como son el estudio de la legitimación del distribuidor, que será activa cuando el distribuidor sea un empresario independiente y se halle en una posición de inferioridad notoria con relación al infractor, y la legitimación activa de los fondos de litigación.

En relación a la legitimación pasiva, el autor se sumerge en las cuestiones más problemáticas que en esta sede plantean las reclamaciones de daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia, aportando soluciones concretas bien fundamentadas jurídicamente y oportunamente apoyadas jurisprudencialmente. En particular, el autor examina el concepto de *responsable*, la responsabilidad de las matrices por infracciones de las filiales, la responsabilidad de las filiales por infracciones de las matrices, la responsabilidad de las empresas absorbentes por infracciones de las empresas absorbidas, la responsabilidad de la empresa adquirente por las infracciones cometidas por la empresa concursada titular de la unidad productiva que se adquiere, la responsabilidad de las empresas facilitadoras de los daños, así como la responsabilidad de los administradores sociales. Por último, se analiza el régimen de la responsabilidad conjunta y solidaria de las empresas infractoras, prestando especial interés a las excepciones para pymes y beneficiarios de clemencia, al carácter impropio de la solidaridad y a la responsabilidad interna de los coinfractores.

VIII

La obra concluye con un capítulo quinto dedicado a la prescripción y al procedimiento. Por una parte, el capítulo recoge un amplio estudio de la prescripción, donde se analiza, en primer lugar, el régimen pre-Directiva y como la especial configuración jurídica del Derecho de la competencia genera un régimen propio en materia de prescripción. En segundo lugar, se examina el régimen pre-Directiva a la luz del principio de efectividad. En tercer lugar, se analiza el régimen de la Directiva, su incorporación a nuestro ordenamiento y su aplicación *ratione temporis* a la luz del caso *Volvo*. En cuarto lugar, profundiza en la delimitación del *dies a quo* para la prescripción, vinculado a la firmeza de la resolución que declara a una empresa como infractora. Y, finalmente, se relacionan prescripción y solidaridad, indagando en el juego de la prescripción en la relación externa e interna de la solidaridad entre coinfractores

y como ganar la prescripción en la relación externa no significa la extinción de la responsabilidad, que puede ser reclamada en vía de regreso por el coinfractor que la asumió. Por otra parte, y como clausura de la obra, se abordan algunas cuestiones procesales como la competencia territorial y objetiva, el acceso a fuentes de prueba y las costas procesales.

IX

El lector podrá encontrar un tratamiento pormenorizado de los aspectos más importantes que rodean la responsabilidad civil por infracciones del Derecho de la competencia. Las múltiples cuestiones abordadas en la monografía y el tratamiento que se da a cada una de ellas permite concluir que nos encontramos ante una obra muy completa que, con el auxilio de un sólido soporte bibliográfico, legal y jurisprudencial, afronta con rigor y claridad un asunto de la máxima relevancia y de gran actualidad con vistas a solucionar algunos de los importantes problemas que suscita. Y lo hace, además, con el propósito de poner luz donde existen bastantes sombras.

El resultado final ha sido una obra equilibrada, capaz de conjugar una sólida argumentación jurídica con una completa referencia a los casos clave de cada una de las materias estudiadas. Esta metodología brinda al lector un estudio de la responsabilidad civil por infracciones del Derecho de la competencia perfectamente argumentado desde los elementos clave de una investigación jurídica: la teoría y su aplicación práctica.

En definitiva, nos encontramos ante una obra que, presentando una absoluta corrección en el plano metodológico, supone además un claro avance en el conocimiento científico de la materia analizada. Por ello no puedo sino recomendar vivamente su lectura a todo aquel que quiera adentrarse en el conocimiento de la responsabilidad civil por la infracción del Derecho de la competencia.

Antonio CASADO NAVARRO

Profesor Ayudante Doctor (acreditado a Contratado Doctor) de Derecho Mercantil
Universidad de Córdoba

CASADO NAVARRO, Antonio (2022), *Consecuencias negociales de las prácticas desleales contra los consumidores: relaciones entre el Derecho contractual de consumo y el Derecho de la competencia desleal*, Marcial Pons, Madrid, 215 páginas.

El trabajo aquí reseñado, obra de Antonio Casado Navarro, se divide en ocho capítulos. El primero de ellos, que hace de antesala al verdadero contenido de la obra, expone el *propósito de la investigación*, que no es otro que clarificar la ilación existente entre el Derecho de contratos y la competencia desleal en las relaciones empresario-consumidor (B2C), y la *justificación* de la misma, basándose en la íntima conexión entre los contratos y el mercado y su relevancia académica y pragmática, sin obviar la delicadeza, sensibilidad y complejidad de la cuestión.

El segundo capítulo, bajo la rúbrica «La tradicional desconexión entre el Derecho de contratos y el Derecho de la competencia desleal», expone la histórica distinción en compartimientos estancos entre el Derecho de contratos y la competencia desleal. De un modo claro y descriptivo analiza dicha disociación desde tres vertientes: la *axiológica* —pues se ha entendido que ambos sectores del Derecho tutelaban intereses distintos—, la *funcional* —pues se entendía que el Derecho de contratos desplegaba sus efectos exclusivamente en el contrato, y el Derecho de la competencia desleal exclusivamente en el mercado—, y la *normativa* —consecuencia directa de la desconexión axiológica y funcional—.

En el tercer capítulo «El proceso de permeabilización entre el Derecho de contratos y el Derecho de la competencia desleal: conexiones axiológicas y funcionales en el mercado del Derecho de consumo», el autor apunta la ínfima conexión contrato-mercado, subrayando que «el contrato es, por tanto, un acto que se contextualiza en el mercado», señalando que es en el Derecho de consumo, bajo el principio de protección de los intereses de los consumidores, donde se están produciendo las modificaciones más importantes que, aun parcialmente, evidencian la relación entre el Derecho contractual y la deslealtad concurrencial —asistiendo así al gradual proceso de permeabilización entre sendos sectores—.

Respecto a las conexiones axiológicas, Casado evidencia el conocimiento del legislador de las interrelaciones existentes entre contrato y mercado en el ámbito del Derecho de consumo y su plasmación en la regulación positiva. Así, el Derecho de contratos comienza a incorporar rasgos típicos del Derecho de la competencia desleal —como la preocupación por la transparencia o la problemática de los nuevos sistemas de comercialización y *marketing*— y el Derecho de la competencia desleal hace lo propio con los rasgos típicos del Derecho de contratos —al regular no sólo la ordenación del mercado, sino también la autonomía negocial de los consumidores—.

En relación a las conexiones funcionales y por la irrupción del Derecho de consumo, la tradicional protección preventiva del régimen de la competencia desleal —fase precontractual y paracontractual— y la posterior protección por el Derecho de contratos —fase contractual y poscontractual— queda desdibujada, no limitándose su aplicación a un criterio temporal. De este modo, el Derecho de la competencia desleal opera no sólo en las fases tradicionalmente otorgadas, sino en todos los actos y/o conductas que puedan afectar a la libertad del consumidor en su interacción con el mercado.

El cuarto capítulo aborda expresamente las «conexiones normativas entre el Derecho de contratos y el Derecho de la competencia desleal en el Derecho contractual de consumo». Dejar atrás la tradicional concepción que los erigía como sectores independientes conlleva, naturalmente, encontrar aquellos puntos en los que principios y valores inspiradores se tornan comunes. Así lo hace el autor, que con sencillez enumera y analiza los aspectos en los que la normativa de la concurrencia desleal y la protección de los consumidores, confluyen. Para ello se dedican ocho subapartados del capítulo. La rúbrica de los mismos, bastante descriptiva, es la siguiente: deberes de información precontractual, el principio de la integración publicitaria del contrato, la integración del contrato en los supuestos de falta de información precontractual, el régimen de las condiciones generales de la contratación y de los clausulados contractuales predispuestos —control de transparencia formal, material, control de abusividad—, el régimen de conformidad de los bienes de consumo en el contrato, el derecho de desistimiento en la contratación de consumo y el régimen contractual de los envíos no solicitados.

El capítulo cinco, bajo el epígrafe «Conexiones normativas entre el Derecho de contratos y el Derecho de la competencia desleal en la disciplina de la deslealtad concurrencial», analiza los distintos ilícitos previstos en la Ley de Competencia Desleal, con el objetivo de evidenciar sus conexiones con el Derecho de contratos. En primer lugar, se expone la cláusula general prohibitiva de la deslealtad —bifurcando su análisis en una vertiente generalista y otra consumerista—, procediéndose con posterioridad a reseñar la conexión existente entre dicha cláusula general en el plano contractual, arguyéndose que el estándar de conducta que emana de la cláusula general es de aplicación a todas las fases de la relación negocial del empresario con los consumidores.

En segundo lugar, se estudia los actos de engaño y omisiones engañosas. La prohibición de estas conductas, cuya finalidad es que los consumidores tomen sus de-

cisiones de mercado con conocimiento de causa, encuentra una múltiple plasmación que se analiza en la obra aquí comentada. Así, se hace un recorrido por las prácticas engañosas por acción —pormenorizándose en las prácticas engañosas en sentido estricto, las engañosas por confusión, la publicidad comparativa y el incumplimiento de los compromisos asumidos en códigos de conducta—, y por omisión. Siguiendo la estructura establecida, finaliza analizando las conexiones entre las prácticas engañosas y el Derecho de contratos, estableciendo un estándar informativo por el que el empresario debe suministrar información veraz al consumidor en todas las fases del *iter* negocial, de modo que esta sea potencialmente comprendida por este.

En tercer y último lugar, se indaga acerca de las prácticas agresivas. Para ello se parte del concepto de práctica comercial agresiva, se enumera qué circunstancias deben tenerse en cuenta para concluir que una práctica comercial merezca tal consideración y se plasma un catálogo de determinadas conductas que son *per se* agresivas. Se establece, como sucede con la cláusula de prohibición general, un estándar de conducta, de modo que el empresario evite colocar —en todas las fases— al consumidor en una situación amenazante o de presión que implique que la decisión negocial no sea auténticamente libre.

El sexto capítulo lleva por título «El establecimiento de medidas correctoras individuales frente a prácticas comerciales desleales: Derecho vigente, propuestas de *lege ferenda* y soluciones de Derecho comparado». Es en este en el que se enumera, dentro de la amplitud y libertad dotada por el legislador comunitario, cuáles son las efectivas medidas sancionadoras previstas en la LCD —acción declarativa de deslealtad, de cesación de la conducta, de remoción de los efectos, de rectificación de informaciones engañosas, incorrectas o falsas, de resarcimiento de daños y perjuicios, y la acción de enriquecimiento injusto—.

Respecto a las propuestas *de lege ferenda*, se fundamenta la necesidad de una mayor coordinación entre el Derecho de contratos y el de la competencia desleal en lo que a remedios negociales se refiere. Múltiples son los argumentos esgrimidos por la doctrina favorables a dicha coordinación —entre otros; la superación de los criterios temporales para la aplicación de uno u otro Derecho, la identidad del bien jurídico protegido por ambos sectores del Derecho o la idea de unidad del ordenamiento jurídico—.

Como conclusión del capítulo el autor reúne un abanico de distintas soluciones adoptadas por los legisladores de los distintos Estados miembros. Algunas de estas son: el reconocimiento de un derecho de desistimiento al consumidor que contrate afectado por una práctica comercial desleal —Alemania—, la anulabilidad del contrato celebrado como consecuencia de una práctica comercial desleal —Polonia, Portugal, Luxemburgo y Países Bajos—, la nulidad del contrato celebrado como consecuencia de una práctica comercial desleal —Francia—, el reembolso del precio sin devolución del bien —Bélgica—, o la rescisión del contrato o la rebaja del precio en los contratos concluidos como consecuencia de prácticas comerciales desleales —Reino Unido—.

La exigencia doctrinal —tanto nacional como comparada— de una mayor armonización de las legislaciones en materia de remedios privados individuales contra las prácticas desleales con los consumidores ha tenido su reflejo en la «Directiva (UE) 2019/2161: medidas correctoras individuales frente a las prácticas comerciales desleales», objeto de análisis en el séptimo capítulo de la obra. En este se apuntan los antecedentes de la Directiva, el contenido de la Propuesta de Directiva y finaliza analizando las cuestiones generales de la Directiva, el reconocimiento de medidas correctoras individuales a los consumidores afectados por prácticas comerciales desleales por la introducción del artículo 11 bis y la conexión entre el Derecho de la competencia desleal y el Derecho de contratos tras la modificación de la Directiva.

El octavo y último capítulo lleva por título «Sobre la incorporación del artículo 11 bis DPCD al ordenamiento español». La finalidad perseguida por la Directiva (UE) 2019/2161, permitía la incorporación de lo contenido en el artículo 11 bis tanto en el TRLGDCU como en la propia LDC, optando el legislador, tal y como evidencia el artículo 20 bis del Anteproyecto de Ley por el que se modifica el TRLGDCU, por la primera opción, cuestión criticada por el autor de la obra dadas las exigencias del texto comunitario y la finalidad que persigue la medida. Con el objetivo de introducir en plazo una serie de Directivas comunitarias —entre las que se encuentra la Directiva (UE) 2019/2161—, se ha promulgado el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, que modifica parcialmente lo contenido en el Anteproyecto anteriormente citado.

Casado es claro al exponer la necesidad de modificar la LCD en aras de introducir el verdadero contenido del artículo 11 bis DPCD —proponiendo concretamente adicionar un nuevo inciso en el precepto regulador de la acción de remoción—. Bastaría así con que se cumplieran tres requisitos para que se produjera la aplicación de la medida; una práctica comercial desleal, un contrato y que la práctica comercial desleal haya podido influir en la celebración del contrato o afectar a su cumplimiento.

Como expone Miranda Serrano en el prólogo de la obra, actualidad, novedad y rigor podrían ser tres palabras que definirían a la perfección el trabajo realizado. Actualidad, pues es innegable que nos encontramos ante un instante en el que las imbricaciones mercado-contrato son tales que requieren de una regulación legal pormenorizada. Novedad, en lo que a conclusiones obtenidas se refiere. Y rigor en relación a la amplitud y riqueza de la metodología empleada.

En resumen, *Consecuencias negativas de las prácticas desleales contra los consumidores: Relaciones entre el Derecho contractual de consumo y el Derecho de la competencia desleal*, constituye una obra ambiciosa y precisa, pues otorga las claves para comprender, más allá de la tradicional disociación entre sectores, la interrelación existente entre el Derecho de contratos y el Derecho de la competencia desleal, sirviendo de hoja de ruta para solventar los más que probables problemas que la aplicación de la normativa comunitaria originará.

Francisco CASTILLO IBORRA

Becario de Colaboración en la Investigación

Departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta Pont» de la Universitat de València

PALAU RAMÍREZ, Felipe, y MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (dirs.) (2022), *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 554 páginas.

En mayo de 2021 se celebró en Valencia el Congreso Internacional *Retos en el sector agroalimentario: Competencia y Propiedad industrial*, en el que, durante dos días profesionales e investigadores de diferentes países, con procedencia profesional y formación académica dispares expusieron al escrutinio científico los desafíos, amenazas y oportunidades que envuelven el sector agroalimentario. El Congreso y la publicación del libro se enmarcan en los proyectos RTI2018-093666-B-I00: «Sistemas de protección y explotación comercial de las innovaciones en el ámbito de las variedades vegetales», Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER (PROINNOVEG) y RTI2018-098295-B-I00: «Restricción, abuso y discriminación en el mercado tecnológico y sectores regulados» del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

De este intercambio de puntos de vista e ideas surge la obra que aquí comentamos, como mucho más que una recopilación de ponencias, deviniendo en una obra

colectiva, enriquecida por el propio contexto en el que se produce, con lo que el buen resultado obtenido es responsabilidad de todos y cada uno de los autores.

Los tres pilares fundamentales en los que se asienta el trabajo dan a entrever la complejidad de las cuestiones abordadas. El Derecho de la competencia y cadena agroalimentaria; la propiedad industrial y el sector agroalimentario y una miscelánea de aspectos importantes que completan la situación en el sector agrícola primario son los grandes grupos de temas tratados en el libro. A pesar de la heterogeneidad de autores y materias, la estructura de la obra hace que su lectura se realice con facilidad, logrando una comprensión paulatina de los diversos problemas que aquejan el sector agrario.

El primer bloque de artículos está dedicado a las relaciones entre el Derecho de la competencia y la regulación de la cadena alimentaria. El artículo que sirve de pórtico inicial y que marca el camino a seguir del resto del libro se titula «El Sector agroalimentario a la búsqueda de equilibrios de mercado» y es obra del profesor Juan Ignacio Ruiz Peris. El caso *Endivias*, C-671/2015, STJ (Gran Sala) de 14 de noviembre de 2017, es analizado brevemente destacándose su importancia en el ámbito concursal. La exclusión de la prohibición de las prácticas colusorias a las asociaciones interprofesionales en el sector, en tanto sirvan a los fines de la PAC, se revela como un mecanismo de corrección importante de las asimetrías existentes en las negociaciones en el ámbito agrícola. Este desequilibrio es el que se pretende igualmente salvar en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (con escaso resultado como nos advierte el autor) y en la Directiva 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 (con una mayor vocación de éxito aunque aún sin transponer).

Los desequilibrios existentes en la cadena alimentaria y las soluciones aportadas desde el Derecho de la competencia son el tema central del trabajo «Incentivos a la agregación de la oferta agrícola desde el Derecho de la competencia» del profesor Fernando Carbajo Cascón y del estudio titulado «La fijación de precios en la cadena alimentaria» del profesor Ángel García Vidal. Ambos trabajos son críticos con la legislación existente aportando ideas en aras de lograr una mayor eficacia y competitividad dentro del sector agroalimentario y evitar los abusos de dependencia económica de los productores en relación a una demanda cada vez más concentrada. El profesor Javier Viciano Pastor con el capítulo dedicado a «La regulación de las prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario: a propósito de la directiva (UE) 2019/633», realiza un examen pormenorizado de la citada directiva criticando técnicamente la norma, la cual deja sin resolver aspectos esenciales como la indemnización de daños y perjuicios ante supuestos de prácticas comerciales deshonestas.

La cadena alimentaria en su vertiente de producción al consumo vuelve a ser estudiada desde el punto de vista de la competencia por el profesor Jaume Martí Miravalls en el capítulo «Las cláusulas de reparto de valor, Derecho de la competencia e interprofesionales agroalimentarias». En este trabajo destaca el autor el alcance de las cláusulas de valor como mecanismo para eliminar asimetrías siempre que se realice en el marco de una organización interprofesional autorizada, auténtico puerto seguro para la aplicación de estas cláusulas, razón por la cual se hace necesaria la modificación de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. El trabajo anterior se complementa perfectamente con el capítulo «La cláusula de reparto de valor en la contratación agrícola: algunos aspectos contractuales» del profesor José Corberá Martínez, que realiza el examen de las cláusulas de reparto de valor desde un punto de vista eminentemente contractual prestando atención a los efectos de la morosidad en el pago del precio.

Desde una aproximación más pragmática, el capítulo «Algunos problemas prácticos de la aplicación de la ley cadena alimentaria» de Álvaro Barcell Macedo profundiza en problemas como la incidencia del operador esporádico, la destrucción del valor de la cadena alimentaria y la relación con el coste efectivo de producción. Por su parte, el trabajo titulado «Claros y no tanto de la reforma para la transparencia en la formación y formalización del contrato alimentario» de la profesora Isabel Rodríguez Martínez sigue la misma línea y realiza un análisis de las novedades en materia de formalización y contenido de las relaciones contractuales de la cadena alimentaria.

Uno de los mayores problemas prácticos de la producción agrícola se encuentra relacionado con la utilización indebida de variedades vegetales protegidas. El estudio del profesor Fernando de la Vega García titulado «Conductas prohibidas en la distribución de productos derivados de variedades vegetales que contengan derechos de propiedad intelectual» viene a intentar arrojar luz a un conflicto que recae directamente en la fase de distribución del producto protegido. El estudio proporciona un análisis de las cláusulas de cesión de derechos derivados de variedades vegetales que contengan derechos de propiedad intelectual, tanto desde el punto de vista de abuso de dominio como del de la posible colusión en acuerdos de distribución (RECAV). Por su parte, la profesora Vanessa Martí Moya con el capítulo titulado «La explotación de variedades vegetales mediante licencia, derechos del obtentor y derecho de la competencia» se aproxima al problema del parasitismo o *free-riding* en la explotación de variedades vegetales y la relación con el Derecho de defensa de la competencia, partiendo de la sentencia *Carpa Dorada* iniciado con la resolución de la CNMC de 4 de julio de 2013 (expediente VS/0312/2010, *Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas*).

La segunda parte del libro dedicada a las relaciones entre la propiedad industrial y el sector agroalimentario se inicia con el trabajo «Nuevas orientaciones en la protección de la innovación en agricultura: agricultura inteligente *versus* agricultura ecológica» de la profesora Esperanza Gallego Sánchez. La autora toma como base de su estudio la necesaria integración de la agricultura con las nuevas tecnologías (*block-chain*, *deep learning*, *IoT*, etc.) así como la innovación en materia de biotecnología (CRISPR-Cas) para trazar un análisis de su protección jurídica a través de derechos de propiedad intelectual e industria. Los avances biotecnológicos y sus implicaciones jurídicas son también estudiados por la profesora Paola Roda Paredes en «La edición genética CRISPR/CAS9 aplicada a las variedades vegetales, revolución en marcha». El capítulo «La percepción gustativa en la protección de las creaciones gastronómicas a través de los derechos de autor y alternativas legales» de la profesora Marina Vázquez Esteban examina las posibilidades de los derechos de propiedad intelectual.

Desde el punto de vista de la protección marcaria se encuentran los trabajos «Marcas colectivas y de garantía en el sector agroalimentario» de la profesora Pilar Montero García-Noblejas y «Jamón, jamón. La especialidad tradicional garantizada o la indicación geográfica protegida como esquemas de calidad para la tutela del jamón serrano» del profesor Vicente Gimeno Beviá. En este estudio se plantean los interrogantes de la consideración del jamón serrano como posible indicación geográfica protegida. El capítulo «Nutri-Score ¿incentivo para la competencia o restricción inadmisible» de la profesora Vanessa Jiménez Serranía considera el sistema de Nutri-Score como una aplicación concreta de una marca de garantía que puede ocasionar importantes distorsiones en el mercado debido a la menor capacidad de adaptación de algunos sectores y a una posible compartimentación del mercado produciendo confusión en los consumidores.

El sector lácteo presenta características y retos propios que son objeto de investigación en los estudios titulados «La indicación del país de origen en el etiquetado de la leche y los productos lácteos y su regulación en el ordenamiento español» del

profesor Alejandro Llopis Blanque y el trabajo «Carne vegetal sí, leche vegetal, no: La diferencia del grado de protección entre las denominaciones de productos lácteos y productos cárnicos en el seno de la Unión Europea» del profesor Ignacio Rabasa Martínez.

Las obtenciones vegetales y su protección son una herramienta clave para el desarrollo y modernización del sector agrario y son las protagonistas de los capítulos «La indemnización razonable del obtentor por los actos realizados en el periodo de protección provisional tras la sentencia del TJUE C-167/18» del profesor Benjamín Saldaña Villoldo; «El régimen jurídico de las variedades esencialmente derivadas» de la profesora Isabel Pérez-Cabrero Ferrández; «Los principales aspectos formales del contrato de licencia de obtención vegetal: Oponibilidad a terceros y legitimación del licenciario para el ejercicio de acciones por infracción» del profesor Eduardo Miranda Ribera, y «La licencia contractual de explotación de la obtención vegetal» del profesor Jaume Llorca Galiana. Todos estos trabajos permiten comprender los problemas y las soluciones jurídicas que se lo ofrecen al sector obtentor para asegurar el retorno económico suficiente de la investigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales.

La tercera parte del libro contiene capítulos de carácter más heterogéneo y bajo la rúbrica de Miscelánea ofrece trabajos que completan desde distintas perspectivas el estado actual y futuro del sector agroalimentario. En los capítulos «Economía circular en el sector agroalimentario: El papel de las cooperativas como agentes de innovación y desarrollo de modelos productivos sostenibles» de las profesoras Natalia Lajara-Camilleri y Alicia Mateos Ronco, y el titulado «Huerta y productos de proximidad. La Tira de Contar como forma de venta en el ámbito de la competencia» de la profesora Francisca Ramón Fernández, se realiza una investigación jurídica de elementos clave de la economía del sector agrícola como es la forma societaria de la cooperativa y el método de venta de productos en los mercados mediante la denominada Tira de Contar.

Algunas de las consecuencias económicas y jurídicas del uso de licencias se analizan en los capítulos «Cítricos con Royalty. Minifundios» de Paco Borrás Escribá y «Análisis del concepto de “poblaciones” de la decisión de ejecución 2014/150/UE: Principales implicaciones empresariales y relación con los conceptos de “material heterogéneo ecológico” y “variedad ecológica” del Reglamento (UE) 2018/848» del profesor Juan Antonio Vives-Vallés. Los cítricos, el recurso al seguro como método de gestión de riesgos son sometidos a una estricta metodología para determinar el precio testigo que permita establecer una correcta cobertura del seguro en el capítulo «Retos en la gestión de riesgos en la agricultura: El diseño de un seguro de ingresos en cítricos» de los profesores Alicia Mateos-Ronco y Ricardo J. Server Izquierdo.

Los dos últimos capítulos del libro tienen un carácter más internacional, centrándose en la problemática de la agricultura andina. El primero de ellos, titulado «Impacto social y económico del boom de quinua en los productores andinos: Un caso de estudio en Anta, Cusco, Perú» de Jhon Huillca-Quispe, Baldomero Segura Aquilino Ávarez, Luzvenia Miranda, Rubén Ccahuana y Wendel Olivera, pone el foco en la producción de quinua, de la cual Perú es el primer productor mundial. El libro finaliza con el capítulo «Impacto del marco regulatorio sobre la disponibilidad de semillas en la zona andina» de los profesores Luzvenia Miranda, Inmaculada Marques y Jhon Huillca y en él se trazan estrategias de protección de la agrobiodiversidad de la zona andina.

Se trata de un trabajo ambicioso, extenso y variado en su enfoque, exuberante en ideas y propuestas y, sobre todo, pródigo en sencillez y claridad, lo que resalta en contraposición a la complejidad de determinados aspectos económicos, técnicos,

ecológicos e incluso tecnológicos que se presentan como amenazas, pero también como oportunidades el sector agroalimentario. En resumen, *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, constituye una obra de consulta completa, precisa e indispensable para comprender el presente jurídico del sector, y que ofrece las claves con las que afrontar el futuro en este ámbito tan necesitado de modernización normativa y soluciones técnicas creativas.

Ramón Miguel GIRONA DOMINGO

Profesor Asociado

Departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta Pont»

Universitat de València

GALACHO ABOLAFIO, Antonio Francisco (2023), *La nulidad de la marca inscrita. Su titular ante la mala fe del solicitante*, Tirant lo Blanch, Valencia, 335 páginas.

Quizá una de las tareas más complicada a las que nos enfrentamos los investigadores universitarios sea esta. No es fácil referir aquello que nos leemos, que estudiamos, sintetizar en unos pocos de folios el encomiable esfuerzo que conlleva un trabajo de estas características. Hacerlo, además, sin desvelar más que las aportaciones justas para animar al estudio de aquellas que formula su autor, el doctor Galacho.

La obra es, ni más ni menos, su tercera monografía. Una vez más un trabajo serio, riguroso y en el que, como advierte su maestro (el doctor Peinado) en el Prólogo, ...*Se abordan cuestiones de máxima trascendencia en el campo marcario...*

La perspectiva con la que el doctor Galacho realiza el estudio constituye, desde luego, un valor añadido a su aportación. No tiene en cuenta la mala fe del titular de la marca que solicita el registro, sino que, alejándose de perspectivas clásicas, suficientemente abordadas por la doctrina más autorizada, pone el punto de mira en la de aquel sujeto que pretende la nulidad de una marca inscrita y que, legítimamente, se ha venido utilizando por su titular desde su inscripción, es decir ...*en la mala fe de quien solicita la nulidad por mala fe...*, amparándose en la previsión contenida en el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas a cuyo tenor ...*El registro de la marca podrá declararse nulo... b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe...*

El objetivo primario, acusar las consecuencias de una norma que, aunque a simple vista pudiera interpretarse de forma clara, tiene unos efectos que pueden calificarse, cuando menos, como devastadores: la nulidad absoluta; la amplitud legitimadora; la imprescriptibilidad; y, también, no sólo en caso de producirse la nulidad, sino durante el transcurso del procedimiento por la generación de posibles situaciones de bloqueo. El otro, quizá más relevante, estudiar los cauces, medios, vías o posibilidad con las que cuenta ese titular legítimo para fundar en Derecho que quién solicitó la nulidad de su marca actuaba de mala fe, con conciencia de que con el Derecho marcario sólo conseguiremos la nulidad del registro; y atendiendo, o mejor dicho relacionando, este sector del ordenamiento con otro del que difícilmente puede disociarse cuál es el de la competencia leal. El doctor Galacho realiza una combinación perfecta de ambos, en el estudio del concepto de mala fe, consciente quizá de que la buena fe es el *alma mater* de la lealtad en el Mercado y, en el Mercado es donde la marca cumple su principal función y, donde ese que pretende la nulidad puede estar buscando beneficios propios aprovechándose de la reputación ajena (Capítulo II. La buena fe en la normativa de competencia desleal. Conexiones con el Derecho marcario).

Por ello, como no puede ser de otra manera, el doctor Galacho ha partido (Capítulo I de la obra. La mala fe en los procedimientos de registro y nulidad marcaria) de qué sea

o qué deba ser entendido por mala fe. Lo ha hecho, con una perspectiva amplia obligada por las carencias normativas (destaca el examen doctrinal y jurisprudencial), aunque sin alejarse del Derecho nacional y europeo de marcas y, sobre todo, de los mecanismos que para protegernos de la deslealtad nos proporciona la norma de 1991. Porque esa mala fe puede ser obvia, si ha permitido el uso al titular registral sin oposición y /o sin recurrir a los mecanismos de defensa que el ordenamiento marcario le proporciona, durante largo tiempo; pero lo va a ser más, si está claro que en sus objetivos está impedir que un tercero continúe utilizando el signo distintivo inscrito en el mercado, porque es casi indudable la realización de un acto objetivamente contrario a la buena fe y, puede que incluso se aprecie la voluntad de aprovecharse de la reputación y esfuerzo ajeno operando en el Mercado tras la anulación de una marca que se ha consolidado en el mercado de un Estado miembro, utilizando precisamente este signo distintivo.

La incorporación del consumidor *...como nexo y referencia...* para matizar y revisar los conceptos de confusión y asociación, merece ser reseñada, recomendando la lectura de las páginas 65 y siguientes.

La tercera parte de la obra propone, por un lado, una reinterpretación de la cláusula general de buena fe de la Ley de Competencia desleal, que sirva, quizá, para demostrar que esta última disposición es una herramienta fundamental de defensa para el titular registral que se enfrenta a una solicitud de nulidad de su marca. Hasta el punto es así, que el doctor Galacho analiza con detenimiento la posible alegación de la explotación de la reputación ajena en el ámbito marcario. No es ni mucho menos un objetivo fácil, máxime cuando el autor, a conciencia, propone una interpretación opuesta a la mantenida por la doctrina y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, en un supuesto en el que, además, no se cumplen (estrictamente, añadiríamos) las previsiones contenidas en la norma sobre deslealtad competitiva. Dos avales para sus planteamientos: uno, los actos desleales no son *numerus clausus*, sino por qué de una cláusula general, pregunta que responde sobradamente y con argumentos de peso; dos, la cláusula general es una norma completa y de su infracción derivan consecuencias, como demuestra y analiza.

Con esta perspectiva se aborda en el Capítulo IV la mala fe en el ámbito marcario, advirtiendo que la misma no se prevé como cláusula general o como causa de infracción, sino como causa de nulidad del signo distintivo. No es, como analiza, una mala fe cualquiera, genérica podríamos decir, sino específica por vinculación a la infracción de marca. Sostiene en este sentido que las consecuencias que trata de evitar el legislador al regular la nulidad, son las mismas que pretende evitar cuando se prohíben determinados comportamientos de terceros respecto del uso de una marca ajena. El rol del consumidor, en este sentido, vuelve a ser especialmente relevante, como lo es, también, la vinculación entre Derecho marcario y de competencia desleal, máxime cuando la apreciación de la «mala fe marcaria» se presenta difícil sin el *...auxilio de la norma de competencia desleal...*

El análisis de las funciones de la marca, de las modernas concepciones sobre dichas funciones, se plantea como imprescindible para dar paso a un brillante Capítulo V en el que dichas funciones van de la mano de la deslealtad. Se propone el doctor Galacho averiguar si es posible la extensión de los requisitos del artículo 10.6 DMUE, que permiten el *ius prohibendi* del titular marcario ante usos diferentes de la marca, a los casos en que la marca se utiliza con su función esencial. Planteamiento de relevante utilidad si, una vez más mirando hacia la deslealtad, pensamos en las nefastas consecuencias que para el titular de la marca pueden derivarse de su uso descriptivo (algunas consideraciones hicimos al respecto en la obra colectiva *Marca y publicidad comercial: un enfoque multidisciplinar*, dir. Martínez Gutiérrez, 2009, págs. 473 y ss.), máxime cuando de marca notoria o renombrada estamos hablando (Capítulo VI).

La mala fe en la actualidad, tras la evolución de la normativa y la jurisprudencia, constituye el objetivo del Capítulo VII de la obra que recensiamos. La indeterminación del concepto demanda la intervención de los Tribunales, con soluciones que el autor advierte esperadas y que se han buscado en el ámbito de la competencia desleal, hasta el punto de calificar como desleal la mala fe marcaria.

De todo, dos aspectos. La nulidad absoluta como efecto. La intencionalidad como premisa. La cercanía a la competencia desleal, como resultado, hasta el punto de atender a la afectación del tráfico económico ante la presencia de la mala fe al momento de solicitar o utilizar una marca. Demanda el autor la necesaria atención al caso concreto que se aleja del análisis *in abstracto* propio del sistema registral y principio de especialidad marcario.

Cierra la obra un Capítulo VIII dedicado a poner de relieve como la falta de claridad en la interpretación del concepto de mala fe como causa de nulidad absoluta, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pone en tela de juicio cuestiones trascendentales en el ámbito marcario. Dedicamos especial atención al caso *Ann Taylor* (Sentencia de 29 de mayo de 2019, asuntos T-3/18 y T-4/18), en el que se anula una marca de la Unión Europea usada durante tiempo en Estados Unidos. El tiempo juega un papel fundamental en el ámbito marcario. Los plazos para demandar la nulidad deben adecuarse, como defiende el autor tras analizar una amplia casuística y valorar los intereses en juego de los diferentes agentes implicados, a ese papel.

Que además lo pueda solicitar cualquiera (excesiva amplitud de la legitimación, como segunda parte del Capítulo) es, en nuestra opinión, inconcebible. Consideramos loable, por ello, la propuesta de recurrir a los mismos criterios de legitimación activa utilizados para la solicitud de nulidad relativa.

La inexistencia de una adecuada interconexión registral, como elemento clave para la protección del titular marcario, parece ser el objetivo penúltimo del estudio realizado por el doctor Galacho. Cuesta creer que, en la sociedad actual, con los medios técnicos con los que contamos, una marca registrada en un Estado de la Unión pueda acceder, sin problema, al Registro de otro Estado, impidiendo con ello el Registro como Marca de la Unión. La mala fe es palpable (aunque no tengamos claro si imputársela a quién la inscribe o a quién no pone los medios para evitar la inscripción) si atendemos a la clara dicción del artículo 8 del Reglamento de Marca de la Unión Europea de 2017. La situación de bloqueo también lo es, y deriva de la falta de armonización del Derecho de marcas.

El examen del principio de inmunidad registral y las repercusiones que se derivan del fin de este, tras la última reforma de la legislación marcaria nacional y europea, pone fin a la obra que recensiamos. No cabe duda, como se hace patente en las últimas páginas de la obra, que el sistema registral no puede supeditarse, exclusivamente, en el principio de prioridad, pues es obvio que impide que los diferentes titulares marcarios se sitúen en el mismo nivel o en igualdad de derechos. A los argumentos que defienden la necesidad de reinterpretar este planteamiento nos remitimos.

Esperamos haber cumplido el objetivo propuesto al comienzo. Esperamos haber desvelado lo justo y necesario para poner de relieve la calidad y la importancia de la obra que recensiamos, y, sobre todo, para animar a su estudio.

A Antonio, sólo me queda darle las gracias por esa enorme calidad humana que trae, sin dudarlo, de cuna; felicitarlo por su forma de ser y de vivir, de apreciar lo que se le da y lo que tiene, porque sin duda para él es más que suficiente, mucho más que suficiente.

No quiero que el párrafo anterior enturbie el sentido de estas páginas. *La nulidad de la marca inscrita. Su titular ante la mala fe del solicitante*, es una obra de refe-

rencia en la materia, de obligada lectura para aquellos que, desde la óptica marcaría o desleal, quieran conocer los mecanismos que el Derecho proporciona al agraviado para defenderse de la mala fe.

Patricia MÁRQUEZ LOBILLO
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Málaga

PALAU RAMÍREZ, Felipe, y DE LA VEGA GARCÍA, Fernando (dirs.) (2022), *Claves del Derecho sobre Variedades Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 503 páginas.

La obra colectiva *Claves del Derecho sobre Variedades Vegetales*, Tirant, 2022, dirigida por los profesores doctores Palau y De la Vega, analiza cuestiones muy seleccionadas en el ámbito de la protección jurídica de las variedades vegetales, que presentan complejidad y gran relevancia actual. Se trata de una obra de especial interés científico, pues analiza aquellas cuestiones que plantean retos o insuficiencias regulatorias. Y que, como se indica en la misma, es fruto de la etapa final del proyecto de investigación RTI2018-093666-B-I00 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sobre los «Sistemas de protección y explotación comercial de las innovaciones en el ámbito de las variedades vegetales», financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER «Una manera de hacer Europa». El equipo investigador que ha realizado la obra ha estado formado por miembros procedentes de las Universidades Politécnica de Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia que forman parte del Grupo *Proinnoveg*, y que el lector interesado en la materia sabe que han realizado numerosas actividades de difusión de su investigación durante los últimos años a través de seminarios, congresos y publicaciones.

A través de 11 capítulos los/as autores/as explican los aspectos sustantivos y procesales claves para una adecuada tutela jurídica de los intereses afectados por la innovación vegetal, tratando cuestiones relacionadas tanto con el propio derecho de obtención vegetal —su extensión o cotitularidad— como con su explotación comercial —contrato de licencia, autorización— y defensa jurídica —competencia judicial internacional, acciones y procesos civiles, prescripción—; asimismo, se examinan cuestiones colaterales muy interesantes para el sector, tanto desde otros ámbitos jurídicos —defensa de la competencia— como económicos —al estudiar la revisión de los modelos de evaluación del impacto del fitomejoramiento en la productividad de los cultivos—.

Las primeras cuestiones que plantea la obra giran en torno a la revisión del sistema jurídico supranacional de protección de las variedades vegetales debido a hechos tan relevantes como el desarrollo de la biotecnología o los últimos pronunciamientos jurisprudenciales en Europa que realizan una interpretación reduccionista de las normas. Ello plantea un problema común a la comunidad internacional que la sitúa ante el reto de reformar el Derecho de obtenciones vegetales atendiendo a los intereses generales y de los distintos actores (agricultores y obtentores) en presencia, atendiendo a la realidad actual del estado de la ciencia y a las nuevas técnicas de edición génica que se están desarrollando y a la necesidad de fomentar el avance de la tecnología verde. De no tener frutos este debate, en opinión del profesor Felipe Palau, la Unión Europea y los países miembros (conviene señalar que pese a la vigencia del Reglamento 2100/1994 no existe armonización en la materia) podrían optar por sumar una protección como patente, lo que permite el Acta 1991 del CUPOV, así como denunciar el Convenio y optar por su protección como patente u otra modalidad de propiedad industrial tal y como permite ADPIC (Capítulo I). En el segundo estudio, el profesor José Corberá analiza recientes pronunciamientos jurisprudenciales —tan-

to europeos como españoles— que reducen el ámbito de protección jurídica de las variedades vegetales, lo que obliga a plantear el estudio y actualización del contenido y alcance del derecho de obtención (Capítulo II).

Tras estas propuestas que actualizan la protección jurídica de las variedades vegetales se estudian cuestiones importantes en la *praxis*, como son la cotitularidad del título de obtención vegetal (Capítulo III) y el objeto del contrato de licencia de títulos de obtención vegetal y su delimitación frente a otros negocios sobre variedades vegetales protegidas (Capítulo IV). Respecto al primer trabajo, Eduardo Miranda analiza las características más relevantes de la cotitularidad atendiendo a las normas del derecho de obtención vegetal, las normas propias de la comunidad de bienes establecidas en el Código Civil y, además, la normativa aplicable en materia de Defensa de la competencia. En el segundo trabajo, el profesor Antonio Roncero hace gala de su conocimiento de los contratos de licencia sobre los bienes inmateriales para enmarcar en esta sede el contrato de licencia de títulos de obtención vegetal, centrando la atención en la limitación de la autorización al material de reproducción o multiplicación de la variedad vegetal protegida y en la delimitación del contrato de licencia y otros negocios relativos a variedades vegetales protegidas con un título de obtención vegetal.

Asimismo, resultan de gran interés el estudio de la profesora M.^a Emilia Casar sobre la autorización de comercialización (Capítulo V) y el estudio de la profesora Ascensión Gallego sobre la gestión de los derechos de obtención vegetal por medio de agrupaciones de interés económico, planteándose el ejercicio de acciones judiciales en defensa de la variedad vegetal protegida y la invocación de los derechos del obtentor en relación con el privilegio del agricultor (Capítulo VI).

La obra también estudia los aspectos procesales más relevantes relacionados con las variedades vegetales, a lo largo de tres capítulos. Concretamente, se analizan detalladamente por el profesor José Massaguer las acciones y procesos civiles en materia de infracción de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (Capítulo VII). Como señala el máximo exponente mercantilista en materia de acciones y procesos de propiedad industrial, «(l)a eficacia práctica de la protección y el logro de los objetivos que la justifican se encuentran decididamente vinculados a las acciones que los obtentores tienen reconocidas para defender su derecho y al establecimiento de algunas especialidades procesales necesarias para imponer eficazmente el respeto de su derecho». El trabajo se centra en las medidas de protección que el ordenamiento de la Unión Europea reconoce al titular de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales: remedios que constituyen su objeto y sus presupuestos, legitimación activa y pasiva, y especialidades del proceso de infracción, con especial atención a la competencia judicial, diligencias de información, diligencias de comprobación y medidas cautelares. Además de por el profesor Massaguer, el estudio de la prescripción de las acciones ha sido objeto de un trabajo específico a cargo de Clara Cañero (Capítulo VIII) y la competencia judicial internacional es abordada de forma brillante por José Juan Castelló (Capítulo IX).

Finalmente se estudian dos cuestiones de gran actualidad que técnicamente se hallan fuera del sistema jurídico específico de las obtenciones vegetales. Así, se examinan en primer lugar por el profesor Fernando de la Vega las restricciones de competencia lícitas entre productores de variedades vegetales, tanto del componente de reproducción como del producto cosechado (Capítulo X). Aunque el estudio *antitrust* de las restricciones de competencia lícitas entre productores de variedades vegetales parte de los criterios generales del Derecho de la competencia (arts. 101-102 del TFUE y 1-2 LDC), destaca el autor que la especialización agraria en las normas de competencia plantea la necesidad de claridad con la finalidad de determinar los criterios *antitrust* de conductas de explotación de las variedades vegetales para lo que

resulta ineludible el estudio de los reglamentos de exención aplicables a acuerdos de especialización. En segundo lugar, los profesores Gabriel García y Sergio Marí realizan una revisión de los modelos de evaluación del impacto del fitomejoramiento en la productividad de los cultivos para concluir que las variedades protegidas de mandarinas permiten al agricultor cubrir costes y obtener un cierto margen de beneficio en comparación con las variedades tradicionales no protegidas (Capítulo XI).

En resumen, se trata de una obra ambiciosa, extensa y variada en su enfoque, que permite que al lector interesado le broten ideas y propuestas. Ello es debido, sin duda, a la experiencia, conocimiento y claridad expositiva de sus autores. Se trata, por tanto, de una obra de consulta completa, precisa e indispensable para cualquier estudioso o práctico de la propiedad industrial, que —como gran obra que es— contribuye al avance científico. Enhorabuena a todos sus autores.

Jaume MARTÍ MIRAVALLS

Profesor Titular de Derecho Mercantil del Departamento «Manuel Broseta Pont»
Universitat de València

CARBAJO CASCÓN, Fernando (2022), *Competencia, Propiedad Intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1650 páginas.

I. INTRODUCCIÓN

La presente recensión trata de presentar la magnífica obra colectiva de más de 1.650 páginas dirigida por el profesor Carabajo Cascón titulada *Competencia, Propiedad Intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, y publicada este año 2022. Esta completísima obra se divide en cinco partes en las que se abordan materias de máxima actualidad sobre el sector agroalimentario. En la primera parte se analizan cuestiones sobre las creaciones en el terreno agroalimentario; en la segunda se analizan diferentes aspectos que plantean los signos agroalimentarios; en la tercera se abordan diferentes temas relacionados con la contratación en el sector agroalimentario; en la cuarta se estudian las principales cuestiones del sector agroalimentario en materia de competencia; en último lugar, se analizan las principales reglas de tutela de consumidores y usuarios en el sector agroalimentario.

II. CREACIONES EN EL TERRENO AGROALIMENTARIO

En esta primera parte de la obra en la que se abordan diferentes temas sobre las creaciones en el terreno agroalimentario, participan 10 autores. En concreto, la profesora Martín Aresti analiza los principales problemas relacionados con el derecho de obtención vegetal como, por ejemplo, la protección comunitaria del obtentor frente al uso no autorizado de la variedad protegida. Por su parte, el profesor García Vidal realiza un análisis sistemático de la extensión del derecho de obtentor al producto de la cosecha centrándose en sus requisitos y particularidades. Seguidamente, encontramos dos trabajos de la profesora Curto Polo sobre el alcance de la protección provisional del derecho del obtentor y el problema sobre la patentabilidad de las variedades vegetales. La profesora Íñiguez Ortega y D. José Luis González San Juan analizan, en dos contribuciones separadas, los principales problemas derivados de la protección de los organismos modificados genéticamente. El profesor Corberá Martínez estudia la importancia y problemática vinculada al acceso a los recursos genéticos en el desarrollo de nuevas variedades vegetales. El profesor Trujillo Jiménez analiza las principales cuestiones relacionadas con la protección de los productos fitosanitarios y los certificados complementarios de protección para esta clase de productos. El

profesor Carbajo Cascón aborda los principales interrogantes sobre la protección y utilización del material vegetal ecológico. Finalmente, como colofón a esta primera parte, D. Antonio Alonso-Bartol Bustos participa con su trabajo «El sabor como obra original y la tortilla de autor©».

III. SIGNOS AGROALIMENTARIOS

En la segunda parte dedicada a los signos agroalimentarios, participan 10 autores con los siguientes trabajos. La profesora Maroño Gargallo analiza la importancia y función esencial de las marcas individuales, las marcas colectivas y las marcas de garantía, así como el papel de la función indicadora de la calidad en la marca individual y la marca colectiva. El profesor Martínez Gutiérrez analiza el proceso de reconocimiento de una denominación de origen, en concreto, incide en la declaración estatal como acto de trámite no cualificado. Por su parte la profesora Arroyo Aparicio se centra en algunos aspectos del régimen sobre indicaciones geográficas y analiza las implicaciones de la STJUE de 17 de diciembre de 2020 sobre esta modalidad de protección. La profesora Montero García-Noblejas analiza las principales características de las indicaciones geográficas y su vinculación con la reciente reforma sobre sostenibilidad. La profesora Gómez Lozano acomete la protección de las indicaciones geográficas a través de la normativa de defensa de la competencia y la competencia desleal. D. José Manuel González Pérez se centra en el debate sobre el origen geográfico y la calidad de los productos alimentarios mediante el estudio del caso del jamón serrano. El profesor Marco Alcalá incide en el contexto normativo de las especialidades tradicionales garantizadas, así como sus condiciones de admisibilidad, elementos formales, procedimiento de registro y su alcance de protección. La profesora Gallego Sánchez analiza las implicaciones de decantarse por una denominación de origen, una indicación geográfica, una marca individual, una marca de garantía, una marca colectiva o un eslogan o marca eslogan para hacer referencia a la procedencia geográfica o a la calidad. La profesora Jiménez Serranía analiza los problemas derivados de utilizar términos geográficos o genéricos en los nombres de las denominaciones de origen. Finalmente, cierra esta parte, la profesora Domínguez Pérez que analiza la problemática relativa a la comercialización de productos agroalimentarios a través de nuevos signos (no convencionales) como el sabor y el olor.

IV. CONTRATACIÓN Y OPERADORES

La tercera parte dedicada a la contratación y operadores del sector agroalimentario cuenta con cuatro trabajos. Se inicia con el trabajo de la profesora Gómez Santos en el que analiza las principales cuestiones relacionadas con las sociedades agrarias de transformación. El profesor González-Orús Charro aborda, por un lado, los principales entresijos de la relación jurídica del productor primario y el distribuidor de productos agroalimentarios y, por otro lado, el contrato de franquicia como forma de distribución de productos agroalimentarios. Finalmente, la profesora Jiménez participa con la contribución «El sector agroalimentario 4.0 (*agrotech/foodtech*): *big data*, *IOT*, *IA* y *blockchain*».

V. COMPETENCIA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

La cuarta parte de la obra colectiva, integrada por 17 contribuciones, se centra en los principales aspectos en materia de competencia del sector agroalimentario. En primer lugar, la profesora Guervós Maíllo analiza los principales impuestos del sector agroalimentario como mecanismo de búsqueda de competitividad. Nuevamente el profesor Carbajo participa con su trabajo «Conductas colusorias y exenciones

agrícolas». Seguidamente, el profesor Guillem Carrau analiza la posible derogación funcional del Derecho de la competencia en el sector agroalimentario, al hilo del asunto endivias. El profesor Arpio Santacruz analiza la problemática derivada de la fijación del precio en el contrato alimentario de conformidad con la normativa aplicable y con el sistema de libre competencia. El profesor Martí Miravalls expone la importancia del sector agroalimentario como terreno adecuado para la cooperación empresarial y analiza la regulación y los problemas concurrenciales de la cláusula de reparto de valor. La profesora María Gómez nuevamente participa en esta parte con su trabajo «El pool del seguro agrario combinado». El profesor Fernando de la Vega García aborda los principales problemas derivados de los acuerdos de explotación del derecho de obtención vegetal desde el punto de vista *antitrust*. Seguidamente, se encuentra la contribución de quien suscribe la presente recensión en la que analizo la problemática de las cláusulas de retrocesión de los contratos de licencia de obtención vegetal. Seguidamente, encontramos que el profesor Olmedo Peralta participa en esta tercera parte con dos trabajos: «Poder de mercado, poder de negociación y abusos explotativos en la cadena alimentaria» y «Explotación de la situación de dependencia económica en la cadena alimentaria». Posteriormente, la profesora Vázquez Ruano analiza las principales iniciativas y efectos de la autorregulación en la cadena alimentaria. El profesor Fernández-Carballo Calero analiza la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la lista negra de prácticas comerciales desleales en la cadena de alimentaria. La profesora Louredo Casado, por su parte, examina individualmente cada uno de los supuestos de la lista negra de prácticas desleales del sector. Por otro lado, la profesora Domínguez Pérez y el profesor Carbajo analizan el artículo 14 bis 2 de la Ley 12/2013, en dos contribuciones separadas: la profesora Domínguez se centra en los apartados *b)*, *c)* y *d)* del citado precepto; y el profesor Carbajo en los apartados *a)*, *e)* y *f)*. D. Marcos Cruz González aborda las principales cuestiones sobre la infracción de marcas, al hilo de la guerra de las galletas. Finalmente, D. Gustavo Andrés Martín Martín analiza el incumplimiento de las normas de la denominación de origen.

VI. REGLAS DE TUTELA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

En la última parte de la obra colectiva, en la que participan cinco autores, se abordan diferentes cuestiones sobre las reglas de tutela de consumidores y usuarios en el sector agroalimentario. La profesora Vaquero Pinto analiza las principales consecuencias jurídico-privadas de la infracción de las normas de etiquetado. La profesora Arroyo Aparicio aborda las principales cuestiones del etiquetado sobre fecha. Nuevamente el profesor Carbajo Cascón analiza las principales cuestiones sobre comercialización de material vegetal ecológico. La profesora Toral Lara aborda las principales características de las diferentes clases de declaraciones saludables y su registro. Finalmente, la profesora Martínez Rodríguez aborda las notas generales de la responsabilidad por productos defectuosos.

VII. VALORACIÓN FINAL

En mi modesta opinión, considero que esta obra está llamada a ser una obra de referencia por cuanto aborda los temas de mayor actualidad e importancia del sector agroalimentario con un enfoque pluridisciplinar. A mi modo ver, esta obra es de suma utilidad tanto para letrados, juristas e investigadores expertos en la materia que necesitan ahondar en cuestiones específicas sobre el sector agroalimentario, como para aquellos que están iniciando su andadura en el derecho mercantil, por cuanto les aporta un análisis sistemático de las cuestiones de mayor trascendencia del sector

agroalimentario, así como la posibilidad de poder contemplar el rigor de tan compleja y apasionante materia.

Eduardo MIRANDA RIBERA
Personal Investigador en Formación (FPI)
CEGA. Universitat Politècnica de València

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel, y VÁZQUEZ RUANO, Trinidad (dirs.) (2022), *Indicaciones geográficas y marcas: luces y sombras de una obligada convivencia comercial*, Reus, Madrid, 270 páginas.

Los doctores Martínez Gutiérrez y Vázquez Ruano dirigen esta obra colectiva que recoge las actas del seminario de igual título celebrado en la localidad de Alcaudete (Jaén), durante los días 19 y 20 de mayo de 2022. El seminario reunió a juristas de diversas disciplinas del mundo académico, de la magistratura, de las oficinas de registro de signos distintivos y a productores, vinculados, preocupados y comprometidos todos con las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y su deseable, pero no siempre pacífica, convivencia con las marcas.

Tras más de veinticinco años desde que surgiera la primera normativa proteccionista europea en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, no era casualidad que una localidad jiennense acogiera la celebración de un seminario con la intención de reflexionar sobre la convivencia de estas figuras de calidad con relación a las marcas comerciales, dado el carácter eminentemente agrícola de esta provincia del sur de España y su tradición en torno a la elaboración de aceites de oliva de primerísima calidad y amparados por denominaciones de origen en algunas de sus comarcas desde hace ya más de cuatro décadas y tras el reciente reconocimiento de una IGP que extiende su protección a toda la provincia.

La preocupación por este tema no es nueva por parte de los directores de esta obra. Concretamente, el profesor Martínez cuenta con varias publicaciones en torno a esta temática a lo largo de su amplia y dilatada trayectoria investigadora, dedicando una de sus últimas monografías a la revisión profunda sobre la evolución que el sistema normativo de protección europeo de estas figuras ha venido experimentando, bajo el título *Denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la Unión Europea: cinco lustros de luces y sombras* (Marcial Pons, 2018), sin olvidar su última monografía, en esta ocasión restringiendo esta misma temática al sector del aceite de oliva, denominada *Origen geográfico y aceites de oliva* (Marcial Pons, 2020).

La interesante obra que aquí nos ocupa, hace eco principalmente de las controversias que suscita la convivencia entre las marcas y las indicaciones geográficas. A pesar de que la naturaleza pública y el carácter colectivo de estas últimas les debería otorgar un nivel de protección más favorable, frente al interés privado e individualista que representan las marcas, un análisis profundo de la normativa europea desvela una tímida protección que no termina de convencer del todo a los productores que se cobijan bajo el paraguas de las indicaciones geográficas, que han de redoblar esfuerzos para frenar la avalancha de otros signos distintivos que ansían beneficiarse del prestigio que una referencia geográfica les aporta, sin querer pagar el peaje ni someterse al control de los consejos reguladores.

En este sentido, el libro aborda un estudio pormenorizado de la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas dispensada por la propia normativa de marcas, tanto a nivel nacional como comunitario, así como al estudio de la normativa europea de protección propia de estas figuras distintivas, contenida en el Reglamento (UE) 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agríco-

las y alimenticios, protección que les atribuye, una vez debidamente registrados estos signos, un derecho de exclusiva en favor del colectivo que las ha promovido, expresado en su doble vertiente: como *ius utendi* o monopolio de uso y como *ius excludendi alios* o derecho a evitar el uso ilegítimo de los mismos por parte de otros operadores. Sobre esta última vertiente, resultan especialmente interesantes los artículos contenidos en la obra que analizan, por un lado, la incorporación de la llamada tutela *ex officio* de las denominaciones geográficas en la normativa horizontal (antes limitada al ámbito vitivinícola) y la evolución del concepto de *evocación* en los pronunciamientos de los tribunales de justicia nacionales y europeos. Otro contenido destacado del libro son las experiencias de las oficinas de registro tanto nacional (OEPM), como europea (EUIPO), acompañadas de representaciones gráficas a color de indicaciones geográficas y de marcas en disputa, en las que el lector puede apreciar el carácter controvertido de las mismas. Mención también merece el artículo dedicado a la protección frente a signos distintivos no registrados, sin olvidar el artículo relacionado con la protección hacia las figuras de calidad agroalimentarias que dispensa las administraciones públicas, al margen de su competencia registral, como órganos sobre los que recae la verdadera titularidad de estos signos y los instrumentos de control sobre los consejos reguladores. No podía faltar en el libro una mención específica al control posterior por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los procesos de registro. Es digno de destacar, principalmente por no soler integrarse en este tipo de publicaciones, la visión y experiencia de los propios productores, representados en los consejos reguladores y la ímproba labor y titánico esfuerzo que realizan para proteger los signos que han sido encomendados a su tutela, en aras al mantenimiento de una calidad de la que puedan verse beneficiados tanto los consumidores como los productores y, por ende, los territorios en los que se encuentran localizados.

Lo más característico de esta magnífica obra y lo que la hace más interesante y merecedora de una lectura atenta y sosegada es, principalmente su carácter multidisciplinar y multifocal al que anteriormente hemos hecho alusión, pues pretende aglutinar, por un lado, la normativa actualizada de protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en sus distintos ámbitos geográficos (nacional, europeo e internacional) y disciplinar (administrativo y mercantil), además de ilustrarnos con casos concretos en sede registral y judicial (nacional y europea) que resuelven las controversias más recientes que se han producido, perfilando la evolución jurisprudencial que la protección de estas figuras ha venido sufriendo en los últimos años, hacia una posición cada vez más tuitiva.

En definitiva, se trata de una obra única y eminentemente práctica, totalmente recomendable tanto a los que por primera vez se adentran en el estudio de esta disciplina, como a los que, ya avezados en estas materias, quieran disponer de las últimas novedades acontecidas.

José Ramón SÁNCHEZ JARABA

Profesor Asociado de Derecho Mercantil y Doctorando
Universidad de Jaén

COSTAS COMESAÑA, Julio (2022), *Fundamentos de Dereito de Defensa da Competencia*, Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, Serie de manuais didácticos, Vigo, 183 páginas.

La obra que se recensiona, *Fundamentos de Dereito de Defensa da Competencia*, se enmarca en una amplia y productiva trayectoria universitaria y profesional llevada a cabo, siempre con el máximo rigor científico y compromiso con la docencia y la investigación, por el profesor Julio Costas Comesaña, catedrático de Derecho

Mercantil de la Universidad de Vigo y exconsejero de la Comisión Nacional de la Competencia. Experto en Derecho de la competencia y mercantilista de reconocido prestigio en la materia, el profesor Costas ofrece al lector con esta obra una muestra de su sobresaliente madurez científica a lo largo de diez lecciones, en las que se aborda exhaustivamente, tanto desde una perspectiva general como desde una específica y concreta, el estudio del Derecho de defensa de la competencia, tanto de la Unión Europea como de España.

Es sabido que las normas que integran el «Derecho de defensa de la competencia» prohíben o someten a control los comportamientos de los distintos operadores económicos que impiden o tratan de impedir la existencia de competencia en el mercado. Partiendo de esta definición, no se puede negar que, en épocas de crisis —o, quizá, poscrisis— económica, como es la actual, se tiende a pensar que se debe modular o, incluso, «suavizar» la aplicación de este agregado normativo, con el fin de fomentar o facilitar la actividad de nuestras empresas en el mercado; dicho con otras palabras: se llega a admitir que la Defensa de la competencia debe pasar a un segundo —o tercer— plano, aludiendo, muchas veces de manera no suficientemente razonada, a la mayor importancia y relevancia hoy en día de otras «cuestiones». Se ignora, sin embargo, que no se deben primar entre los empresarios determinados comportamientos que, aunque les puedan resultar beneficiosos a corto plazo (nocivos, sin duda, a medio y largo plazo), perjudican claramente a los consumidores, que observan —la inmensa mayoría de las veces sin capacidad de reacción— como se deteriora el mercado ante acuerdos restrictivos de la competencia, ante posibles abusos de posición de dominio, etcétera.

En este sentido, los expertos en estas materias suelen coincidir en la idea de que la Libre Competencia, el Derecho *antitrust*, debe jugar un papel primordial ante una situación económica como la actual. Debe hacerlo, entienden, desde una doble perspectiva:

a) Por un lado, desde la defensa de los empresarios, que buscan nuevas oportunidades o simplemente intentan consolidar su actividad económico-empresarial con los medios de los que disponen, siempre en un marco de Libre Competencia. Ciertamente, aunque sus efectos no se dejan sentir a corto plazo, no se plasman inmediatamente en soluciones a los problemas que la crisis plantea —o ha planteado—, ha de subrayarse que el Derecho de defensa de la competencia contribuye a crear el escenario más aconsejable e idóneo para el desarrollo económico, sentando los pilares de una futura prosperidad económica, que no podrá tener lugar sin la presencia de unas empresas eficientes, sólidas y prósperas.

b) Por otro lado, desde la defensa de los intereses y de los derechos de los consumidores, que han de ser conscientes de que la competencia empresarial redundará, en último término y sin lugar a dudas, en su propio beneficio.

Siendo así, el papel de las autoridades administrativas de competencia, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la propia Comisión Gallega de la Competencia, o incluso el papel de los Tribunales, en la aplicación privada del Derecho de defensa de la competencia, adquieren una importante relevancia en el sentido de intentar evitar que los distintos Legisladores opten por atemperar la aplicación de estas normas en aras de promover un mayor proteccionismo de nuestras empresas; proteccionismo que, aun pudiendo parecer adecuado en estos momentos, encierra, es menester insistir, dañinos efectos para su futuro.

Pues bien, este planteamiento se ve absolutamente reflejado en la obra objeto de esta reseña. Con una no disimulada modestia, el profesor Costas Comesaña confiesa una naturaleza introductoria de la obra, que pretende, en su opinión, ser una primera aproximación al estudio del Derecho de defensa de la competencia, tanto de la Unión Europea como de España. Creemos, no obstante, que se trata de una obra

que va más allá, que es algo más que un excelente manual de estudio. No creemos equivocarnos si afirmamos que los destinatarios de la obra no deben ser solamente los estudiantes, sino también, y es importante destacarlo, los profesionales especialistas en la materia y los investigadores y profesores universitarios.

Desde una perspectiva preferente que no exclusivamente docente, el autor de la obra aborda la regulación sustantiva y procesal del Derecho de defensa de la competencia. Sin menoscabo de la profundidad del análisis, lo cierto es que la claridad conceptual y expositiva ha de ser subrayada, dato este de especial relevancia teniendo en cuenta el destino, al menos en un primer momento, de la obra, esto es, las aulas universitarias.

Como reconoce el profesor Costas Comesaña, hoy en día existe un amplio abanico de obras monográficas, colectivas y artículos de revista relativos al Derecho de defensa de la competencia español y de la Unión Europea, que le excusa de continuas e innecesarias referencias bibliográficas, de fácil acceso por medio de los distintos recursos electrónicos disponibles, también para los estudiantes, destinatarios preferentes de la obra. Ahora bien, sí es necesario poner de relieve que en el ámbito de los manuales o de los cursos específicos sobre el Derecho de defensa de la competencia, destinados prioritariamente a estudiantes universitarios de Grado y Posgrado, las posibles referencias no son muchas; dato este que se acentúa si buscamos obras que puedan considerarse debidamente actualizadas, cuestión esta en la que, conviene subrayar, sobresale la obra que ahora se recensiona. Así, por ejemplo, en la obra del profesor Costas se contemplan las modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia producidas por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, a través del que se incorpora al Derecho de la competencia español la Directiva (UE) 2019/1, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (Directiva ECN+).

En definitiva, actualmente en el ámbito de los manuales universitarios no es fácil encontrar una obra que de forma global y unitaria aborde el estudio del Derecho de defensa de la competencia vigente. Por lo que, aunque solamente fuera por esta razón, la obra *Fundamentos de Derecho de Defensa da Competencia* constituye una obra significativa en la materia. Se trata, sin duda, de un estudio sencillo pero riguroso de la regulación sustantiva y procesal del Derecho de defensa de la competencia, que incluye en sus diez capítulos o lecciones un análisis del sistema de aplicación del Derecho de la competencia, tanto en la Unión Europea como en España, y que está llamado a convertirse en un manual de referencia en las Universidades gallegas o, incluso, muy probablemente, en las Universidades españolas, si el autor se animase a su traducción al castellano.

En conclusión, los *Fundamentos de Derecho de Defensa da Competencia* del profesor Costas Comesaña constituyen un trabajo magníficamente elaborado, una obra sin duda necesaria en el actual panorama doctrinal, que está llamada a convertirse en un referente claro dentro de los estudios del Derecho de la competencia, específicamente en el ámbito de los manuales del Derecho de defensa de la competencia.

Manuel José VÁZQUEZ PENA
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de A Coruña

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
Índice de abreviaturas	21
 I. DOCTRINA	
Acceso a información digital sobre secuencias genéticas y reparto de beneficios JOSÉ CORBERÁ MARTÍNEZ.....	31
Publicidad ilícita por vía electrónica como acto de competencia desleal: publicidad personalizada en Instagram CARMEN DE VIVERO DE PORRAS.....	57
El reconocimiento de la distribución digital para determinados actos de comunicación pública ANTONIO FRANCISCO GALACHO ABOLAFIO	81
El cybersquatting del siglo XXI: nuevos desafíos para el derecho de marcas MÓNICA LASTIRI SANTIAGO	109
Análisis de las modificaciones previstas en la legislación de diseño industrial a nivel europeo SARA LOUREDO CASADO	133
La indemnización de los daños morales por infracción del Derecho de marca en el nuevo artículo 43.2 <i>in fine</i> de la Ley de marcas LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ	157
La piratería de la inteligencia artificial: el uso de las obras en el entrenamiento de modelos de IA generativos JORGE LUIS ORDELÍN FONT.....	185
Riesgos derivados de las <i>killer acquisitions</i>: la protección de la innovación en los mercados digitales MARÍA PASTRANA ESPÁRRAGA	207
¿Relaciones irreparables?: conflictos de libre competencia entre aseguradoras automovilísticas y talleres de reparación JIMENA TAMAYO VELASCO	231

	<u>Pág.</u>
<i>Big data</i> desde la perspectiva del abuso de posición de dominio y del control de concentraciones	
PABLO VELASCO SANZO	255
 II. DOCTRINA BREVE	
Los usos expresivos de las marcas comerciales	
MANUEL BERNET PÁEZ	279
La adhesión de la UE al Acta de Ginebra del arreglo de Lisboa y la reforma de los regímenes sobre las indicaciones geográficas de productos	
MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA	295
La protección y promoción de las obras audiovisuales europeas: obligaciones legales para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual y para los titulares de los derechos de explotación de las obras audiovisuales	
BELÉN GARCÍA ÁLVAREZ	309
Conflicto marcario con figuras de calidad agroalimentaria: ¿resolución mediante la limitación de la lista de productos y servicios?	
ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	325
El contrato de franquicia desde la óptica del Derecho de la competencia: especial incidencia del Reglamento (UE) 2022/720	
BEATRIZ MORAL DEL VALLE	341
El secreto industrial en el Derecho mexicano	
HORACIO RANGEL ORTIZ	357
Actualidad normativa en materia de publicidad digital	
TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO	377
 III. COMENTARIOS JURISPRUDENCIA	
Los asuntos <i>louboutin</i> contra <i>Amazon</i> (C-148/21 y C-184/21) y la responsabilidad directa de los intermediarios de internet por infracción del Derecho de marcas en la Unión Europea	
ALTEA ASENSI MERÁS	397
Copia privada en la nube y compensación equitativa [comentario de la STJUE (Sala 2.^a), de 24 de marzo de 2022, asunto C-433/20, <i>Austro-Mechana c. Strato</i>]	
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SAN JUAN	413
No infracción, adición de materia y falta de actividad inventiva en una patente: reciente desarrollo jurisprudencial del caso <i>Thermomix</i>	
PILAR ÍÑIGUEZ ORTEGA	431

	<u>Pág.</u>
La litigación predatoria en materia de patentes como abuso de posición dominante: comentario a la Resolución de la CNMC de 21 de octubre de 2022 (caso S/0026/19, <i>Merck, Sharp & Dhome</i>)	
CARMEN LENCE REIJA.....	447
Padrão Damier Azur: icónico, mas não distintivo?	
MARIA VICTÓRIA ROCHA.....	463
IV. RECENSIONES	

TABLE OF CONTENTS

	<i>Pages</i>
List of abbreviations	21
I. DOCTRINE	
Access to digital information on genetic sequences and benefit sharing JOSÉ CORBERÁ MARTÍNEZ.....	31
Illicit electronic advertising as an act of unfair competition: personalised advertising on Instagram CARMEN DE VIVERO DE PORRAS.....	57
The consideration of digital distribution for certain acts of communication to the public ANTONIO FRANCISCO GALACHO ABOLAFIO	81
Cybersquatting of the 21st century: new challenges for trademark law MÓNICA LASTIRI SANTIAGO	109
An analysis of the upcoming changes in the industrial design laws on a european level SARA LOUREDO CASADO	133
Civil compensation for moral damages arisen from trademark infringement under the new section 43.2 <i>in fine</i> of Spanish trademark law LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ	157
The piracy of artificial intelligence: the use of artworks in the training of generative ai models JORGE LUIS ORDELÍN FONT.....	185
Risks arising from killer acquisitions: protecting innovation in digital markets MARÍA PASTRANA ESPÁRRAGA	207
Irreparable relationships? conflicts of competition between automobile insurers and repair workshops JIMENA TAMAYO VELASCO	231

	<u>Pages</u>
Big data from the abuse of dominance and merger control perspective	
PABLO VELASCO SANZO	255
 II. BRIEF DOCTRINE	
The expressive uses of trademarks	
MANUEL BERNET PÁEZ	279
The EU accession to Geneva Act of the Lapao and the reform of the regimes on the geographical indications of products	
MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA	295
The protection and promotion of european audiovisual works: legal obligations for audiovisual communication service providers and for the holders of the exploitation rights of audiovisual works	
BELÉN GARCÍA ÁLVAREZ	309
Trademark conflict with figures of agri-food quality: resolution through limitation of the list of products and services?	
ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	325
The franchise agreement from the perspective of competition law: special impact of Regulation (EU) 2022/720	
BEATRIZ MORAL DEL VALLE	341
Industrial secrets in mexican law	
HORACIO RANGEL ORTIZ	357
Current regulations on digital advertising	
TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO	377
 III. COMMENTS ON CASE LAW	
The cases of <i>Louboutin against Amazon</i> (C-148/21 and C-184/21) and the direct liability of internet intermediaries for infringement of trademark law in the European Union	
ALTEA ASENSI MERÁS	397
Private copy in the cloud and fair compensation [comment on the sentence of the CJEU (Second Chamber), of March 24, 2022, case C-433/20, <i>Aus-tro-Mechana c. Strato</i>]	
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SAN JUAN	413
Non-infringement, patent addition and lack of inventive step of the patent: recent development in <i>Thermomix</i> case	
PILAR ÍÑIGUEZ ORTEGA	431

	<u>Pages</u>
Predatory patent litigation as abuse of a dominant position: commentary on the CNMC resolution of october 21, 2022 (case s/0026/19, Merck, Sharp & Dhome)	
CARMEN LENCE REJA.....	447
Damier Azur Pattern: iconic but not distinctive?	
MARIA VICTÓRIA ROCHA.....	463
IV. BOOK REVIEWS	

