ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR

Volumen 40
(2019-2020)

Marcial Pons

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

Volumen 40

(2019-2020)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2020

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, e incluida en VLex.

ADI cuenta con una página web en la que se puede encontrar información actualizada relativa a la admisión de originales, las normas de edición y la lista de abreviaturas que los autores deben seguir, así como los índices de los números publicados. Se puede acceder a la página web de ADI a través del siguiente enlace: http://adi.webs.uvigo.es/gl/.

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; y en el Proyecto de Investigación Financiado por la Xunta de Galicia: «Retos para un mercado de traballo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía» (2019-2021). Derecho Mercantil y del Trabajo (Universidad de Vigo). DMT-Grupo con potencial de crecimiento.

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: 978-84-9123-854-6
ISSN: 1139-3289
Depósito legal: M. 22.674-2020

Fotocomposición: Milésima Artes Gráficas

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

MADRID, 2020

FUNDADOR

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

PRESIDENTE

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

DIRECCIÓN

Prof. Dr. Anxo Tato Plaza
Universidad de Vigo

Prof. Dr. Julio Costas Comesaña
Universidad de Vigo

SECRETARÍA

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

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

Profa. Dra. Sara Louredo Casado
Universidad de Vigo

CONSEJO CIENTÍFICO

Prof. Dr. M. Areán Lalín (Universidad de A Coruña); Prof. Dr. Dr. h. c. multa A. Bercovitz (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Prof. Dr. M. Botana Agra (Universidad de Santiago de Compostela); Dr. A. Casado Cerviño (Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes); Prof. Dr. L. Couto Gonçalvez (Universidad do Minho, Braga, Portugal); Prof. Dr. F. Dessemontet (Universidad de Lausanne, Suiza); Prof. Dr. V. di Cataldo (Universidad de Catania, ltalia); Prof. Dr. A. Fernández-Albor Baltar (Universidad 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 (Universidad de Lovaina, Bélgica); Prof. Dr. K. Jorda (Franklin Pierce Law Center, Concord N.H., EE.UU.); Prof. Dr. M. Lehman (Universidad de Munich, Alemania); Prof. Dr. C. Lema Devesa (Universidad Complutense de Madrid); Prof. Dr. J. J. Marín López (Universidad de Castilla La Mancha); Prof. Dr. J. Massaguer Fuentes (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona); Prof. Dr. A. Musso (Universidad de Bolonia, ltalia); Prof. Dr. J. M. Otero Lastres (Universidad de Alcalá de Henares); Prof. Dr. J. I. Peinado Gracia (Universidad de Málaga); Prof. Dr. I. Quintana Carlo (Universidad de Zaragoza); Prof. Dr. H. Rangel Ortíz (Facultad de Derecho (Posgrado), UNAM, Ciudad de México); Prof. Dr. Dr. h. c. multa G. Schricker (Prof. Emérito, Max Planck Institut de Munich, Alemania); Profa. Dra. A. M.ª Tobío Rivas (Universidad de Vigo); Prof. Dr. L. C. Ubertazi (Universidad de Pavia, ltalia).

EVALUADORES EN ESTE VOLUMEN

Prof. Dr. M.A. Bouza López (Universidad de Vigo), Prof. Dr. F. Cachafeiro García (Universidad de A Coruña), Prof. Dr. S. Cámara Lapuente (Universidad de La Rioja), Prof. Dr. F. Carbajo Cascón (Universidad de Salamanca), Prof. Dr. L. A. Cucarella Galiana (Universidad de Valencia), Profa. Dra. M. Curto Polo (Universidad de Salamanca), Profa. Dra. E. Domínguez Pérez (UNED), Prof. Dr. A. Emparanza Sobejano (Universidad del País Vasco), Profa. Dra. I. Espín Alba (Universidad de Santiago de Compostela), Prof. Dr. J. Framiñán Santas (Universidad de Santiago de Compostela), Prof. Dr. R. García Pérez (Universidad de A Coruña), Profa. Dra. B. González Otero (EU Business School Munich, Alemania), Prof. Dr. F. Hernández Rodríguez (Universidad de Santiago de Compostela), Dr. C. Herrera Petrus (Universidad Abat Oliva CEU), Profa. Dra. V. Jiménez Serranía (Universidad de Salamanca), Prof. Dr. F. Marcos (IE Law School), Profa. Dra. P. Martín Aresti (Universidad de Salamanca), Prof. Dr. E. Olmedo Peralta (Universidad de Málaga), Prof. Dr. F. Palau (Universidad Politécnica de Valencia), Prof. Dr. M. Peguera Poch (UOC), Prof. Dr. J. L. Pérez Serrabona (Universidad de Granada), Prof. Dr. P. Portellano Díez (Universidad Autónoma de Madrid), Profa. Dra. R. Quintáns Eiras (Universidad

de A Coruña), Profa. Dra. I. Ramos Herranz (Universidad Carlos III de Madrid), Prof. Dr. A. Robles Martín-Laborda (Universidad Carlos III de Madrid), Prof. Dr. J. A. Rodríguez Míguez (Comisión Galega da Competencia), Profa. Dra. C. Saiz García (Universidad de Valencia), Prof. Dr. R. Sánchez Aristi (Universidad Rey Juan Carlos / Uría Menéndez), Prof. Dr. M. Torres (Universidad de Santiago de Compostela), Prof. Dr. Francisco José Torres Pérez (Universidad de Vigo), Profa. Dra. T. Vázquez Ruano (Universidad de Jaén), Prof. Dr. G. Velasco Fabra (CUNEF), Profa. Dra. R. Xalabarder Plantada (UOC).

DIRECCIÓN DE LA REVISTA E INTERCAMBIOS

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Despacho D-203
Campus Universitario As Lagoas - Marcosende s/n
36310 Vigo
Tf: 986812023. Extranjero: 00-34-986812023
Fax: (00-34) (986) 814010
Correo electrónico: *actasderechoindustrial@uvigo.es*
Página web: *http://adi.webs.uvigo.es/gl/*
LinkedIn: *https://es.linkedin.com/in/actas-de-derecho-industrial-37baa517b*

ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES

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

ADI *quiere manifestar públicamente su agradecimiento a los autores que publican en este núm. 40, porque mantener el compromiso adquirido de entregar en plazo su colaboración no ha sido fácil. Desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 y hasta principios de junio, las Universidades y Centros de investigación de España y de la mayor parte de los países han estado cerradas, de forma que el acceso a las fuentes de investigación jurídica solo ha sido posible de forma parcial y por medios telemáticos. Su esfuerzo, y el de la editorial Marcial Pons, ha hecho posible la publicación de este volumen de* ADI. *Por ello, nuestra pública gratitud.*

El equipo directivo de ADI.

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) Crónica y 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, por lo que su información se extiende a las noticias producidas de julio de un año a julio del año siguiente. Por esta razón junto al número de cada volumen figuran los dos años sobre los que informa cada volumen de *ADI*.

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 *(actasderecho industrial@uvigo.es)* la intención de enviar un trabajo con el título provisional. Salvo casos muy excepcionales, no se admitirá la publicación en un mismo volumen de varios trabajos sobre materias que resulten muy próximas, elaborados por un mismo autor. Los trabajos originales deberán ser presentados en la dirección electrónica *actasderechoindustrial@uvigo.es* antes del 30 de marzo de cada año.

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

III. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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

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

Afiliación de los autores: Deberá proporcionarse al menos la cualificación profesional del autor o autora (Dr. Profesor, Abogado, Juez, etc.) y el nombre de la institución de trabajo del autor o autores de cada artículo, así como incluir una dirección postal o de correo electrónico. Con el objetivo de garantizar la transparencia y la adecuada contextualización de las opiniones y contenidos de los autores, es obligatorio

indicar en el artículo las fuentes de apoyo financiero —públicas o privadas— con las que ha contado el autor para la elaboración del trabajo de investigación. Esta información deberá encontrarse en una nota al pie con el símbolo (*) que figurará después del nombre de los autores al principio de cada trabajo.

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

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

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

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

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

a) Monografías: apellidos del autor (en mayúscula), nombre completo, año de publicación (entre paréntesis), título de la obra (en cursiva), editorial y lugar de publicación. Por ejemplo: Fernández-Nóvoa, 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 (2014), «Hacia una nueva Ley de Patentes española», *ADI* 34 (2013-2014), págs. 337-356.

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.

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 con-

venientemente 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 enviar lo antes posible 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 contri- buido 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.

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; for that reason the information contained extents to the latest news from the month of July of the previous year to the same month of the next one. Accordingly next to the title of each volume of *ADI* both years appeared.

II. ORIGINAL SUBMISSION

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

Deadline and acceptance of the originals: Notification indicating the purpose to submit an article must be sent to the e-mail address *actasderechoindustrial@uvigo.es* before December, 15th. A provisional title should be included within the notification. Banning exceptional circumstances, multiple works by the same author on closely related subject matters won't be accepted for publication in a given volume. Original artic1es must be sent to the e-mail address *actas.derecho.industrial@usc.es* no further than March, 30th of the current year.

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

III. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

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

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

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

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

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-NÓVOA, Carlos (2014), *Estudios sobre la protección de la marca renombrada,* Marcial Pons, Madrid.

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

c) Journal articles: author's surnames (in capital letters), full name, year of publication (in parentheses), title of the work (in quotation marks), abbreviation of the journal (in italics) only if it is included in the *ADI* index (in another case, the complete title in italics), volume, number (if any) and initial and final pages of the article; e.g.: GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2014), «Hacia una nueva Ley de Patentes española», *ADI* 34 (2013-2014), pp. 337-356.

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.

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 ci- ting 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.

ÍNDICE DE ABREVIATURAS *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. DOCTRINA

ADI 40 (2019-2020): 31-54

LAS EXENCIONES AGRÍCOLAS EN EL DIFÍCIL EQUILIBRIO ENTRE POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y DERECHO DE LA COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

AGRO-EXEMPTIONS IN THE DIFFICULT BALANCE BETWEEN COMMON AGRICULTURAL POLICY AND COMPETITION LAW IN THE EUROPEAN UNION

FERNANDO CARBAJO CASCÓN*

RESUMEN

Los desequilibrios en la cadena de suministro agroalimentario han forzado una minoración de la aplicación de las normas sobre libre competencia al sector agrario, mediante la introducción progresiva de exenciones agrarias a la prohibición de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas del artículo 101.1 TFUE. Frente al criterio de la Comisión Europea y de las Autoridades de la Competencia nacionales, el TJUE y el colegislador de la UE apuestan decididamente por favorecer la concertación entre productores agrícolas, sobre todo en el seno de organizaciones de productores y sus asociaciones para incentivar la generación de poder de mercado en el lado de la oferta y conseguir así un mayor equilibrio en las negociaciones comerciales que garanticen la subsistencia del sector agrario y el suministro de productos agrarios.

Palabras clave: Derecho de la competencia, política agraria común, exenciones agrarias, cadena de suministro agroalimentario.

ABSTRACT

Imbalances in the agri-food supply chain value have forced a reduction in the application of the rules on free competition to the agricultural sector, through the progressive introduction of agro-exemptions to the prohibition of agreements, decisions and concerted practices of article 101.1 TFUE. Faced with the criteria of the European Commission and the national Competition Autorities, the CJEU and the EU co-legislator are firmly committed to favoring agreement between agricultural producers, especially within producers organizations and their associations to encourage the generation of market power on the supply side and thus achieve a better balance

* Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. Miembro del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) de la Universidad de Salamanca. Dirección de correo electrónico: *nano@usal.es*.

Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Competencia, Propiedad Intelectual y Tutela de Consumidores en el Sector Agroalimentario» (DER2017-86831-R), 2018-2020, del que el autor es Investigador Principal.

Fecha de recepción: 25 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2020.

in trade negotiations that guarantee the subsistence of the agricultural sector and the supply o agro-products.

Keywords: Competition law, common agrarian policy, agricultural exemptions, agri-food supply chain.

SUMARIO: I. DERECHO DE LA COMPETENCIA Y SECTOR AGROALIMENTARIO.—II. LAS «EXENCIONES AGRÍCOLAS» EN EL MARCO DE LAS RELACIONES ENTRE POLÍTICA DE COMPETENCIA Y POLÍTICA AGRARIA COMÚN.—1. Primacía de los objetivos de la Política Agraria Común sobre las normas de competencia.—2. La introducción paulatina de exenciones agrarias a la regla general de prohibición de conductas colusorias.—2.1. Los Reglamentos (CEE) 26/1962 y (CE) 1234/2007.—2.2. El Reglamento (UE) 1308/2013.—2.2.1. La exención agrícola general.—2.2.2. La exención a favor de organizaciones interprofesionales.—2.2.3. Exenciones por sectores agrícolas específicos.—2.2.4. Exenciones en periodos de crisis.—2.3. La evolución hacia una mayor tolerancia de la concertación entre productores.—III. LA STJUE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 («ENDIVIAS»).—IV. EL REGLAMENTO (UE) 2017/2393, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (REGLAMENTO ÓMNIBUS).—1. Objetivos.—2. Modificaciones introducidas en el régimen de exenciones del Reglamento 1308/2013.—2.1. Reforzamiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones.—2.2. Modificaciones en las exenciones agrícolas.—2.3. Cláusulas de reparto de valor.—IV. CONSIDERACIONES SOBRE LA POSICIÓN CRÍTICA DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. COMPETITION LAW AND THE AGRO-FOOD SECTOR.—II. THE «AGRICULTURAL EXEMPTIONS» IN THE FRAMEWORK OF THE RELATIONS BETWEEN COMPETITION POLICY AND COMMON AGRICULTURAL POLICY.—1. Primacy of the objectives of the Common Agrarian Policy over competition rules.—2. The gradual introduction of agrarian exemptions to the general rule of prohibition of colussive conduct.—2.1. Regulations (CEE) 26/1992 and (CE) 1234/2007.—2.2. Regulation (UE) 1308/2013.—2.2.1. The general agricultural exemption.—2.2.2. The exemption in favor of interprofesional organizations.—2.2.3. Exemptions by specific agricultural sectors.—2.2.4. Exemptions in periods of crisis.—2.3. The evolution towared greater tolerance of agreement between producers.—III. CJEU OF NOVEMBER 14,2017 («ENDIBIES»).—IV. REGULATION (EU) 2017/2393, OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, OF DECEMBER 13, 2017 (OMNIBUS).—1. Objectives.—2. Modifications introduced in the exemption régimen of Regulation 1308/2013.—2.1. Strengthening of producer organizations and their associations.—2.2. Modifications to agricultural exemptions.—2.3. Value sharing clauses.—IV. CONSIDERATIONS TO THE CRITICAL POSITION OF THE COMPETITION AUTHORITIES.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. DERECHO DE LA COMPETENCIA Y SECTOR AGROALIMENTARIO

La política y normas de competencia han sido y son una pieza fundamental de la construcción y consolidación del mercado único en la Unión Europea y de los respectivos mercados nacionales de los Estados miembros. El Derecho de la competencia (en su doble dimensión de Derecho de defensa de la competencia y Derecho de competencia desleal) persigue proteger la competencia y el mercado frente a comportamientos anticompetitivos y desleales, en beneficio directo o indirecto de los distintos agentes u operadores que participan en el mismo, de los consumidores y del interés público en el funcionamiento eficiente del mercado.

Pero en algunos sectores la propia política de competencia y consideraciones socioeconómicas de otra índole pueden aconsejar una aplicación «diferente» de las normas sobre libre competencia y sobre competencia desleal, forzando al legislador a crear una regulación *ad hoc* orientada a la racionalización del mercado y búsqueda del mejor equilibrio posible entre los distintos agentes

que participan en el mismo, a fin de crear seguridad jurídica y contribuir al bienestar de todos los operadores del sector y de los consumidores. Así sucede, en particular, con la regulación de los mercados agroalimentarios: de un lado, porque la política agraria común de la UE no se limita a promover la asignación eficiente de los recursos mediante la aplicación general del Derecho de la competencia, sino también a garantizar la estabilidad de los mercados para asegurar un nivel de vida equitativo a la población agrícola y la continuidad de los suministros a los consumidores finales a precios razonables[1]; de otro lado, porque la experiencia viene demostrando que la aplicación básica o lineal del Derecho de la competencia al sector agrario no ha servido para resolver los muchos problemas surgidos en torno a la cadena de producción y suministro agroalimentario, conocidos los fuertes y crecientes desequilibrios existentes entre una oferta fuertemente atomizada en miles de pequeños agricultores, cooperativas y asociaciones u organizaciones de productores, y una demanda cada vez más concentrada en grandes grupos de transformación y distribución de productos agroalimentarios[2].

El equilibrio se intenta lograr con la promulgación de normas de sesgo proteccionista de la oferta, para favorecer la posición de los productores agrícolas en la cadena de suministro agrícola desde dos frentes principales: i) mediante el desarrollo de políticas y normas de tipo intervencionista, justificadas desde los objetivos de la Política Agraria Común (PAC) regulada en los artículos 38 a 44 TFUE[3], introduciendo paulatinamente «exenciones agrarias» a la prohibición general de conductas colusorias del artículo 101.1 TFUE para facilitar e incentivar la concentración de productores con vistas a la negociación colectiva de precios, cantidades y calidades de suministro, empoderando así a la oferta a través de organizaciones de productores y de organizaciones interprofesionales para compensar el mayor poder negociador de los grandes grupos de distribución en el lado de la demanda; ii) reequilibrando posiciones en la cadena de suministro agroalimentario mediante la protección de los productores agrícolas frente a las prácticas desleales de grupos de transformación y distribución que en muchas ocasiones son sus únicos compradores[4].

---

[1] *Vid*. Arpio Santacruz, J. (2017), págs. 753-800 (págs. 754-755).

[2] En el sector agroalimentario el poder de mercado (en el sentido de mayor poder de negociación, sin llegar a situaciones de monopsonio) está del lado de la demanda, particularmente en la gran distribución minorista, lo que provoca que estos compradores presionen directa o indirectamente a una oferta sumamente dispersa y con un elevado grado de sustituibilidad (pequeños agricultores y PYMEs) para reducir el precio de adquisición de los productos agrícolas. Estas conductas pueden igualmente abordarse desde el Derecho *antitrust* siempre que sea posible determinar conductas posiciones de dominio en la demanda únicas o compartidas (art. 102 TFUE) o conductas colusorias (art. 101.1 TFUE) en lado de la demanda (cfr. Resolución de la CNMC de 19 de julio de 2019, «Industrias Lácteas 2», S/0425/12, que sanciona a un grupo de empresas de productos lácteos por intercambio de información destinado a coordinar estrategias comerciales en la negociación de precios con los ganaderos, impidiendo a estos fijar sus propios precios de venta de la leche cruda de vaca). Ahora bien, en un mercado de demanda caracterizado por grandes grupos de distribución que se reparten la mayor cuota del mercado, sin que ninguno alcance en principio una posición de dominio, la respuesta al abuso del mayor poder negociador debería venir de la mano de la competencia desleal (ilícito de abuso de dependencia económica del art. 16.2 y 3 LCD) y, en su caso, del ilícito *antitrust* nacional del falseamiento de la libre competencia por actos desleales (art. 3 LDC).

[3] El artículo 38 TFUE indica que por productos agrícolas se entienden, en sentido muy amplio, los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los productos de primera transformación directamente relacionados con aquellos.

[4] De momento se antoja poco operativa la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo artículo 2.3.*c*) prevé que las normas específicas sobre contratos agroalimentarios se aplicarán a las relaciones comerciales que superen los 2.500 euros y donde un operador se

II. LAS «EXENCIONES AGRÍCOLAS» EN EL MARCO DE LAS RELACIONES ENTRE POLÍTICA DE COMPETENCIA Y POLÍTICA AGRARIA COMÚN

1. Primacía de los objetivos de la Política Agraria Común sobre las normas de competencia

Dispone el artículo 42 TFUE que las normas del Tratado sobre regulación de la competencia serán aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco de las disposiciones y de conformidad con el procedimiento establecido al efecto (cfr. art. 43.2 TFUE), teniendo en cuenta, en todo caso, los objetivos generales de la PAC enunciados en el artículo 39.1[5]. Así pues, el artículo 42 TFUE reconoce la primacía o prevalencia de la PAC respecto a los objetivos del mismo Tratado en materia de competencia (arts. 101 a 106 TFUE), así como la facultad del legislador de la Unión de decidir en qué medida deben aplicarse las normas sobre libre competencia en el sector agrícola para la mejor consecución de los objetivos de la PAC. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoce también la prevalencia de la PAC sobre los objetivos del Tratado en materia de libre competencia[6], pero advierte que el mantenimiento de la competencia efectiva es también uno de los objetivos de la PAC y de la organización común de mercados agrarios[7]. No en vano, PAC y Política de Competencia son dos ejes vertebradores fundamentales de la Unión Europea desde sus orígenes[8].

Para conjugar los objetivos del Tratado en materia de Política Agraria Común y de libre competencia, ya desde los inicios de la Unión Europea el legislador decidió que las normas de competencia se aplicasen con carácter general en el mercado agrícola, excepto para determinadas prácticas y productos donde el acuerdo entre productores es aconsejable e incluso necesario para establecer un equilibrio razonable con el resto de operadores de la cadena agroalimentaria y garantizar el suministro a los consumidores, logrando así los objetivos de la

---

encuentre en situación de dependencia económica respecto a otro, entendiendo que se da esa situación cuando la facturación del producto del dominado respecto del dominante sea al menos un 30 por 100 de la facturación del producto del primero en el año precedente, aplicándose al efecto el artículo 12 de la Ley sobre prácticas comerciales abusivas [cfr. Robles Martín-Laborda, A. (2015)]. No parece que la vigilancia y sanción administrativa sea la mejor respuesta a las prácticas de abuso de dependencia económica, por lo que habrá que esperar a la incorporación de la Directiva (UE) 2019/633, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, para aportar mayores medios y seguridad jurídica en la lucha contra estas conductas.

[5] A saber: *a)* incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; *b)* garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; *c)* estabilizar los mercados; *d)* garantizar la seguridad de los abastecimientos; *e)* asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

[6] Así lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la UE. Cfr. STJCE de 29 de octubre de 1980 (As. 139/79, *Maizena*, apdo. 23); STJCE de 5 de octubre de 1994 (As. C-280/93, *Alemania* vs. *Consejo*, apdo. 61); STJCE de 12 de diciembre de 2002 (As. C-456/00, «*Francia* vs. *Comisión*», apdo. 33); STJUE de 19 de septiembre de 2013 (As. C-373/11, *Panellionios Szdesmos Viomichanion Metapoiisis Paknou*, apdo. 39); STJUE de 14 de noviembre de 2017 (As. C-671/15, *APVE y otros*, apdo. 37).

[7] STJCE de 9 de septiembre de 2003 (As. C-137/00, *Milk Marque et National Farmer's Union*, apdo. 57; STJUE de 14 de noviembre de 2017 (As. C-671/15, *APVE y otros*, apdos. 37 y 48).

[8] *Vid*. Santaolalla Montoya, C. (2018), págs. 82-83.

PAC[9]. Para ello, a medida que se ha ido definiendo la PAC y adaptándola a los sucesivos cambios que han ido produciéndose en los mercados agrícolas, el legislador de la Unión ha ido introduciendo gradualmente exenciones a la regla general del Derecho *antitrust* por la que se prohíben los acuerdos, decisiones y prácticas colusorias entre empresas[10].

2. La introducción paulatina de exenciones agrarias a la regla general de prohibición de conductas colusorias

La introducción de las exenciones agrarias a la prohibición general de conductas colusorias del artículo 101.1 TFUE ha tenido lugar en varias etapas, por medio de los Reglamentos UE de regulación de la organización común de mercados agrícolas, así como en otros Reglamentos complementarios, sin que pueda considerarse un capítulo cerrado, pues dependerá de futuras evoluciones en la estructura de la cadena de valor de los mercados agrícolas y de los ajustes o reformas en la PAC.

2.1. *Los Reglamentos (CEE) 26/1962 y (CE) 1234/2007*

La primera etapa en la regulación tuvo lugar a través del Reglamento (CEE) 26/1962, de 4 de abril, sobre aplicación de determinadas normas sobre competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas, el cual fue reformado más de veinte años después por el Reglamento (CE) 1184/2006, de 14 de julio, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas (modificado a su vez por el Reglamento CE 491/2009)[11], y por el Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, de 22 de octubre, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos (modificado a su vez por el Reglamento CE 361/2008, del Consejo, de 14 de abril)[12]. Todos estos Reglamentos establecían, en vía de principio, que el artículo 101.1 TFUE sería inaplicable a los acuerdos, decisiones y prácticas entre empresas que formasen parte integrante de una organización común de mercados (OCMs), o a los acuerdos que fueran necesarios para la realización de los objetivos de la PAC enunciados en el artículo 39 TFUE[13];

---

[9] Para una exposición de las relaciones entre PAC y Derecho de la competencia, *vid*. Guillem Carrau, J. (2010); Guillem Carrau, J. (2014), págs. 135-166; Hernández Rodríguez, F. (2016), págs. 231-248.

[10] El Tribunal de Justicia ha matizado que, más que ante auténticas excepciones a las prohibiciones de los artículos 101.1 y 102 TFUE, se trata de excluir del ámbito de aplicación de tales disposiciones aquellas prácticas que, de producirse en un contexto distinto del de la Política Agraria Común, estarían comprendidas en su ámbito de aplicación y, por tanto, prohibidas. *Vid*. STJUE de 14 de noviembre de 2017 (As. C-671/15, *Endivias*, apdo. 38). Esa acción de excluir o liberar de la prohibición legal nos lleva directamente al concepto de «exención».

[11] Regula las conductas de competencia sobre productos agrícolas incluidos en el Anexo I del Tratado que no se someten a la regulación de la organización común de mercados, como sucede con la patata no destinada a fécula, la miel, la carne de caballo, el café, los vinagres de alcohol y el corcho.

[12] Además, se promulgó el Reglamento (CE) 2200/1996 del Consejo, de 28 de octubre, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, modificado luego por el Reglamento (CE) 1182/2007 del Consejo, de 26 de septiembre, por el que se establecen disposiciones específicas con respecto al sector de las frutas y hortalizas, que fue derogado luego por el Reglamento (CE) 361/2008 del Consejo, de 14 de abril.

[13] La STJCE en el asunto *FRUBO* vs. *Comisión* (As. 71/4, pág. 563) y la Decisión de la Comisión Europea de 20 de octubre de 2004 (As. COMP/C.38.238/B.2 - *Tabaco crudo - España*), al analizar si unos acuerdos

y en particular a los acuerdos, decisiones y prácticas de agricultores, de asociaciones de estos o de asociaciones de estas asociaciones pertenecientes a un solo Estado miembro, en la medida en que, sin llevar consigo la obligación de aplicar un precio determinado, afectasen a la producción o a la venta de productos agrícolas, o a la utilización de instalaciones comunes de almacenamiento, tratamiento o transformación de productos agrícolas, a menos que la Comisión comprobase que la competencia quedaría de este modo excluida o que los objetivos del artículo 39 TFUE se ponían en peligro con este tipo de prácticas[14].

Parecería así que las exenciones agrícolas a la prohibición de acuerdos entre empresas del artículo 101.1 TFUE podrían tener un doble origen: las exenciones específicamente introducidas en el Reglamento de organización común de mercados para determinados tipos de acuerdos entre agricultores o sus asociaciones y confederaciones, y los acuerdos que pudieran quedar exentos de la regla general por considerarlos necesarios para cumplir todos los objetivos de la PAC. Sin embargo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia interpretaron estos primeros Reglamentos en el sentido de que los acuerdos entre productores agrícolas, asociaciones de productores o asociaciones de asociaciones no podrían considerarse necesarios para alcanzar los objetivos de la PAC, si las normas reguladoras de la organización común de mercados no contemplasen expresa o implícitamente un acuerdo concreto como uno de los mecanismos necesarios para la realización de esos objetivos[15]. A ello se añadía la posición netamente favorable de las Autoridades de Competencia a la aplicabilidad general de las normas de defensa de la competencia en el sector agrícola, negando la necesidad de una intervención en favor de los productores[16].

2.2. *El Reglamento (UE) 1308/2013*

La segunda etapa de la regulación de la competencia en los mercados agrarios comenzó, tras una profunda reforma en la PAC, con la promulgación del 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 los productos agrarios y por el que se deroga, entre otros, el Reglamento (CE) 1234/2007. A la vista de la evolución de un libre mercado que, en el sector agrícola, tiene como resultado crecientes desequilibrios entre el poder de negociación de los agricultores y el de los grandes grupos de distribución agroalimentaria, que da lugar a constantes abusos por la dependencia económica de la parte más débil (el productor agrícola) y al mismo tiempo primer responsable necesario de la cadena de suministro provocando una crisis de los precios en origen[17], entre los

---

de fijación de precios entre productores pueden considerarse necesarios para lograr los objetivos de la PAC, concluyeron que un acuerdo restrictivo de la competencia solo podrá quedar fuera del ámbito del artículo 101.1 TFUE si es capaz de satisfacer los cinco objetivos de la PAC establecidos en el artículo 39 TFUE.

[14] La potestad para aplicar las excepciones correspondía exclusivamente a la Comisión Europea mediante una Decisión, por tanto el régimen general era el de prohibición con reserva de autorización por parte de la Comisión, frente al régimen general de autoevaluación de acuerdos exentos instaurado en el Reglamento 1/2003.

[15] Cfr. Decisión de la Comisión Europea de 26 de noviembre de 1986 (348/86, *Meldoc*). Cfr. STJCE de 14 de mayo de 1997 (As. Acumulados T-70/92 y T-71/92, *Florimex*). En la doctrina *vid*. Tato Plaza, A., y Cachafeiro García, F. (2006), págs. 28 y sigs.; Viciano Pastor, J. (2019), págs. 169-180 (pág. 176).

[16] Cfr. Comisión Nacional de Competencia (2010), pág. 81.

[17] Guillem Carrau, J. (2014), págs. 149-150; Santaolalla Montoya, C. (2018), págs. 84-85.

principales objetivos de la reforma de la PAC estaba el de fortalecer el poder de negociación de la oferta de productos agrícolas como reacción frente al elevado grado de concentración de la demanda sobre todo desde la distribución mayorista y minorista[18]. Lógicamente, dicho objetivo tendría repercusiones en los equilibrios entre PAC y normativa sobre competencia, lo que motivó la reforma de los Reglamentos OCM[19].

En el Reglamento 1308/2013 la aplicabilidad de las normas de competencia al sector agrícola experimentó importantes recortes mediante la ampliación del régimen de exenciones a la regla general de prohibición de prácticas colusorias del artículo 101.1 TFUE. Además, este Reglamento sustituye el obsoleto e ineficiente régimen de autorización previa de la Comisión por el de autorización *a priori ex lege* en régimen de autoevaluación, establecido con carácter general en el Reglamento 1/2003, recayendo sobre las partes implicadas en el acuerdo la prueba de que el mismo encaja en las exenciones a la regla general de prohibición previstas en el Reglamento y sobre las autoridades de competencia la carga de la prueba de una posible infracción del artículo 101.1 TFUE y (cfr. art. 209.2)[20].

2.2.1. La exención agrícola general

El artículo 209.1 del Reglamento 1308/2013 recoge lo que podría calificarse como la exención agrícola general a la prohibición de conductas colusorias del artículo 101.1 TFUE[21]. Ahora bien, el hecho de que el legislador de la Unión disponga una exención agrícola general, no impedirá que los operadores del sector agroalimentario puedan justificar algunos acuerdos, decisiones y prácticas recurriendo a la regla general de exención por generación de eficiencias del artículo 101.3 TFUE[22] y a los Reglamentos de exención por categorías de acuerdos que encuentren aplicación en el sector agrícola (cfr. art. 209.1)[23].

---

[18] *Vid*. García Gallardo, R. (2016), págs. 89-96 (págs. 89-90).

[19] Además del Reglamento general 1308/2013, la organización común de mercados de los productos de pesca y la acuicultura se regula con carácter específico en el Reglamento (UE) 1379/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, que se ocupa de las reglas de competencia en los artículos 40 y 41. La aplicación de normas de competencia a conductas relativas a productos agrícolas incluidos en el Anexo I TFUE no sometidos a una organización común de mercados se sigue regulando en el Reglamento (CE) 1184/2006 del Consejo, de 14 de julio.

[20] En cumplimiento del cometido encargado en el artículo 225.*d)* del Reglamento 1308/2013, la Comisión Europea ha elaborado y publicado el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, intitulado «Aplicación de las normas de competencia de la Unión al sector agrario», de 26 de octubre de 2018 [COM(2018), 706 final].

[21] *Vid*. Comisión Europea (2018), apdos. 17-18.

[22] *Vid*. Comisión Europea (2018), apdos. 33-35.

[23] Tiene particular incidencia en el sector agroalimentario, el Reglamento (UE) 1218/2010, de la Comisión, sobre exención por categorías de los acuerdos de especialización, que podrían incluir acuerdos, decisiones o prácticas concertadas entre productores de todos los sectores agrícolas para producir y/o transformar y comercializar conjuntamente determinados productos dividiendo el trabajo o para subcontratarse mutuamente la producción de uno o más productos convirtiendo así a una empresa en el productor exclusivo de uno de estos productos (*v. gr.* acuerdos para la producción conjunta de productos agrícolas o para cualquier actividad de elaboración/transformación de productos agrícolas en otros productos, como el sacrificio y el despiece de carne, la molturación de cereales, o el tratamiento y la transformación de materias primas agrícolas en otros productos). Sin embargo, son perfectamente aplicables también en el sector agrícola acuerdos de cooperación en materia de I+D de conformidad con el Reglamento (UE) 1217/2010, de la Comisión, de 14 de diciembre, de intercambio de información, así como acuerdos de compra y venta conjuntas (centrales de compras y ventas) o de estandarización, para lo cual habrá que estar a las reglas y pautas establecidas en las Directrices de la Comisión Europea en materia de cooperación horizontal (2011/C 11/01).

La exención agrícola general establece tres reglas básicas en materia de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de agricultores, asociaciones de agricultores o asociaciones de estas asociaciones, que hace extensivas también a las organizaciones de productores y a las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas[24]: i) Quedan excluidos o exentos de la prohibición general de prácticas colusorias del artículo 101.1 TFUE los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas, que se consideren necesarios para realizar los objetivos de la PAC[25]; ii) Quedan exentos de la prohibición general de prácticas colusorias del artículo 101.1 TFUE los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que se refieran a la producción o venta de productos agrarios o a la utilización de instalaciones comunes de almacenamiento, tratamiento o transformación de productos agrarios, a menos que pongan en peligro los objetivos de la PAC previstos en el artículo 39 TFUE; iii) La exención no se aplicará, en ningún caso, a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que conlleven la obligación de cobrar un precio idéntico o por medio de los cuales quede excluida la competencia[26].

2.2.2. La exención a favor de organizaciones interprofesionales

El artículo 210 del mismo Reglamento 1308/2013 establece normas especiales para los acuerdos y prácticas concertadas de organizaciones interprofesionales reconocidas, en los sectores de la leche y los productos lácteos (ex art. 157.3.*c)* y de los sectores del aceite de oliva, las aceitunas de mesa y el tabaco (ex art. 162)[27]. Aunque en este caso la prohibición del artículo 101.1

[24] Las organizaciones de productores y sus asociaciones se regulan en los artículos 152 a 156 del mismo Reglamento 1308/2013 OCM, en los que se definen sus objetivos, contenido de sus estatutos, reglas para el reconocimiento por un Estado miembro y la externalización de sus actividades a través de filiales. No se aplicarán las exenciones cuando las asociaciones, organizaciones de productores o asociaciones de estas incluyan también otros operadores de la cadena agroalimentaria distintos de los agricultores (sin perjuicio de las reglas aplicables a las organizaciones interprofesionales), y tampoco a las organizaciones de productores y sus asociaciones que no estén reconocidas por un Estado miembro.

[25] Esta excepción se podrá aplicar siempre que el acuerdo o decisión sea necesario para cumplir con los objetivos de la PAC y con el mismo se cumplan simultáneamente todos los objetivos del artículo 30 TFUE, y el acuerdo sea conforme al principio de proporcionalidad. Cfr. STJUE, As. Acumulados T-217/2003 y T-245/2003 *Federation Nationale de la Coopèration Bétail et Viande (FNCBV) y otros* vs. *Comisión, Vacas Locas*, apdo. 199), donde el Tribunal consideró que, a pesar de la crisis que atravesaba el sector bovino, un acuerdo para limitar importaciones y fijar precios no era una medida proporcionada dada su condición de infracción grave al Derecho de la competencia. *Vid*. Arpio Santacruz, J. (2017), págs. 768-769.

[26] Con lo cual quedan fuera de la exención y, en consecuencia, dentro de la prohibición general de prácticas colusorias los acuerdos de determinación de precios fijos o precios mínimos o de establecimiento de cuotas de mercados o restricciones a la producción, que constituyen restricciones excesivas para la competencia y ejemplos de cartelización, a pesar de ser una de las principales armas de defensa de los agricultores, sus asociaciones y confederaciones ante la presión de precios a la baja ejercida por transformadores y distribuidores de productos agrícolas.

[27] Las organizaciones interprofesionales se regulan en el artículo 157 del Reglamento 1308/2013, que las define como aquellas constituidas por representantes de actividades económicas vinculadas a la producción y, al menos, a alguna de las fases de la cadena de suministro (la transformación o comercio, incluida la distribución, de productos en uno o más sectores), constituidas por iniciativa de todas o algunas de las organizaciones o asociaciones que las integren y que persigan alguna de las finalidades específicas que tengan en cuenta los intereses de sus miembros y de los consumidores en una o varias regiones de la UE (entre otras, la mejora del conocimiento y de la transparencia de la producción y del mercado, coordinar la manera en que los productos salen al mercado, explorar mercados de exportación, elaborar modelos de contratos-tipo para la venta de productos agrícolas a los compradores y/o el suministro de productos transformados a distribuidores mayoristas y minoristas teniendo en cuenta la necesidad de conseguir condiciones equitativas de competencia y de evitar distorsiones del mercado. El artículo 158 dispone las condiciones y reglas para su reconocimiento por los Estados miembros, sin perjuicio de las reglas especiales de reconocimiento establecidas para distintos sectores específicos en los artículos 159 a 163. *Vid*. Comisión Europea (2018), apdos. 19-22.

TFUE no será aplicable solamente si los acuerdos y decisiones adoptados en el seno de organizaciones interprofesionales reconocidas se comunican a la Comisión y esta, en el plazo de dos meses, no declara la incompatibilidad de los mismos con el Tratado por alguna de las causas específicamente previstas en el Reglamento[28]. Con lo cual, se vuelve al sistema de notificación previa y autorización anterior al régimen más permisivo de autoevaluación introducido por el Reglamento 1/2003 y acogido en el artículo 209.2 del mismo Reglamento OMC 2013, lo que denota el carácter mucho más restrictivo de esta exención a favor de organizaciones interprofesionales.

2.2.3. Exenciones por sectores agrícolas específicos

El Reglamento 1308/2013 va más allá en materia de exenciones agrarias, estableciendo algunas exclusiones específicas a la prohibición de conductas colusorias del artículo 101.1 TFUE para facilitar el equilibrio entre oferta y demanda en algunos sectores agrarios concretos mediante la negociación colectiva o común de contratos de suministro[29].

El Reglamento comienza estableciendo algunas reglas específicas en materia de contratos de comercialización sobre la leche y los productos lácteos que constituyen excepciones a la prohibición de acuerdos y decisiones del artículo 101.1 TFUE, al señalar que los Estados miembros podrán disponer que la entrega de leche cruda a un recolector o directamente a un transformador de productos lácteos deba constar en un contrato por escrito, libremente negociado entre las partes, que debe contener, entre otros elementos, el precio que se pagará por la entrega (que podrá ser fijo o calcularse atendiendo a diversos parámetros de mercado establecidos en el propio contrato), la duración del contrato (definida o indefinida con cláusulas de rescisión), información sobre plazos y procedimientos de pago y reglas aplicables en caso de fuerza mayor (cfr. art. 148). Lo más relevante para la libre competencia en el sector agro es que esos acuerdos de comercialización o suministro podrán ser contratos-tipo negociados por organizaciones de productores (OP) en nombre de los ganaderos miembros de la misma, con respecto a una parte o la totalidad de su producción conjunta (cfr. art. 149).

Este régimen particular de negociación colectiva de contratos-tipo de suministro a través de organizaciones de productores, cuyo objetivo es lograr mejoras en la eficiencia mediante la facilitación de la concentración de la oferta, la optimización de los costes de producción y la comercialización conjunta de la producción de los miembros de las organizaciones de productores de leche y productos lácteos, negociando varios aspectos de las entregas a las centrales transformadoras incluyendo el precio, se hizo extensivo también en el Reglamento OCM 2013 a los acuerdos de comercialización en los sectores del aceite de oliva (art. 169), de la carne de vacuno (art. 170) y de los cultivos herbáceos

[28] A saber: *a)* que puedan entrañar cualquier forma de compartimentación de los mercados dentro de la Unión; *b)* que puedan perjudicar el buen funcionamiento de la organización de mercados; *c)* que puedan originar falseamientos de la competencia que no sean imprescindibles para alcanzar los objetivos de la PAC a través de la actividad de la organización interprofesional; *d)* que supongan la fijación de precios o de cuotas de mercado; *e)* que puedan crear discriminación o eliminar la competencia con respecto a una parte considerable de los productos en cuestión. *Vid*. Arpio Santacruz, J. (2017), págs. 777-780.

[29] *Vid*. Comisión Europea (2018), apdos. 23-28.

(art. 171)[30]. Ante la oposición de buena parte de las Autoridades de Competencia nacionales, que veían en esta negociación colectiva de contratos-tipo un riesgo para la competencia al alterar el poder de negociación en favor de los productores, la Comisión Europea decidió publicar unas Directrices de Aplicación de los artículos 169, 170 y 171 del Reglamento 1308/2013 para ayudar a los productores y sus organizaciones a autoevaluar sus propias prácticas y evitar posibles sanciones por ilícitos contra la libre competencia[31], clarificando las situaciones en que los productores pueden cooperar a través de sus organizaciones sin vulnerar la normativa de competencia. Con ello la Comisión Europea pretendía, en línea con la reforma de la PAC, mejorar la eficiencia aumentando la competitividad y sostenibilidad de los productores agrícolas mediante el refuerzo de su poder de negociación frente a los compradores y distribuidores de la materia prima agrícola[32].

En otros sectores específicos, el Reglamento 1308/2013 OCM o Reglamentos Delegados de la Comisión, permiten a los productores y sus asociaciones o a las organizaciones de productores y sus asociaciones alcanzar acuerdos para adaptar la oferta a la demanda y garantizar el valor añadido y la calidad de determinados productos[33]. Así, el Reglamento OCM 2013 prevé la posibilidad de que las organizaciones de productores de frutas y hortalizas adopten algunas medidas en el marco de los programas operativos, como la planificación de la producción, la mejora de la calidad de los productos y el incremento de su valor comercial, la promoción en común y la prevención y gestión de crisis, debiendo remitir los programas operativos a los Estados miembros para su aprobación (cfr. arts. 33 y 160). Y en el sector del azúcar se prevé también la posibilidad de alcanzar acuerdos entre productores y sus organizaciones sobre las condiciones de compra de la remolacha azucarera y caña de azúcar (cfr. art. 125)[34]. Además, el Reglamento permite a los Estados miembros establecer normas de comercialización para regular la oferta —en particular mediante decisiones adopta-

[30] *Vid*. Arpio Santacruz, J. (2017), págs. 773-777.

[31] *Vid*. en *DOUE*, serie C, núm. 431, de 22 de diciembre de 2015. Indica la Comisión que la aplicación de la excepción en estos sectores requiere que una OP persiga como objetivos la concentración de la oferta, la comercialización de los productos de sus miembros y la optimización de los costes de producción, señalando que la OP debe concentrar realmente la oferta y comercializar la producción de sus miembros con arreglo al volumen de los productos cubiertos por las negociaciones contractuales. Advierte, no obstante, la Comisión que los acuerdos entre productores agrícolas para llevar a cabo negociaciones contractuales pueden restringir la competencia y, en última instancia, poner en peligro la consecución de los objetivos de la PAC; este podría ser el caso, por ejemplo, si los productores concluyen un acuerdo que fije los precios de los mercados, reduzca la producción o comparta mercados. Tales acuerdos, aunque podrían aumentar los ingresos de los productores, podrían poner en peligro el cumplimiento de otros objetivos de la PAC y originar, por ejemplo, precios abusivos para el consumidor (debido a los incrementos de precios), problemas de abastecimiento (a causa de las restricciones de suministro) o reducciones de la productividad (porque la reducción de la competencia entre los productores pueda disminuir el incentivo para aumentar la productividad) (apdo. 69). Para evitar estos riesgos la Comisión Europea da indicaciones precisas sobre el tipo de actividades de las organizaciones de productores que pueden crear eficiencias significativas para el mercado correspondiente y conseguir los objetivos de la PAC.

[32] *Vid*. García Gallardo (2016), págs. 93-94.

[33] *Vid*. Comisión Europea (2018), apdos. 29-31.

[34] El Reglamento Delegado (UE) 2017/891, de la Comisión, de 25 de mayo de 2017, específico para las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas en desarrollo del artículo 160 del Reglamento OMC 2013 (según el cual las organizaciones de productores de estos sectores exigirán a sus miembros comercializar todos sus productos a través de la organización), dispone que la actividad de las organizaciones de productores consistirá en la concentración de la oferta y la puesta en el mercado de los productos de sus miembros, actuando en nombre y por cuenta de sus miembros. Y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1166, de la Comisión, de 17 de mayo, permite a las empresas azucareras y a los productores de remolacha azucarera acordar el reparto entre ellos del valor y las pérdidas cumpliendo ciertas condiciones.

das por organizaciones interprofesionales reconocidas— con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común en el sector de los vinos, incluidas las uvas y los mostos (cfr. art. 167). Y permite también a los Estados miembros, a petición de una organización de productores, una organización interprofesional o un grupo de productores, regular durante un tiempo limitado la oferta de quesos con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida (cfr. art. 150) y regular, asimismo, la oferta de jamones con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida (cfr. art. 172).

2.2.4. Exenciones en periodos de crisis

El artículo 222 del Reglamento 1308/2013 prevé otra posible exención a la prohibición general de prácticas colusorias del artículo 101.1 TFUE en situaciones o periodos de crisis[35], mediante la autorización por parte de la Comisión —con condiciones muy estrictas—, durante los periodos de desequilibrios graves en los mercados, de algunos acuerdos o decisiones restrictivos de la competencia por parte de organizaciones de productores reconocidas, de asociaciones de estas y de las organizaciones interprofesionales reconocidas, siempre que no menoscaben el correcto funcionamiento del mercado interior y tengan como única finalidad estabilizar el sector afectado mediante alguno de los siguientes objetivos: *a)* retirada del mercado o distribución gratuita de sus productos; *b)* transformación y procesado; *c)* almacenamiento por operadores privados; *d)* medidas de promoción conjunta; *e)* acuerdos requisitos de calidad; *f)* adquisición conjunta de insumos necesarios para combatir la propagación de plagas y enfermedades en animales y plantas en la UE, o de insumos necesarios para hacer frente a los efectos de las catástrofes naturales dentro de la UE; *g)* planificación temporal de la producción, teniendo en cuenta la naturaleza específica del ciclo de producción. Las autorizaciones de la Comisión se harán en condiciones muy estrictas y durante un plazo que no podrá exceder de seis meses, sin perjuicio de una prórroga durante un periodo de otros seis meses[36].

2.3. *La evolución hacia una mayor tolerancia de la concertación entre productores*

Como se ha dicho ya, uno de los objetivos básicos del Reglamento 1308/2013 de Organización de Mercados era el de fortalecer el poder de negociación de la oferta de productos agrícolas ampliando el elenco de excepciones a la prohibición general de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre empresas. Sin embargo, vista la evolución de los mercados agroalimentarios durante los años siguientes no parece que el objetivo se haya cumplido, ya que son patentes los desequilibrios que, en forma de grave caída de ingresos para los productores (insuficientes incluso para cubrir los costes de producción), viene provocando una creciente concentración del poder de mercado en la parte de la demanda. Esto ha forzado cambios en la interpretación de las normas preexistentes por parte del Tribunal de Justicia y una nueva e importante ampliación de las ex-

[35] *Vid*. Comisión Europea (2018), apdo. 32.

[36] *Vid*. Arpio Santacruz, J. (2017), págs. 780-781. Sobre cárteles de crisis en general, *vid*. Costas Comesaña, J. (1997).

cepciones agrarias con la promulgación del Reglamento (UE) 2017/2393, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, por el que se modifican, entre otros, el Reglamento (UE) 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados. El mayor alcance de las exenciones agrarias establecido por estos dos hitos producidos en el año 2017, ajustándose a las circunstancias actuales de los mercados agrarios, requieren un estudio más detallado en epígrafes específicos.

III. LA STJUE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 (*ENDIVIAS*)

La STJUE (Gran Sala) de 14 de noviembre de 2017 (As. C-671/15, *Endivias*) resuelve una cuestión prejudicial relativa a la aplicación de la normativa de organización común de mercados anterior al año 2007, planteada por la Corte de Casación francesa en el curso de un litigio entre la Autoridad de Defensa de la Competencia francesa y varias organizaciones de productores de endivias que habían establecido una política común de concertación sobre los precios por medio de diferentes mecanismos (como la difusión de un precio mínimo semanal, un precio medio de referencia o un precio en que se detiene la puja en subastas a la baja), sobre las cantidades de endivias comercializadas y sobre un sistema de intercambio de información estratégica para instaurar las políticas de precios.

Recuerda de inicio el Tribunal que las organizaciones comunes de los mercados de productos agrícolas no son espacios exentos de competencia, que el mantenimiento de una competencia efectiva forma parte de los objetivos de la PAC y de la organización común de mercados y que, en consecuencia, de conformidad con el principio de proporcionalidad, las conductas excluidas de las prohibiciones *antitrust* no deben exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo u objetivos asignados a una organización de productores (OP) o a una asociación de organizaciones de productores (AOP) con arreglo a la normativa de la organización común del mercado considerado[37]. Sin embargo, el Tribunal es consciente de que, para alcanzar los objetivos que establecen las disposiciones sobre organización común de mercados, en general o en un sector concreto[38], una OP o una AOP podría tener que recurrir a medios diferentes de los que rigen el funcionamiento normal de los mercados y, en particular, a determinadas formas de coordinación y concertación entre productores agrícolas[39]. Así, el TJUE considera que determinados acuerdos pueden ser necesarios para conseguir los objetivos asignados por el legislador de la Unión a las OPs y AOPs en los sectores agrícolas, señalando que la inaplicabilidad de las normas de la UE sobre la competencia se justificará en cada caso concreto por el hecho de que una determinada práctica o conducta sea necesaria para alcanzar uno o varios de los objetivos de la organización común del mercado considerado, siempre y cuando esa práctica sea llevada

[37] Cfr. apartados 47 a 49.

[38] En el caso de autos, el artículo 122.1 del Reglamento 1234/2007, dispone que una organización de productores (OP) o una asociación de organización de productores (AOP) que intervenga en el sector de las frutas y hortalizas debe encargarse de garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la cantidad y calidad, de concentrar la oferta y comercializar los productos de sus miembros, y de optimizar los costes de producción y estabilizar los precios de producción.

[39] Cfr. apartados 42 y 43.

a cabo por una entidad que esté efectivamente habilitada para ello con arreglo a la normativa relativa a la organización común de ese mercado y que, por tanto, haya sido reconocida por un Estado miembro; y en consecuencia, una práctica adoptada en el seno de una entidad no reconocida por un Estado miembro para la consecución de uno de los objetivos perseguidos por el legislador no puede sustraerse a la prohibición de prácticas colusorias recogidas en el artículo 101.1 TFUE[40].

Señala también el TJUE que las misiones de programación de la producción, concentración de la oferta y de la comercialización, optimización de los costes de producción y estabilización de los precios de producción, encargadas por un Reglamento de la UE a las OPs y AOPs, deben ser prácticas internas a una sola organización o asociación de organizaciones; esto es, que solo se pueden justificar determinadas formas de coordinación o de concertación para la producción y la comercialización de productos agrícolas entre los productores que sean miembros de una misma OP o AOP reconocidas por un Estado miembro. De modo que las prácticas concertadas que se acuerden entre varias OPs o AOPs exceden de lo necesario para conseguir los objetivos de organización común de los mercados[41].

Partiendo de todas estas consideraciones, el TJUE responde a las cuestiones prejudiciales planteadas señalando que[42]:

— las prácticas que tengan por objeto la fijación colectiva de precios mínimos de venta, una concertación relativa a las cantidades comercializadas o el intercambio de información estratégica [...], no pueden sustraerse a la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando se convengan entre diferentes organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores o con organizaciones no reconocidas por un Estado miembro para la consecución de un objetivo definido por el legislador de la Unión en el marco de la organización común del mercado considerado, tales como las organizaciones profesionales que no disponen del estatuto de organización de productores, de asociación de organizaciones de productores o de organización interprofesional conforme a la normativa de la Unión, y de que

— las prácticas que tengan por objeto una concertación relativa a los precios o a las cantidades comercializadas o el intercambio de información estratégica [...], sí pueden sustraerse a la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando se convengan entre miembros de una misma organización de productores o de una misma asociación de organización de productores que haya sido reconocida por un Estado miembro y sean estrictamente necesarias para la consecución del objetivo u objetivos asignados a la organización de productores o la asociación de organización de productores de que se trate con arreglo a la normativa de la Unión.

Estas conclusiones alcanzadas por el TJUE al interpretar la normativa anterior al Reglamento 1308/2013 relativa al sector hortofrutícola, son extensibles a otros sectores agroalimentarios (como los de cereales, arroz, azúcar, tabaco,

[40] Cfr. apartados 51 y 54.

[41] Cfr. apartados 56 a 59.

[42] Cfr. apartados 61 a 66. *Vid*. el análisis de la Autoritat Catalana de la Competència (2018), págs. 21-23.

lácteos o vacuno) siempre que se ajusten a los objetivos típicos de sus OPs y AOPs[43]. En general se puede decir que las conclusiones del TJUE son trasladables al contexto socioeconómico posterior de los mercados agrícolas, favoreciendo incluso una superación del alcance de las exenciones al artículo 101.1 TFUE previstas en el mismo, a la vista de los graves desequilibrios existentes en la cadena agroalimentaria provocados por el creciente proceso de concentración de la demanda y la consecuente necesidad de reequilibrar el mercado favoreciendo una concentración y unidad de actuación en la parte de la oferta a través de las organizaciones de productores y sus asociaciones. La sentencia del asunto *Endivias* denota así la clara voluntad del TJUE de abrir la mano cuando se trata de concertaciones entre productores en el seno de una OP o AOP siempre que esté reconocida por un Estado miembro[44], consciente de los graves desequilibrios del poder de negociación que se producen en la cadena agroalimentaria y que requieren un reajuste en el lado de la oferta incluyendo prácticas de fijación de precios y de cantidades comercializadas e intercambios de información estratégica entre los miembros de la OP y AOP. Esta tendencia se consolida con las modificaciones introducidas en el Reglamento OMC 2013 por el Reglamento «ómnibus» 2017/2393, de 13 de diciembre.

IV. EL REGLAMENTO (UE) 2017/2393, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2017 (REGLAMENTO ÓMNIBUS)

1. Objetivos

El Reglamento (UE) 2017/2393, de 13 de diciembre, por el que, entre otros varios, se modifica el Reglamento (UE) 1308/2013 por el que se crea la organización común de los mercados, da un paso más en la ampliación del régimen de las exenciones agrarias a la prohibición del artículo 101.1 TFUE, delimitando la aplicación de los ilícitos *antitrust* en el sector agrario para favorecer la concertación de los productores en torno, fundamentalmente, a OPs y AOPs reconocidas por un Estado miembro, siguiendo la estela de las Directrices de la Comisión para la aplicación de los artículos 169, 170 y 171 del Reglamento 1308/2013, del Reglamento Delegado (UE) 2017/891, de la Comisión, de 25 de mayo, específico para las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas y, sobre todo, de la STJUE de 14 de noviembre de 2017 en el asunto *Endivias*[45].

El Reglamento 2017/2393 reconoce los mayores riesgos económicos a los que están expuestos los agricultores como consecuencia de la evolución de los mercados agrícolas, y si bien considera que tales riesgos no afectan a todos los sectores por igual considera necesario, en cualquier caso, ampliar el alcance de las exenciones agrícolas al artículo 101.1 TFUE para facilitar las prácticas de concertación entre productores dentro de las OPs y AOPs a fin de

[43] Téllez de la Fuente, C., y Giménez Rodrigo, L. (2018).

[44] La Autorité de la Concurrence francesa dictó la Resolución núm. 18-D-06, de 28 de mayo de 2018, sancionando al «Syndicat general des vignerons reunis des Côtes du Rhône» por difundir instrucciones sobre precios mínimos a sus miembros y negociar un precio común en representación de todos, considerando que al no ser una OP reconocida por el Estado francés no puede sustraerse a la aplicación de las normas de competencia que prohíben las prácticas colusorias.

[45] *Vid*. Viciano Pastor, J. (2019), págs. 178-179. *Vid*. Autoritat Catalana de la Competència (2018), pág. 20.

incentivar la concentración de la oferta y la mejora general de la producción agrícola, en beneficio tanto de los productores como de los consumidores[46].

2. Modificaciones introducidas en el régimen de exenciones del Reglamento 1308/2013

2.1. *Reforzamiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones*

Una de las novedades más significativas introducidas por el Reglamento 2017/2393 es la de potenciar la agregación de la producción agrícola en torno a las OPs y AOPs para —superando la tradicional atomización y dispersión de los productores agrícolas— crear mayor poder de mercado desde la oferta que sirva para contrarrestar los desequilibrios con los operadores de los restantes eslabones del mercado agrícola y generar así un entorno más competitivo de los mercados agrícolas en su conjunto[47].

Se complementa así el artículo 152 del Reglamento 1308/2013 para introducir varios apartados orientados a excluir del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE los acuerdos fraguados entre productores en el seno de OPs y AOPs[48], confirmando la tendencia de reducir o relajar la aplicación del Derecho de la competencia a fin de permitir una negociación más igualitaria con los grandes grupos de distribución que conforman el grueso de la demanda.

Se inserta un artículo 152 bis en el Reglamento OMC 2013 para establecer, en su párrafo I, que, no obstante lo dispuesto en el artículo 101, apartado 1, del TFUE, una OP reconocida por un Estado miembro en virtud de lo previsto en el apartado 1 del mismo artículo 152, «podrá planificar la producción, optimizar los costes de producción, comercializar y negociar contratos para el suministro de productos agrícolas, en nombre de sus miembros con respecto a una parte o la totalidad de la producción». Es más, el considerando 52 del Reglamento 2017/2393 apunta que la posibilidad de llevar a cabo este tipo de prácticas concertadas dentro de una OP, «debe regularse de forma explícita como un *derecho de las organizaciones de productores reconocidas* en todos los sectores para los que el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo establecen una organización común de los mercados». Las mismas prerrogativas reconocidas a OPs se hacen extensivas a las AOPs [cfr. art. 152.1) ter], con el ánimo cierto de potenciar aún más la concentración de la producción y reequilibrar la cadena agroalimentaria desde el lado de la oferta en las negociaciones con la demanda consiguiendo mejores condiciones para los productores agrícolas, sobre todo por lo que se refiere a una proporción

[46] Se advierte, con carácter general, que «las organizaciones de productores y sus asociaciones pueden desempeñar una función muy útil en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación, así como para adaptar la producción a la demanda, optimizar los costes de producción y estabilizar los precios a la producción, llevar a cabo investigaciones, fomentar las mejores prácticas y prestar asistencia técnica, gestionar los productos derivados y administrar los instrumentos de gestión del riesgo de que dispongan sus miembros, contribuyendo así a fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria». Cfr. considerando 52, donde se añade que la posibilidad de concertación en torno a OPs y AOPs se admitirá sin perjuicio de la aplicación a las mismas del artículo 102 TFUE (abuso de posiciones de dominio) y la obligación de establecer salvaguardias para garantizar que las actividades de estas no excluyan la competencia o pongan en peligro los objetivos de la PAC recogidos en el artículo 39 TFUE.

[47] Por eso, deroga las limitaciones temporales que el establecía el artículo 232.2 del Reglamento 1308/2013.

[48] Viciano Pastor, J. (2019), pág. 178.

más racional y equitativa entre el precio de origen de los productos agrícolas y el precio final de venta al público resultante de las sucesivas adiciones de la cadena de valor agroalimentaria (transformadores, distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas).

Por tanto, limitando el campo de actuación del Derecho de la competencia se reconoce explícitamente el derecho de las OPs y AOPs a alcanzar acuerdos en el seno de la organización siempre que (cfr. art. 152 bis, párrafo II): *a)* tales acuerdos y decisiones tengan por objetivo realizar conjuntamente —en representación de sus miembros— alguna de las actividades previstas en el artículo 152.1 del Reglamento OCM (transformación conjunta, distribución conjunta incluidas plataformas de venta y transporte, envasado, etiquetado y promoción, control de calidad, uso colectivo de equipos e instalaciones de almacenamiento, gestión de residuos o adquisición unitaria de materias primas); *b)* la OP o AOP concentre la oferta y comercialice los productos de sus miembros, con independencia de que los productores transfieran o no previamente la propiedad de los productos agrícolas a la organización[49]; *c)* con independencia de que el precio negociado sea o no el mismo para la producción conjunta de algunos o todos sus miembros[50]; *d)* que los productores no sean miembros de ninguna otra organización en lo que atañe a los productos cubiertos por las actividades de la OP o AOP[51]; *e)* que el producto agrícola en cuestión no esté sujeto a una obligación de entrega derivada de la pertenencia del agricultor a una cooperativa que no sea miembro de la OP o AOP de que se trata.

Ahora bien, la concentración de la oferta en torno a las OPs y AOPs conlleva riesgos para la competencia consistentes en la eliminación o falseamiento de la competencia entre productores (si el mayor poder de algunos productores dentro de las OPs impide a los agricultores negociar por separado y negociar precios y otras condiciones independientemente); también en posibles excesos o abusos (precios excesivos, restricciones de la producción, retirada o almacenamiento de stock, repartos de mercados, etc.) derivados del poder de mercado que pueden conseguir grandes OPs y AOPs con motivo de los procesos de concentración y concertación de los agricultores y sus asociaciones en torno a las mismas y que pueden poner en peligro la estabilidad de los mercados agrícolas, el suministro de productos alimentarios y, a la postre, el bienestar de los consumidores, sea por la vía de los acuerdos en el seno de las mismas o de abusos de posiciones de dominio únicas o colectivas que, en su caso, estas organizaciones puedan alcanzar en el mercado de referencia.

---

[49] De modo que la OP podrá concentrar la oferta implementando una central de ventas, bien actuando en nombre propio (cuando adquiera previamente la propiedad de los productos agrícolas), o bien actuando en nombre ajeno como intermediario de los productores miembros de la organización (cuando no haya transferencia de propiedad de los productos agrícolas).

[50] Se admite expresamente la fijación de precios en el seno de la OP para negociar unitariamente con los grupos de distribución que conforman la demanda, aunque en función de cómo se organice cada OP el precio negociado puede afectar a todos los miembros de la organización para un mismo producto o pueden establecerse precios diferentes para distintos productores, en función de los acuerdos y de las distintas circunstancias que puedan concurrir dentro de cada organización.

[51] Aunque los Estados miembros podrán establecer excepciones a esta condición en casos debidamente justificados, en los que los productores asociados posean dos unidades de producción distintas situadas en zonas geográficas diferentes (cfr. art. 152.1 bis, párrafo III). Se está admitiendo implícitamente que un productor sea miembro de distintas OP si en cada una de ellas participa con un producto diferente, e incluso que forma parte de distintas OP que comercializan un mismo producto si están situadas en zonas geográficas distintas y lo autoriza el Estado miembro correspondiente.

Por eso, el artículo 152.1 quáter introduce una cláusula de salvaguardia para impedir que la exención de la concertación *intra* OP o AOP resulte ilimitada, facultando a las autoridades nacionales de competencia a investigar y, en su caso, decidir a futuro, que alguna de las actividades realizadas por OPs y AOPs al amparo del artículo 152.1 se deben modificar, suspender o no llevarse a cabo en absoluto, si considera que ello es necesario para evitar la exclusión de la competencia o si se considera que se ponen en peligro los objetivos de la PAC[52]. Sin embargo, de su tenor literal se desprende que las Autoridades de la Competencia no podrán sancionar este tipo de prácticas dentro de las OPs y AOPs que consideren perjudiciales para la competencia aplicando el artículo 101.1 TFUE o su correlativo nacional (art. 1.1 LDC), sino únicamente modificarlas, suspenderlas o impedir que se sigan ejecutando. Además, para mayor seguridad jurídica del sector afectado, el mencionado precepto dispone que las decisiones que, en su caso, pudieran adoptar la Comisión o las Autoridades Nacionales de Competencia, no serán de aplicación antes de la fecha de su notificación a las empresas de que se trate. Ahora bien, que las Autoridades de Competencia no puedan sancionar los acuerdos o ententes dentro de las OPs y AOPs, no significa que no puedan aplicar el ilícito del artículo 102 TFUE (art. 2 LDC) en caso de abusos de posiciones de dominio adquiridas por estas organizaciones, así como la política de control de concentraciones, pues estas no sufren ninguna excepción o limitación en el Reglamento de Organización Común de Mercados de productos agrícolas[53].

2.2. *Modificaciones en las exenciones agrícolas*

Sin perjuicio de que las modificaciones introducidas con el artículo 152.1 bis en el Reglamento OCM 2013 puedan considerarse en sí mismas una exención específica al artículo 101.1 TFUE, al excluir de su aplicación las concertaciones dentro de las OPs y AOPs para conseguir alguno de los objetivos previstos en el artículo 152.1[54], el Reglamento 2017/2393 modifica el artículo 209.1, párrafo II, del Reglamento OCM 2013, para incluir entre las OPs cuyos acuerdos, decisiones o prácticas concertadas quedan exentas del artículo 101.1 TFUE las del sector de la leche y de los productos lácteos reconocidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 del mismo Reglamento[55].

El artículo 209.1 del Reglamento OMC 2013, que recoge la exención general agraria, debe interpretarse conjuntamente con las modificaciones introducidas

[52] Si las negociaciones de una OP o AOP abarcan más de un Estado miembro, esa decisión deberá adoptarla la Comisión, sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 229.2 o en el 229.3 del Reglamento OCM.

[53] Considerando 52 Reglamento 2017/2393. *Vid*. Autoritat Catalana de la Competència (2018), pág. 18.

[54] *Vid*., al respecto, la *Opinión de la Autorité de la Concurrence francesa,* núm. 18-A-04, de 3 de mayo de 2018 relativa a la aplicación al sector agrícola de la STJUE en el asunto *Endivias* y las modificaciones introducidas por el Reglamento 2017/2393.

[55] «Los Estados miembros reconocerán, previa petición, como organizaciones de productores en el sector de la leche y de los productos lácteos a todas las entidades jurídicas o partes claramente definidas de dichas entidades, a condición de que: *a)* estén constituidas por productores del sector de la leche y los productos lácteos, se formen por iniciativa propia y persigan una finalidad específica, que podrá consistir en uno o más de los objetivos siguientes: i) garanticen que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente la calidad y a la cantidad; ii) concentren la oferta y la comercialización de los productos de sus miembros; iii) optimicen los costes de producción y estabilicen los precios de producción».

en el artículo 152 ampliando las posibilidades de concertación en el seno de las organizaciones de productores para concentrar la oferta y equilibrar el poder de negociación en los mercados agrarios. Aunque la redacción del artículo 209.1.II sigue hablando en términos muy genéricos de acuerdos, decisiones o prácticas concertadas que se refieran a la producción o venta de productores agrícolas o a la utilización de instalaciones comunes, parece obvio que la intención principal del legislador de la UE en el Reglamento 2017/2393 es la de potenciar la oferta desde la concertación de los productores agrícolas a través de las OPs y AOPs reconocidas, en la línea marcada anteriormente por el propio legislador y la Comisión en relación con las exenciones agrarias en algunos sectores específicos[56], y sobre todo por el TJUE en la sentencia del asunto *Endivias*, facilitando los intercambios de información[57], la negociación colectiva de precios mínimos y las centrales de ventas de productos de los miembros de la organización, incluyendo la utilización de instalaciones comunes de almacenamiento, tratamiento o transformación de productos agrarios.

Se mantiene el párrafo III del artículo 209.1 por el que se prohíben expresamente los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que conlleven la obligación de cobrar un precio idéntico o por medio de los cuales quede excluida la competencia. De modo que no quedan exentos de la prohibición del artículo 101.1 TFUE los acuerdos y decisiones de fijación de precios mínimos entre agricultores o sus asociaciones, aunque sí las concertaciones relativas a precios en el seno de las OPs y AOPs[58]. Así, los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas no pueden llegar hasta el punto de imponer la obligación a los productores de cobrar un precio idéntico o cualquier otra imposición que pueda excluir la competencia entre ellos, al menos cuando la comercialización se realice de forma independiente y no esté centralizada en una OP o AOP. Por tanto, una de las claves estará en que la política de precios se fije por la OP o AOP cuando sean estas quienes comercialicen unitariamente los productos de sus miembros, pero no cuando se deje libertad a los productores para comercializar independientemente sus propios productos, en cuyo caso —entiendo— no podría irse más allá del establecimiento de precios recomendados.

Por lo demás, el Reglamento 2017/2393 añade un segundo párrafo al artículo 209.2 del Reglamento OCM 2013 para señalar que, aunque los acuerdos, decisiones o prácticas concertadas no están sujetas a autorización previa de la Comisión, los agricultores, las asociaciones de agricultores o asociaciones de estas asociaciones, las organizaciones de productores (reconocidas al amparo de los arts. 151 o 161) o las asociaciones de organizaciones de productores (reconocidas al amparo del art. 156), «podrán solicitar un dictamen de la Comisión sobre la compatibilidad de dichos acuerdos, decisiones y prácticas concertadas con los objetivos establecidos en el artículo 39 TFUE»[59]. Es clara entonces la

[56] *Vid. supra,* II.2.2.3. Como consecuencia directa de la ampliación de la capacidad de concertación y negociación conjunta en el seno de organizaciones de productores y sus asociaciones, se derogan los artículos 169, 170 y 171 del Reglamento 1308/2013, en los que ya se reconocía ese mayor poder de negociación colectiva en torno a las OP y AOP para los sectores del aceite de oliva, la carne de vacuno y los cultivos herbáceos.

[57] Sobre los intercambios de información en el sector agrario, *vid*. Hernández Rodríguez, F. (2016), págs. 141-156.

[58] Viciano Pastor, J. (2019), pág. 178.

[59] La Comisión —añade— tratará con diligencia las solicitudes de dictamen y enviará al solicitante su dictamen en el plazo de cuatro meses a partir de la recepción de una solicitud completa, pudiendo asimismo —por iniciativa propia o previa solicitud de un Estado miembro— cambiar el contenido de un dictamen, sobre todo

voluntad del legislador de la UE de favorecer la concertación entre productores en torno a las OPs y AOPs para potenciar la oferta y equilibrarla con el poder de la demanda, pero avisando al mismo tiempo de la necesidad de respetar las normas fundamentales del Tratado en materia de libre competencia. Y en este sentido, ante la facultad reconocida a las autoridades de competencia para intervenir contra acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector agrario, se ofrece la posibilidad preventiva de acudir antes a la Comisión Europea para solicitar un dictamen de compatibilidad que aporte seguridad jurídica y económica a los productores y al mercado en general.

Por último, el Reglamento 2017/2393 modifica el artículo 222 del Reglamento OCM 2013 para ampliar a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre agricultores y sus asociaciones la posibilidad de que la Comisión adopte actos de ejecución para no aplicar a determinadas prácticas concertadas (*v. gr.* retirada de productos del mercado, almacenamiento de *stock* para retrasar su comercialización) el artículo 101.1 TFUE con la finalidad de conseguir una estabilización temporal de los mercados en momentos de graves desequilibrios[60].

2.3. *Cláusulas de reparto de valor*

El Reglamento 2017/2393 introduce una importante novedad orientada a lograr un mejor equilibrio en la cadena de valor agroalimentaria: la posibilidad (ya reconocida y habitual en algunos sectores específicos, como el del azúcar, ex art. 125 del Reglamento OMC 2013) de que los agricultores, incluidas las asociaciones de agricultores, y su primer comprador acuerden cláusulas de reparto de valor, incluidos los beneficios y las pérdidas comerciales, que determinen la manera en que se reparten entre ellos la evolución de los precios de mercado pertinentes de los productos afectados u otros mercados de materias primas (cfr. art. 172 bis Reglamento 1308/2013)[61].

El legislador de la UE justifica esta nueva regla en la conveniencia de facilitar una mejor transmisión de las señales del mercado y de reforzar los vínculos entre los precios abonados en origen al productor y el valor añadido que se genera en toda la cadena de suministro hasta el precio final de venta al público. Y añade que, puesto que las organizaciones interprofesionales pueden desempeñar un papel importante a la hora de posibilitar el diálogo entre los agentes de la cadena de suministro y promover mejores prácticas y la transparencia del mercado, deben estar autorizadas para establecer cláusulas de reparto de valor[62],

---

si el solicitante ha facilitado información imprecisa o ha hecho un mal uso del dictamen. Se pretende con ello garantizar la utilización efectiva del artículo 209 del Reglamento 1308/2013 por parte de los agricultores o las organizaciones de productores o sus asociaciones. Cfr. considerando 58.

[60] Advierte el legislador de la UE que esas medidas temporales no deben autorizarse ya como un instrumento de último recurso, sino que pueden complementar la acción de la Unión en el marco de la intervención pública, el almacenamiento privado y las medidas excepcionales previstas en el Reglamento 1308/2013. Cfr. considerando 59 del Reglamento 2017/2393.

[61] El Reglamento va más allá de la fórmula tradicional del sector del azúcar, donde la cláusula tradicional de reparto de valor entre empresas azucareras y vendedores de remolacha se centraba en la diferencia que pueda haber entre el umbral de referencia y el precio real de venta del azúcar (cfr. anexo XI, punto XI, apdo. 3.*j)* Reglamento OMC 2013), para ampliarse ahora a cualesquiera otros tipos de acuerdos de reparto de valor incluyendo los beneficios y pérdidas comerciales. *Vid., in extenso*, Corberá Martínez, J. M. (2019), págs. 19-33.

[62] A tal fin, el Reglamento 2017/2393 modifica el artículo 157.1.*c)* del Reglamento OCM 2013 para introducir un nuevo inciso xv) facultando a las organizaciones interprofesionales reconocidas por un Estado miembro «establecer cláusulas normalizadas de reparto de valor en el sentido del artículo 172 bis, incluidos los

aunque la utilización de este tipo de cláusulas por parte de los agricultores y sus asociaciones con su primer comprador debe seguir siendo voluntaria y en ningún caso se puede imponer[63].

El objetivo perseguido es, entonces, contribuir a un mejor equilibrio del poder de negociación en las relaciones comerciales de la cadena agroalimentaria desde el derecho de contratos, aunque sin duda parece que la adecuada fijación del «reparto» solo será posible cuando el mayor poder de negociación de la demanda se compense con una concentración en la oferta en torno a OPs y AOPs, o sea fruto de un acuerdo global dentro de las organizaciones interprofesionales[64]. Desde el Derecho *antitrust* una cláusula de reparto de valor podría interpretarse como un acuerdo vertical entre empresas que, a pesar de estar expresamente autorizada por el artículo 172 bis del Reglamento OCM, puede plantear problemas de eficiencia cuando no equilibre equitativamente los intereses de las partes y su objetivo o efecto sea el de trasladar al productor el riesgo ante la merma de precios finales en contextos de tendencia a la baja de precios de productos agrícolas.

IV. CONSIDERACIONES SOBRE LA POSICIÓN CRÍTICA DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA

En las Declaraciones de la Comisión anejas al Reglamento 2017/2393, se denuncia que las modificaciones introducidas en el Reglamento 1308/2013 de Organización de Mercados para reforzar la cooperación entre productores son de carácter sustancial y se han incluido sin una evaluación de impacto, lo que ocasiona un grado indeseado de inseguridad jurídica y consecuencias que se desconocen. En concreto la Comisión considera que las modificaciones en favor de las organizaciones de productores podrían tener el efecto de poner en peligro la viabilidad y el bienestar de los pequeños agricultores y los intereses de los consumidores, y denuncia el papel limitado que los colegisladores de la UE asignan a las Autoridades de Competencia nacionales y a la propia Comisión a la hora de actuar para preservar una competencia efectiva[65]. Estas críticas de la Comisión son compartidas por la CNMC[66] y por una parte de la doctrina que denuncia el grave error

---

beneficios y las pérdidas comerciales, que determinen cómo debe repartirse entre ellas cualquier evolución de los correspondientes precios de mercado de los productos de que se trate u otros mercados de materias primas».

[63] Cfr. considerando 56 del Reglamento 2017/2393.

[64] Aunque el legislador de la Unión considere que el marco más adecuado para este tipo de pactos es el de las organizaciones interprofesionales, nada impide que las cláusulas de reparto de valor se pacten directamente entre agricultores, cooperativas o sus asociaciones con distribuidores, o que se negocien colectivamente entre OPs y AOPs con los compradores o distribuidores de productos agrarios.

[65] En particular observa que el nuevo texto debe interpretarse de forma coherente con el Tratado, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de que la Comisión y las autoridades nacionales de competencia intervengan si una organización de productores que abarca una gran parte del mercado pretende restringir la libertad de acción de sus miembros, posibilidad esta que, considera, no está claramente amparada en el texto jurídico. Sin embargo, parece obviar que el artículo 209.1, párrafo III, señala expresamente que la exención general agraria no se aplicará a aquellos acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que conlleven la obligación de cobrar un precio idéntico o que excluyan la competencia (se entiende que entre los propios productores concertados); y también la STJUE de 14 de noviembre de 2017 en el asunto *Endivias*, que permite a las AOPs y AOPs fijar precios en el seno de la organización cuando sea esta la que comercializa los productos agrícolas de sus miembros, pero no cuando son los productores quienes comercializan sus propios productos.

[66] Cfr. Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (2018), pág. 12 donde «se recuerda que se mantienen vigentes las consideraciones generales sobre la aplicabilidad de la normativa de competencia a todos los sectores productivos, sin perjuicio de las nuevas modulaciones introducidas recientemente en el Derecho derivado europeo en materia agraria que, en todo caso, deben ser interpretadas restrictivamente».

cometido por el legislador de la Unión al derogar prácticamente la aplicación del artículo 101.1 TFUE a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector agrícola, rompiendo el equilibrio entre la política de competencia y la política agraria común establecido en el artículo 42 TFUE a fin de mantener un estado de competencia efectiva dentro de los mercados agrícolas[67].

Pero la experiencia demuestra que, en algunas ocasiones, mercados dejados al albur de la competencia, sin más regulación que la del Derecho *antitrust*, no siempre producen las eficiencias esperadas para la mejor asignación de recursos, máxime cuando desde el propio Derecho y autoridades de la competencia no se aborda en profundidad la presión comercial ejercida por una demanda concentrada respecto a una oferta hasta el momento dispersa y poco organizada[68]. Es más, parece muy osado afirmar hoy día, contra la apabullante realidad del sector agrícola y el criterio del legislador de la Unión y nacional[69,70], que la aplicación lineal de la normativa de defensa de la competencia en el sector agrícola está produciendo efectos económicos positivos tanto para los productores como para los consumidores finales. Por el contrario, existen evidencias de que las normas de competencia no han generado las eficiencias estáticas (asignativas) ni dinámicas (innovadoras) esperadas en los sectores agrícolas, siendo notorios los desequilibrios entre el mercado ascendente (una oferta dispersa y débil) y el descendente (una demanda cada vez más concentrada en grandes grupos de transformación y distribución de productos agroalimentarios)[71], que hacen inviable el cumplimiento de los objetivos de la PAC «desde el mercado»[72].

También Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (2019), pág. 17, donde considera que debe defenderse la aplicación de la normativa de competencia en el sector agroalimentario «no por un mero e hipotético imperativo legal, sino por los efectos positivos efectos económicos que trae aparejada tanto para los productores como para los consumidores finales», insistiendo en que las modulaciones introducidas por el Reglamento 2017/2393 deben interpretarse en todo caso restrictivamente.

[67] *Vid*. Carpagnano, M. (2018).

[68] Sin olvidar que los descuentos forzados por transformadores y distribuidores con elevado poder de mercado ponen en peores condiciones de negociación a otros compradores con menor poder de negociación, ya que los productores intentarán recuperar con estos la merma de beneficios resultante de su negociación con los grandes compradores. *Vid*. Autoritat Catalana de la Competència (2018), pág. 31.

[69] Cfr. Real Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores de carácter supraautonómico en el sector agrario, cuya exposición de motivos enfatiza los objetivos del Ministerio de Agricultura de fomentar el asociacionismo como herramienta fortalecedora de la posición de los productores en la cadena de valor, afirmando que el proceso de reconocimiento de las organizaciones de productores en los distintos sectores es un proceso dinámico y en fase de expansión.

[70] El Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, modificando entre otras normas la Ley 12/2013 sobre la cadena agroalimentaria, pone de manifiesto la actual situación de crisis del sector debida —entre otros factores— a la caída sostenida de los precios percibidos por los agricultores y a la falta de equilibrio en la fijación de precios de la cadena alimentaria. Dado que el sector agrario es vulnerable por sus propias características (sector atomizado, estacionario y con una elevada rigidez de la demanda, y la propia naturaleza perecedera de la producción), de manera paulatina ha tendido hacia un desequilibrio estructural del mercado que en la actualidad ha alcanzado cotas sin precedentes, con la consiguiente pérdida de tejido productivo y de empleo en el campo, produciéndose desequilibrios importantes en la cadena de suministro agrícola en cuanto al poder de negociación de productores y compradores que llevan a la imposición unilateral de prácticas abusivas por parte de los compradores, un desequilibrio importante de derechos y obligaciones y una transferencia desproporcionada e injustificada de riesgo económico hacia la oferta.

[71] Desequilibrios evidentes en las diferentes abismales entre el exiguo precio pagado a los productores por la materia prima agrícola (que apenas sirven para cubrir los costes de producción y en no pocas ocasiones están incluso por debajo de esos costes básicos) y el que alcanzan esos mismos productos (incluso sin transformación) en el mercado minorista de venta al público.

[72] No puede decirse, hoy día, que el actual estado de competencia en el mercado esté garantizando un nivel de vida equitativo de la población agrícola mediante el aumento de la renta individual de los agricultores (cuyas

Un excesivo dogmatismo en la aplicación de las normas de competencia puede constituir un obstáculo para la consecución de determinados fines de interés general (como son los objetivos de la PAC) y, con ello, para el bienestar de los responsables principales de los insumos (los agricultores) y de los consumidores, afectando así en general al bienestar general agregado. Llegados a este punto, no creo que la solución tenga que venir del siempre ineficiente e inestable régimen de ayudas públicas para garantizar el abastecimiento y una renta mínima a los agricultores, sino del recurso a tecnologías que permitan eliminar intermediarios para acercar los productores a los consumidores y —hasta que ese fenómeno no se consolide— del reparto equitativo de los ingresos del mercado haciendo las correcciones oportunas en las reglas de competencia para reequilibrar posiciones entre oferta y demanda[73].

En definitiva, parece obvio a día de hoy que, en términos generales, el mercado de productos agrícolas no funciona correctamente en términos de libre y leal competencia, siendo numerosos los abusos generados por las situaciones de creciente dependencia económica de los productores respecto a una demanda cada vez más concentrada. Y dado que los objetivos de la PAC no se pueden cumplir aplicando a rajatabla las reglas de un Derecho de la competencia que se ha mostrado insuficiente para erradicar los extraordinarios desequilibrios que con el tiempo se han ido produciendo en la cadena de suministro agroalimentario, se hacía imprescindible una mayor intervención del legislador para, de un lado, potenciar la oferta mediante la agregación y concertación de productores en torno a organizaciones fuertes que sirvan para contrarrestar el desequilibrio entre oferta y demanda (Reglamento 2017/2393, de 13 de diciembre de 2017, por el que se reforma el Reglamento 1308/2013 sobre organización común de mercados), y, de otro lado, para erradicar las prácticas desleales en la cadena agroalimentaria [Directiva (UE) 2019/633, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario][74,75].

---

quejas y reivindicaciones sobre los abusos de los grupos de distribución son constantes), ni que haya estabilidad en los mercados agrícolas, ni que se aseguren precios razonables a los consumidores (vistas las enormes diferencias entre lo pagado al productor de origen y lo cobrado al consumidor final), ni que se esté fomentando el progreso técnico y el desarrollo racional de la producción agrícola (pues la reducción de ingresos en el mercado ascendente impide a los productores invertir sus escasos recursos en innovación), ni que se garantice a futuro en estas condiciones la seguridad de los abastecimientos (ante el riesgo de desaparición progresiva de la población agrícola y de las PYMEs agrarias).

[73] En último término conviene no olvidar que las exenciones al ilícito de conductas colusorias, sea la general del artículo 101.3 TFUE, sean las exenciones por categorías de acuerdos o las específicas por sectores como el agroalimentario, forman parte también, *lato sensu*, de la política y Derecho de la competencia, aportando equilibrios en los mercados mediante la introducción de mejoras de eficiencia (*ad hoc* o por una decisión de política legislativa) respecto a las que cabría esperar de una aplicación lineal de las prohibiciones *antitrust*.

[74] *Vid*. Viciano Pastor, J. (2019), pág. 179.

[75] La Directiva (UE) de 17 de abril de 2019, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria parte del reconocimiento de los frecuentes desequilibrios en cuanto al poder de negociación entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios, debidas al variable número y tamaño de los agentes en las distintas etapas de la cadena de suministro agrícola y alimentario que da lugar a situaciones de dependencia económica del proveedor respecto del comprador y probablemente conducen a prácticas comerciales desleales si los socios comerciales de mayor tamaño y poder tratan de imponer determinadas prácticas o disposiciones contractuales que les benefician con una transacción de venta (considerandos 1 y 9). *Vid*. el análisis de García Vidal, A. (2019).

V. BIBLIOGRAFÍA

ARPIO SANTACRUZ, J. (2017), «La aplicabilidad de las disposiciones de defensa de la competencia en el sector agroalimentario», en BENEYTO J. M.ª, y MAÍLLO, J. (dirs.), *Tratado de Derecho de la Competencia*, t. II, 2.ª ed., Bosch, Barcelona, págs. 753-800.

AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA (2018), *Reflexiones sobre Competencia en la Cadena Agroalimentaria*, ES 18/2017, diciembre de 2018.

CARPAGNANO, M. (2018), «Más cooperación entre agricultores para aumentar la competencia en el mercado: el nuevo marco UE», accesible en el Blog de la CNMC *https://blog.cnmc.es/2018/10/17/mas-cooperacion-entre-agricultores-para-aumentar-la-competencia-en-el-mercado-el-nuevo-marco-ue/*.

COMISIÓN EUROPEA (2018), «Aplicación de las normas de competencia de la Unión al sector agrario».

COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA (2010), «Informe sobre Competencia y Sector Agroalimentario».

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA (2018), «Informe IPN/CNMC/007/18 sobre el Proyecto de Real Decreto que establece las condiciones de contratación en el sector lácteo y modifica el RD 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra», de 22 de mayo de 2018.

— (2019), «Informe IPN/CNMC/016/19 sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones en determinados sectores agrarios», de 23 de mayo de 2019.

CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M. (2019), «Cláusula de reparto de valor en el sector agroalimentario y Derecho de la competencia», en TATO PLAZA, A.; COSTAS COMESAÑA, J.; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., y TORRES PÉREZ, F., *Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial II*, Comares, Granada, págs. 19-33.

COSTAS COMESAÑA, J. (1997), *Los cárteles de crisis*, Marcial Pons.

GARCÍA GALLARDO, R. (2016), «Aplicación del Derecho de la competencia al sector agrícola (1)», en RECUERDA GIRELA, M. A., «Problemas prácticos y actualidad del Derecho de la competencia», *Anuario de Derecho de la Competencia 2016,* Thomson Reuters Civitas, Madrid, págs. 89-96.

GARCÍA VIDAL, A. (2019), «Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Impacto de la Directiva (UE) 2019/633 en el Derecho español», accesible en *https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2019/06/Pr%C3%A1cticas-comerciales-desleales-en-la-cadena-de-suministro-agr%C3%ADcola-y-alimentario.pdf*.

GUILLEM CARRAU, J. (2010), «Las peculiaridades y especificidades propias de los mercados agroalimentarios y sus contrastes con el Derecho de la Competencia», en AAVV, *El Derecho de la Competencia y el sector agroalimentario en la Comunidad Valenciana*, Tribunal de Defensa de la Competencia.

— (2014), «Política agrícola común y Derecho de la competencia», *Revista de Derecho de la Unión Europea,* núm. 26, págs. 135-166.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (2016), «La aplicación del Derecho de la competencia en el sector agroalimentario ante los retos de un nuevo modelo de distribución», en CACHAFEIRO GARCÍA, F.; GARCÍA PÉREZ, R., y LÓPEZ SUÁREZ, M. A. (coords.), *Derecho de la competencia y gran distribución*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 231-248.

— (2016), «La problemática de los intercambios de información en la cadena alimentaria desde el punto de vista del Derecho de la competencia», en RUIZ PERIS, J. I., y CASTILLA GONZÁLEZ, F. (dirs.), *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria*, Marcial Pons, Madrid, págs. 141-156.

ROBLES MARTÍN-LABORDA, A. (2015), «La cadena alimentaria: cuando el poder de mercado lo tiene el comprador», accesible en *derechocompetencia.blogspot.com/2015/10/la-cadena-alimentaria-cuando-el-poder_11.html*.

SANTAOLALLA MONTOYA, C. (2018), *La política de competencia en su proyección sobre el agro español*, Thomson Reuters Aranzadi.

TATO PLAZA, A., y CACHAFEIRO GARCÍA, F. (2006), *Derecho de la competencia y sector agrario*, Informe del Tribunal Galego de Defensa de la Competencia, págs. 28 y sigs., accesible en *http://www.tgdcompetencia.org/estudios/est_3_2006_EE_dc_y_agricultura_es.pdf*.

TÉLLEZ DE LA FUENTE, C., y GIMÉNEZ RODRIGO, L. (2018), «Plat du jour: endivias colusorias», en GÓMEZ ACEBO-POMBO, *Notas de Competencia*, núm. 22, págs. 4-10, accesible en *https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/07/Notas_de_Competencia_n._22_1.pdf*.

VICIANO PASTOR, J. (2019), «Derecho de la competencia y sector agrícola: nuevas exclusiones y exenciones de la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia en el Reglamento 2017/2393», en TATO PLAZA, A.; COSTAS COMESAÑA, J.; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., y TORRES PÉREZ, F., *Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial II*, Comares, Granada, págs. 169-180.

ADI 40 (2019-2020): 55-78

EL REQUISITO RELATIVO AL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO. ¿EL FIN DE LA DILUCIÓN DE LA MARCA?

THE CHANGE IN THE ECONOMIC BEHAVIOUR OF THE AVERAGE CONSUMER. THE END OF TRADE MARK DILUTION?

MARTA CERNADAS LÁZARE*

RESUMEN

Este artículo versa sobre el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio impuesto por el Tribunal de Justicia para la protección frente a la dilución de la marca de renombre. La novedad que supone la inclusión de este criterio dentro de la tutela reforzada de la marca contra el perjuicio a su carácter distintivo hace necesario ahondar en la naturaleza del mismo. Con el fin de comprender los motivos que han llevado al Tribunal de Justicia a exigir este requisito y las consecuencias que suponen para dicha protección, en este trabajo se analizarán las otras normas europeas que contemplan el criterio: la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa y la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. Con ello se pretende entender por qué el Tribunal de Justicia ha incluido el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio dentro de la protección frente a la dilución de la marca y por qué ha configurado este criterio como un requisito *sine qua non* para la tutela reforzada.

Palabras clave: dilución, cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, Derecho de marcas, Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, Directiva sobre prácticas comerciales desleales, *passing-off*.

ABSTRACT

The aim of this article is to study the requirement of a change in the economic behavior of the average consumer set by the European Court of Justice for the protection against trade mark dilution. The inclusion of this criterion within the enhanced protection against detriment to the distinctive character of the trade mark with a reputation and the novelty that this represents, makes it necessary to delve into its nature. In order to understand the reasons that have led the Court of Justice to impose this requirement and its consequences to the dilution protection, this work analyzes the other European rules which also consider the criterion: the Directive on misleading and comparative advertising and the Unfair Commercial Practices Directive. This is

* Dra. Profesora Interina de Derecho Mercantil UDC. Dirección de correo electrónico: *marta.cernadas.lazare@udc.es*.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2020 // Fecha de aceptación: 2 de mayo de 2020.

to understand why the Court of Justice has included the requirement regarding the change in the economic behaviour of the average consumer within the protection against trade mark dilution and why the Court has configured this criterion as a sine qua non requirement for dilution.

Keywords: dilution, change in the economic behaviour of the consumer, Directive concerning misleading and comparative advertising, Unfair Commercial Practices Directive, passing-off.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. EL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO COMO REQUISITO PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LA DILUCIÓN DE LA MARCA DE RENOMBRE.—1. Análisis de la sentencia *Intel*: origen del requisito.—2. El cambio en el comportamiento económico del consumidor medio tras la sentencia *Intel*.—3. Consideraciones críticas sobre el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio.—III. EL REQUISITO DEL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.—1. El tratamiento del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa.—2. El requisito relativo a la distorsión de manera sustancial del comportamiento económico del consumidor en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.—IV. LAS POSIBLES INTERPRETACIONES SOBRE LA INCLUSIÓN DEL REQUISITO RELATIVO AL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO EN LA PROTECCIÓN FRENTE LA DILUCIÓN DE LA MARCA.—1. La posible explicación del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio para la protección frente a la dilución de la marca: la referencia a la confusión.—V. REFLEXIÓN.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE CHANGE IN THE ECONOMIC BEHAVIOUR OF THE AVERAGE CONSUMER AS A REQUIREMENT FOR PROTECTION AGAINST DILUTION OF THE TRADE MARK WITH A REPUTATION.—1. Analysis of Intel judgment: origin of the requirement.—2. The change in the economic behaviour of the average consumer post-Intel.—3. Critical considerations on the requirement regarding the change in the economic behaviour of the average consumer.—III. THE REQUIREMENT OF THE CHANGE IN THE ECONOMIC BEHAVIOUR OF THE AVERAGE CONSUMER IN THE EUROPEAN UNION LAW.—1. The treatment of the requirement regarding the change in the economic behaviour of the average consumer in the Directive concerning misleading and comparative advertising.—2. The requirement of materially distort the economic behaviour of consumers in the Unfair Commercial Practices Directive.—IV. THE POSSIBLE INTERPRETATIONS OF THE INCLUSION OF THE REQUIREMENT OF THE CHANGE IN THE ECONOMIC BEHAVIOUR OF THE AVERAGE CONSUMER IN THE TRADE MARK DILUTION PROTECTION.—1. The possible explanation for the requirement regarding the change in the economic behaviour of the average consumer in the trade mark dilution protection: the reference to confusion.—V. CONSIDERATION.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la tutela reforzada de la marca de renombre constituye uno de los pilares básicos del Derecho de marcas de la Unión Europea. No obstante, su reconocimiento legislativo no ha impedido las controversias surgidas. Este artículo se centra en una de estas cuestiones polémicas que afecta exclusivamente a una de las infracciones frente a las que se protege a la marca de renombre: el perjuicio al carácter distintivo, o lo que es lo mismo, la dilución de la marca de renombre[1]. Concretamente, este trabajo tiene como objeto de

[1] En el Derecho de marcas de la Unión Europea, los artículos que contienen la protección de la marca que goza de renombre reconocen cuatro tipos de infracciones: el perjuicio al carácter distintivo, el perjuicio al renombre, el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y el aprovechamiento indebido del renombre. Artículos 8.5 y 9.2 *c)* del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada); y artículos 5.3.*a)* y 10.2.*c)* de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

estudio el requisito impuesto por el Tribunal de Justicia relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio.

Según la jurisprudencia del Tribunal europeo, una vez que la marca anterior es considerada como marca de renombre, que se establece la identidad o similitud entre los signos o marcas en conflicto, y que se aprecia la existencia de un vínculo entre ambas; el titular de la marca de renombre ha de probar que el uso de esta marca o signo posterior perjudica de forma efectiva el carácter distintivo de la marca de renombre o, en su defecto, que existe un serio riesgo de que dicho perjuicio se produzca en un futuro. Esto es, ha de demostrarse la existencia actual o futura de un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Dado que la normativa de marcas de la Unión Europea no contiene ninguna guía sobre cómo ha de llevarse a cabo dicha apreciación, ha sido tarea del Tribunal de Luxemburgo interpretar cuáles son los factores que han de tenerse en cuenta para determinar si existe o no un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Y, justamente, en esta labor interpretativa, el alto Tribunal introdujo el criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio como requisito indispensable para probar la existencia de un perjuicio al carácter distintivo.

La inclusión de este requisito llama la atención por varios motivos. En primer lugar, se trata de un requisito que únicamente se exige en la protección contra la dilución, esto es, para determinar la existencia de un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. En segundo lugar, el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio es un criterio que, como se verá, es ajeno al Derecho de marcas. En tercer lugar, este requisito no atiende a la naturaleza de la protección frente a la dilución de la marca de renombre. Y, por último, la aplicación de este factor por parte del Tribunal de Justicia agrava de forma innecesaria la carga de la prueba del titular de la marca de renombre.

A fin de comprender la inclusión de este requisito dentro de la protección frente a la dilución de la marca y las consecuencias que de ello se derivan, es preciso abordar el estudio de este criterio en los otros ámbitos del Derecho de la Unión Europea en el que se aplica. Por ello, en este trabajo se analiza este requisito en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa y en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. De este modo, se pretende sentar unas bases para poder comprender los motivos que han llevado al Tribunal de Justicia a exigir este criterio y responder a la pregunta planteada ¿es la inclusión del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio el fin de la protección frente a la dilución de la marca?

II. EL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO COMO REQUISITO PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LA DILUCIÓN DE LA MARCA DE RENOMBRE

Antes de ahondar en el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio que rige en sede de Derecho de marcas, conviene recordar en qué consiste la protección frente a la dilución en la que se exige el referenciado criterio.

En palabras del Tribunal de Justicia, el perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre o dilución «consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto»[2]. Mediante esta tutela se persigue evitar el gradual debilitamiento o erosión del carácter distintivo de una marca de renombre por el uso, por parte de un tercero, de un signo idéntico o similar. Siguiendo al profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA este perjuicio parte de la hipótesis de que «si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada»[3].

Con estas premisas en mente, procede ahora centrar el discurso en torno al criterio relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio. Como se ha apuntado, se trata de un requisito *sine qua non* que el titular de la marca de renombre ha de demostrar si quiere beneficiarse de la tutela frente al perjuicio del carácter distintivo de su marca. Esto es, si pretende protegerse frente a la dilución de su marca. A fin de realizar un análisis detallado de este requisito, este apartado se estructura en tres partes: el origen del requisito, su evolución y aplicación actual y las consideraciones críticas que ha recibido este criterio.

1. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA *INTEL*: ORIGEN DEL REQUISITO

El origen del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio se sitúa en la sentencia *Intel*[4]. En este asunto, el Tribunal de Justicia se refirió por primera vez, en materia de marcas, al criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio instaurándolo como requisito indispensable.

En *Intel*, el Tribunal de Justicia resolvió una cuestión prejudicial formulada por la *Court of Appeal* (*England & Wales*) (*Civil Division*), en la que se pregun-

---

[2] Apartado 29 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, *Intel Corporation Inc* vs. *CPM United Kingdom Ltd*.

Más tarde, en *Interflora*, el Tribunal redujo la definición del perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre al declarar que este «se produce cuando se debilita la capacidad de dicha marca para identificar los productos o servicios para los que esté registrada». Apartado 73 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09, *Interflora Inc*., *Interflora British Unit* vs. *Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd*.

[3] FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004), pág. 419. En el mismo sentido se expresa el profesor MCCARTHY al declarar que «*if customers or prospective customers see the plaintiff's famous mark used by other persons to identify other sources for many different goods and services, then the ability of the famous mark to clearly identify and distinguish only one source might be "diluted" or weakened. This diminution of the strength of the famous mark could occur even though no confusion as to source, sponsorship, affiliation or connection has occurred*». *Vid*. MCCARTHY, T. J. (1996 and updates), §24:69.

[4] Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, *Intel Corporation Inc* vs. *CPM United Kingdom Ltd*.

taba, entre otros aspectos, cuáles son los criterios pertinentes para apreciar el perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Y, en particular, el órgano jurisdiccional nacional se refirió a si: «i) ¿tiene que ser única la marca anterior?, ii) ¿es suficiente un primer uso conflictivo para apreciar un perjuicio al carácter distintivo?, y iii) ¿el perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior implica que ha de verificarse una incidencia en el comportamiento económico del consumidor?»[5].

Como se aprecia, el referido factor no fue introducido por el propio Tribunal, sino que fue la *Court of Appeal* quien introdujo el mismo en la cuestión prejudicial remitida al Tribunal de Luxemburgo. El Tribunal de Luxemburgo respondió afirmativamente a la cuestión planteada y declaró que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio sí es un factor relevante para apreciar que existe un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre o un serio riesgo de que el mismo se produzca[6]. Concretamente, el alto Tribunal sostuvo que «para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro»[7].

En relación con el criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio introducido en el asunto *Intel* se han de destacar dos aspectos: el origen del factor y el posicionamiento y argumentación de la Abogada General Sharpston. Por lo que se refiere al origen del citado criterio, como bien apuntan los autores ingleses[8], el concepto de «cambio del comportamiento económico del consumidor» es, o mejor dicho era, ajeno al Derecho de marcas. El origen de este factor se encuentra en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa[9]. Por consiguiente, se puede afirmar que el criterio de demostrar un cambio económico en el comportamiento del consumidor medio no era, hasta la sentencia *Intel*, un criterio propio del Derecho de marcas.

Por su parte, respecto al posicionamiento de la Abogada General, se ha de apuntar que la respuesta proporcionada por Sharpston difiere de la mantenida por el Tribunal de Justicia[10]. En las Conclusiones presentadas en *Intel*, la Abo-

[5] Apartado 23, inciso 3) de la sentencia *Intel*.

[6] Apartado 77 de la sentencia *Intel*.

[7] *Ibid*.

[8] Fhima, I. (2011), pág. 149; Middlemiss, S., y Warner, S. (2009), págs. 331 y 332.

[9] Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, derogada por la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada). El criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor aparecía recogido en el artículo 2.2 de la anterior Directiva y, en la actualidad, se encuentra recogido en el artículo 2.*b)* de la vigente Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa.

[10] Es cierto que las Conclusiones elaboradas por los Abogados Generales no son vinculantes para el Tribunal de Justicia. Por ello, el hecho de que, en el asunto *Intel*, el Tribunal optara por una interpretación distinta a la mantenida por la Abogada General no debe de generar ninguna sorpresa. No obstante, en mi opinión, resulta reprochable el modo en que actuó el Tribunal al rechazar la interpretación de la Abogada General. Me refiero a que, mientras Sharpston analizó el criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio antes de descartarlo como un factor esencial en el test del perjuicio al carácter distintivo, el alto Tribunal se limitó a aceptar dicho criterio sin realizar ningún tipo de análisis. De hecho, la única guía que proporcionó el alto Tribunal con relación a cómo se ha de demostrar el cambio en el comportamiento económico fue declarar que «resulta indiferente que el titular de la marca posterior obtenga o no una ventaja comercial real del carácter distintivo de la marca anterior» [apartado 78 de la sentencia *Intel*]. Cernadas Lázare, M. (2019), págs. 261 y 262.

gada General declaró que la modificación del comportamiento económico del consumidor medio no es un factor esencial para apreciar la existencia de un perjuicio al carácter distintivo debido a que dicho perjuicio «no tiene que entrañar necesariamente un perjuicio económico»[11]. Sin embargo, consideró que, en el supuesto de que se produzcan cambios negativos en el comportamiento del consumidor, ello constituye una prueba que refuerza los argumentos del titular de la marca de renombre[12]. Debido a que se ha de llevar a cabo una apreciación global en la cual se han de tomar en consideración todos los factores pertinentes en cada caso, SHARPSTON declaró que no es posible ofrecer una lista exhaustiva de factores ni determinar uno como decisivo[13]. Y apuntó, como posibles pruebas para determinar la existencia de un perjuicio, los sondeos entre los consumidores y las cifras de marketing[14].

2. EL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO TRAS LA SENTENCIA *INTEL*

Tras la sentencia *Intel*, el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio no volvió a ser objeto de atención por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta el caso *Wolf*[15]. En esta sentencia, el Tribunal General se pronunció por primera vez sobre el factor consistente en demostrar un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, dado que, con anterioridad, este Tribunal había omitido este requisito al referirse al perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[16].

En *Wolf,* el silencio del Tribunal General respecto al factor relativo al cambio en el comportamiento económico finalizó. En esta sentencia, el Tribunal General se refirió expresamente al citado criterio realizando una interpretación de las declaraciones realizadas por el Tribunal de Justicia en *Intel*[17]. En este sentido, el Tribunal General consideró que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio no es un criterio exigible y fundamentó esta afirmación en que este factor no figura ni en el texto de la norma ni tampoco en la sentencia *Intel*[18]. En relación con *Intel*, el Tribunal General precisó que, debido a los términos elegidos «de ello se desprende» y a la estructura empleada por el Tribunal de Justicia, de la misma se deduce que el cambio en el comportamiento del consumidor medio queda demostrado cuando el titular de la marca de renombre

---

[11] Apartado 74 de las Conclusiones de *Intel*.

[12] *Ibid*.

[13] Apartado 83 de las Conclusiones de *Intel*.

[14] Apartado 84 de las Conclusiones de *Intel*.

[15] Sentencia del Tribunal General de 22 de mayo de 2012, asunto T-570/10, *Environmental Manufacturing LLP* vs. *Oficina de Armonización del Marcado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI) y Société Elmar Wolf (WOLF)*.

[16] Dos ejemplos de esta omisión son los asuntos *Botumax* [sentencia del Tribunal General de 10 de octubre de 2010, asunto T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika* vs. *Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Allergan Inc*] y *Botolist* [sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010, asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, *Helena Rubinstein SNC y L'Oréal SA* vs. *Oficinia de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Allergan Inc*]. En relación con la actuación del Tribunal General en estos casos, *vid*. CERNADAS LÁZARE (2019), págs. 262 y 263.

[17] La sentencia *Wolf* contiene un apartado titulado «Sobre los efectos económicos de la aproximación entre las marcas en conflicto», en el cual el Tribunal General analizó el criterio relativo a la prueba de un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio. Apartados 48 a 67 de la sentencia *Wolf* del Tribunal General, asunto T-570/10.

[18] Apartado 53 de la sentencia *Wolf* del Tribunal General, asunto T-570/10.

prueba «la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes del titular de esta los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público», es decir, cuando demuestra que existe un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[19]. En definitiva, el Tribunal General no consideró que el factor del cambio en el comportamiento económico del consumidor fuera un elemento esencial para demostrar que existe un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre.

Sin embargo, esta postura del Tribunal General fue rechazada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de casación de *Wolf*[20]. En este pronunciamiento, el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no examinar el requisito relativo a la prueba de un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio[21]. Según el alto Tribunal, la interpretación del Tribunal General referente a los términos empleados y a la estructura de la sentencia es errónea debido a que el criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio aparece recogido tanto en el apartado 81 como en el fallo de la sentencia *Intel*[22]. El Tribunal de Justicia declaró que, dado que el requisito aparece en el fallo de la sentencia, no se puede negar su importancia[23]. En consecuencia, el Tribunal afirmó que se trata de una jurisprudencia explícita por lo que si no se demuestra que existe un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, no se puede probar el perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[24].

En esta sentencia, el Tribunal de Justicia confirmó que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio constituye un requisito esencial[25]. Y, además, precisó que el concepto de «modificación del comportamiento económico del consumidor medio» constituye un requisito objetivo[26]. En este sentido, aclaró que este cambio en el comportamiento económico del consumidor medio no puede ser deducido de elementos subjetivos tales como la percepción de los signos por parte de los consumidores[27].

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia *Wolf* del Tribunal General y devolvió el asunto al mismo para que dictara una nueva sentencia que se ajustase a la jurisprudencia mantenida por el Tribunal. En esta nueva sentencia[28], el Tribunal General asumió que la modificación del comportamiento económico del consumidor medio constituye un requisito esencial para demostrar que existe un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[29]. El

---

[19] Apartado 54 de la sentencia *Wolf* del Tribunal General, asunto T-570/10.

[20] Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2013, asunto C-383/12 P, *Environmental Manufacturing LLP vs. Oficina de Armonización del Marcado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI) y Société Elmar Wolf (WOLF)*.

[21] Apartado 38 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[22] Apartado 35 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[23] *Ibid*.

[24] Apartado 36 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[25] Apartados 36 a 38 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[26] Apartado 37 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[27] *Ibid*.

[28] Sentencia del Tribunal General de 5 de febrero de 2015, asunto T-570/10 RENV, *Environmental Manufacturing LLP* vs. *Oficina de Armonización del Marcado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI) y Société Elmar Wolf (WOLF)*.

[29] Apartado 38 de la sentencia *Wolf* del Tribunal General, asunto T-570/10 RENV.

Tribunal General declaró que, atendiendo a las pruebas y declaraciones de las partes, no se había demostrado un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio y, consecuentemente, no se podía asumir sin la prueba de dicho requisito que existiera un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[30].

3. Consideraciones críticas sobre el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio

En la actualidad, el cambio en el comportamiento económico se ha convertido en un requisito esencial para demostrar que existe un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Sin embargo, dicho factor no aparece recogido en los artículos que contemplan la protección de la marca de renombre ni tampoco se deriva de la normativa de marcas. Por ello, no es de extrañar que la doctrina se haya pronunciado valorando el nuevo requisito relativo a la modificación del comportamiento económico del consumidor medio instaurado por el Tribunal europeo.

Con carácter general, se puede afirmar que de forma unánime se ha criticado la falta de concreción del Tribunal de Justicia en *Intel*[31]. Igualmente, muchos autores han entendido que este criterio instaurado por el Tribunal de Justicia dificulta la prueba de la existencia de un perjuicio al carácter distintivo[32].

Sin embargo, a pesar de estas críticas a la sentencia y a cómo puede afectar este requisito en la protección de la marca de renombre frente al perjuicio de su carácter distintivo, algunos autores han recibido con agrado el nuevo requisito. De este modo, en la doctrina existen dos posturas enfrentadas: una que valora positivamente la inclusión de este criterio para probar la existencia de un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre, y otra que no considera que este requisito sea idóneo para determinar si existe dicho perjuicio.

Los autores que se posicionan a favor del criterio han sostenido que gracias a este requisito se ha limitado la protección de la marca de renombre a las marcas que realmente demuestren que merecen dicha protección evitando, de este modo, que la protección reforzada se aplique de forma amplia[33]. De igual forma, han aplaudido la inclusión de un requisito objetivo dentro de la protección de la marca de renombre dado que muchos de los criterios y conceptos relativos

---

[30] Apartados 38 a 41 de la sentencia *Wolf* del Tribunal General, asunto T-570/10 RENV.

[31] Middlemiss y Warner declararon que la ausencia de un mayor análisis por parte del Tribunal de Justicia provocó que, tras la sentencia *Intel*, surgieran nuevas cuestiones en particular en relación con qué es necesario para demostrar un cambio económico en el comportamiento del consumidor medio. Según estos autores, dado que el Tribunal no proporcionó mayor precisión respecto al nuevo criterio introducido, consideran que, en abstracto, el alto Tribunal sustituyó un test impreciso por otro que no clarifica nada. *Vid*. Middlemiss, S., y Warner, S. (2009), pág. 328. También han criticado la falta de claridad del Tribunal de Justicia: Breitschaft, A. (2009), pág. 503; Fhima, I. (2011), pág. 148; Davies, C. (2013), pág. 378.

En este mismo sentido, Morcom, Roughton y St Quintin declararon que «*the real difficulty —and it should be recognized that the court was attempting answer the question as put by the Court of Appeal— lies in the third point of the ruling. What is the kind of "change" in the economic behavior, of the hypothetical "average" consumer, that is required. If on the facts of the case, the use of the later mark is likely to "dilute" the earlier mark, might that not be sufficient to establish "detriment", without the need to find evidence of a "change in economic behavior"?*». Morcom, Roughton, y St Quintin (2016), pág. 255.

[32] Skrzydlo-Tefelska, E. (2015), pág. 289; Smith, J., y Meale, D. (2009), N23-24; Robinson, W.; Pratt, G., y Kelly, R. (2013), pág. 745; Fhima (2011), pág. 148.

[33] Breitschaft, A. (2009), págs. 503 y 504.

a dicha protección son ambiguos y poco claros[34]. Siguiendo a estos autores, se podría considerar que el requisito relativo a demostrar un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio facilita la labor de los tribunales para aplicar la protección de la marca de renombre.

Por el contrario, otra parte de la doctrina no considera que el requisito del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio sea el criterio idóneo que permita, por sí mismo, determinar si existe o no un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Los autores que defienden esta postura han alegado que no puede interpretarse la sentencia *Intel* de manera que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio sea el único factor pertinente para demostrar que existe un perjuicio al carácter distintivo. En este sentido, DAVIES señala que el requisito del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio puede ser uno de los factores para determinar la existencia de un perjuicio en el carácter distintivo de la marca de renombre; sin embargo, no comparte la idea de que este requisito sea el único medio para probar la existencia de dicho perjuicio[35]. En definitiva, se critica que este factor se haya convertido, tal y como expresa FHIMA, en un «superfactor» del cual depende la protección frente al perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[36].

En relación con la idoneidad de este requisito para demostrar la existencia de un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre, los argumentos esgrimidos por los autores son muy similares a los aportados por la Abogada General SHARPSTON en las Conclusiones de *Intel*[37]. A este respecto, se cuestiona que el perjuicio del carácter distintivo de la marca de renombre conlleve necesariamente un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio[38].

III. EL REQUISITO DEL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

A pesar de la novedad que supone la inclusión del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio en la protección frente a la dilución, lo cierto es que este criterio no es nuevo para el Derecho de la Unión Europea. De hecho, este requisito se encuentra recogido en otras normas europeas. Concretamente, en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa[39] y en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales[40].

---

[34] GIELEN, C. (2014), págs. 721 y sigs.

[35] DAVIES, C. (2013), pág. 382.

[36] FHIMA, I. (2011), pág. 151.

[37] Apartado 74 de las Conclusiones de *Intel*.

[38] FHIMA, I. (2011), pág. 150; DAVIES (2013), pág. 376; SLOPEK (2009), págs. 352 y 353.

[39] Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada).

[40] 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 (Directiva sobre prácticas comerciales desleales).

Por ello, a fin de comprender el alcance que supone la inclusión de este criterio en la protección frente a la dilución de la marca, es necesario acudir a estas dos normas para abordar el estudio de este requisito en cada una de ellas. Se pretende así saber si es posible extraer y aplicar por analogía algunas de las consideraciones relativas a este criterio al Derecho de marcas.

1. El tratamiento del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa

Como se ha señalado al hilo de la sentencia *Intel*, el criterio sobre el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio fue extraído de la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa. En concreto, su origen se sitúa en la derogada Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa de 1984[41]. En el artículo 2 de esta norma, el legislador europeo introduce el criterio sobre el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio al definir publicidad engañosa. En este sentido, dicho precepto establece que se entiende por publicidad engañosa «toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, *puede afectar a su comportamiento económico* o que, por estas razones perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor»[42].

La afectación del comportamiento económico del consumidor medio que rige en materia de publicidad es entendida como la alteración de la decisión de compra del consumidor. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que esta alteración puede implicar tanto la renuncia de «un número significativo de consumidores a su decisión de compra»[43] como la «decisión de comprar, por parte de un número significativo de consumidores a los que va dirigida la citada publicidad», adoptada por ignorancia o creencia errónea[44].

En su tarea interpretativa, el alto Tribunal europeo también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre cómo se ha de llevar a cabo la prueba relativa al

[41] Directiva 84/450/CEE del Consejo de 10 de septiembre de 1984 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, derogada por la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada). El criterio del cambio en el comportamiento económico aparecía recogido en el artículo 2.2 de la anterior Directiva y, en la actualidad, se encuentra recogido en el artículo 2.*b)* de la vigente Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa. La redacción es idéntica; sin embargo, el ámbito de aplicación ya no es el mismo. Mientras la Directiva de 1984 protegía «a los consumidores y a las personas que ejercen una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal» (art. 1 de la Directiva 84/450/CEE), la Directiva de 2006 solo tiene por «objeto proteger a los comerciantes contra la publicidad engañosa y sus consecuencias injustas» (art. 1 de la Directiva 2006/114/CE).

Esta modificación provoca que la referencia a la afectación del comportamiento económico no incluya necesariamente al consumidor. Por ello, atendiendo a la finalidad perseguida en este artículo, las explicaciones y reflexiones sobre el requisito del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio se refieren a la anterior Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa.

[42] Como se aprecia, la afectación del comportamiento económico del consumidor medio no es el único medio para determinar el carácter engañoso de la publicidad. Alternativamente, se puede reputar engañosa aquella publicidad que por inducir o ser susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige, y debido a su carácter engañoso, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor. Sin embargo, teniendo en cuenta el objeto del presente trabajo, esto es, el estudio del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, esta alternativa no será objeto de análisis.

[43] Apartado 15 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 1992, asunto C-373/90, *X*.

[44] Apartado 16 de la sentencia *X* y apartado 83 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2006, asunto C-356/04, *Lidl Belgium GmbH & Co KG* vs. *Etablissementen Franz Colruyt NV*.

cambio en el comportamiento económico del consumidor. Según la jurisprudencia constante del Tribunal de Luxemburgo, compete a los órganos jurisdiccionales tomar en consideración, por un lado, «qué percepción tiene el consumidor medio de los productos o servicios objeto de la publicidad de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz»[45]; y, por otro lado, «todos los elementos pertinentes del asunto»[46].

Asimismo, el alto Tribunal ha declarado que, en determinadas circunstancias, cuando el juez nacional se encuentre con dificultades especiales a la hora de evaluar el carácter engañoso de la publicidad, este puede «ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión o un dictamen pericial para instruir su decisión»[47]. En este supuesto, «incumbe al órgano jurisdiccional nacional, que considere necesario encargar semejante sondeo, determinar con arreglo a su Derecho nacional el porcentaje de consumidores engañados por una mención publicitaria que le parecería suficientemente significativa para justificar, llegado el caso, su prohibición»[48].

En relación con los asuntos concretos analizados por el Tribunal de Justicia, se ha considerado que «el hecho de no informar al consumidor de las diferencias así existentes entre productos objeto de una comparación relativa únicamente a los precios puede inducir a error a este en cuanto a los motivos que permiten explicar la diferencia de precio anunciada y en cuanto a la ventaja económica que el consumidor puede obtener realmente al comprar al anunciante en lugar de a un competidor determinado, y afectar, en la medida correspondiente, el comportamiento económico de dicho consumidor. En efecto, se puede así inducir a este último a creer que obtendrá efectivamente una ventaja económica debida al carácter competitivo de la oferta del anunciante y no a la existencia de diferencias objetivas entre los productos comparados»[49]. De igual modo, el alto Tribunal ha entendido que es contrario a la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa el hecho de que el consumidor adopte «una decisión en la idea errónea de que se beneficiará de las diferencias de precios mencionadas en la publicidad adquiriendo los productos de que se trata en todos los establecimientos del grupo del anunciante antes que en los establecimientos de los grupos competidores»[50].

---

[45] Apartado 78 de la sentencia *Lidl Belgium* y jurisprudencia citada (apartados 15 y 16 de la sentencia *X*; apartado 31 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96, *Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky* vs. *Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung*; apartado 27 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2000, asunto C-220/98, *Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG* vs. *Lancaster Group GmbH*; apartado 31 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 2002, asunto C-99/01, *Gottfried Linhart* vs. *Hans Bifft*; y apartado 55 de la sentencia de 8 de abril de 2004, asunto C-44/01, *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG* vs. *Hartlauer Handelsgesellschaft mbH y Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer Pippig Augenoptik*).

[46] Apartado 79 de la sentencia *Lidl Belgium*, y jurisprudencia cita (apartados 27 y 30 de la sentencia *Estée Lauder*).

[47] Apartados 35 y 37 de la sentencia *Gut Springenheide*.

[48] Apartado 36 de la sentencia *Gut Springenheide*.

[49] Apartado 55 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 2010, asunto C-159/09, *Lidl SNC* vs. *Vierzon Distribution SA*.

[50] Apartado 33 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 2017, asunto C-562/15, *Carrefour Hypermarchés SAS* vs. *ITM Alimentaire International SASU*.

2. El requisito relativo a la distorsión de manera sustancial del comportamiento económico del consumidor en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales

Además de en la normativa de publicidad engañosa y publicidad comparativa, el criterio relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio también se recoge en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales[51]. Esta norma modificó varias Directivas, entre ellas la de publicidad engañosa y comparativa[52], a fin de armonizar las leyes nacionales de los Estados miembros sobre «las prácticas comerciales desleales, incluida la publicidad desleal, que son directamente perjudiciales para los intereses económicos de los consumidores y, por ende, indirectamente perjudiciales para los de los competidores legítimos»[53]. Se trata de una Directiva de máximos que tiene como objetivo abordar «las prácticas comerciales que influyen directamente en las decisiones de los consumidores sobre transacciones relacionadas con productos»[54].

Dado que la finalidad de esta norma es justamente proteger los intereses económicos de los consumidores, el cambio en el comportamiento económico del consumidor se perfila como un concepto clave. Prueba de ello, es su inclusión dentro del listado de definiciones contenidas en el artículo 2 de la Directiva. Aunque es necesario puntualizar que la Directiva sobre prácticas comerciales desleales no habla de «cambio», sino de «distorsión» del comportamiento económico de los consumidores.

En la letra *e)* del artículo 2 de la Directiva, el legislador de la Unión incluyó la definición de «distorsionar de manera sustancial el comportamiento económico de los consumidores». El precepto define este concepto como «utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable la capacidad del consumidor de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa haciendo así que este tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado». Asimismo, para completar esta definición, el citado artículo explica en su letra *k)* qué ha de entenderse por «decisión sobre una transacción». Y, a tal efecto, expone que esta es «toda decisión por la que un consumidor opta por comprar o no un producto y resuelve de qué manera y en qué condiciones efectúa la compra, si realiza un pago íntegro o parcial, si conserva un producto o se deshace de él y si ejerce un derecho contractual en relación con dicho producto, tanto si el consumidor opta por actuar como por abstenerse de actuar».

Además de en estas definiciones, las referencias al cambio o, mejor dicho, a la distorsión del comportamiento económico del consumidor medio se ex-

---

[51] 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 (Directiva sobre prácticas comerciales desleales). *Vid*. García Pérez, R. (2006), págs. 475-484.

[52] Tato Plaza, A. (2018), págs. 186-188.

[53] Considerando 6 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.

[54] Considerando 7 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. Y, en el mismo sentido, el artículo 1 de la citada norma se refiere al ámbito objetivo de la Directiva declarando que: «La presente Directiva tiene por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado interior y alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores mediante la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las prácticas comerciales desleales que perjudican a los intereses económicos de los consumidores».

tienden a lo largo de la norma. De hecho, este concepto se presenta como un requisito necesario tanto en la cláusula general[55] como en los artículos relativos a las prácticas engañosas[56] con los consumidores.

Por lo que se refiere a la cláusula general, el artículo 5.2 establece que «una práctica será desleal si: *a)* es contraria a los requisitos de la diligencia profesional, y *b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial*, con respecto al producto de que se trate, *el comportamiento económico del consumidor medio* al que afecte o al que dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores». Por su parte, en relación con las prácticas engañosas con los consumidores, los artículos 6 y 7 de la Directiva establecen que se considerará engañosa la práctica comercial que provoque, o pueda provocar, que el consumidor medio «tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado»[57].

Como se aprecia, para que una práctica sea considerada desleal, esta ha de ser capaz de distorsionar el comportamiento económico del consumidor medio, en la medida en que la decisión del consumidor medio sobre una transacción no se realice con pleno conocimiento de causa[58]. *A priori*, parece que el requisito se centra en si el consumidor medio opta por comprar o no un producto o servicio. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de interpretar el concepto de «decisión sobre una transacción» y ha entendido el mismo de forma amplia. Según el alto Tribunal, «dicho concepto incluye no solo la decisión de adquirir o no un producto, sino también la que presenta un vínculo directo con esta, en particular, la de entrar en la tienda»[59]. De este modo, por decisión sobre una transacción ha de entenderse comprendida «toda decisión relacionada directamente con la de adquirir o no un producto»[60].

---

[55] Artículo 5 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.

[56] Artículos 6 y 7 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. En relación con la estructura de la Directiva y, concretamente, con el análisis sobre las prácticas comerciales engañosa, *vid*. Massaguer Fuentes, J. (2006), págs. 13-25.

[57] Apartados 1 y 2 de los artículos 6 y 7 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.

Respecto al significado de estos preceptos se ha pronunciado Ruiz Peris declarando que «en primer lugar hay que indicar que la distorsión real o potencial implica que la voluntad del consumidor deja de formarse libremente como consecuencia de un factor externo: el comportamiento desleal. Ello puede ser debido a la manipulación, ocultamiento de informaciones relevantes, falseamiento de las que se le comunican, coacción u otros factores que determinan el nacimiento de los vicios de la voluntad. Sin embargo, para apreciar la existencia de distorsión no será preciso que se cumplan los requisitos para reconocer la existencia de un vicio de la voluntad con efectos contractuales sino que bastará con que el comportamiento del empresario genere en el consumidor un conocimiento, desconocimiento o juicio distorsionados y sea tomado en cuenta en la adopción de la decisión como motivo de la misma y no a mayor abundamiento. [...] No es preciso que el comportamiento desleal determine completamente la decisión del consumidor, sino que basta con que tenga una influencia apreciable en ella, que pese o pueda pesar en la decisión». Ruiz Peris, I. (2010), pág. 55.

[58] Como bien explica Fernández Carballo-Calero, «se consagra así una especie de regla de *minimis* que debe llevar a excluir la calificación como engañosas de aquellas prácticas que, pese a ser aptas para desencadenar el error de sus destinatarios, o bien no poseen ningún tipo de incidencia en su comportamiento económico o bien dicha incidencia resulta insignificante». Fernández Carballo-Calero, P. (2019), pág. 17.

[59] Apartado 36 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2013, asunto C-281/12, *Trento Sviluppo srl y Centrale Adriatica Soc. coop. Arl* vs. *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

Es importante señalar que la práctica comercial del asunto principal se refería a la «información relativa a la disponibilidad de un producto a un precio ventajoso durante un periodo concreto». En concreto se cuestionaba si se podía considerar «que unos actos preparatorios de la eventual compra de un producto, como el desplazamiento del consumidor al punto de venta o el hecho de entrar en este, constituyen decisiones sobre una transacción en el sentido de la mencionada Directiva». Apartado 36 de la sentencia *Trento*.

[60] Apartado 38 y fallo de la sentencia *Trento*.

En esta labor interpretativa, el Tribunal de Justicia no ha arrojado mucha luz sobre qué prácticas comerciales pueden ser susceptibles o no de modificar el comportamiento económico del consumidor medio ni en cómo demostrar este cambio. Esta tarea se ha dejado en manos de los órganos jurisdiccionales nacionales, sin que el alto Tribunal haya proporcionado algún tipo de guía o valoración sobre las prácticas concretas planteadas[61].

No obstante, el Tribunal de Justicia sí se ha pronunciado sobre el hecho de que la acción u omisión por parte del comerciante haya de revestir un carácter repetido o deba afectar a más de un consumidor. En este sentido, el Tribunal ha considerado que «la comunicación de una información errónea [...] por parte de un comerciante a un consumidor debe calificarse de «práctica comercial engañosa» en el sentido de dicha Directiva, aun cuando esa comunicación no haya afectado más que a un único consumidor»[62]. Según el alto Tribunal, «la Directiva no fija ningún umbral, ni de frecuencia ni de número de consumidores afectados, a partir del cual una acción o una omisión quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva»[63]. Además, «como se desprende del uso de "puede", el artículo 6 de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales es de carácter esencialmente preventivo, de modo que, a efectos de la aplicación de este artículo, basta con que el comerciante haya comunicado una información objetivamente errónea, que pueda influir desfavorablemente en la decisión del consumidor sobre una transacción»[64].

IV. LAS POSIBLES INTERPRETACIONES SOBRE LA INCLUSIÓN DEL REQUISITO RELATIVO AL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO EN LA PROTECCIÓN FRENTE LA DILUCIÓN DE LA MARCA

La inclusión del factor relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio dentro de la protección contra la dilución de la marca no ha sido explicada por el Tribunal de Justicia. La relevancia que reviste este «superfactor», configurado como requisito *sine qua non*, provoca que la ausen-

---

[61] Aun así, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se pueden extraer algunas consideraciones sobre qué prácticas comerciales son susceptibles o no de modificar el comportamiento económico del consumidor medio. En este sentido, en relación con las prácticas que pueden considerarse desleales, el Tribunal de Luxemburgo consideró que el «hecho de que la posibilidad de participar en un concurso represente, al menos para una parte del público interesado, el motivo decisivo para adquirir un diario constituye uno de los elementos que puede tener en cuenta el juez nacional al realizar un análisis de ese tipo». Apartado 44 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 2010, asunto C-540/08, *Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG* vs. *«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH*.

Por otra parte, el alto Tribunal ha entendido que «el hecho de que el editor de prensa realice tales publicaciones que pueden promocionar, en su caso indirectamente, los productos y servicios de terceros no puede distorsionar de manera esencial el comportamiento económico del consumidor al decidir adquirir o tomar posesión del periódico de que se trata, por lo demás distribuido gratuitamente». Apartado 41 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2013, asunto C-391/12, *RLvS Verlagsgesellschaft mbH* vs. *Stuttgarter Wochenblatt GmbH*.

[62] Apartado 60 y fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2015, asunto C-388/13, *UPC Magyarország Kft* vs. *Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság*.

[63] Apartado 45 de la sentencia *UPC*.

El Tribunal señala que lo contrario implicaría que «corresponde al consumidor determinar que otros particulares han resultado perjudicados por el mismo operador, cuando, en la práctica, esa prueba es muy difícil de establecer». Apartado 46 de la sentencia *UPC*.

[64] Apartado 49 de la sentencia *UPC*.

cia de explicación sea muy llamativa; sobre todo, teniendo en cuenta que no se ofrece ninguna guía sobre cómo se ha de entender y/o aplicar este factor.

Ante esta actuación del Tribunal, podría pensarse que el mismo pretende que se apliquen por analogía los criterios fijados sobre este requisito a lo largo de su jurisprudencia en materia de publicidad y prácticas comerciales desleales. Sin embargo, ello no es posible o, al menos, no lo es sin desnaturalizar la tutela frente a la dilución de la marca. Los motivos que impiden esta aplicación analógica son fundamentalmente dos: la finalidad del requisito en cada una de las normas y las propias declaraciones emitidas por el Tribunal de Justicia en relación con cómo ha de determinarse el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio.

El primer obstáculo que encuentra la aplicación por analogía es la finalidad o, mejor dicho, la función que cumple el requisito en cada una de las normas analizadas. Como se ha apuntado, tanto en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad como en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, el criterio relativo al cambio en el comportamiento del consumidor medio se emplea para delimitar qué clase de error o engaño pueden ser prohibidos. En estas Directivas, es la capacidad de alterar el comportamiento económico del consumidor lo que permite reputar de engañosa o desleal una publicidad o una práctica concreta y, por ende, prohibirla. De este modo, puede existir un error o un engaño en la publicidad o en una práctica que sea aceptado (esto es, que no esté prohibido) en la medida en la que este no provoca o no es susceptible de provocar una alteración en el comportamiento del consumidor.

Por su parte, en la protección frente al perjuicio del carácter distintivo de la marca de renombre, este requisito se emplea para demostrar que existe un daño al carácter distintivo de la marca. Según el Tribunal de Justicia, «sin probar que se cumple ese requisito, no se puede constatar el perjuicio o el riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior»[65]. Sin embargo, el alto Tribunal no precisa cómo la erosión de la capacidad distintiva de la marca influye en el consumidor para que este cambie su comportamiento económico. Ante la falta de explicación sobre cómo la dispersión gradual de la identidad de la marca en la mente del consumidor provoca que este cambie su comportamiento económico, es necesario realizar una serie de precisiones que permitan comprender el alcance de este requisito.

El Tribunal de Justicia parece entender la modificación del comportamiento económico del consumidor medio como una reducción del deseo de comprar los productos designados por la marca anterior de renombre[66], que inevitablemente se reflejará en una pérdida en las ventas del titular de la marca de renombre[67]. Sin embargo, esta premisa se encuentra con un obstáculo fundamental dado que la misma no atiende a la realidad del perjuicio y, en consecuencia, provoca que el requisito no sea generalizable a todos los casos.

En primer lugar, se ha de tener presente que puede haber un cambio en el comportamiento del consumidor medio que no tenga por qué estar directamente

[65] Apartado 36 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[66] Middlemiss, S., y Warner, S. (2009), págs. 328, 332 y 335; Smith, J., y Meale, D. (2009).

[67] Debido a que el criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio supone un criterio objetivo que no puede ser deducido de elementos subjetivos, parece lógico que el mismo se pruebe mediante una reducción en las ventas del producto o servicio que designa la marca de renombre. En relación con la prueba de este requisito a través de la pérdida en las ventas, *vid*. Fhima (2011), pág. 148.

relacionado con el uso del signo posterior[68]. De este modo, una pérdida en las ventas puede atender a otras causas distintas tales como reducción en la calidad de los productos, decisiones empresariales poco acertadas, afectación de una situación económica poco favorable, entre otros motivos. En este supuesto sería necesario demostrar que existe un nexo causal entre el uso del signo posterior acusado de perjudicar el carácter distintivo de la marca de renombre y el cambio en el comportamiento económico del consumidor. La prueba de este nexo implicaría la realización de un estudio de mercado debido a que solo comparando la actuación del consumidor medio y la situación económica en ese sector concreto, se podría concluir que la pérdida en las ventas deriva de un elemento ajeno al mercado que únicamente afecta la empresa titular de la marca de renombre[69]. En consecuencia, la prueba del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio resulta una prueba compleja y costosa. Ello se ve agravado aún más cuando la infracción se alega en sede de registro, esto es, como motivo de denegación relativo.

En segundo lugar, cabe cuestionar por qué no puede haber un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre si no se constata una modificación del comportamiento económico del consumidor medio. Atendiendo a la finalidad de esta infracción, la protección de la marca de renombre frente al perjuicio a su carácter distintivo trata de evitar «la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto»[70]. En definitiva, esta protección especial busca salvaguardar la capacidad distintiva y el potencial publicitario de la marca de renombre[71]. Por este motivo, puede suceder que la modificación del comportamiento económico del consumidor medio no sea una consecuencia inmediata o constatable a corto plazo. Es cierto que, a largo plazo, la debilitación de la capacidad distintiva de la marca de renombre puede llegar a suponer una pérdida en las ventas del producto o servicio designado por dicha marca debido a que este perjuicio merma la *vis attractiva* o *selling power* de la marca. Sin embargo, para que ello ocurra es necesario que la marca sea diluida, es decir, esta situación se daría una vez que el perjuicio se ha constado al no ser protegida la marca.

En resumen, el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio se perfila, en sede de publicidad y de prácticas comerciales desleales, como la circunstancia que permite determinar el carácter engañoso o desleal de la publicidad o de la práctica concreta. En este contexto, se aprecia una relación entre el requisito y la finalidad de las normas dado que el consumidor modifica su decisión de compra guiado por el error o el engaño.

---

[68] *Ibid*., pág. 148.

[69] FHIMA se refiere al estudio de mercado indicando que «*presumably though it was not the intention of the ECJ to turn every registrability and infringement action into a mini investigation into market conditions*». FHIMA, I. (2011), pág. 148. En relación con la importancia del nexo de causalidad se ha pronunciado SLOPEK en SLOPEK, D. (2009), págs. 352 y 353.

[70] Apartado 29 de la sentencia *Intel*.

[71] FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2017), pág. 579.

Sin embargo, en la protección contra la dilución de la marca, este criterio no juega el mismo papel. El problema es que, en la tutela de la marca de renombre, no existe una relación directa entre la alteración de la decisión de compra del consumidor y el uso de un signo idéntico o similar a la marca de renombre en relación con productos o servicios idénticos, similares o diferentes. Resulta muy complicado entender el proceso lógico por el que la consecuencia de este uso deriva en un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio.

El segundo obstáculo con el que se encuentra la traslación del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio a la protección frente a la dilución de la marca es, justamente, las propias declaraciones del Tribunal de Justicia sobre cómo puede demostrarse este criterio. Las precisiones respecto a cómo demostrar la existencia de un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio realizadas por el Tribunal de Luxemburgo para cada una de las normas estudiadas son incompatibles entre sí.

En relación con el concepto de cambio en el comportamiento económico del consumidor medio que rige en sede de protección de la marca de renombre, el Tribunal de Luxemburgo declaró que este requisito se trata de un criterio objetivo. Por lo que, según el alto Tribunal, esta «modificación no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de los consumidores»[72]. Como se ha visto, esta afirmación contenida en la sentencia *Wolf* difiere enormemente de las declaraciones emitidas por el Tribunal en sede de publicidad y de prácticas comerciales desleales, donde los elementos subjetivos sí son tomados en consideración.

De hecho, en sede de la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa, es jurisprudencia constante del Tribunal de Luxemburgo que, para llevar a cabo la prueba relativa al cambio en el comportamiento económico del consumidor, se ha de tener en cuenta, justamente, «qué percepción tiene el consumidor medio de los productos o servicios objeto de la publicidad de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz»[73]. Y es más, el alto Tribunal ha declarado que, en determinadas circunstancias, cuando el juez nacional se encuentre con dificultades especiales a la hora de evaluar el carácter engañoso de la publicidad, este puede «ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión o un dictamen pericial para instruir su decisión»[74].

Por su parte, respecto a la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, el Tribunal de Justicia parece ir más allá al considerar como práctica comercial engañosa una comunicación con información errónea que afecta simplemente a un único consumidor[75]. Según el órgano jurisdiccional europeo es suficiente, para determinar el carácter engañoso de una práctica, que esta «pueda influir desfavorablemente en la decisión del consumidor sobre una transacción»[76].

Como se aprecia, ninguna de las valoraciones realizadas en relación con la Directiva de publicidad o de prácticas comerciales desleales son aplicables a la

[72] Apartado 37 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.
[73] Apartado 78 de la sentencia *Lidl Belgium* y jurisprudencia citada (*vid*. nota 45).
[74] Apartados 35 y 37 de la sentencia *Gut Springenheide*.
[75] Apartado 60 y fallo de la sentencia *UPC*.
[76] Apartado 49 de la sentencia *UPC*.

apreciación del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio en sede de la protección frente a la dilución de la marca. Esto se debe a que el criterio que rige en Derecho de marcas se configura como un requisito objetivo que no puede demostrarse mediante los elementos subjetivos que se permiten para estas dos Directivas. Por consiguiente, parece que cuando el Tribunal de Luxemburgo exige, para determinar el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, un elemento objetivo lo que está demandando es que se constate una reducción en las ventas de los productos o servicios designados por la marca de renombre.

De este modo, el Tribunal no solo elevaba el nivel de prueba para la protección frente a la dilución de la marca respecto del resto de infracciones frente a las que se protege a la marca de renombre[77], sino que, además, exige un nivel de prueba superior en relación con el mismo requisito en sede de la dilución de la marca que en aplicación de las Directivas de publicidad y de prácticas comerciales desleales.

1. La posible explicación del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio para la protección frente a la dilución de la marca: la referencia a la confusión

Como se desprende de este análisis, a pesar de que este criterio aparece recogido en distintas normas de la Unión Europea, no existe un único concepto ni una única aplicación del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio. Por ello, cabe cuestionar qué tenía en mente el Tribunal de Justicia al instaurar este requisito en sede de la protección frente a la dilución de la marca, dado que parece que no era el criterio que rige en sede de publicidad ni el de prácticas comerciales desleales.

La posible respuesta a esta cuestión es una figura ajena al Derecho de la Unión Europea y al Derecho continental: la protección anglosajona del *passing-off*[78]. Esta posibilidad se desprende de una afirmación controvertida emitida por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Wolf*. En este asunto, el Tribunal declaró que «el mero hecho de que estos [los consumidores] adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior no basta por sí solo para acreditar la existencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento núm. 207/2009, en la medida en que esa similitud no cree confusión en su mente»[79].

En esta declaración, el alto Tribunal incluye, dentro de la protección de la marca de renombre, un criterio ajeno a esta tutela: la confusión[80]. Esta alusión a

---

[77] Apartado 40 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

En concreto, en *Wolf*, el Tribunal de Justicia recordó que en la sentencia *Intel* «el Tribunal de Justicia expresó claramente la necesidad de exigir un nivel de prueba superior para poder constatar un perjuicio o un riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior».

[78] La figura del *passing-off* ha sido resumida por Lord Oliver of Aylmerton en una ilustrativa frase: «*no man may pass off his goods as those of another*». *Reckitt & Colman Products* vs. *Borden Inc*, [1990] *The Weekly Law Reports* [*W.L.R.*], 13 de abril de 1990 (págs. 491-59), pág. 499.

[79] Apartado 40 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[80] Se ha de recordar que en sede de riesgo de confusión la protección conferida se basa en el error del consumidor con relación a la procedencia de los productos o servicios debido a la similitud entre los signos en

la confusión resulta muy llamativa, dado que se trata de un elemento completamente ajeno a la teoría de la dilución por ser un proceso mental distinto. De hecho, el propio Tribunal de Justicia se ha hecho eco de esta realidad al establecer que el titular de una marca de renombre puede «prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares»[81].

Por ello, la referencia a la confusión parece hacer un guiño a la protección inglesa del *passing-off*[82], en la cual sí se exige cierta confusión para su aplicación[83]. Esta figura anglosajona tiene como finalidad proteger el *goodwill* de una empresa frente al daño que este puede sufrir por las declaraciones falsas o las tergiversaciones realizadas por un competidor. Los tres elementos esenciales para la protección del *passing-off* son justamente *misrepresentation* [declaraciones falsas o tergiversaciones][84], *damage* [daño][85] y *goodwill*[86].

El *passing-off* se aplica a los supuestos en los que el *goodwill* de un comerciante es dañado, o puede ser dañado, por las declaraciones falsas realizadas por otro[87]. En el núcleo del *passing-off* subyace el engaño o la probabilidad de que se produzca un engaño, en particular respecto a los consumidores[88]. Gracias a la amplitud de su formulación, el *passing-off* es una figura que ha ido evolucionando y se ha empleado para otorgar protección en supuestos y en escenarios muy diversos[89]. La versatilidad de esta figura ha permitido y permite que la misma

---

conflicto. Por el contrario, la protección de la marca que goza de renombre no exige que la similitud genere confusión en el público pertinente, sino que la similitud exigida entre los signos ha de provocar el establecimiento de un vínculo entre la marca que goza de renombre y el signo posterior. En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado cuáles son estas finalidades perseguidas en cada una de las protecciones —esto es, riesgo de confusión y protección de la marca que goza de renombre—. En este sentido cabe citar el apartado 20 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, *Sabel BV* vs. *Puma AG, Rudolf Dassler Sport*; el apartado 36 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2000, asunto C-425/98, *Marca Mode CV* vs. *Adidas AG y Adidas Benelux BV*; y los apartados 58 y 66 de la sentencia *Intel*.

[81] El apartado 20 de la sentencia *Sabel* dispone textualmente: «procede, además, señalar que la interpretación formulada en el apartado 18 de la presente sentencia no se ve contradicha por el apartado 3 y la letra *a)* del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva ni por el apartado 2 de su artículo 5, que permiten al titular de una marca que goce de renombre prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares».

[82] Davis, J. (2010), págs. 564 y 565.

[83] Tal y como sostiene Gardner, «*the best evidence of misrepresentation is the unsolicited and spontaneous evidence from members of the trade or public who have been confused or deceived by the defendant's activities*». Gardner, M. (2016), pág. 52.

[84] Tal y como explica Wadlow en relación con el criterio de *misrepresentation*, «*a representation is false if it is calculated to deceive in fact, even if it is literally true in some sense. Likewise, a representation is false if it is deemed to deceive a substantial number of those to whom it is addressed, even if others will not be deceived*». Wadlow, C. (2016), pág. 8.

[85] Respecto al daño, Wadlow explica que «*damage is essential to passing-off in that for a misrepresentation to be actionable it must be one calculated to cause damage to the claimant's goodwill. […] The claimant need not prove either actual or special damage. A real, tangible probability of damage is sufficient. The two most common heads of damage are the claimant will lose business to the defendant if the two are in competition, or that the claimant will suffer if, as is often the case, the defendant's goods or services are inferior. Other heads of damage have been recognized and there is no reason to believe that the categories of damage have been closed*». *Ibid*., pág. 9.

[86] *Ibid*., págs. 8 y 539; Carty, H. (1996), pág. 634.

[87] Kamperman Sanders, A. (1997), pág. 52.

[88] Jacob J en *Hodgkinson & Corby Ltd and Roho Inc*. vs. *Wards Mobility Services Ltd*, [1995] *Fleet Street Reports* [*F.S.R*.] (págs. 169-184), pág. 175.

[89] En este sentido, Millett L. J. explicó en *Harrods* vs. *Harrodian School* que «*in its classic form the misrepresentation which gave rise to an action for passing-off was an implied representation by the defendant that*

sea aplicada en un amplio abanico de situaciones que, en nuestro sistema legal continental, serían reconducidas al Derecho contra la competencia desleal o al Derecho de marcas. Uno de los supuestos en los que ha sido alegada esta protección ha sido en casos afines a la protección de la marca de renombre. De hecho, ciertos pasajes de la jurisprudencia inglesa relativa al *passing-off* emplean una argumentación y un lenguaje muy próximo al utilizado en la protección frente a la dilución de la marca, llegando incluso a emplear el término «dilución»[90].

Sin embargo, a pesar del lenguaje y de las referencias contenidas en las sentencias inglesas, la figura del *passing-off* no está diseñada para tutelar a la marca frente a su dilución. La finalidad del *passing-off* no es proteger el valor de la marca en sí, ni su *goodwill*, sino el tutelar el *goodwill* de la empresa o comerciante, por ello, para aplicar esta tutela se requiere confusión[91]. En el célebre caso *Harrods*, la protección de *passing-off* fue denegada por la ausencia de una confusión por parte de los consumidores[92].

A la vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta la nacionalidad del órgano remitente en *Intel*, parece que la introducción del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio está motivada por la búsqueda de la existencia de confusión por parte de los consumidores, manteniendo así la estructura que permite aplicar la tutela anglosajona del *passing-off*. Sin embargo, a pesar de esta posible inspiración, lo cierto es que la incorporación del criterio de confusión a la tutela frente a la dilución de la marca adolece de los mismos problemas que el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio: desvirtúa la protección frente a la dilución de la marca.

V. REFLEXIÓN

La figura de la dilución, o lo que es lo mismo, la protección frente al perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre, es una de las cuestiones más controvertidas dentro del Derecho de marcas[93]. Esta controversia tiene que ver, en gran parte, por el desconocimiento y la complejidad que rodean a esta tutela. Por ello, no es de extrañar que los tribunales busquen fórmulas que les permitan comprender y aplicar esta protección extraordinaria conferida a las marcas de renombre. Sin embargo, esta complejidad no puede llevar a los Tribunales a la inaplicación o desnaturalización de la tutela.

El factor relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio se ha configurado como un requisito *sine qua non* para la protección

---

his goods were the goods of the plaintiff, but by the beginning of the present century the tort had been extended beyond this. As Lord Diplock explained in the Advocaat case ..., it came to include the case 'where although the plaintiff and the defendant were not competing traders in the same line of business, a false suggestion by the defendant that their businesses were connected with one another would damage the reputation and thus the goodwill of the plaintiff's business». Harrods Ltd vs. *Harrodian School Limited*, [1996] *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases* [*R.P.C.*] (págs. 697-732), pág. 712.

[90] En relación con el lenguaje empleado, *vid*. CARTY, H. (1996), págs. 638 a 640.

[91] *Harrods* vs. *Harrodian School*, pág. 716.

[92] *Harrods* vs. *Harrodian School*, págs. 710 y 731.

[93] El profesor MCCARTHY se ha hecho eco de la falta de comprensión que existe sobre qué es la dilución por parte de los abogados, jueces y titulares de marcas. En su opinión, el desconocimiento sobre esta figura provoca que en la práctica la normativa de la dilución sea aplicada en supuestos en los que no corresponde. MCCARTHY, T. J. (2004), pág. 1163.

frente al perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Este hecho, que condiciona la tutela reforzada frente al perjuicio del carácter distintivo de la marca de renombre a la prueba de un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, o un serio riesgo de que dicho cambio ocurra, agrava de forma innecesaria la carga de la prueba del titular de la marca de renombre. Y el problema de esta dificultad añadida, que pretende dotar de objetividad a la protección frente a la dilución de la marca[94], es que este requisito no atiende a la naturaleza del perjuicio por lo que el mismo no puede generalizarse a todos los casos[95].

Además, no se puede obviar que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio no es el único elemento objetivo y cuantificable que puede ser tenido en cuenta para valorar si existe o no un perjuicio al carácter distintivo de la marca. En este sentido, el perjuicio al carácter distintivo de la marca puede conllevar consecuencias económicas que no estén directamente relacionadas con el comportamiento económico del consumidor medio. De este modo, la pérdida del valor económico de la marca puede reflejar de forma más precisa el perjuicio sufrido al carácter distintivo de la marca[96].

Por otra parte, como se ha apuntado, existe otra cuestión controvertida en torno a este criterio y a la consiguiente desnaturalización de la tutela frente a la dilución de la marca: la referencia a la confusión. Error, confusión y engaño no es lo mismo que dilución. Si bien todos ellos constituyen procesos mentales que se dan en la mente del consumidor, el resultado de cada uno es distinto. En el caso de la confusión, el proceso mental resultante es el error o equivocación: el consumidor, ante la presencia de la marca posterior, piensa erróneamente que los productos o servicios designados por esta tienen la misma procedencia empresarial que los identificados por la marca anterior o, en su caso, que proceden de empresas vinculadas económicamente[97]. Por su parte, mediante la teoría de la dilución no se pretende proteger a los consumidores ante un error, confusión o engaño, sino que tiene como finalidad salvaguardar la fuerza distintiva de la marca. Esto es, se trata de evitar la dispersión de la identidad y de la presencia en la mente del público de la marca de renombre que el uso de un signo idéntico o similar puede generar. Por ello, se exige un

[94] En el apartado 37 de la sentencia de casación *Wolf* [sentencia *Wolf* del Tribunal de Justicia, asunto C-383/12 P], el Tribunal de Justicia declara que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio se trata de un requisito de carácter objetivo que no puede deducirse de elementos subjetivos como la percepción de los consumidores.

[95] No obstante, con ello no niego que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio sea un factor que pueda evidenciar que existe un perjuicio al carácter distintivo en ciertos supuestos. Lo que no comparto que este sea el factor sine qua non por el que la infracción deba y pueda ser constatada.

[96] El criterio relativo al valor económico de la marca fue valorado por la EUIPO al interpretar las declaraciones del Tribunal de Justicia en el asunto *Citigate*. Resolución de la Sala Primera de Recurso de la EUIPO de 30 de abril de 2009, caso R 821/2005-1, *Citigate/Citicorp et al*., en especial, apartados 34, 35 y 38.

[97] En cuanto al desarrollo jurisprudencial del riesgo de confusión son relevantes los apartados 16 a 18 de la sentencia *Sabel*, en los cuales el Tribunal de Justicia establece cuáles son los límites del riesgo de confusión. Tras esta interpretación, el Tribunal declara que «constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra *b)* del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente»; apartado 29 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha* vs. *Metro-Golgwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation*; y apartado 17 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH* vs. *Klijsen Handel BV*. En relación con el riesgo de confusión y el vínculo, *vid*. García Vidal (2008), págs. 76 a 78.

vínculo o asociación entre las marcas en conflicto, pero este vínculo no requiere ni error ni confusión, sino la evocación de la marca anterior por el uso de la marca posterior.

Por todo ello resulta muy complicado comprender por qué el Tribunal de Justicia introduce el criterio relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, por qué lo perfila como un requisito *sine qua non* y por qué incorpora en su explicación la referencia a la confusión. Ante la ausencia de una respuesta clara, todo parece indicar que el Tribunal simplemente trata de objetivar una protección compleja e incomprendida. Sin embargo, esta actuación del Tribunal de Justicia conduce inevitablemente a la desaparición de la protección frente a la dilución de la marca al emplear un «superfactor» ajeno no solo a la tutela en sí, sino al Derecho de marcas, para demostrar un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre.

Consecuentemente, hasta que el Tribunal de Justicia se replantee la utilidad de este requisito dentro de la protección frente a la dilución de la marca, en la actualidad se puede afirmar que este criterio provoca que no exista en el Derecho de marcas de la Unión Europea una tutela contra la dilución de la marca. Por ello, es necesario recordar y defender la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que aboga, en numerosas ocasiones, por el criterio de apreciación global[98]. De este modo, parece más acertado valorar el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio como un factor más a tener en cuenta y no como un requisito indispensable.

VI. BIBLIOGRAFÍA

BREITSCHAFT, A. (2009), «Intel, Adidas & Co - is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?», *EIPR* 31, 10.

CARTY, H. (1996), «Dilution and passing off: cause for concern», *Law Quarterly Review* 112.

CERNADAS LÁZARE, M. (2019), *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid.

DAVIES, C. (2013), «To buy or not to buy - the use of a trade mark as a communication tool rather than as a link between a product and its source - a further consideration of the concept of dilution», *EIPR* 35, 7.

DAVIS, J. (2010), «Why the United Kingdom should have a law against misappropriation», *Cambridge Law Journal* 69, 3.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. (2019), «Publicidad de tono excluyente en notas de prensa corporativas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo [1.ª] de 11 de julio de 2018», *Revista de Derecho Mercantil* 311.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004), *Tratado sobre el Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid.

— (2017), «La protección reforzada de las marcas renombradas», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid.

FHIMA, I. (2011), *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, Oxford University Press, Oxford.

GARCÍA PÉREZ, R. (2006), «Tiempos de cambios para el Derecho contra la competencia desleal: la Directiva sobre prácticas comerciales desleales», *ADI* 26 (2005-2006).

[98] Apartado 68 de la sentencia *Intel*.

García Vidal, Á. (2008), «Dilución de marca: La Court of Appeal plantea al TJCE una cuestión prejudicial al respecto», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia* 51.

Gardner, M. (2016), «Passing off» en Lindsay, R. (ed.), *Ad Law, The essential guide to advertising law and regulation*, IPA, London.

Gielen, C. (2014), «Trademark Dilution under European Law», *TMR* 104.

Kamperman Sanders, A. (1997), *Unfair Competition Law, The Protection of Intellectual and Industrial Creativity*, Clarendon Press, Oxford.

Massaguer Fuentes, J. (2006), «Las prácticas comerciales engañosas en la Directiva 2005/29/ce sobre las prácticas comerciales desleales», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 13.

McCarthy, T. J. (1996 and updates), *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, St Paul, Minn, Wst.

— (2004), «Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared», *TMR* 94.

Middlemiss, S., y Warner, S. (2009), «The protection of marks with a reputation: Intel *vs*. CPM», *EIPR* 31, 6.

Morcom, C.; Roughton, A., y St Quintin, T., (2016) *The Modern Law of Trade Ma*rks, LexisNexis, London.

Robinson, W., Pratt, G., y Kelly, R. (2013), «Trademark Law Harmonization in the European Union: Twenty Years Back and Forth», *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.* 23.

Ruiz Peris, J. I. (2010), «La reforma de la cláusula general de la competencia desleal», en Ruiz Peris, J. I. (dir.), *Le reforma de la Ley de Competencia Desleal (Estudios sobre la Ley 29/200X, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para mejora de la protección de los consumidores y usuarios)*, Tirant lo Blanch, Valencia.

Skrzydlo-Tefelska, E. (2015), «Relative grounds for refusal» en Hasselblatt, G. (ed.), *Community Trade Mark Regulation*, C. H. Beck, Hart, Nomos, München.

Slopek, D. (2009), «European Union: Council Directive (EEC) 89/104 of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States to trade marks, artículo 4 (4) (a) - «Intel/Intelmark»», *IIC* 40, 3.

Smith, J., y Meale, D. (2009), «EU: trade marks - revocation - similar mark for dissimilar goods», *EIPR* 31, 23-24.

Tato Plaza, A. (2018), «Obligaciones específicas de información, engaño por omisión y principio de integridad de la campaña publicitaria», *ADI* 38 (2017-2018).

Wadlow, C. (2016), *The Law of Passing-off, Unfair competition by misrepresentation*, Sweet & Maxwell, London.

ADI 40 (2019-2020): 79-98

A REFORMA DO REGULAMENTO DE ISENÇÃO SOBRE ACORDOS VERTICAIS. COMENTÁRIOS

THE REVIEW OF THE BLOCK EXEMPTION REGULATION ON VERTICAL AGREEMENTS. COMMENTS

ISABEL FORTUNA DE OLIVEIRA*

RESUMEN

O Regulamento de Isenção 330/2010, aplicável aos acordos verticais irá caducar em 31 de Maio de 2022. A aproximação do prazo de caducidade originou uma intensa discussão sobre as alterações que o direito da concorrência deve concretizar para enquadrar devidamente as alterações sofridas no mercado da distribuição na EU durante a ultima década, provocadas essencialmente pelo impacto do comércio *on line* e pela utilização intensiva das plataformas. Neste trabalho são referidas as questões que têm suscitado mais debate e controvérsia pelos operadores económicos e que certamente deverão ser alvo de uma resposta na Proposta Final da Comissão que deverá ser apresentada no decorrer no ano de 2021.

Palavras chave: acordos verticais, restrições verticais, reforma regulamento de isenção.

ABSTRACT

The Vertical Block Exemption Regulation 330/2010 will expire on 31 May 2022. The approach of the date gave rise to an intense discussion about the changes that competition law must implement in order to adjust the changes suffered in the distribution market in the EU during the last decade, essentially by the impact of the commerce online and the intensive use of platforms. In this paper, the issues debated by the economic operators and other interested parties are mentioned and would certainly be the subject of an answer in the Final Proposal of the Commission that should be presented during the year 2021.

Keywords: vertical agreements, vertical restrictions, review of block exemption regulation.

SUMÁRIO: I. A REFORMA.—1. ENQUADRAMENTO GLOBAL.—2. METODOLOGIA APLICADA.—II. AS MATÉRIAS MAIS DISCUTIDAS.—1. PONTO DE PARTIDA.—2. AS RESTRIÇÕES RELATIVAS AO PREÇO.—3. RESTRIÇÕES DE VENDA *ON LINE*.—4. DISTRIBUIÇÃO SELECTIVA.—III. A TÍTULO DE CONCLUSÃO.—IV. BIBLIOGRAFIA.

* Professora Auxiliar Convidada, Universidade de Aveiro; Advogada. Direcçao de correio eletrónico: *ifortunaoliveira@ua.pt*.

Fecha de recepción: 14 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 12 de mayo de 2020.

CONTENTS: I. THE REFORM.—1. Global framework.—2. Applied Methodology.—II. THE MOST DISCUSSED SUBJECTS.—1. Starting point.—2. Price restrictions.—3. Online sales restrictions.—4. Selective distribution.—III. IN CONCLUSION.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. A REFORMA

1. Enquadramento global

O Artigo 101 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) interdita acordos e práticas concertadas entre empresas que tenham por objecto ou efeito a restrição da concorrência, consagrando no seu parágrafo 3 a possibilidade de obtenção de uma isenção desde que preenchidos os respectivos critérios. Os acordos verticais, celebrados entre duas ou mais empresas operando em diferentes níveis de produção são abrangidos por esta norma.

O Regulamento 10/65/CEE confere à Comissão competencia para aplicar o parágrafo 3 do artigo 101 (TFUE) a certas categorias de acordos e práticas concertadas que se encontrem abrangidas pela sua aplicação.

Em 1999 a Comissão aplicou o primeiro Regulamento de Isenção aplicável aos acordos verticais[1], o qual vigorou até 31 de Maio de 2010. O Regulamento de Isenção 330/2010[2] entrou em vigor no dia 1 de Junho de 2010, e irá caducar em 31 de Maio de 2022. Posteriormente à sua entrada em vigor, a Comissão publicou uma Comunicação contendo as Orientações sobre Restrições Verticais[3] (doravante Orientações), estabelecendo os principios orientadores da aplicação do direito da concorrência, neste domínio.

A aproximação do prazo de caducidade do Regulamento 330/2010 propiciou a discussão sobre a pertinencia na manutenção dos respectivos pressupostos e na adequação das alterações que deveria protagonizar.

O âmbito de discussão foi iniciado e é amplo, podendo configurar-se vários cenários alternativos. Assim, o Regulamento 330/2010 pode vir a ser prorrogado ou revisto, bem como as Orientações podem vir a serem alteradas, acompanhando as alterações introduzidas, ou simplesmente completadas com os esclarecimentos que se julguem adequados e suficientes para enquadrar e esclarecer as questões mais controversas.

Decorridos 10 anos de aplicação do Regulamento 330/2010, é possível verificar as grandes alterações operadas no mercado da distribuição na UE, provocadas essencialmente pelo impacto do comércio *on line* e pela utilização intensiva das plataformas os quais revolucionaram a distribuição de produtos. A resposta do direito da concorrência irá certamente consistir no necessário esclarecimento da aplicação das regras existentes às novas situações, constituindo actualmente um imperativo para a finalidade de aplicação uniforme do direito na União Europeia.

---

[1] Regulamento n.º 2790/99 da Comissão, de 22 de Dezembro, relativo à aplicação do n.º 3 do Tratado CE a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas, publicado no *JO* L 336/21 de 29/12/1999.

[2] Regulamento n.º 330/2010 da Comissão, de 20 de abril,, relativo à aplicação do n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas, publicado no *JO* L 102/1 de 21.4.2010.

[3] Comunicação da Comissao Orientações sobre Restrições Verticais (2010/C 130/01), publicado no *JO* C 130/01 de 19.5.2010.

2. Metodologia adoptada

O processo de revisão do Regulamento 330/2010 foi iniciado pela Comissão a 3 de Outubro de 2018.

Este processo de revisão encontra-se dividido em duas fases: a fase de avaliação e a fase de avaliação de impacto.

A fase de avaliação, com a duração aproximada de 18 meses, pretende reunir um conjunto de informações pertinentes e actualizadadas sobre o funcionamento Regulamento 330/2010 e das respectivas Orientações. A fase de avaliação do impacto, com duração aproximada de 24 meses, permitirá apoiar a decisão da Comissão, no sentido de permitir a caducidade do Regulamento, prorrogação ou a sua alteração, com base nas informações recolhida na fase anterior.

De acordo com as linhas estratégicas publicadas pela Comissão sobre a metodologia adotada para a revisão[4], a fase de avaliação consistiu essencialmente na organização de uma consulta pública aberta a todos os potenciais interessados, seguido pela organização de um Workshop específico sobre o tema, o qual decorreu dos dias 14 e 15 de Novembro 2019. Neste processo era essencialmente importante avaliar o impacto das alterações decorridas no mercado durante a década anterior, e a avaliação do grau de adaptação necessário às regras de concorrência aplicadas aos acordos verticais.

Seguindo a metodologia adoptada, a Comissão lançou em Fevereiro de 2019 uma consulta pública pretendendo obter informações e opiniões dos interessados sobre a avaliação da aplicação do Regulamento 330/2010 e respectivas Orientações, tendo organizado um questionário contendo um conjunto de critérios de avaliação sobre a eficácia, eficiência, relevância e coerência do sistema.

Em Julho de 2019, e conforme previsto, Comissão publicou um documento contendo o resumo das principais preocupações manifestadas pelos 164 participantes no questionário[5].

Paralelamente, e integrada na Estratégia para o Mercado Único Digital na Europa[6], a Comissão lançou um Inquérito Setorial sobre o Comércio Eletrónico de bens de consumo e de conteúdos digitais na UE (doravante denominado Inquérito E-commerce) cujas conclusões revelaram a existência das variadas formas de adaptação dos agentes económicos na area da distribuição à nova realidade do comércio electrónico[7] [8], as quais que irão,

[4] *Vid*. texto: Consultation strategy for the evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation. (*https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/consultation_strategy.pdf*).

[5] *Vid*. texto: Factual summary of the contributions received in the context of the open public consultation on the evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (EU) No 330/2010. (*https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/factual_summary.pdf*.

[6] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «A Digital Single Market Strategy for Europe», COM (2015) 192 final.

[7] Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu Relatório final relativo ao inquérito setorial sobre o comércio eletrónico, COM (2017) 229 final, apresentado a 10.5.2017. *Vid*., ainda, Commission Staff Working Document, Accompanying the document, Report from the Commission to the Council and the European Parliament Final report on the E-commerce Sector Inquiry COM (2017) 229 final.

[8] Identificando as razões que justificaram o lançamento do Inquérito E-commerce: «The Commission's decision to carry out the e-commerce sector inquiry is motivated by the results revealed by EU trade statistics.

certamente, influenciar a decisão da Comissão no processo de revisão do Regulamento 330/2010.

Neste sentido, deve ser realçada a importância atribuída às conclusões do relatório do Inquérito E-commerce para a discussão do processo de revisão do Regulamento 330/2010 e respectivas Orientações. Este inquérito tinha por objectivo a obtenção de informações sobre as tendências e práticas no mercado, inluindo os mecanismos praticados pelos operadores económicos que configurassem obstáculos à concorrência provocados pela utilização generalizada do comércio electrónico.

Ainda decorrente da fase de avaliação, foram particularmente relevantes os contributos manifestados pelas Autoridades Nacionais da Concorrência (ANdC) na aplicação das regras de concorrência da UE neste dominio, reveladores da sua experiencia nacional, expressando um conjunto de preocupações e de dúvidas geradas não só pela aplicação do Regulamento 330/2010 mas sobretudo pela interpretação das Orientações que embora não sejam vinculativas para as ANdC constituem um dos principais documentos de interpretação das regras de concorrência aplicáveis neste domínio.

O processo de revisão do Regulamento 330/2010 foi iniciado sem um final pré-determinado, mantendo uma amplitude máxima que pode variar entre a sua caducidade, prorrogação ou alteração.

De acordo com as diversas participações e documentos tornados públicos, a revisão poderá operar-se através de uma actualização das Orientações- sendo óbvia e manifesta a sua necessidade sobretudo nos dominios relacionados como comércio *on line*- podendo configurar a possibilidade de simples prorrogação da respectiva aplicação, sem poder ser excluída a possibilidade de alteração do proprio Regulamento 330/2010.

No limite, é de excluir a possibilidade de verificação da sua caducidade. Com efeito, e de acordo com as contribuições dos diversos operadores realizadas através da consulta publica, a percepção geral sublinhou as vantagens introduzidas com a aplicação do Regulamento 330/2010 e das Orientações, traduzidas, sobretudo no reforço da segurança jurídica; a percepção global é que o Regulamento e as Orientações tiveram um bom efeito, necessitando apenas de algumas actualizações[9]. Assim, e em resposta à questão contida no questio-

---

Data suggest that despite the overall increase in online shopping, purchases from sellers based in other EU Member States (MS) are still infrequent.10 This could be partially explained by different consumer preferences and habits across the EU, as well as by the existing language barriers. Nevertheless, the Commission has also seen indications that companies could be setting up barriers to trade by means of contractual restrictions in order to maintain greater control over the distribution of their products and to obtain protection from competitors located in other MS». SÁENZ-CARDENAL, M. B. (2017).

[9] - Assim, e na resposta à pergunta do questionário sobre a Eficácia relativamente aos objectivos propostos, e nomeadamente se o Regulamento 330/2010 contribui para a promoção do bom desempenho do mercado na EU: «... 143 respondents (approximately 87%, with no major difference between stakeholder groups) respond positively, even if some of them perceive the contribution to be only partial. Many of these respondents reasoned their view by pointing out that the VBER and VGL contributed to an increased level of legal certainty». Em resposta à questão mais específica do papel do Regulamento 330/2010 sobre a segurança jurídica: «To the question whether stakeholders consider that the VBER and the VGL provide a sufficient level of legal certainty, most of the respondents (both replying positively and negatively) explain that the VBER and the VGL are useful as guidance, but need to be revised and/or clarified in relation to certain aspects in order to increase legal certainty, in particular in view of new market developmentsduring the last years». *Vid*.: Factual summary of the contributions received in the context of the open public consultation on the evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (EU) No 330/2010.

nário sobre se os custos de garantir a conformidade dos acordos verticais (com o art. 101 do Tratado) aumentariam se o Regulamento 330/2010 não fosse prolongado a maioria dos participantes responderam que tais custos aumentariam e que a segurança conferida iria desaparecer[10].

II. AS MATÉRIAS MAIS DISCUTIDAS

1. Ponto de partida

Sem dúvida que o ponto de partida deste processo de revisão reside na avaliação do impacto do comércio electrónico e a utilização de plataformas *on line* na area de distribuição. A necessidade na obtenção de informações mais precisas, conforme foi referido, levou a Comissão a implementar o Inquérito E-Commerce, cujo Relatório Final foi publicado em 2017 («Relatório Final»), o qual constitui um dos documentos pilares base e influenciadores da discussão pública deste processo, cujos resultados influenciarão a decisão da Comissão.

Sendo este o ponto de partida, a discussão encontra-se também balizada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), nomeadamente pelos acórdão *Pierre Fabre*[11] e *Cody*[12], os quais consagraram um conjunto de principios importantes, o primeiro atribuindo um direito de utilização do comércio *on line* aos distribuidores selectivos, e o segundo permitindo a restrição à utilização das plataformas *on line* de terceiros para a comercialização, sobretudo, de produtos de luxo.

O processo de revisão do Regulamento 220/2010 teve, também, como resultado suscitar a discussão pública, concentrando a discussão em torno do direito da concorrência aplicável aos acordos verticais. Com efeito, durante um largo periodo de tempo, estas questões não retiveram a atenção da Comissão, que assim teve a oportunidade para se priorizar e concentrar os seus recursos em doutros domínios do direito da concorrencia, tais como a luta contra os carteis, deixando as questões relativas à aplicação do direito da concorrência aos acordos verticais às ANdC[13].

Vejamos, assim, quais os temas mais debatidos neste domínio.

2. As Restrições relativas ao Preço

Relembrando o enquadramento legal neste domínio previsto no Regulamento 330/2010, os distribuidores têm o direito de fixar o preço final cobrado

[10] *Vid*.: Factual summary of the contributions received in the context of the open public consultation on the evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (EU) No 330/2010, p. 12.

[11] Acórdão do TJUE de 13.10.2011, *Pierre FabreDermo-Cosmetique SAS*, Proc. C-439/09.

[12] Acórdão TJUE de 6 de dezembro de 2017, *Coty Germany GmbH* Proc. C-230/16.

[13] - Neste sentido «For many years, the Commission had largely left competition enforcement against vertical restrictions to national competition authorities (NCAs), using its flexibility under the Modernisation Regulation 1/2003 to prioritise high-profile cartel investigations attracting significant fines. In doing so, the Commission, at least implicitly, signalled that vertical restrictions no longer ranked highly in its own competition enforcement agenda». O autor considera que tal teve como resultado: «The Commission's reluctance to intervene inadvertently resulted in legal uncertainty for businesses operating in the EU that found themselves confronted with a patchwork of different enforcement approaches by different NCAs». Jung, N. (2018) e ainda, Sáenz-Cardenal, M. B. (2017), pag. 6.

aos clientes, sendo interdito a através de um preço de venda recomendado ou um preço de venda máximo equivalente a um *preço mínimo ou fixo*. Os acordos que fixam um preço de venda mínimo ou fixo uma restrição da concorrência por objecto e uma restrição grave na aceção do artigo 4.º, alínea *a)*, do Regulamento330/2010. Pelo contrário, a prática de preços recomendados ou a exigência do distribuidor praticar um preço de revenda máximo não são consideradas restrições graves, pelo que são geralmente admitidas, desde que a quota de mercado de cada uma das partes no acordo não ultrapassa o limiar de 30 %.

Perante este enquadramento legal, os preços recomendados constituem uma prática intensamente utilizada pelos fabricantes. De acordo com os dados obtidos pela Comissão, 4 en 5 fabricantes utilizam este sistema[14]. As razões apresentadas prendem-se com a importância atribuída ao preço no posicionamento da marca no respectivo mercado, considerando que constitui um elemento directo de comunicação da qualidade com os seus clientes, reflectindo uma imagem de marca do produto e um posicionamento do mercado, face à concorrência[15].

A prática frequente de utilização *de software de comparação de preços,* tem um efeito duplo relativamente à concorrência. Por um lado, e analisando os efeitos pró-concorrenciais, a utilização facilitada e intensa deste tipo de software permite aos consumidores uma comparação imediata dos preços praticados pelos diversos distribuidores, fomentando uma maior transparencia ao nível dos preços, provocando, pelo menos num primeiro momento, um aumento da concorrência intra e inter-marca entre diferentes distribuidores e operadores no mercado. Porém, por outro lado, a utilização deste software é propícia a fomentar fortes alinhamentos ao nível dos preços, podendo anular o efeito de intensificação da concorrência inicialmente previsto.

De acordo com os dados obtidos pela Comissão no Inquérito E-commerce, a utilização de software automático é utilizada por grande número de fabricantes e distribuidores os quais permitem ajustar os seus preços em função dos preços praticados pelos concorrentes. O software permite ao fabricante numa questão de segundos, detectar «desvios aos preços de retalho "recomendados"», permitindo cada vez mais controlar e influenciar a fixação de preços praticados. A utilização deste software permite mais facilmente, «... detetar desvios em relação às recomendações de preços pelos fabricantes, o que pode permitir aos fabricantes adotar medidas de retaliação contra os retalhistas que se desviem do nível de preço pretendido, ou mesmo limitar o interesse dos retalhistas em se desviar dessas recomendações de preços». Os resultados obtidos pelo inquérito E-Commerce foi revelador das práticas relacionadas com os preços de revenda e do impacto que estas podem causar no mercado, permitindo à Comissão concluir no Relatório sobre Politica da Concorrência 2018 que «são as mais generalizadas e, de longe, as que mais restringem a concorrência nos mercados do comércio eletrónico Tal constatação expressa bem a preocupação da Comissao sobre este tema».

[14] Considerando 559 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT [...] COM (2017) 229 final.

[15] Esta preocupação abrange não só os fabricantes de marcas de luxo mas também por fabricantes de outro tipo de marcas.

O tema mereceu já uma intervenção por parte da Comissão que em 24 de julho de 2018, adoptou um conjunto de decisões e aplicação de coisas as empresas Asus (Taiwan), Denon & Martz, Pioneer (Japão), e Philips (Países Baixos), num total de 111 milhões de euros, por prática de restrição aos preços on line[16]. Este conjunto de empresas foram condenadas por limitarem a capacidade dos seus distribuidores *on line* de fixarem os seus próprios preços, através do sistema de manutenção de preços de revenda, sancionando os distribuidores que não cumprissem os preços «recomendados». Foi constatado a prática de monotorização automática de preços que facilitavam a sua visualização pelos retalhistas, nomeadamente quando estes eram mais baixos. Segundo a Comissão, as restrições operadas prejudicaram seriamente os consumidores europeus, confrontados com práticas de preços mais elevados numa serie de produtos tais como eletrodomésticos, secadores de cabelo, computadores portáteis e auscultadores.

Tem sido constatado a crescente a imposição contratual de restrições à utilização de software de monitorização de preços, interditando os distribuidores de utilizarem este tipo de ferramentas de comparação de preço, ou exigindo a autorização do fabricante para a sua utilização. Este tipo de imposições poderão vir a suscitar a necessidade de um esclarecimento adicional, por forma a evitar a proliferação de decisões —porventura dispares— por parte das Autoridades Nacionais de Concorrencia nos diferentes Estados Membros.

Refira-se que a Autoridade da Concorrencia Alemã já se pronunciou sobre a prática de restrições à utilização de software automático de comparação de preços na decisão ASICS (26 de Agosto 2015) Neste caso a empresa foi condenada pela interdição contratualmente prevista nos acordos de distribuição selectiva celebrado com os respectivos distribuidores, interditando a utilização de sites de comparação de preços. Neste caso foi considerado que tais restrições não poderiam encontrar justificação no objetivo de protecção de imagem ou de serviços de atendimento ao consumidor para este tipo de produtos (desporto), restringindo a concorrência intra-marca. A decisão foi confirmada a 5 de Abril de 2017 pelo Tribunal de Dusseldorf, reafirmando que esta interdição contratual consitui uma restrição à concorrência pelo seu próprio objecto.

O caso de prática individual adoptada pelo distribuidor visando o ajustamento automático aos preços praticados pela concorrencia, pode consistir num acto individual da empresa de ajuste à concorrência e ao mercado, escapando, enquanto tal à proibição do art. 101 (TFUE) na ausência de qualquer elemento de conluio, pelo que somente na presença de uma situação de posição dominante poderia suscitar uma intervenção por parte do direito da concorrência[17].

Uma outra questão suscitada pela intensa utilização da distribuição *on line* prende-se com a prática de *dualidade de preços*. Conforme previsto nas Orientações, a Comissão integrou tal prática num conjunto de situações classificadas

[16] Decisões da Comissão de 24 de julho de 2018: Processos (restrições verticais) AT.40181 *Philips*,; AT.40182 *Pioneer*; AT.40465 *Asus*, AT.40469 *Denon & Marantz*.

[17] Neste sentido: Retailers use software to monitor the prices of their competitors, and the majority of them adjust consequently their own prices to those of their competitors. That could give rise to price coordination or collusion at the retail level since detection of deviations from the collusive agreement is easier and more immediate. How to deal with this risk is an open question that requires a satisfying response». PETROPOULOS, G. (2018), pag.6.

como restrições graves, na medida em que podem constituir restrições às vendas passivas[18]. Este entendimento por parte da Comissão tem sido alvo de fortes criticas por parte de operadores económicos os quais acusam a Comissão de não atender devidamente diferença de custos entre a distribuição *on line* e física. Neste sentido, os operadores económicos consideram que o sistema da dupla fixação de preços constitui um instrumento eficaz para combater o «*free-riding*»[19] entre vendas *on line* e *off line*, propiciando bases equitativas entre ambas as modalidades de comércio. Ora, conforme é referido no Inquérito E-Commerce, embora possa verificar-se *free-riding* em ambas as direcções, é constatado que este pode ser mais frequente para distribuidores *on line* relativamente aos serviços oferecidos pelos distribuidores *off line*. Neste contexto, os operadores económicos insistem na urgência de maior flexibilidade na apreciação do direito da concorrencial relativamente à prática diferenciada de descontos/bónus/reduções que tendem a compensar as diferenças de custos efectivamente suportadas. Se bem que no parágrafo 64 das Orientações esteja expressamente previsto o enquadramento da dualidade de preços no Parágrafo 3 do art. 101, revelando a intenção da Comissão de concessão de uma isenção individual no caso da prática de dualidade de preços ser indispensável para evitar free-riding, esta posição da Comissão poderá requerer esclarecimentos adicionais. Com efeito, no Sumário/Resumo publicado pelas Autoridades Nacionais de Concorrencia (ANdC) nesta matéria[20], é expressamente reconhecida a existência da disparidade de custos e investimentos entre os diferentes canais de distribuição *on* e *off* line, concluindo será justificado, do ponto de vista económico, a prática de dualidade de preços, pelo que deveria ser excluída do âmbito das restrições graves.

A questão dos *preços paritários* (ou clausula Nação mais Favorecida (MFN) tem merecido particular destaque no âmbito da relação dos operadores económicos no mercado com as plataformas *on line*. O impacto que estas clausulas poderão provocar dependerá do grau de utilização das plataformas pelos variados operadores económicos. A clausula de MFN, inserida nos acordos celebrados com as plataformas, determina que o distribuidor vende ao menor preço ou nas melhores condições que vende no seu próprio site ou utilizando outras plataformas (clausula de Paridade Restrita) ou em qualquer outro tipo de sistema de vendas (clausula de Paridade Abrangente), tendo por efeito o reforço do alinhamento dos preços praticados. As clausulas de paridade de preços são consideradas de particular importância pelos operadores económicos, no intuito de conferir confiança aos utilizadores na utilização das plataformas *on line*[21].

---

[18] *Vid*. considerando 52 das Orientações.

[19] Free-riding implica que os benefícios/serviços prestados aos consumidores seriam suportados por um canal diferente onde a compra foi efectivamente realizada.

[20] Summary of the contributions of the National Competition Authorities to the evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (EU) No 330/2010 (*https://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/vber_ncas_summary.pdf*).

[21] Neste sentido: «The efficiency justification of this restraint relies on the incentives that it provides to online intermediaries to invest on promoting the product, offer pre-sale services and preserve the brand image in the final market by eliminating the free-riding problem. A platform that wants to offer high-quality services needs to undertake the appropriate investments in order to offer the best possible shopping experience to consumers. In the absence of any price parity clause a buyer could use this high-quality / high-cost platform to search for products, but then buy on a lower-quality/lower-cost platform. Since due to free-riding the high-quality platform will not anticipate substantial return from its investments will have less incentive to invest. So, price parity clauses can solve this free-riding problem by ensuring that the buyer cannot find the product at a cheaper price in another platform», PETROPOULOS, G. (2018), pág. 7.

A Comissão já teve oportunidade de se pronunciar sobre este tema. Na decisão *E-book*[22] —que envolveu práticas restritivas na UE e nos Estados Unidos— um conjunto de editoras localizadas em vários Estados Membros e a Apple, foram alvo de um processo implementado pela Comissão, acusadas de práticas restritivas ao nível dos preços no mercado e-book[23]. Nesta decisão, a Comissão conclui que a estratégia envolvendo num conluio várias editoras e a Apple consistia em aumentar os preços praticados no comércio *on line* ou pelo menos em evitar a sua redução, contrariando a forte pressão concorrencial ao nível dos preços, introduzida pela comercialização através da Amazon. Num breve resumo dos factos, antes da entrada da Apple no mercado e-book, os contratos que as editoras mantinham com os seus distribuidores permitiam-lhes a cobrança de um determinado preço para cada livro vendido, em grosso, e os distribuidores mantinham a liberdade de fixação de preços aos consumidores, na qualidade de retalhistas. A entrada da empresa Amazon no comércio e-book alterou concorrencialmente as premissas de comercialização, comercializando os produtos a um preço abaixo do recomendado pelas editoras, utilizando métodos de desconto e de ofertas que punham em causa o modelo de negócio. Para contrariar esta pressão concorrencial de forte descida dos preços, as editoras conjuntamente com a Apple, acordaram num modelo de acordos baseado em acordos de agência, tendo por objectivo a venda dos livros a um preço superior ao praticado por Amazon- iBookstore. O modelo negocial identico, a ser celebrado entre as editoras e a Apple, baseava-se num modelo contratual de agência, limitando a possibilidade de redução de preços e práticas de desconto. O modelo contratual continha, entre outras, a cláusula de MFN, impedindo a prática de preços mais baixos do que o praticado através da iBookstore, por qualquer outro distribuidor. Na opinião da Comissão, esta clausula iria incentivar os restantes distribuidores —e a própria Amazon— a converterem os seus contratos no modelo contratual de agencia, anulando assim o risco de ter de competir com a Apple ou de verem terminados os respectivos contratos de distribuição. A Comissão conclui que as empresas editoras e a Apple encetaram uma prática concertada tendo por objectivo aumentar o preço de retalho dos livros no comércio *on line*, ou de evitar a sua redução, através da montagem de um modelo contratual de agencia, idêntico às empresas participantes.

Algumas ANdC adoptaram decisões no contexto das plataformas para reservas de hotel *on line*, que normalmente contém clausulas similares.Assim, e reportando-nos a alguns exemplos, em 2010 a Autoridade Nacional de Concorrencia de UK —Office of Fair Trade (OFT)— encetou uma investigação no âmbito das plataformas *on line* de reservas de hotéis, culminando numa acusação contra Booking.com, Expedia e Intercontinental e Hotels Group (IHG), empresa hoteleira e titular das marcas Crown Plaza, Holiday Inn, and InterContinental, pela prática de acordos violadores do direito da concorrência, nomeadamente da prática de limitar os preços praticados no mercado. No entendimento da OFT, a presença de MFN, prevista nos acordos celebrados com as empresas de reserva

[22] Caso *COMP/AT.39847-E-BOOKS,* decisão da Comissão de 12.12.2012

[23] As empresas destinatárias da decisão foram Hachette Livre SA («Hachette»), HarperCollins Publishers Limited and HarperCollins Publishers L.L.C. (collectively «Harper Collins»), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG and Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (collectively «Holtzbrinck/Macmillan»), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd and Simon & Schuster Digital Sales Inc. (collectively «Simon & Schuster») e Apple, Inc. («Apple»).

on line (*Booking.com*, Expedia and Intercontinental) iria criar barreias à entrada e expansão do comércio *on line*, desincentivando as empresas de praticarem descontos aos consumidores. Em França, algumas clausulas contidas nas condições gerais do acordo de reserva de diversas unidades hoteleiras com a plataforma Booking foram consideradas violadoras do direito da concorrência[24]. Refira-se que este caso deu alvo a um procedimento de cooperação reforçada entre as diversas Adc (nomedamente França, Itália e Suécia), culminando num compromisso comum com Booking.com. Globalmente consideradas, as clausulas de paridade provocam diminuição de concorrência na oferta dos produtos/serviços no mercado e são propicias em criarem fortes barreiras à entrada de novas empresas concorrentes no mercado. Deve ainda ser sublinhado que a França adoptou a Lei Macron (Agosto 2015), prevendo que as clausulas de paridade de preços são consideradas não escritas[25].

Segundo a Comissão, na ausência de outra retrição grave, as clausulas de paridade de preços encontram-se abrangidas pelo Regulamento de isenção, desde que as partes não excedam a quota de mercado de 30%[26]. Numa outra perspectiva, a apreciação do direito da concorrência poderia ser diferenciada tendo por base de apreciação o âmbito de aplicação da clausula; assim, e segundo este entendimento, a clausula MFN abrangente pode provocar restrições graves à concorrência ao nível dos preços, enquanto que a MFN na sua acepção restrita poderia ser considerada justificada tendo em conta as caracteristicas do mercado on line[27]. Com efeito, as clausulas de paridade de preços pode encontrar justificação como forma de evitar o *free-riding*, no sentido em que na ausência deste tipo de clausula, os consumidores poderiam utilizar a informação contida nos sites da empresa Booking e realizar a sua reserva num outro operador económico, provocando uma perda relativamente aos investimentos realizados e necessários para o efeito[28].

Aguarda-se que este assunto seja alvo de esclarecimentos adicionais nas novas orientações que venham a ser introduzidas.

---

[24] Decisão n.° 15-D-06 du 21 avril 2015 sobre as praticas aplicadas pelas sociedades Booking.com B.V., Booking.com France SAS et Booking.com Customer Service France SAS no sector das reservas de hotel em linha; decisão do Tribunal de Commerce de Paris de 29 novembro 2016 - RG n.° 2014027403 (Ministre de l'Economie et des Finances et autres / Société BOOKING.COM B.V et Société BOOKING.COM France.

[25] A Lei n.° 2015-990 de 6 Agosto 2015 prevê que: art. L. 311-5-1. - Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux *articles 1984 et suivants du code civil*. «Nonbstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite».

[26] *Vid*. considerando 612 do documento Commission Staff Working Document COM(2017) 229 final.

[27] Neste sentido PETROPOULOS, G. (2018), p. 7.

[28] *Vid*., neste sentido, as justificações expressas pela empresa Booking na mencionada decisão: «Dans ce contexte, selon Booking.com, il existerait un risque réel qu'en l'absence de clause de parité garantissant à une OTA la compétitivité des prix proposés sur son site Internet, les consommateurs aient recours à son site pour rechercher et comparer des hôtels, lire les commentaires, etc., sans pour autant effectuer leur réservation de nuitée par son intermédiaire. Dans le cas où ils trouveraient des prix moins chers pour l'hôtel choisi sur d'autres canaux, les consommateurs pourraient alors finaliser leur réservation sur ces autres canaux (soit directement auprès de l'hôtel, soit sur un autre canal qui propose un prix inférieur car n'investissant pas autant que l'OTA). Les investissements réalisés par l'OTA seraient consentis à perte et pourraient la conduire à sortir du marché.». Neste sentido: «En l'absence de clause de parité, les bénéfices pour les consommateurs, résultant de temps de recherche réduits sur les OTA, seraient neutralisés. Si les consommateurs ne pouvaient être assurés d'obtenir le prix le plus bas et d'avoir accès à l'ensemble des nuitées disponibles sur le site de l'OTA plutôt que sur le site Internet de l'hôtel, ils n'auraient plus confiance dans le modèle économique des OTA».

3. Restrições de venda *on line*

A admissibilidade de restrições de venda *on line* presentes nos acordos verticais encontra-se delimitada pelos dois acórdãos do TJUE já mencionados: o acórdão Pierre *Fabre* e o acórdão *Coty*.

Recordando sumariamente os factos e decisões proferidas, no acórdão *Pierre Fabre* (2011), o TJUE respondeu à questão prejudicial suscitada pela Cour d'Appel de Paris, no decorrer do litígio que opunha a mencionada empresa à Autoridade da Concorrência, a qual consistia em saber se uma proibição geral e absoluta de vender pela Internet os produtos contratuais aos utilizadores finais, imposta aos distribuidores selectivos, constante dos acordos de distribuição da empresa, constitui uma restrição grave ao abrigo das regras de concorrência aplicáveis aos acordos verticais. O TJUE determinou, em suma, que uma proibição geral de utilização da internet para vendas imposta aos distribuidores selectivos, constitui uma restrição por objecto, a menos que se possa concluir que, face às propriedades dos produtos em causa, tal cláusula é objectivamente justificada[29]. No mesmo acórdão o TJUE teve a oportunidade de esclarecer que a invocação da protecção dos consumidores da reputação e imagem da sua marca não constitui justificação suficiente que sustente uma interdição total de venda *on line*. Este entendimento do TJUE encontra-se abrangido pelo ponto 52 das Orientações precisando que em principio o distribuidor deve ser autorizado a utilizar a internet para a enda dos produtos. Esta decisão encontra-se na mesma linha de entendimento das conclusões apresentadas pelo Advogado Geral J. Mazac concluindo que : «Admite-se que possam existir circunstâncias em que a venda de determinados produtos pela Internet pode prejudicar, nomeadamente, a sua imagem e até a sua qualidade, justificando-se, assim, uma proibição geral e absoluta de vendas pela Internet. No entanto, na minha opinião, uma vez que o fabricante pode fixar condições adequadas, razoáveis e não discriminatórias relativamente a vendas pela Internet e, assim, proteger a imagem do seu produto, entendo que uma proibição geral e absoluta de vendas pela Internet, imposta por um fabricante a um distribuidor, só é proporcional em circunstâncias muito excepcionais»[30].

No acórdão Coty (2017), o TJUE respondeu à questão prejudicial suscitada no âmbito de um litígio opondo a empresa Coty e um dos seus distribuidores selectivos, decorrente da interdição imposta de estes poderem recorrer de maneira visível a empresas terceiras para as vendas dos produtos através da Internet[31]. Neste contexto, o TJUE determinou que «a proibição imposta por um fornecedor de produtos de luxo aos seus distribuidores autorizados de recor-

[29] *Vid*. considerando 47 do acórdão *Pierre FabreDermo-Cosmetique SAS*.

[30] Conclusões do Advogado Geral Ján Mazák apresentadas em 3 de Março de 2011, considerando 54.

[31] Reforçando a importância atribuída a este caso: «No wonder *Coty* was so much-awaited. The judgment is expected to shape the future of EU e-commerce affecting online markets, the luxury industry and Internet platforms». Colangelo, G., e Torti, V. (2018). No mesmo sentido: «The much-awaited Coty judgment did not disappoint. The Court of Justice ("the Court") shed light on the major question concerning online distribution of luxury products». Zukakishvili, K. (2018); *vid*., ainda: «The six years since the CJEU's ruling in Pierre Fabre have seen increasingly divergent interpretation across the EU of the rules relating to online sales in general (and third-party platform ("TPP") bans in particular), and confusion as to the legitimacy of selective distribution systems ("SDSs"). Competition authorities, courts and practitioners across the EU eagerly awaited clarification». Cicala, A.; Haegeman, K., e Cuff, R. (2017).

rem de maneira visível a plataformas terceiras para a venda na Internet destes produtos é adequada para preservar a imagem de luxo dos referidos produtos, quando essa cláusula vise preservar a imagem de luxo dos referidos produtos, seja fixada de modo uniforme e aplicada de forma não discriminatória e seja proporcional à luz do objetivo prosseguido, o que cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar»[32,33].

Os acórdãos contêm pontos em comum, reportando-se a apreciações do TJUE sobre restrições inseridas em contratos de distribuição selectiva, podendo concluir-se que uma proibição total à venda *on line* é, em principio, considerada restrição grave; pelo contrário, as restrições à utilização de plataformas de terceiros para venda dos produtos, de forma visível, podem ser justificadas como forma de preservar a imagem de luxo dos produtos em causa, não sendo assim consideradas uma restrição grave à concorrência[34,35].

A decisão expressa no acórdão Coty encontra-se na mesma linha de entendimento adoptada pela Comissão. Assim, no Inquérito E-Commerce, a Comissão referiu que a interdição à utilização de plataformas de terceiros não fazia parte das restrições graves previstas no Artigo 4 do Regulamento 330/2010, e de acordo com o considerando 54 das Orientaçoes (se bem que aplicável à distribuição selectiva), é expressamente admitido: «Da mesma forma, um fornecedor pode exigir que os seus distribuidores utilizem apenas plataformas de terceiros para distribuir os produtos contratuais em conformidade com as normas e condições acordadas entre o fornecedor e os seus distribuidores relativamente à utilização

[32] Subinhando as diferenças com o acórdão Pierre Fabre, o TJUE determinou no considerando 53:«Por conseguinte, os distribuidores autorizados podem vender em linha os produtos contratuais por intermédio tanto dos seus próprios sítios Internet, quando disponham de uma montra eletrónica da loja autorizada e o caráter luxuoso dos produtos seja preservado, como de plataformas terceiras não autorizadas quando a intervenção destas últimas não seja visível para o consumidor». No considerando 56: «Em especial, atendendo à inexistência de uma relação contratual entre o fornecedor e as plataformas terceiras que permita que o fornecedor exija a essas plataformas que respeitem as condições de qualidade que impôs aos seus distribuidores autorizados, não se pode considerar que seja tão eficaz como a proteção em causa no processo principal uma autorização concedida aos referidos distribuidores de recorrerem a essas plataformas sob a condição de estas últimas respeitarem as exigências de qualidade predefinidas».

[33] A noção de produtos de luxo carece de esclarecimentos adicionais. Neste sentido: «Another important aspect that will have to be decided by national courts on a case-by-case basis concerns qualification of certain goods as "luxury products"». Zukakishvili, K. (2018).

Não obstante as referencias expressas no acórdão Coty (considerando 25), recordando jurisprudência anterior (nomeadamente acórdão de 23 de abril de 2009, Copad, C-59/08,) a qual determinou que a qualidade dos produtos de luxo não depende exclusivamente das suas «características materiais mas também da sua imagem de prestígio, que lhes conferem uma aura de luxo», as dúvidas irão permanecer. Neste sentido, e reportando-se às considerações expressas pela Autoridade Alemã da Concorrencia «FCO President Andreas Mundt made clear in a statement shortly after the judgment that the FCO sees Coty Germany as limited in scope and certainly not a "carte blanche"» for the use of platform bans: «Prima facie we see [...] only limited impacts on our decision practice. The [CJEU] obviously made great efforts to limit its statements to the area of real prestige products where the aura of luxury is the essential part of the product itself. The FCO in its decision practice so far dealt with manufacturers of branded goods outside the luxury area. Such manufacturers according to our first assessment still do not have carte blanche for per se restrictions of their dealers with respect to the use of sales platforms». Cicala, A.; Haegeman, K., e Cuff, R. (2017).

[34] Neste sentido: «Coty does not represent a real revirement of the Pierre Fabre case law and appears to confirm that an absolute ban represents a restriction by object of the competition». Fratea, C. (2019).

[35] Numa breve comparação aos acórdãos mencionados: «The difference between Pierre Fabre and Coty is that the former case concerned an absolute ban on internet sales, which was not the issue in the latter. In Pierre Fabre the CJEU had stated that, as regards cosmetics, "the aim of maintaining a prestigious image is not a legitimate aim for restricting competition". In Coty, it narrowed the possible interpretations stating that its observations made there must be read and interpreted in the specific context of that case», Materljan, I., e Materljan, G. (2019), pag. 845.

da Internet por parte dos destes. Por exemplo, no caso de o sítio Web do distribuidor ser acolhido numa plataforma de um terceiro, o fornecedor pode exigir que os clientes não visitem o sítio Web do distribuidor através de um sítio que mostre o nome ou logótipo da plataforma do terceiro»[36].

A decisão do TJUE no acórdão *Coty* pode ser contextualizada, atendendo que no considerando 54, o TJUE reportou-se directamente aos resultados do Inquérito E-Commerce referindo que: «não obstante a importância crescente das plataformas terceiras na comercialização dos produtos dos distribuidores, o canal de distribuição mais importante no âmbito da distribuição na Internet é, todavia, constituído pelas lojas em linha próprias dos distribuidores, as quais são exploradas por mais de 90 % dos distribuidores inquiridos», constatando a fraca utilização de plataformas de terceiros na comercialização dos produtos. Com efeito, o inquérito sectorial E-commerce constata que mais de 90 % dos retalhistas mantém a sua própria loja *on line*, 31 % utiliza a sua própria loja *on line* e plataformas e apenas 4 % utiliza exclusivamente as plataformas de terceiros para comercialização dos produtos. Neste contexto, a utilização das plataformas como meio de comércio *on line* pelos retalhistas é, pelo menos actualmente, residual- pelo que o impacto das restrições na sua utilização não afectaram sensivelmente a concorrência no mercado.

A linha de jurisprudência determinada pelo TJUE pelos acórdãos Pierre Fabre e Coty[37] tem vindo a ser adoptada pelas ANdC. Assim, na decisão de 2018 da Autoridade da Concorrencia Francesa no sector da distribuição de equipamento para jardim[38], as empresas Andreas Stihl SAS et Stihl Holding AG & Co KG foram sancionadas pelas restrições inseridas nos contratos de distribuição selectiva relativamente à venda dos produtos a partir dos sites internet dos distribuidores. A Autoridade de Concorrencia atendeu que as características dos produtos em causa (motosserras, roçadeiras, podadores, podadores de baterias) exigem assistência e aconselhamento aos seus utilizadores para garantir a segurança devida na sua utilização, sendo, porém, excessiva e desproporcional a interdição de comercialização nos sites próprios do distribuidor, constituindo uma restrição grave e não passível de obter uma isenção individual. Pelo contrário, a venda em plataformas *on line* de terceiros inibe o controlo da segurança ao consumidor e protecção da imagem de marca por parte da empresa titular, pelo que a sua proibição ou interdição não foi considerada uma restrição grave.

As práticas de bloqueio geográfico (geo-blocking) e geo-filtring são frequentemente utilizadas no comércio *on line*. As práticas de geo-blocking práticas inibem o consumidor de adquirir *on line* os produtos localizados num outro Estado Membro, anulando desta forma o comércio transfronteiriço; podendo consistir num bloqueio do acesso a sítios Web, reencaminhando dos clientes

[36] Neste sentido «The Coty ruling is reasonable and convincing. The CJEU delivers a judgment that is in line both with the settled case law and the position expressed by the Commission in the Guidelines and in the Sector Inquiry». Colangelo, G., e Torti, V. (2018), cit.

[37] Considerando que o acórdão Coty «... was welcomed by the commentators who stated that it ended the debate regarding the treatment of the third-party platform ban between the Commission and Member States' competition authorities, which considered that the ban presents an appreciable restriction of competition. Others highlighted the factual circumstances of each case, concluding that the approaches of national authorities were not in contrast with the new developments of EU law». Materljan, I., e Materljan, G. (2019), p. 847.

[38] Decisão n.° 18-D-23 de 24 Outubro 2018 relativa a práticas no sector da distribuição de materal de equipamento de jardim.

para os sítios Web localizados num outro Estado-Membro, podendo ainda configurar a recusa de entregas transfronteiriças ou a aceitação de pagamentos. Pelo seu lado, as práticas de geo-filtring permitem que os clientes acedam e comprem bens mas em condições diferentes, dependendo da localização do cliente. Tais restrições podem consistir em proibições globais ou submetidas a autorizações que deverão ser previamente aceites pelo fabricante, antes da operação de venda para outro Estado-Membro ser concretizada[39]. As práticas de geo-blocking anulam as potencialidades que o comércio *on line* oferece aos consumidores europeus, impedindo a concretização do comércio transfronteiriço e a integração dos mercados nacionais.

Deverá atender-se que as regras do direito da concorrência não obrigam os distribuidores a venderem fora do Estado Membro onde se localizam, desde que tal decisão seja unilateralmente determinada —a menos que a situação possa ser enquadrada no âmbito de aplicação do art. 102 (TFUE) enquanto abuso de posição dominante— [40].

Independentemente da aplicação do direito da concorrência, as práticas de geo-blocking e geo-filtring incentivaram as instituições da UE a adoptarem medidas proactivas, visando a concretização do mercado único digital. Assim, foi adoptado o Regulamento 2018/302, que visa prevenir o bloqueio geográfico injustificado e outras formas de discriminação baseadas na nacionalidade, no local de residência ou no local de estabelecimento dos clientes no mercado interno, tendo por objectivo «proporcionar aos consumidores um melhor acesso a bens e serviços no mercado único ao evitar a discriminação direta e indireta por comerciantes que segmentam artificialmente o mercado com base na residência dos clientes»[41]. Conforme é expresso no próprio texto do Regulamento 2018/302, existem justificações plausíveis que levam as empresas e em especial as pequenas e média empresas (PME) e as microempresas, a aplicarem condições de acesso diferenciadas: «Em muitos casos, ambientes jurídicos divergentes, a insegurança jurídica envolvida, os riscos associados no que respeita à legislação aplicável à proteção dos consumidores, a legislação relativa ao ambiente ou à rotulagem, as questões tributárias e fiscais, os custos de entrega ou os requisitos linguísticos, contribuem para a relutância dos comerciantes em encetar relações comerciais com clientes de outros Estados-Membros». É assim realçado que as práticas discriminatórias contribuem para um nível relativamente baixo de transações transfronteiriças na União, nomeadamente no setor do comércio eletrónico, que impede o potencial de crescimento do mercado interno. Em

[39] Conforme foi constatado no Inquérito E-Commerce: «Cross-border sales restrictions, implemented through geo-blocking or geo-filtering could be motivated by suppliers' interests to ensure that different prices are applied in different Member States for the same product. For that to be possible (potential) customers from the Member States where prices are higher for a specific product must be prevented from buying the product from the Member States where it is cheaper».

[40] Conforme considerou a Comissão «... there may be a number of reasons and factors why retailers decide not to sell cross-border to customers in other Member States. Unilateral business decisions of non-dominant retailers not to sell cross-border at all or not to sell cross-border to customers in certain EU Member States do normally not raise any concerns under the EU competition rules». Considerando 395 do documento Commission Staff Working Document... COM (2017) 229 final.

[41] Regulamento (UE) 2018/302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 2018, que visa prevenir o bloqueio geográfico injustificado e outras formas de discriminação baseadas na nacionalidade, no local de residência ou no local de estabelecimento dos clientes no mercado interno, e que altera os Regulamentos (CE) n.° 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e a Diretiva 2009/22/CE (Texto relevante para efeitos do EEE), publicado no *JO* L 60 I, 2 de março de 2018.

conformidade, o Regulamento 2018/302 clarifica as situações consideradas não justificadas para eliminar bloqueio geográfico injustificado e de outras formas de discriminação com base na nacionalidade, no local de residência ou no local de estabelecimento.

Relembrando o enquadramento genérico, de acordo com as regras previstas no Regulamento 330/2010 e respectivas Orientações, as restrições às vendas passivas constituem uma restrição grave à concorrência, prevista no artigo 4 (b), sendo pelo contrário permitido as restrições às vendas activas no território concedido em exclusividade ou grupo de clientes concedido *em exclusivo* (artigo 4(b) (i)[42]. As Orientações prevem um conjunto de situações que podem ser consideradas restrições às vendas passivas mediante medidas de geoblocking ou geofiltring, impedindo «que os clientes localizados num outro território (exclusivo) visualizem o seu sítio Web ou obrigar o distribuidor a prever um sistema de reencaminhamento automático dos clientes para os sítios Web do fabricante ou de outros distribuidores (exclusivos)[43].

De acordo com a consulta pública realizada, e na opinião emitida pelas ANdC[44], foi sublinhada a necessidade de esclarecimento das Orientações relativas à distinção entre vendas passivas e activas, sobretudo no ambiente digital, considerando que a informação contida nas Orientações não é suficiente[45].

4. Distribuição selectiva

A abertura das regras de concorrência ao sector de distribuição selectiva, realizado com a entrada em vigor do Regulamento 330/2010, introduziu a possibilidade de aplicação de restrições quantitativas, independentemente da natureza do produto em causa desde que a quota de mercado não exceda 30%. A alteração teve por efeito uma utilização mais intensiva deste tipo de distribuição pelos operadores económicos, permitindo ao fabricante um controlo mais eficaz da distribuição até ao consumidor final[46,47].

---

[42] A distinção entre vendas activas e passivas é particularmente importante para os acordos de distribuição exclusiva, atendendo que nos sistemas de distribuição selectiva é considerado uma restrição grave as restrições às vendas passivas e activas, conforme previsto no art. 4 Alinea *c)* do regulamento 330/2010.

[43] De acordo com o inquérito sectorial realizado, a maioria das medidas de bloqueio geográfico resultam de decisões comerciais unilaterais, adoptados por retalhistas que não pretendem vender para fora das suas fronteiras. Foi ainda constatado que as medidas de bloqueio são mais frequentemente adoptadas por retalhistas com maior volume de negócios; as medidas de bloqueio mais frequentemente adoptadas consistem na recusa de entrega do produto a cliente localizado num outro Estado, ou recusa em aceitar pagamento transfronteiriço.

[44] *Vid*. documento Summary of the contributions of the National Competition Authorities to the evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (EU) No 330/2010.

[45] No mesmo sentido «In the Internet era, the distinction between active and passive sales requires some further clarifications» Petropoulos, G. (2018), p. 9.

[46] Neste sentido, e após constatar as modalidades de comercialização que a internet pode oferecer: «... a retailer's choice to sell the relevant products via its own online shop, a physical store or a broader platform (*e.g.*, eBay or Amazon) may eventually raise objections and disagreements among suppliers «, o autor considera que: «In order to maintain control over the sale of relevant products, manufacturers have increasingly made use of selective distribution systems, where a range of varying obligations is usually imposed upon retailers». Colangelo, G., e Torti, V. (2018), cit.

[47] «In the last 10 years, as a reaction to the growth of e-commerce, 19% of respondent manufacturers introduced selective distribution systems for the first time and 67% of the respondent manufacturers that already used selective distribution introduced new selection criteria», considerando 970, Commission Staff Working Document [...] COM (2017) 229 final.

Não obstante as questões suscitadas ao direito da concorrência, o Inquérito E-Commerce expressa claramente a opinão da Comissão neste domínio, declarando que «Os resultados do inquérito setorial sobre o comércio eletrónico não implicam uma alteração da abordagem geral da Comissão à distribuição seletiva quantitativa e qualitativa refletida no Regulamento de Isenção por Categoria Vertical»[48]. Se bem que a abordagem geral possa manter-se inalterada, tal não implica que algumas situações específicas possam merecer um esclarecimento adicional.

Desde logo, as Autoridades Nacionais de Concorrencia (ANdC) consideram que os sistemas de distribuição selectivos são geralmente acolhidos pelo Regulamento 330/2010, sendo alvo de uma análise mais indulgente do que outros sistemas, encorajando os fabricantes a utilizarem este tipo de sistemas e a imporem restrições de outra forma não admitidas. É sobretudo questionada a tendencia generalizada no recurso a critérios qualitativos de selecção que não encontram nenhuma justificação com o tipo de bens que são comercializados[49]. A preocupação na aplicação uniforme do direito da concorrência pelas diversas ANdC tem sido constante, neste domínio.

Neste contexto, a liberdade na definição dos critérios de selecção adoptados pelos fabricantes relativamente aos sistemas de distribuição tem merecido algum destaque. De acordo com os resultados do Inquérito E-Commerce constata-se que mais de metade dos fabricantes exigem que os retalhistas explorem uma loja física, pelo menos para parte dos seus produtos[50]. Se bem que esta exigência seja em principio aceite pelo Regulamento 330/2010, alguns fabricantes têm vindo a exigir um esclarecimento, considerando que a Comissão deveria *expressamente* admitir a possibilidade do fabricante de não comercializar os seus produtos através de distribuidores exclusivamente *on line*, independentemente da natureza dos produtos ou dos mercados em causa. Porém, a Comissão expressa outro tipo de entendimento no Inquérito E-Commerce, ao considerar que:«... determinados requisitos para operar pelo menos uma loja física sem qualquer ligação aparente à qualidade da distribuição e/ou a outros potenciais ganhos de eficiência podem exigir uma análise mais aprofundada em casos individuais»[51]. De resto esta preocupação já se encontrava presente nas Orientaçoes (considerando 176) reforçando a exigência que os critérios exigidos aos distribuidores teriam de ser devidamente justificados: «... no caso de as características do produto não exigirem a distribuição selectiva ou não exigir os critérios aplicados, como, por exemplo, a exigência imposta aos distribuidores de possuírem um ou vários estabelecimentos tradicionais, tal sis-

[48] Não obstante constatar que: «Many restrictions to online sales are mainly found in the context of selective distribution systems. For example, within a selective distribution system, it may be easier for a manufacturer to control pricing, effectively engage in resale price maintenance or prohibit (certain forms of) online sales or advertisement».

[49] Summary of the contributions of the National Competition Authorities to the evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (EU) No 330/2010.

[50] Neste sentido: «Overall, a large majority of the manufacturers using selective distribution exclude pure online players from their selective distribution network for at least part of their products», considerando 245 do Commission Staff Working Document COM (2017) 229 final.

[51] Conforme mencionado no Relatório mencionado: «... determinados requisitos para operar pelo menos uma loja física sem qualquer ligação aparente à qualidade da distribuição e/ou a outros potenciais ganhos de eficiência podem exigir uma análise mais aprofundada em casos individuais» Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu Relatório final relativo ao inquérito setorial sobre o comércio eletrónico (2017) 154 final - COM(2017) 229 final.

tema de distribuição não cria, em geral, efeitos de reforço dos ganhos de eficiência suficientes para compensar uma redução significativa da concorrência intramarcas».

Num outro contexto, a presença das plataformas de comercialização dos produtos on line tem sido considerado pela Comissão como um meio eficaz e potente de vendas para muitos fabricantes e distribuidores, facilitando o acesso a um elevado numero de consumidores, podendo representar um interessante meio de vender on line sem inestimentos iniciais avultados, endo particularmente aptas a fomenter as vendas entre os diferentes Estados Membros. Porém, a utilização deste meio de comercialização on line tem suscitado questões relativas à protecção da imagem de marca dos produtos. Com efeito, os titulares de marcas sustentam que o investimento realizado na construstrução e manutenção da reputação da suas marcas pode ser prejudicado pelos canais de venda através destas plataformas *on line*, pelo que esta tipo de mercado pode ter um impacto negativo sobre essas marcas[52]. O esclarecimento da importância dos mecanismos contratuais visando a protecção da imagem da marca, sobretudo no contexto dos sistemas de distribuição selectiva, é importante. Assim, no já mencionado acórdão *Coty*, o TJUE confirmou que a restrição imposta pelo fabricante de produtos de luxo aos seus distribuidores recorrerem de maneira visível a plataformas de terceiros para a venda destes produtos é adequada para preservar a imagem de luxo dos referidos produtos.

As dúvidas sobre esta matéria derivam da aparente divergência de posição entre o acórdão Coty e a opinão da Comissão. Neste sentido, o acórdão Coty apreciou a restrição à utilização de plataformas de terceiros como medida necessária à protecção e consolidação da imagem de luxo dos produtos, já a opinião da Comissão expressa nas Orientações (considerando 54) e mais recentemente no Inquérito E-Commerce vai no sentido de considerar, de forma mais abrangente, que a interdição à utilização de plataformas de terceiros não fazia parte das restrições graves pois esta interdição não impede em absoluto a venda *on line*, mas apenas a utilização deste tipo de plataformas. Neste contexto de aparente divergência, as dúvidas subsistem se a justificação da interdição de venda através de plataformas de terceiros fica restringida à protecção de produtos e de imagem de luxo ou poderá abranger outro tipo de produtos de características diferentes[53,54].

---

[52] Neste sentido: «If customers can buy these brands in na environment that is not considered suitable and in which customer expectations in terms of product information, services, advice and ability to experience the products are not met, then this may diminish the value of the brand», considerando 478 Commission Staff Working Document... COM (2017) 229 final.

[53] Neste sentido: «Permanece a questão de saber até que ponto o argumento centrado na necessidade de preservar e proteger a integralidade do bem, e garantir que o mesmo é distribuído por distribuidores, criteriosa e uniformemente, selecionados e autorizados para o efeito não poderá ser extensível a outros bens que não aqueles considerados de marca de luxo». Espregueira Mendes, F.; Prietro, L., e Cardoso, D. (2018), p. 265.

[54] Assim, a Autoridade Nacional de Concorrencia Alemã, na decisão ASISC (25 de Janeiro 2016) não obstante ter constatado que:«In Germany, there is currently considerable legal insecurity with regard to the assessment of marketplace prohibitions under competition law "decidiu que a interdição inserida nos acordos de distribuição impedindo os distribuidores de utilizarem a marca ASICS de qualquer forma no site de terceiros para orientar os clientes para o site do revendedor autorizado constitui uma restrição por objecto e contrária ao direito da concorrencia da EU". "Online marketplaces such as Amazon or eBay are used by a very large number of customers and have a very wide reach. Thus, for small and medium-sized online shops in particular, presence in an online marketplace is decisive for customers being able to find them. In line with this, the Bundeskartellamt's investigations found that at least on the running shoe market, sales via online marketplaces are very significant for many distributors"».

III. A TÍTULO DE CONCLUSÃO

O processo de revisão do Regulamento 330/2010 implicou um processo participativo aberto às contribuições de um grande número de interessados. Configurando um quadro síntese das opiniões publicamente manifestadas, parece existir um consenso alargado relativamente às seguintes questões:

A necessidade na manutenção de um regulamento de isenção por categoria no domínio dos acordos verticais;

A necessidade de adaptação a novas realizadas sentidas e manifestadas no mercado, sobretudo as provocadas pelo e-commerce;

A necessidade de esclarecimento de alguns conceitos e noções, indispensável à aplicação uniforme do direito da concorrência da UE.

A amplitude do processo de revisão do Regulamento 330/2010 pode circunscrever-se a uma (simples) actualização das Orientações ou implicar a revisão de alguns dos seus pressupostos. Um dos argumentos que tem sido debatido e que reforçaria o argumento da revisão através da alteração do Regulamento 330/2010 prende-se com a necessidade de interpretação e aplicação uniforme do direito da concorrência da EU o qual somente seria possível com a aplicação de um Regulamento, vinculativo para todos os Estados Membros. Discordamos desta posição. Tem sido visível a importância atribuída pelas ANdC e pelos Tribunais Nacionais às Orientações para sustentar as suas decisões, sendo assim consistente com a opinião expressa de que « ambos os textos cumpriram os seus objetivos e contribuíram para promover um bom desempenho do mercado na EU»[55].

Conforme foi referido, a segurança jurídica é um valor particularmente valorizado pelos empresários, nomeadamente no contexto do direito da concorrência. A aplicação uniforme do direito da EU exige que as futuras Orientações contemplem e respondam às questões que suscitaram mais dúvidas e incertezas (sobretudo às ANdC), de forma clara e expressa[56].

Somente a titulo de conclusão deverá ainda ser mencionado que a 3 de Abril de 2020 —e por um periodo que termina a 15 de Maio de 2020— a Comissão abriu um processo de consulta pública para a revisão da Comunicação relativa à definição de Mercado Relevante (1997)[57].De acordo com os objectivos definidos pela Comissão, e nomeadamente pela Vie-Presidente Executiva Margrethe Vestager, a definição de mercado relevante deverá atender às particularidades provocadas pelo mercado digital,.Os resultados deste processo de revisão serão certamente de enorme importância para a aplicação do direito da concorrência

[55] *Vid*.: Summary of the contributions of the National Competition Authorities to the evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (EU) No 330/2010.

[56] Reforçando a ausência de Orientações neste domínio e os respectivos efeitos na aplicação do direito da concorrência da UE: «The lack of clear guidance and the independent performance of the different NCAs without the Commission's coordination has led to the adoption of divergent, sometimes even opposing, approaches towards vertical restraints across the EU. For that reason, companies, legal advisors, and competition enforcers face extensive uncertainty when assessing the compliance with EU competition law of certain practices or behaviors. Ultimately, this insecurity ultimately results in the fragmentation of the EU into national markets, which obstructs the goals of the European Internal Market». Sáenz-Cardenal, M. B. (2017).

[57] Comunicação da Comissão relativa à definicação de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da concorrência (97/C 372/03).

aos acordos verticais, nomeadamente nos pressupostos de aplicação do regulamento de isenção por categoria.

Prevê-se que a Comissão apresente a proposta de revisão do Regulamento 330/2010 no início de 2021.

IV. BIBLIOGRAFIA

CICALA A.; HAEGEMAN, K., y CUFF, R. (2017), «From Metro to Coty: a Story to be continued? The CJEU's judgment in Coty Germany GmbH v. Parfümerie Akzente GmbH», *Revista Italiana di Antitrust* 2, *file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/12854-24510-1-PB.pdf* (acedido em 04/05/2020).

COLANGELO, G., e TORTI, V. (2018), «Selective Distribution and Online Marketplace Restrictions under EU Competition Rules after Coty Prestige*», European Competition Journal*, vol. 14, 1, *https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3119129* (acedido em 8/04/2020).

ESPREQUEIRA MENDES, F.; PRIETRO L., y CARDOSO, D. (2018), «Da Natureza das restirções à concorrência nos acordos de distribuição selectiva: a influencia de Coty Prestige no comércio electrónico», *Revista de Concorrencia e Regulação* Ano IX, núm. 33/34.

FRATEA, C. (2019), «Electronic commerce and the fashion industry: new challenges for competition law coming from the Digital Single Market*», UNIO - EU Law Journal* 5, No. 2, July, *file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/2289-Article%20Text-3389-1-10-20191202.pdf*, (ultimo acesso a 04/05/2020).

JUNG, N. (2018), *«European Union - Restrictions of Online Sales, including Geoblocking and Geo-filtering*», E-Commerce Competition Enforcement Guide, 7 December 2018. *https://globalcompetitionreview.com/insight/e-commerce-competition-enforcement-guide/1177723/european-union-%E2%80%93-restrictions-of-online-sales-including-geo-blocking-and-geo-filtering*, acedido em 8/04/2020.

MATERLJAN, I., y MATERLJAN, G. (2019), «Selective distribution of Trademarked products and retrictins of online sales», *EU and Comparative Law issues and challenges series* 3 *file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/ISABEL/ESTUDOS%20E%20QUEST%C3%95ES/REVIS%C3%83O%20RIC%202019/doutrina/novas%20leituras/9033-Article%20Text-30350-1-10-20190612.pdf* (acesso a 05/05/2020).

PETROPOULOS, G. (2018), «Vertical restraints and e-commerce», *Concurrences*, núm. 1.

SÁENZ- CARDENAL, M. B. (2017), «Vertical Restraints on E-Commerce in the Context of the Single Digital Market», *European Union Law Working Papers*, núm. 23. *https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/08/saenz_eulawwp23.pdf* (acedido em 29/04/2020).

ZUKAKISHVILI, K. (2018), «Luxury (by) object and the effects of silence of the Court of Justice in Coty»*;* Case note 1/ 2018 on the Judgment of the Court of 6 December 2017 in Case C-230/16 Coty Germany GmbH *vs*. Parfümerie Akzente GmbH», *European Legal Studies/Etudes Juridiques Européennes*, *file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/case_note_1_2018_keti_zukakishvili.pdf* (acedido em 04/05/2020).

ADI 40 (2019-2020): 99-124

PROPIEDAD INTELECTUAL Y MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS: ESTUDIO DE LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/790

COPYRIGHT, RELATED RIGHTS AND TEXT AND DATA MINING: STUDY OF ARTICLES 3 AND 4 OF THE DIRECTIVE (EU) 2019/790

ÁNGEL GARCÍA VIDAL*

RESUMEN

La Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital ha introducido dos nuevas excepciones o limitaciones a determinados derechos de propiedad intelectual para permitir las actividades de minería de textos y datos. El presente trabajo examina dichas excepciones, poniéndolas en contexto y analizando los distintos requisitos exigidos para su aplicación.

Palabras clave: macrodatos, derechos de autor, derechos afines, minería de textos y datos.

ABSTRACT

The Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market has introduced two new exceptions or limitations to certain copyright and related rights to allow text and data mining activities. This paper examines these exceptions, putting them into context and analyzing their particular application requirements.

Keywords: big data, copyright, related rights, text and data mining.

* Profesor acreditado como Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Santiago de Compostela. Dirección de correo electrónico: *angel.garcia.vidal@usc.es*.

FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación/Proyecto DER-2017-82353-P: El presente trabajo forma parte de los resultados del Proyecto de investigación DER-2017-82353-P: «*Big data* e Internet de las cosas: Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE) «Una manera de hacer Europa» (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia), del cual es investigador principal el autor.

Fecha de recepción: 29 de marzo de 2020 // Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2020.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. LA MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS.—1. La minería de textos y datos y el *BIG DATA*.—2. La definición de la Directiva (UE) 2019/790.—III. LA MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS EN LA DIRECTIVA (UE) 2019/790: ASPECTOS GENERALES.—1. El conflicto entre la minería de textos y datos y los derechos de propiedad intelectual.—2. La insuficiencia de las excepciones o limitaciones recogidas en el Derecho de la Unión Europea anterior a la Directiva (UE) 2019/790.—3. La armonización de las disposiciones sobre minería de textos y datos incluidas en las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual.—IV. LA EXCEPCIÓN REFERIDA A LA MINERÍA REALIZADA POR DETERMINADOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN E INSTITUCIONES RESPONSABLES DEL PATRIMONIO CULTURAL (ART. 3).—1. Beneficiarios de la excepción.—1.1. Organismos de investigación.—1.2. Las instituciones responsables del patrimonio cultural.—1.3. Los organismos e instituciones de terceros Estados.—1.4. Sobre la posibilidad que los beneficiarios de la excepción subcontraten la realización de las actividades de minería de textos y datos.—2. Derechos a los que afecta la excepción.—2.1. Derechos de reproducción, derecho *sui generis* sobre base de datos y derecho sobre publicaciones de prensa.—2.2. La conservación de las reproducciones o extracciones.—2.3. No aplicación al derecho de comunicación pública o de puesta a disposición de las obras o prestaciones.—3. Acceso lícito a la obra o prestación.—4. La finalidad de la minería de textos y datos: la investigación científica.—5. Ausencia de compensación equitativa.—6. La imposibilidad de pacto en contrario y las medidas para garantizar la seguridad e integridad de las redes y bases de datos.—V. LA EXCEPCIÓN O LIMITACIÓN DE APLICACIÓN GENERAL (ART. 4).—1. Beneficiarios, derechos a los que afecta y finalidad de la minería de textos y datos.—2. La reserva de derechos por parte de los titulares de la propiedad intelectual y la aplicación de medidas tecnológicas.—3. Conservación de las reproducciones y extracciones, y pago.—VI. CONCLUSIONES.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY.—II. TEXT AND DATA MINING.—1. Text and data mining and big data.—2. The definition of Directive (EU) 2019/790.—III. TEXT AND DATA MINING IN DIRECTIVE (EU) 2019/790: GENERAL ASPECTS.—1. The conflict between text and data mining and copyright and related rights.—2. The insufficiency of the exceptions or limitations contained in the European Union Law prior to the adoption of the Directive (EU) 2019/790.—3. Harmonization of the provisions on text and data mining included in national legislations.—IV. EXCEPTION REGARDING TEXT AND DATA MINING MADE BY CERTAIN RESEARCH ORGANIZATIONS AND CULTURAL HERITAGE INSTITUTIONS (ART. 3).—1. Beneficiaries of the exception.—1.1. Research organizations.—1.2. Cultural heritage institutions.—1.3. Organizations and institutions from third countries.—1.4. Execution of text and data mining activities by a third.—2. Rights affected by the exception.—2.1. Reproduction rights, sui generis right on databases and right on press publications.—2.2. The store of copies of works or other subject matter.—2.3. Non-application to right of communication to the public of works and right of making available to the public other subject-matter.—3. Lawful access to the work or other subject matter.—4. The purpose of text and data mining: scientific research.—5. Lack of fair compensation.—6. Unenforceability of contractual provisions contrary to the exception and measures to ensure the security and integrity of the networks and databases.—V. GENERAL EXCEPTION OR LIMITATION FOR TEXT AND DATA MINING (ART. 4).—1. Beneficiaries, rights affected and purpose of text and data mining.—2. Reservation of the use of works and other subject matters by the right holder and technological measures.—3. Reproductions and extractions retention and payment.—VI. CONCLUSIONS.—VII. BIBLIOGRAPHY.

1. PRELIMINAR

La reciente Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital[1] supone un importante hito en la evolución del Derecho de la propiedad intelectual en la Unión Europea. Como es sabido, su elaboración ha estado plagada de debates e intensas discusiones, referidas sobre todo al uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea —que ha dado lugar a una regulación compleja y reglamentista contenida en el art. 17 de la Directiva— y a la protección de las publicaciones en prensa, que ha culminado en el reconocimiento a las editoriales de publicaciones de prensa de un nuevo derecho conexo de reproducción y de puesta a disposición del público de sus publicaciones (art. 15).

[1] *DO* L 130, 17 de mayo de 2019, págs. 92 y sigs.

Sin embargo, pese a ser estas cuestiones de gran importancia, no son las únicas que se afrontan en la nueva Directiva, pues en ella también se regulan otras materias de no menos relevancia, entre las que se incluyen medidas para facilitar la concesión de licencias colectivas, para conseguir una remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes en los contratos de explotación o para adaptar las excepciones y limitaciones al entorno digital y transfronterizo[2].

Precisamente en el grupo de medidas que pretenden adaptar las excepciones y limitaciones de los derechos de autor y derechos afines a los nuevos retos del mercado digital se inserta la regulación de la minería de textos y datos, que es el objeto de estudio del presente trabajo.

II. LA MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS

1. La minería de textos y datos y el *big data*

La minería de textos y datos implica, en esencia, el análisis de dichos textos y datos para obtener información. Esto, ciertamente, no es nada nuevo, pero sí lo es la cantidad de textos y de datos que son objeto de análisis, así como la rapidez con la que este se realiza. De hecho, la minería de textos y datos es una manifestación del fenómeno de los macrodatos o *big data*, que consiste en la acumulación de ingentes cantidades de datos (en sentido amplio) y en su gestión y análisis posterior para obtener información útil[3].

En efecto, el análisis de los macrodatos por medio de complejos algoritmos permite un conocimiento difícilmente obtenible por otras vías. Se abandona el estudio tradicional de los datos, basado en la formulación de una hipótesis del tipo causa-efecto que después se verifica, para pasar a obtener un conocimiento de las relaciones de los hechos y datos sin conocer en muchas ocasiones la relación causa-efecto, dado el extraordinario número de variables existentes. Se trata, pues, de encontrar en los datos masivos patrones repetitivos que puedan ser empleados posteriormente para crear modelos predictivos, para la toma de decisiones de todo tipo o para un mejor conocimiento de relaciones que permanecían ocultas en un análisis tradicional.

Estos procesos de obtención de información útil por medio de la minería de textos y datos encuentran aplicación en muy distintos sectores. Baste mencionar, entre otros muchos, casos como el análisis de miles y miles de publicaciones científicas para establecer una correlación entre una mutación genética y el desarrollo de una enfermedad[4], o la minería de los comentarios de los técnicos de una compañía automovilística para prever donde se producirán los fallos en sus automóviles[5].

---

[2] Para una exposición general del contenido de la Directiva: Sánchez Aristi, R., y Oyarzabal Oyonarte, N. (2019) y Quintais, J. P. (2020), págs. 28 y sigs.

[3] Como muestra de la auténtica revolución en la recopilación, almacenamiento, análisis y uso de los datos generados en la era digital, baste recordar que se estima que se generan 1.700 nuevos billones de *bytes* por minuto, lo que vendría a equivaler a cerca de 360.000 DVDs, cifras que derivan, por ejemplo, del hecho de que cada día se escriben más de 250 millones de *tuits* o se realizan más de un billón de consultas en Google. Hace ya casi diez años, en el periodo 2008-2011, se creó más información digital que toda la que se registró previamente a lo largo de la historia. Bigg, P. *et al*. (2012), págs. 47 y sigs. (48). Y desde entonces el crecimiento ha continuado de forma imparable.

[4] Singhal, A.; Simmons M., y Lu, Z. (2016).

[5] Jose, D. (2010).

2. La definición de la Directiva (UE) 2019/790

Sobre esta base, la Directiva (UE) 2019/790 ofrece una definición del concepto de «minería de textos y datos», al disponer el artículo 2 que se entenderá por tal «toda 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». Se trata de una definición legal amplia por varias razones.

En primer lugar, la Directiva reconoce expresamente que la minería no solo puede producirse sobre textos, sino sobre cualquier tipo de dato. Además, la definición de la Directiva destaca que se trata de una técnica analítica automatizada, pero no hace referencia expresa al volumen de textos o datos objeto de análisis[6]. Ciertamente, el supuesto habitual será aquel en el que se realiza un examen de una importante cantidad de contenidos de todo tipo, porque cuanto mayor sea más probabilidades hay de obtener pautas, tendencias o correlaciones entre ellos. Pero probablemente el legislador haya querido evitar la inclusión de una referencia al volumen de los textos y datos por la indeterminación que encierra[7]. En todo caso, si a ello se une el hecho de que en la versión final de la Directiva se haya indicado expresamente que la finalidad de obtener pautas, tendencias o correlaciones no es determinante, pues puede haber otras finalidades[8], resulta que encajaría en la definición legal una técnica de análisis automatizado de un solo texto tendente a obtener información: por ejemplo, el examen de un artículo científico para comprobar cuántas veces se usa una determinada palabra.

III. LA MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS EN LA DIRECTIVA (UE) 2019/790: ASPECTOS GENERALES

Después de barajar varias opciones[9], la Propuesta de Directiva presentada por la Comisión en 2016 solo preveía la regulación de la minería de textos y datos realizada por organismos de investigación y con fines de investigación científica. No obstante, esta propuesta recibió un importante número de críticas,

[6] Sí se hace en el considerando 8 de la Directiva, cuando se afirma que «la minería de textos y datos posibilita el tratamiento de grandes cantidades de información con el fin de adquirir nuevos conocimientos y descubrir nuevas tendencias». Y también se incluye este aspecto en otras definiciones, como la manejada por el Gobierno británico, que la define como «*the computer-based process of deriving or organising information from text or data. It works by copying large quantities of material, extracting the data, and recombining it to identify patterns, trends and hypotheses or by providing the means to organise the information mined*». UK Intellectual Property Office (2011).

[7] Aunque no puede desconocerse que el legislador no encuentra reparo alguno para hacerlo en la definición de «prestador de servicios para compartir contenidos en línea» que ofrece en el artículo 2.6 de la Directiva.

[8] En la Propuesta de Directiva de 2016 [COM(2016) 593 final 2016/0280 (COD)] se establecía como fin de la minería de textos y datos «generar información sobre pautas, tendencias o correlaciones», lo cual daba pie a considerar que solo encajaban en la definición las técnicas analíticas que tuviesen esa finalidad.

[9] European Commission (2016), págs. 24 y sigs. Las cuatro opciones valoradas fueron las siguientes: *a)* fomentar iniciativas de autorregulación de la industria sin cambios en el marco legal de la UE, *b)* introducir una excepción obligatoria que cubriese la minería de textos y datos para fines de investigación científica no comercial, *c)* introducir una excepción obligatoria aplicable a las organizaciones de investigación de interés público que abarcase la minería de textos y datos para fines de investigación científica no comercial y comercial, y *d)* crear una excepción obligatoria aplicable a cualquier persona con acceso legal a las obras o prestaciones (incluidas las organizaciones de investigación de interés público y las empresas) que cubriese la minería de textos y datos para cualquier propósito de investigación científica.

por dejar fuera la minería realizada por otros sujetos y con otros fines[10], sobre todo teniendo en cuenta que actualmente en Europa la minería la realizan ante todo entidades privadas y con fines comerciales[11].

En consecuencia, la versión final de la Directiva incorpora una doble regulación del fenómeno de la minería de textos y datos desde la perspectiva de la propiedad intelectual. De este modo, junto a un artículo dedicado a la «minería de textos y datos con fines de investigación científica» (art. 3), se añade otro (art. 4) dedicado a los supuestos que no encajen en el precepto anterior. Y ambos preceptos son completados con la aplicación de algunas de las disposiciones contenidas en el artículo 7, comunes a los distintos límites regulados en la Directiva.

Antes de entrar en el análisis específico de los citados artículos 3 y 4 es preciso destacar que la regulación de la Directiva implica una toma de posición por parte de la Unión Europea en dos problemas que han sido objeto de discusión. Y, así, la Directiva confirma que la minería de textos y datos puede entrar en colisión con los derechos de propiedad intelectual (*infra* 3.1) y que las excepciones o limitaciones existentes hasta en el momento en el Derecho de la Unión eran insuficientes para dar cabida a la minería de textos y datos (*infra* 3.2) Por lo demás, la Directiva viene a unificar las divergencias existentes en la respuesta que habían dado a este problema distintos Estados miembros (*infra* 3.3).

1. El conflicto entre la minería de textos y datos y los derechos de propiedad intelectual

a) Partiendo —como ya se ha dicho— de que la minería puede realizarse sobre cualquier dato en sentido amplio, se comprende fácilmente que entre la información analizada se encuentran generalmente obras o prestaciones protegidas por propiedad intelectual (piénsese, por ejemplo, en artículos científicos, monografías, novelas, fotografías, composiciones musicales). Junto a ellos también se analizan meros datos que no tienen la consideración de obra protegida, pero que pueden estar incorporados a una base de datos que sí cuente con protección por medio de la propiedad intelectual (sea como obra en sí misma, sea por medio de un derecho *sui generis*)[12].

La relación entre la propiedad intelectual y la minería de textos y datos ha merecido una lectura contrapuesta. Para algunos el derecho a leer implica el derecho a hacer minería (*the right to read is the right to mine*). Se argumenta a este respecto que quien tiene acceso legítimo a una obra protegida o a una base de datos puede emplear medios técnicos para analizar su contenido, del mismo

[10] *Vid*., entre otros, Hilty. R. M., y Richter, H. (2017), págs. 25 y sigs. (28); Rosati, E. (2018), págs. 429 y sigs., o Geiger, C.; Frosio, G., y Bulayenko, O. (2018a), págs. 22 y sigs. = (2018c), págs. 814 y sigs.

[11] Con todo, hubo autores que no consideraban adecuado extender la excepción a entidades con finalidad lucrativa. Así, por ejemplo, Von Lewinski, S. (2018), págs. 127 y sigs. (140).

[12] Recuérdese que, conforme a la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (*DO* L 077 de 27 de marzo de 1996, págs. 20 y sigs.) y a la LPI, las bases de datos son objeto de propiedad intelectual cuando constituyan creaciones intelectuales por la selección o disposición de sus contenidos. Por otra parte, el derecho *sui generis* sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante —ya se trate de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza—, para la obtención, verificación o presentación de su contenido (*vid*. arts. 3 y 7 de la citada Directiva y arts. 12 y 133 de la LPI).

modo que esos sujetos pueden realizar el análisis de forma manual con sus propios ojos[13].

No obstante, una postura contraria es la que entiende que la copia o extracción de contenidos protegidos por propiedad intelectual, así como su transformación en un formato digital que pueda ser utilizado por los algoritmos, puede entrar en colisión con la propiedad intelectual, incluso aunque se haya tenido acceso legítimo a la obra, por lo que los derechos de autor y afines pueden ser una barrera legal a la minería de textos y datos[14].

b) En este debate sobre las relaciones entre la propiedad intelectual y la minería de textos y datos el legislador europeo asume la tesis de la existencia de un conflicto, ya que de lo contrario no tendría sentido la introducción de las excepciones o limitaciones que se realiza en los artículos 3 y 4 de la Directiva (UE) 2019/790[15].

Este es, sin duda, el planteamiento correcto, porque en el proceso de minería se realizan actos de reproducción que encajan en el ámbito del derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte de la obra (art. 2 de la Directiva 2001/29/CE 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)[16]. Así sucede en el llamado proceso de normalización (que incluye la digitalización de obras analógicas o la conversión de los textos y documentos a un mismo formato para su posterior análisis) o al cargar las obras en formato digital en una plataforma de minería de textos y datos[17].

A su vez, la extracción de datos no protegidos por derecho de autor, pero que estén incluidos en bases de datos, también puede violar el derecho exclusivo de reproducción del que goza el titular de la base de datos como obra (art. 5) o el derecho a la extracción o reutilización del titular del derecho *sui generis* sobre dicha base (art. 7).

---

[13] Esta es la posición defendida, por ejemplo, en el seno de la *Open Knowledge Foundation*, creada en 2004 para promover la difusión en abierto de contenidos y datos. *Vid*. Murray-Rust; P., Molloy, J. C., y Cabell, D. (2012), págs. 57 y sigs. (62). Y esta es también la concepción que late en la Declaración de La Haya sobre el descubrimiento del conocimiento en la edad digital, *https://wayback.archive-it.org/12503/20190730165131/https://thehaguedeclaration.com/the-hague-declaration-on-knowledge-discovery-in-the-digital-age/*.

[14] Esta interpretación es abrumadoramente mayoritaria. Por citar solo algunos autores que expresaron su parecer con anterioridad a la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital» [COM(2016) 593 final]: Triaille, J. P.; Meeûs d'Argenteuil, J., y Francquen, A. (2014), págs. 28 y sigs. o Margoni, T., y Dore, G. (2016).

[15] Se explica, así, que en el considerando 8 de la Directiva se afirme que «en determinados casos, la minería de textos y datos puede comportar actos protegidos por derechos de autor, por el derecho *sui generis* sobre las bases de datos, o por ambos, en particular, la reproducción de obras u otras prestaciones, la extracción de contenidos de una base de datos, o ambos, lo que sucede, por ejemplo, cuando se normalizan los datos en el proceso de minería de textos y datos. Cuando no se aplica ninguna excepción o limitación, se requiere una autorización de los titulares de derechos para llevar a cabo tales actos».

[16] *DO* L 167, 22 de junio de 2001, págs. 10 y sigs.

[17] Y lo mismo cabe decir de los actos de extracción de contenidos ya digitalizados que tiene lugar durante el proceso de minería, incluso aunque se trate de pequeños fragmentos No en vano, el Tribunal de Justicia ha declarado en su Sentencia de 16 de julio de 2009, *Infopaq International,* C-5/08, EU:C:2009:465, apartado 51, que una actividad realizada en el contexto de un procedimiento de recopilación de datos, por la que se almacena en memoria e imprime un extracto de una obra protegida por el Derecho de propiedad intelectual formado por once palabras, constituye una reproducción parcial a los efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, si el producto de dicho procedimiento expresa la creación intelectual del autor.

Por lo que respecta a los actos de comunicación de la información resultante del proceso de minería, lo habitual es que no entre en conflicto con los derechos de propiedad intelectual que protegen los textos y datos utilizados como fuente, pues tal información se presentará en forma de cuadros, diagramas o texto que no reproduce dichas obras o prestaciones[18]. Pero si se incluyese alguna reproducción, incluso reducida, también podría vulnerarse el derecho de reproducción. Y, además, en muchas ocasiones los textos y datos manejados son conservados a efectos de que la comunidad científica pueda comprobar cuáles son las fuentes manejadas y, así, contrastar los resultados obtenidos. Y esto puede entrar en conflicto con los derechos de comunicación pública y de distribución[19].

2. La insuficiencia de las excepciones o limitaciones recogidas en el Derecho de la Unión Europea anterior a la Directiva (UE) 2019/790

Constatado el conflicto entre la propiedad intelectual y la minería de textos y datos, la doctrina ha señalado la paradoja que esto supone[20]. Ello es así porque, de un lado, el tratamiento automatizado de los objetos protegidos por propiedad intelectual a efectos de la minería implica realizar actos de reproducción, lo que es un típico ejemplo de acto lesivo. Pero, por otro lado, el tratamiento automatizado se hace con la intención de obtener información o ideas (que no están protegidas por la propiedad intelectual).

Esto explica que se haya intentado encajar la minería de textos y datos en alguna de las excepciones o limitaciones legales, y en este punto la solución europea diverge de la ofrecida en otras jurisdicciones como la de los Estados Unidos de Norteamérica.

En dicho país la *Copyright Act* prevé en su sección 107, como excepción a la propiedad intelectual, los supuestos de *fair use*. Y la jurisprudencia ha considerado aplicable este precepto, incluso aunque implique la reproducción total de obras, cuando la finalidad de la copia no está relacionada con la de la obra original, porque es un uso transformativo que añade algo a la obra, alterando la expresión, sentido o mensaje inicial[21]. Y sobre esta base se entiende que la

[18] Ducato, R., y Strowel, A. (2019), págs. 649 y sigs. (657).

[19] Por supuesto, la propiedad intelectual no es el único obstáculo legal para la minería, pues existen otros, como la necesidad de respetar la legislación sobre protección de datos de carácter personal o las limitaciones contractuales aplicables a datos incluidos en bases que no estén protegidas por propiedad intelectual y cuya validez ha reconocido el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 15 de enero de 2015, *Ryanair*, C-30/14, EU:C:2015:10, apartado 45.

[20] Borghi, M., y Karapapa, S. (2013), pág. 51.

[21] Tribunal Supremo, 7 de marzo de 2014, *Campbell* vs. *Acuff-Rose Music* (92-1292), 510 U.S. 569 (1994). Así, por ejemplo, se ha considerado aplicable la excepción del *fair use* en supuestos en que se reproducen obras ajenas en una plataforma para detectar plagios de estudiantes [*United States Court of Appeals, Fourth Circuit*, 16 de abril de 2009, *Av et al* vs. *iParadigmsm LLC*, 562 Federal Reporter, 3d Series (2009) 630-647], cuando se reproducen fotografías como *thumbnails* [*United States Court of Appeals, Ninth Circuit* 16 de mayo de 2006, *Perfect 10, Inc*. vs. *Amazon.com, Inc*., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007)] o cuando se reproducen íntegramente libros ajenos para permitir al público localizar información, partiendo de que no se comunican al público totalmente, sino solo las partes que contiene la información buscada: *United States Court of Appeals, Second Circuit* 10 de junio de 2014, *Authors Guild*, *Inc*. vs. *HathiTrust*,. 755 F.3d 87 (2d Cir. 2014), *United States Court of Appeals, Seco Circuit* 16 de octubre de 2015, *Authors Guild Inc* vs. *Google Inc*., 05 Civ 8136 (DC).

minería de textos y datos es un ejemplo de *fair use* de las obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, pues solo se utilizan para la obtención de una información distinta al objeto protegido[22].

En la Unión Europea, como es sabido, las limitaciones o excepciones a los derechos de propiedad intelectual aparecen recogidas con carácter taxativo en distintas directivas[23]. Pero en ninguno de estos textos se prevé la excepción del *fair use,* pese a la fascinación que la figura ha generado en la doctrina europea[24].

Ante esta situación, se ha intentado encontrar acomodo a la minería de textos y datos en alguna de estas excepciones existentes, especialmente en las que se refieren a los actos de reproducción provisional y a las citas —contenidas en el artículo 5.3 de la Directiva 2001/29/CE—, y en las previstas en la Directiva de bases de datos. Sin embargo, la doctrina ha puesto de manifiesto múltiples dificultades para la aplicación de esas limitaciones a los procesos de minería de textos y datos[25].

En relación con la reproducción provisional son varios los obstáculos para aplicar la excepción[26], pues es muy discutible el cumplimiento del requisito de facilitar la transmisión en una red, la falta de transformación de la obra o la ausencia de significado económico independiente[27]. Además, la excepción solo cubre las copias que se borran automáticamente[28], lo cual dificulta su aplicación a los actos de minería, donde —como ya se ha dicho— las copias suelen conservarse para poder verificar y comprobar en el futuro la validez de las conclusiones alcanzadas con la minería[29]. En consecuencia, en el mejor de los casos esta excepción solo cubre un reducido tipo de actos de minería.

---

[22] *Vid*., por todos, Sag, M. (2019), págs. 291 y sigs., y Carroll, M. (2019), págs. 893 y sigs.

[23] Tal sucede en la Directiva 2001/29/CE (art. 5), en la Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos (arts. 6 y 9), en la Directiva 2009/24/CE sobre la protección jurídica de programas de ordenador (art. 5) [*DO* L 111, 5 de mayo de 2009, págs. 16 y sigs.] en la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (art. 10) [*DO* L 376, 27 de diciembre de 2006, págs. 28 y sigs.], en la Directiva de 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (art. 6) [*DO* L 299, 27 de octubre de 2012, págs. 5 y sigs.] o en los textos que incorporan el Tratado de Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso [Directiva (UE) 2017/1564 y Reglamento (UE) 2017/1563] [*DO* L 242, 20 de septiembre de 2017, págs. 6 y sigs. y 1 y sigs., respectivamente].

[24] *Vid*. Jütte, B. J. (2017), págs. 315 y sigs.

[25] Puede verse, por todos, Triaille, J. P.; Meeûs d'Argenteuil, J., y Francquen, A. (2014), págs. 41 y sigs.; Geiger, C.; Frosio, G., y Bulayenko, O. (2018a), págs. 7 y sigs.

[26] Recuérdese que la exención solo cubre un acto de reproducción que cumpla, cumulativamente, los requisitos de ser provisional, transitorio, que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, cuya única finalidad consista en facilitar una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario o una utilización lícita, y que no tenga una significación económica independiente. Y estos requisitos han de interpretarse de modo estricto, tal como ha establecido el Tribunal de Justicia: Sentencias de 16 de julio de 2009, *Infopaq International,* C-5/08, EU:C:2009:465, apartados 56 y 57, y de 4 de octubre de 2011, *Football Association Premier League y otros*, C403/08 y C429/08, EU:C:2011:43, apartado 162. En la doctrina más reciente, analizando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los actos de reproducción provisional: Garrote Fernández-Díez, I. (2019), págs. 95 y sigs. (117 y sigs.).

[27] Para que se cumpla este requisito es necesario que «la realización de dichos actos no permita obtener un beneficio adicional, que vaya más allá del derivado de la utilización lícita de la obra protegida y que, por otro, los actos de reproducción provisionales no tengan como consecuencia una modificación de dicha obra» (Auto de 17 de enero de 2012, *Infopaq International*, C302/10, EU:C:2012:16, apartado 54).

[28] Sentencia de 16 de julio de 2009, *Infopaq International,* C-5/08, EU:C:2009:465, apartado 64.

[29] Raue, B. (2018), págs. 379 y sigs. (381).

Más difícil aún parece la aplicación del límite de la cita o el de la ilustración con fines educativos o de investigación científica (art. 5.3 de la Directiva 2001/29/CE)[30] y, si acaso, cabría aplicar la excepción del artículo 5.2 en relación con actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto[31]. Pero se trata de una excepción de uso muy limitado.

A su vez, también es muy discutible que la minería sea un acto necesario para la normal utilización de la base de datos por el propio usuario (art. 6.1 de la Directiva 96/9/CE) y que la extracción de una parte sustancial de la base de datos pueda ampararse en la limitación que permite las «extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica, siempre que indique la fuente y en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga» [art. 9.*b)* de la citada Directiva 96/9/CE].

En todo caso, en este contexto de debate sobre el alcance de las limitaciones o excepciones existentes, la aprobación de la Directiva (UE) 2019/790 implica el reconocimiento por parte de los órganos legislativos de la Unión Europea de que la normativa existente era insuficiente para dar cabida al fenómeno de la minería de textos y datos.

3. La armonización de las disposiciones sobre minería de textos y datos incluidas en las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual

Dado que la minería de textos y datos no encaja exactamente en las referidas excepciones, se exige autorización del titular de los derechos de explotación de las obras o bases de datos. Se explica, así, el desarrollo de distintas reuniones en el sector para fomentar la concesión de licencias, destacando el foro de debate organizado por la Comisión Europea en 2013, bajo el lema de «Licences for Europe»[32], donde varios grupos editoriales firmaron una declaración para permitir la concesión de licencias[33]. No obstante, aunque las editoriales empezaron a implantar políticas de concesión de licencias a terceros para la realización del *data mining*, las condiciones no siempre son las mismas, lo que incrementa los costes de transacción[34].

Esto generó el auge de posiciones defendiendo la introducción de modificaciones legislativas para que la propiedad intelectual no impida la minería de textos y datos, argumentando que el hecho de que los actos de *data mining* encajen en el ámbito de los derechos exclusivos de autor o afines es el efecto no deseado de una regulación que no preveía esta nueva realidad tecnológica en el momento de elaborarse[35].

---

[30] *Vid*., al respecto, Montagnani, M., y Aime, G. (2018), págs. 376 y sigs. (385 y sigs.).

[31] Así lo apuntan Borghi, M., y Karapapa, S. (2013), págs. 57 y 58.

[32] El foro se constituye como continuación de la Comunicación de la Comisión «Content in the Digital Single Market», de 18 de diciembre de 2012, *https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/licences-europe-stakeholder-dialogue*.

[33] «Text and data mining for non-commercial scientific research. A Statement of Commitment by STM publishers to a roadmap to enable text and data mining (TDM) for non commercial scientific research in the European Union», *http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=49203*.

[34] Las diferentes políticas de los grupos editoriales se constatan en Winterhalter, C. (2016), págs. 48 y sigs.

[35] Así, la declaración de 2013, *Statement on Text and Data Mining,* de la *International Federation of Library Associations and Institution*s o el informe de Hargreaves, I. (2011), pág. 47.

En este contexto varios Estados de la Unión Europea modificaron sus respectivas legislaciones de propiedad intelectual para aprobar normas específicas para admitir expresamente los actos de minería de textos y datos[36]. Tal sucedió en el Reino Unido[37], Estonia[38], Francia[39], Alemania[40] e, inmediatamente después de la Directiva 2019/790/UE y sin adaptarse plenamente a ella, en Irlanda[41].

Estas regulaciones nacionales presentan importantes diferencias entre sí a la hora de permitir la minería de textos y datos (en cuestiones como la necesidad de citar las obras o prestaciones que se emplean, la finalidad para la que se permite la minería o la posibilidad de conservar los materiales utilizados). Además, y dado que el elenco de excepciones y limitaciones establecido en las directivas sobre propiedad intelectual es tasado, la validez de la nueva excepción descansa en el entendimiento de que es una manifestación de las ya existentes, lo cual, como queda dicho, es discutible.

Por tanto, es muy positivo que la Directiva (UE) 2019/790 regule directamente la cuestión y lleve a cabo una armonización muy necesaria. En todo caso, el artículo 25 dispone que los Estados miembros podrán adoptar o mantener en vigor disposiciones más amplias, compatibles con las excepciones y limitaciones establecidas en las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, con respecto a los usos o ámbitos cubiertos por las excepciones o limitaciones establecidas en la Directiva (UE) 2019//790. De este modo, en este punto la armonización es de mínimos, lo que generará la existencia de situaciones normativas desiguales entre los distintos Estados miembros, algo que en mi opinión no es positivo[42].

IV. LA EXCEPCIÓN REFERIDA A LA MINERÍA REALIZADA POR DETERMINADOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN E INSTITUCIONES RESPONSABLES DEL PATRIMONIO CULTURAL (ART. 3)

1. Beneficiarios de la excepción

La excepción obligatoria del artículo 3 de la Directiva solo es aplicable a organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural, sujetos que son objeto de definición en el artículo 2 de la Directiva.

---

[36] Para un análisis comparado de algunas de estas legislaciones nacionales, *vid*., por todos, Jondet, N. (2018), págs. 25 y sigs. (28 y sigs.) y Geiger, C.; Frosio, G., y Bulayenko, O. (2018a), págs. 17 y sigs.

[37] *Section* 29A, rubricada «copies for text and data analysis for non-commercial research», añadida a la *Copyrights, Designs and Patents Act* por *The Copyright and Rights in Performances (Research, Education, Libraries and Archives) Regulations* 2014, y en vigor desde el 1 de junio de 2014.

[38] Ley de 7 de julio de 2016, de modificación de la Ley de Derecho de autor, en vigor desde el 1 de enero de 2017. Se prevé la minería de textos y datos como excepción en su artículo 19.3.

[39] *Loi núm. 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique,* que modifica el *Code de la propriété intellectuelle* (art. L122-5, 10.° y art. L. 342-3) para permitir expresamente la minería de textos y datos.

[40] *Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz*, de 30 de junio de 2017, en vigor desde el 1 de marzo de 2018, que introduce en la Ley de Derecho de autor el § 60 d con una nueva excepción para la minería de textos y datos.

[41] *Section* 14 de la *Copyright and Other Intellectual Property Law Provisions Act 2019*, de 26 de junio.

[42] Esta disposición sobre el carácter de mínimos de la Directiva no figuraba en la Propuesta de Directiva, pero ya en el primer Informe del Parlamento Europeo se introduce una enmienda (la núm. 4) para recoger en los considerandos una referencia a la posibilidad de seguir estableciendo excepciones relativas a la minería de textos y datos de conformidad con el artículo 5, apartado 3, letra *a)*, de la Directiva 2001/29/CE. (Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de 29 de junio de 2018).

1.1. *Organismos de investigación*

De acuerdo con la definición de organismos de investigación [art. 2, letra *l)*][43], los beneficiarios tienen que tratarse de entidades y, por tanto, de personas jurídicas. Por tal razón, opino que la alusión a sus bibliotecas debe entenderse referida a aquellos casos en los que tengan personalidad jurídica propia, pues de lo contrario las bibliotecas serán una mera dependencia de la entidad.

Por lo demás, estas instituciones tienen que tener como fin principal la realización de investigación científica[44]. Ese fin puede ir acompañado también de finalidad docente, siempre que ambas finalidades estén al mismo nivel o la docente sea secundaria, porque si es la investigación la que tiene menos importancia que la docencia la entidad no podrá beneficiarse de la excepción. Así se deriva del considerando 12 de la Directiva, en el que se afirma que estos organismos «comprenden una amplia variedad de entidades cuyo principal objetivo es la investigación científica, combinada o no con la prestación de servicios educativos». Por tal razón es un poco contradictoria la alusión que se hace en el propio considerando 12 a «los hospitales que lleven a cabo investigaciones», pues parece claro que la finalidad principal de un hospital no es la investigación ni tampoco la docencia, afirmación que es válida incluso en relación con los hospitales universitarios.

Dado que los organismos de investigación han de ser entidades, no podrán acogerse a esta excepción los investigadores individuales, salvo que estén integrados en la institución (incluyendo, por ejemplo, a los estudiantes de doctorado matriculados en una universidad pública que tenga la condición de institución de investigación)[45].

Con todo, no bastará con que una entidad tenga por objetivo principal la actividad investigadora (sea en el ámbito de las ciencias naturales, sea en el de las ciencias humanas). Es preciso, además, que la entidad encaje en uno de los tres supuestos que identifica la Directiva: 1.º) La primera posibilidad es que la entidad realice investigaciones sin ánimo de lucro. Nótese que no se exige que la entidad carezca de fin lucrativo, sino que la investigación no lo tenga. Puede suceder, por tanto, que una entidad que tiene por fin principal la investigación, pero que también tiene un fin secundario, tenga ánimo de lucro en el desarrollo de esa otra actividad secundaria. 2.º) En segundo lugar, es posible que exista fin lucrativo en el desarrollo de la investigación, pero se reinviertan todos los beneficios en las investigaciones científicas. No basta, por tanto, con que se pretenda reinvertir todas las ganancias que se obtengan con la realización de minería de textos y datos, deben reinvertirse todas las ganancias de todas las investigaciones que realice el organismo. 3.º) Finalmente, también pueden valerse

[43] Se entenderá por tal [art. 2, letra *l)*], «una universidad, incluidas sus bibliotecas, un instituto de investigación o cualquier otra entidad cuyo principal objetivo sea realizar investigaciones científicas o llevar a cabo actividades educativas que también impliquen realizar investigaciones científicas: *a)* sin ánimo de lucro o reinvirtiendo todos los beneficios en sus investigaciones científicas o, *b)* conforme a una misión de interés público reconocida por un Estado miembro, de tal manera que una empresa que ejerza una influencia decisiva en dicho organismo no pueda gozar de acceso preferente a los resultados generados por tales investigaciones científicas».

[44] La exigencia de que la entidad se dedique a la investigación científica deja fuera a los organismos que tienen por objeto principal otro tipo de investigación no científica, como la periodística.

[45] En cambio, en Reino Unido se aplica la excepción de la *Section* 29A de la *Copyrights, Designs and Patents Act* a cualquier investigador con finalidad no comercial que haya tenido acceso legítimo a la obra.

de la excepción aquellas entidades que desarrollan su actividad de investigación «conforme a una misión de interés público reconocida por un Estado miembro». Es esta una hipótesis en la que pueden ampararse, cumpliendo esa condición, las entidades privadas con ánimo de lucro que realizan investigaciones en colaboración con organismos públicos[46]. Piénsese, por ejemplo, en un organismo que recibe fondos de una Administración Pública para el desarrollo de un proyecto de investigación en el marco del cual quiere realizar actividades de minería de textos y datos, o en un organismo que es contratado por la Administración Pública para la realización de un determinado estudio.

El elenco de requisitos que han de cumplir los organismos de investigación para ampararse en la excepción culmina con la exigencia de que «una empresa que ejerza una influencia decisiva en dicho organismo no pueda gozar de acceso preferente a los resultados generados por tales investigaciones científicas». En mi opinión, se trata de una exigencia general a todos los organismos y no solo a los que desarrollan investigación en el marco de la colaboración público-privada.

De acuerdo con esta disposición, no será posible, por ejemplo, que pueda valerse de la excepción una agrupación de interés económico, nacional o de la Unión Europea, constituida por sus socios para desarrollar actividades de investigación. Ciertamente, conforme a la normativa reguladora de estas entidades[47], la agrupación de interés económico carece de finalidad lucrativa, pero es evidente que los socios que las integran tendrán un acceso prioritario a los resultados de la investigación.

Más dudoso parece el caso de una sociedad mercantil cuyo objeto social sea el desarrollo de estudios o investigaciones, con fin de lucro, que recibe una subvención o es contratada por una administración pública. El hecho de que la sociedad tenga la condición de empresario mercantil no evita que sea un organismo dedicado a la investigación. Y si sus socios no son empresarios, no cabrá aplicar la salvedad de la Directiva que excluye a los organismos en los que una empresa goza de acceso preferente a los resultados generados por tales investigaciones científicas. En cambio, sí podría aplicarse si el socio mayoritario fuese un empresario. Aunque en la hipótesis en que la sociedad haya sido contratada por una Administración Pública, si la titularidad del estudio le corresponde a la Administración y no se pacta lo contrario, los socios de la sociedad no tienen un acceso preferente a los resultados de la investigación.

Por otra parte, la exigencia de que «una empresa que ejerza una influencia decisiva en dicho organismo no pueda gozar de acceso preferente a los resultados generados por tales investigaciones científicas» no impide que un organismo público de investigación sea contratado por un empresario para que realice una investigación que implique actos de minería de textos y datos (por ejemplo, una universidad pública por la vía del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades)[48]. En estos casos, lo normal es que se pacte que el contratante se

[46] Geiger, C.; Frosio, G., y Bulayenko, O. (2018B), págs. 4 y sigs. (8-9); *Id*.. (2019), págs. 27 y sigs. (60).

[47] Reglamento (CEE) núm. 2137/85 del Consejo, de 25 de julio, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés económico (art. 3) y Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico (art. 2).

[48] De hecho, en el considerando undécimo de la Directiva se afirma que, «en consonancia con la actual política de investigación de la Unión, que anima a las universidades y los institutos de investigación a colaborar

reserva la titularidad sobre los resultados de la investigación, lo que hace la empresa contratante tenga un acceso preferente a los resultados de la investigación contratada. Pero eso no hace que la empresa contratante «ejerza una influencia decisiva en dicho organismo» que le permita acceder a los resultados generados por todas las investigaciones del organismo (que es el supuesto al que se refiere la Directiva).

1.2. *Las instituciones responsables del patrimonio cultural*

La excepción obligatoria también se aplica a las instituciones responsables del patrimonio cultural, que son definidas en el artículo 2.3 de la Directiva como «una biblioteca o un museo accesibles al público, un archivo o una institución responsable del patrimonio cinematográfico o sonoro». En estos casos no se exige que las instituciones carezcan de ánimo de lucro ni se establece requisito alguno sobre la participación o gestión por parte de empresas. Se trata, pues, de una definición muy amplia, que en el caso de las bibliotecas y museos no está restringida por el tipo de obras o prestaciones de sus colecciones, a diferencia de lo que sucede con las instituciones del patrimonio cinematográfico o sonoro.

En todo caso, la definición de la Directiva suscita interrogantes en lo que se refiere al requisito de la accesibilidad al público, pues en algunas versiones lingüísticas solo se exige tal circunstancia en el caso de las bibliotecas (versión italiana y francesa) y en otras se hace tanto en relación con los museos como con las bibliotecas (versiones española, portuguesa e inglesa). Y para terminar de generar confusión, del considerando decimotercero parece deducirse que la exigencia de la accesibilidad al público no se aplicaría a las bibliotecas y archivos nacionales.

1.3. *Los organismos e instituciones de terceros Estados*

Es indudable que los organismos de investigación y las instituciones responsables del patrimonio cultural de la Unión Europea podrán ampararse en la excepción obligatoria. Pero ya no está tan claro que también puedan hacerlo los de terceros Estados cuando realizan la minería en la Unión Europea.

Es cierto que el considerando 12 de la Directiva se refiere a los organismos de investigación «de la Unión». Pero tal limitación no se incorpora en el texto del artículo 3, a diferencia de lo que sucede en el artículo 15 de la Directiva, en el que se reconoce el nuevo derecho afín sobre publicaciones a las editoriales de publicaciones de prensa «establecidas en un Estado miembro». Me inclino, por tanto, por entender aplicable la excepción también a los organismos e instituciones de terceros Estados.

1.4. *Sobre la posibilidad que los beneficiarios de la excepción subcontraten la realización de las actividades de minería de textos y datos*

Los beneficiarios de la excepción no solo podrán realizar la minería de textos y datos directamente, sino que también podrán subcontratar su realización por

con el sector privado, los organismos de investigación también han de poder acogerse a la excepción cuando sus actividades de investigación se lleven a cabo en el marco de asociaciones público-privadas».

parte de terceras personas. Además, no es necesario que estos terceros subcontratados cumplan los requisitos establecidos en la Directiva para beneficiarse de la excepción (porque realizan la minería por cuenta ajena), de modo que podrán ser también empresarios con ánimo de lucro. Así se recoge expresamente en el considerando 11 de la Directiva, en línea con lo que se venía defendiendo por la doctrina alemana al hilo de la *Urheberrechtsgesetz*[49].

2. Derechos a los que afecta la excepción

2.1. *Derechos de reproducción, derecho* sui generis *sobre base de datos y derecho sobre publicaciones de prensa*

La excepción del artículo 3 de la Directiva afecta a los derechos de reproducción sobre cualquier tipo de obra o prestación —recogidos en el art. 2 de la Directiva 2001/29/CE y en el art. 5.*a)* de la Directiva 96/9/CE sobre bases de datos—, al derecho *sui generis* sobre una base de datos (art. 7.1 de la Directiva 96/9/CE), así como al nuevo derecho afín sobre publicaciones de prensa que establece el artículo 15.1 de la propia Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital[50].

Es llamativo, no obstante, que no se excepcionen los derechos de reproducción y de traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador —recogidos en el art. 4, apartado 1, letras *a)* y *b),* de la Directiva 2009/24/CE, sobre la protección jurídica de programas— y que sí se excepcionan en el artículo 4 de la nueva Directiva. Ciertamente, no se alcanza a comprender por qué el legislador europeo limita en este punto la excepción obligatoria del artículo 3.

Por lo demás, la Directiva dispone que estos derechos se excepcionan para permitir reproducciones y extracciones con el fin de realizar «minería de textos y datos de obras u otras prestaciones». El uso del plural ha llevado a considerar que no se aplicaría la excepción cuando se reproduzca una sola obra o prestación[51]. No obstante, creo que tal interpretación no es correcta, porque la definición de minería de textos y datos incluye, como ya he expuesto, tal hipótesis.

La excepción cubre los actos de reproducción necesarios en el proceso de minería, pero la Directiva no aclara si también afecta a los actos de digitalización de una obra analógica para posteriormente someterla a un análisis automatizado. En mi opinión debe entenderse comprendida la digitalización previa. Es

---

[49] La excepción recogida en el § 60d de la ley alemana de Derecho de autor beneficia a cualquier persona, pero se establece la limitación de que el usuario no puede tener finalidad comercial, lo que implica que se puede contratar a una empresa, porque no sería el usuario final, que es el que no debe tener finalidad comercial. Así, por ejemplo, Dreier, en Dreier, T.; Schulze, G., y Specht, L. (2018), pág. 1146. En contra, Schack, H. (2017), págs. 802 y sigs. (806).

[50] La inclusión expresa de los derechos sobre las bases de datos hace innecesario establecer una ficción legal de que se trata de un uso normal de la base de datos como la que se recoge en la ley alemana, según la cual, los datos extraídos para minería se consideran que encajan en el concepto de utilización o explotación normal de la base de datos por el usuario.

[51] Así lo ha hecho la *Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR)* en sus alegaciones al proyecto de ley de incorporación de la Directiva al Derecho nacional alemán: *Stellungnahme des GRUR Fachausschusses für Urheber- und Verlagsrecht zur Umsetzung der EU-RLn im Urheberrecht [DSM-RL (EU) 2019/790 und Online-SatCab-RL (EU) 2019/789]*, pág. 6 (*http://www.grur.org/de/ueber-uns/stellungnahmen.html*).

cierto que, en rigor, la digitalización *per se* no encaja en la definición de minería de textos y datos como «toda 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». Sin embargo, los actos de digitalización o escaneo son actos de reproducción «con el fin de realizar» actos de minería, por lo que encajan en la dicción literal del artículo 3[52].

2.2. *La conservación de las reproducciones o extracciones*

En el apartado segundo del artículo 3 de la Directiva se permite expresamente el almacenamiento de las copias de las obras y de las prestaciones, con la única condición de que se realice en un entorno con un nivel adecuado de seguridad. De este modo, la Directiva no sigue la solución alemana recogida en el § 60 de la *Urheberrechtgesezt*, en el que se preceptúa que las reproducciones deben ser borradas una vez que se concluye el trabajo de investigación, permitiéndose únicamente su transmisión a repositorios públicos (bibliotecas, archivos, museos y establecimientos educativos)[53].

La posibilidad de conservación parece acertada, porque posibilita acudir de nuevo a las copias si se desean realizar comprobaciones posteriores, y también permite volver a utilizar las copias en ulteriores investigaciones. Ahora bien, cabe preguntarse qué sucederá cuando haya caducado la suscripción con la correspondiente editorial o titular de los derechos. En tal caso es claro que ya no se tendrá acceso a los materiales de base, pero sí a las reproducciones realizadas con fines de minería y que se han conservado. En mi opinión, esas copias almacenadas podrán ser utilizadas de nuevo para otros análisis automatizados o para otros usos autorizados[54].

Por lo demás, en el decimoquinto considerando de la Directiva se establece que los Estados miembros podrán aprobar disposiciones específicas para la conservación de las copias, como, por ejemplo, la designación de organismos de confianza. Se trata con ello de atender a los temores manifestados por las

[52] La excepción también se aplica a los actos de reproducción de las obras huérfanas. A este respecto, téngase en cuenta que la Directiva 2012/28/UE sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas *(DO* L 299, 27 de octubre de 2012, págs. 5) permite en su artículo 6.1 *b)* a bibliotecas, centros de enseñanza y museos, accesibles al público, así como a archivos, organismos de conservación del patrimonio cinematográfico o sonoro y organismos públicos de radiodifusión, establecidos en los Estados miembros, la «reproducción, conforme al artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración» de las obras huérfanas que estén en sus colecciones. Pero esta limitación se establece (art. 6.2) «únicamente a fines del ejercicio de su misión de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras y los fonogramas que figuren en su colección, y la facilitación del acceso a los mismos con fines culturales y educativos». En consecuencia, la aplicación de esta excepción de la Directiva 2012/28/CE a las reproducciones de obras huérfanas con vistas a la minería de textos y datos requiere justificar que la minería se inserta en los fines de la misión de interés público de dichas entidades. [*Vid*. sobre esta excepción, KAULICH, R. (2017)].

[53] A favor de la regulación de la Directiva frente a la alemana: RAUE, B. (2019), págs. 684 y sigs. (688). En Francia la cuestión de la conservación se remitió a un desarrollo reglamentario que no tuvo lugar, si bien en relación con las extracciones de bases de datos se indica (art. L 342-3) que «*la conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites*».

[54] De hecho, en el considerando decimoquinto se indica que «el uso con fines de investigación científica distintos de la minería de textos y datos, como la revisión científica por homólogos y la investigación conjunta, deben seguir estando amparados, en su caso, por la excepción o limitación prevista en el artículo 5, apartado 3, letra *a),* de la Directiva 2001/29/CE».

editoriales de que se creen bibliotecas paralelas o en la sombra. Estas medidas nacionales se adoptarán «previa discusión con las partes interesadas correspondientes», y se añade también que, «con el fin de no limitar indebidamente la aplicación de la excepción, esas disposiciones han de ser proporcionadas y limitarse a lo necesario para conservar las copias de forma segura y evitar los usos no autorizados». Aunque son indicaciones razonables —y es de esperar que se sigan— hubiera sido conveniente incorporarlas al artículo para garantizar su cumplimiento por los Estados miembros.

Lo que sí se recoge expresamente en el artículo 3 (en su apdo. 4) es que los Estados miembros alentarán a los titulares de derechos y a los beneficiarios de la excepción a trabajar juntos para establecer las mejores prácticas comunes en relación con el almacenamiento y conservación de las copias.

2.3. *No aplicación al derecho de comunicación pública o de puesta a disposición de las obras o prestaciones*

La excepción no se aplica al derecho de comunicación pública o de puesta a disposición de las obras o prestaciones. En principio, esto se podría explicar por el hecho de que la información que se obtiene con la minería de textos y datos es distinta a la incluida en los materiales utilizados y, por tanto, su comunicación o puesta a disposición no implica comunicación o puesta a disposición de las obras o prestaciones iniciales. Es más, ni tan siquiera se trataría de una obra derivada[55].

En este mismo sentido, no es necesaria la cita, no solo porque el elevado volumen de obras analizadas lo haría imposible en la práctica, sino también porque en la mayoría de las ocasiones el resultado del proceso de minería no implica reproducción de ningún fragmento de las fuentes[56]. Es cierto que en algunas legislaciones nacionales anteriores a la Directiva se exige expresamente la cita de los autores de las obras utilizadas (es el caso de la legislación británica), pero en la Directiva no se considera necesario, lo que pone de manifiesto que se trata de una excepción distinta de la del derecho de cita.

Ahora bien, todo lo anterior no quita que haya supuestos en los que puede ser precisa la comunicación o puesta a disposición de terceros del *corpus* utilizado para la minería. Piénsese, por ejemplo, en los casos en que los resultados de la investigación se quieren someter a un proceso de revisión por pares para una publicación científica y dichos expertos, a efectos de contrastar los resultados alcanzados, soliciten acceso a los materiales de base.

Este tipo de hipótesis está expresamente previsto en la legislación de algunos Estados miembros, como es el caso de Alemania, donde el § 60 de la *Urheberrechtsgesetz* establece la posibilidad, no solo de reproducir el material de origen para crear un *corpus* que pueda ser analizado, sino también el derecho

[55] En consecuencia, no es preciso contar con el consentimiento de los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre las obras o prestaciones utilizadas en la minería. Esto pone coto a la práctica de algunas editoriales de limitar en la licencia los lugares en los que se pueden publicar los resultados o la necesidad de publicarlos por medio de licencias *creative commons*, práctica de la cual dan cuenta Cocoru, D., y Boehm, M. (2016), pág. 12.

[56] En caso de que se hiciese, se debería indicar la fuente y el autor, pero no como consecuencia de la excepción de minería, sino en virtud del límite de la cita. Así, Triaille, J. P.; Meeûs d'Argenteuil, J., y Francquen, A. (2014), pág. 105.

a comunicar ese *corpus* a un círculo limitado de personas para la realización de investigaciones conjuntas o para permitir que terceras personas evalúen la calidad de la investigación científica.

Ante la ausencia de una disposición similar en la Directiva, lo primero que habrá que examinar en el caso concreto es si existe comunicación al público, porque esta solo se producirá cuando haya un acto dirigido a un número indeterminado de destinatarios potenciales, lo que implica un número considerable de personas[57]. Cuando se cumplan estas condiciones y haya acto de comunicación al público o de puesta a disposición, ante la imposibilidad de aplicar la nueva excepción del artículo 3 de la Directiva 2019/790/UE, podrá aplicarse la excepción de la ilustración con fines de investigación científica recogida en el artículo 5.3.*a)* de la Directiva 2001/29/CE[58].

3. Acceso lícito a la obra o prestación

Para que opere la excepción recogida en el artículo 3 de la Directiva es necesario, además, que la minería se realice sobre obras u otras prestaciones a las que las entidades u organismos beneficiarios tengan acceso lícito[59]. Esta es una condición que solo se exigía expresamente en algunas leyes nacionales anteriores a la Directiva (la británica y la francesa), aunque en los demás Estados con legislación específica sobre minería de textos y datos la doctrina sostiene que se trata de una exigencia implícita[60].

El acceso lícito se puede conseguir por distintos cauces, entre los cuales cabe mencionar, en primer lugar, la obtención de una autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Esa autorización puede concederse por medio de licencias públicas de acceso abierto del tipo *creative commons* o por medio de licencias contractuales. Piénsese, por ejemplo, en un organismo de investigación que suscribe el acceso a una base de artículos científicos de una editorial. En tal caso, es claro que tiene acceso legítimo a esos artículos y que podrá usarlos en los procesos de minería. Y ello sin necesidad de que haya habido una autorización expresa para que se realice la minería. Lo preciso es, tan solo, la autorización para acceder a las obras.

Durante el proceso de elaboración de la Directiva se puso de manifiesto que la exigencia de un acceso legítimo a las obras y prestaciones a las que solo es posible acceder previo contrato de licencia o suscripción con los titulares de los derechos de explotación generará desigualdades entre los organismos de investigación y entidades amparados por la excepción, perjudicando a los que no tienen presupuesto suficiente para las suscripciones. Y por eso se propuso la eliminación de esta exigencia para permitir el acceso a las obras y prestaciones con el único fin de la minería[61]. No obstante, la Directiva no sigue estos planteamientos, que perjudicarían a las editoriales. Y, en todo caso, la discriminación

---

[57] *Vid*. las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012, *SCF*, C135/10, EU:C:2012:140, apartado 84, y *Phonographic Performance (Ireland)*, C162/10, EU:C:2012:141, apartado 33.

[58] Raue, B. (2019), pág. 688.

[59] Por supuesto, cuando una institución u organismo beneficiario de la excepción tiene acceso legítimo a una obra o prestación, también lo tiene el personal integrado en ella.

[60] Dreier, T.; Schulze, G., y Specht, L. (2018), pág. 1146.

[61] Hilty. R. M., y Richter, H. (2017), pág. 31.

entre centros también se observa en el acceso a los artículos, no con fines de minería, sino con fines generales de investigación.

Asimismo, y como se recuerda en el considerando 14 de la Directiva, «el acceso lícito también comprende el acceso a contenidos disponibles de forma gratuita en línea», lo cual incluye el contenido de sitios web, de plataformas de redes sociales, etc. Queda, no obstante, la duda de qué sucede con los contenidos que han sido puestos en línea de modo gratuito sin el consentimiento de sus titulares. Parece claro que quien lo haya realizado infringirá los derechos de propiedad intelectual. Pero la referida afirmación del considerando parece permitir usar esos contenidos para la minería, con carácter general, es decir, incluso aunque se tenga conocimiento de esa puesta a disposición inicial del público de modo ilícito.

Finalmente, debe entenderse que hay acceso lícito cuando se trata de obras o prestaciones a las que se accede sin consentimiento del titular de la propiedad intelectual, pero sobre la base de una excepción legal a dichos derechos, pues —como se recuerda en el considerando 33 de la Directiva 2001/29/CE— «la utilización se considerará lícita en caso de que la autorice el titular del derecho o de que no se encuentre restringida por la ley». Por tanto, también se podrán utilizar en el proceso de minería obras o prestaciones que hayan sido objeto de préstamo público y se puedan amparar en la excepción introducida en los ordenamientos nacionales en virtud del artículo 6 de la Directiva 2006/115/CE, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

4. La finalidad de la minería de textos y datos: la investigación científica

Como ya se ha explicado, cuando el beneficiario es un organismo de investigación tiene que tener por finalidad principal realizar actividades de investigación. Pero con eso no basta, pues, para que sea de aplicación la limitación, es necesario, además, que la minería se haga específicamente con esa finalidad. Y esa misma finalidad deben tener las instituciones responsables del patrimonio cultural para poder ampararse en la excepción[62].

Por lo demás, la Directiva no exige que la investigación carezca de finalidad comercial, a diferencia de lo que sucede en algunas leyes nacionales anteriores (como la alemana[63] o la francesa) y en contraste también con la finalidad no co-

[62] La Directiva no especifica qué haya de entenderse por investigación científica, más allá de la aclaración del octavo considerando, según la cual se incluye la investigación en ciencias naturales y en ciencias humanas (aclaración que reproduce la contenida en el considerando 36 de la Directiva 96/9/CE). La investigación científica también es un elemento exigido en otras excepciones [como las de los arts. 5.3 de la Directiva 2001/29/CE y 6.2.*b)* y 9.*b)* de la Directiva 96/9/CE, donde el legislador tampoco introduce mayores aclaraciones]. *Vid*. Martínez Martínez, N. (2018), *passim*. Por ello, la interpretación del concepto de investigación científica debe ser común a todos estos textos normativos. La aclaración de la OECD es un buen punto de apoyo: «*Research and experimental development (R&D) comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge tod evise new applications*» [OECD (2002), *Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development*, Paris, pág. 30]. *Vid*. Bottis, M.; Papadopoulos, M.; Zampakolas, C., y Ganatsiou, P. (2019). págs. 369 y sigs. (390).

[63] Criticando esa exigencia en la doctrina alemana: Schack, H. (2017), pág. 806. No obstante, tal previsión en la ley alemana obedece al hecho de que la excepción se fundamenta en el artículo 5.3.*a)* de la Directiva 2001/29/CE, tal como destaca Hagemeier, S., en Möhring, N. (2018), pág. 770.

mercial que se exige en el artículo 5 de la Directiva a propósito de la utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas digitales y transfronterizas. Por tanto, tendrán cabida en la excepción actos de minería realizados en el marco de una investigación científica cuyos resultados se pretendan comercializar con ánimo de lucro[64].

5. Ausencia de compensación equitativa

Como es sabido, en determinadas ocasiones cuando la legislación de propiedad intelectual introduce limitaciones o excepciones a los derechos de autor o derechos afines se establece el derecho de los titulares a recibir una remuneración equitativa, como forma de compensar la pérdida de ingresos derivada de la limitación o excepción[65].

En relación con la excepción ahora examinada, el texto del artículo 3 de la Directiva (UE) 2019/790 no alude al problema de la eventual compensación equitativa a los titulares de derechos por los actos de minería. Sin embargo, en el considerando 17 de la Directiva se afirma que «habida cuenta de la naturaleza y el ámbito de aplicación de la excepción, limitados a las entidades que realizan actividades de investigación científica, el posible perjuicio para los titulares de derechos que pueda derivarse de esta excepción sería mínimo». Es por ello que en dicho considerando se concluye que «los Estados miembros no deben prever una indemnización para los titulares de derechos por los usos al amparo de las excepciones aplicables a la minería de textos y datos».

El hecho de que esta conclusión no se haya llevado al texto del artículo 3 ha generado algún debate sobre la posibilidad de que los Estados miembros puedan introducir la obligación de pagar una compensación equitativa por parte de los organismos y entidades que se amparen en la excepción. Esto es importante porque ya existen legislaciones nacionales que prevén tal remuneración[66] y, en consecuencia, se trata de determinar si se ajustan o no a la nueva Directiva.

Para algunos, la Directiva contiene una simple recomendación para que no se introduzca la exigencia de una compensación equitativa[67]. Sin embargo, comparto la tesis de que no cabe que los Estados miembros introduzcan una compensación equitativa[68]. Creo que al no haberse incluido en el texto del artículo la posibilidad de exigir la compensación equitativa, no es posible hacerlo, ya que supondría una restricción del ámbito de la excepción, tal como se ha configurado en el artículo 3 de la Directiva.

---

[64] Piénsese, por ejemplo, en un organismo de investigación con fines lucrativos que es beneficiario de la excepción porque reinvierte todos sus beneficios en la actividad investigadora. Amparándose en la excepción, puede llevar a cabo una investigación con fines comerciales.

[65] Es el caso, por ejemplo, del artículo 5.2.*b)* de la Directiva 2001/29/CE, a propósito de las reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales.

[66] No sin críticas: Pflüger, T., y Hinte, O. (2018), págs. 153 y sigs. (160).

[67] Esta es la posición de la *Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR)* (2019), pág. 10.

[68] Plaza Penadés, J. (2019) entiende que esta excepción «debe aplicarse sin ningún tipo de compensación equitativa».

6. La imposibilidad de pacto en contrario y las medidas para garantizar la seguridad e integridad de las redes y bases de datos

Por disposición del artículo 7.1, esta excepción no permite pacto en contrario, tal como sucede con otras excepciones reguladas en el artículo 5 (utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas digitales y transfronterizas) y en el artículo 6 (conservación del patrimonio cultural). Se trata de una medida —ya incluida en la legislación británica— con la que se quiere evitar que los titulares de derechos, al conceder el acceso a las obras, introduzcan limitaciones que dejen la excepción en papel mojado.

Ahora bien, lo que sí que se permite es que se adopten medidas para garantizar la seguridad y la integridad de las redes y bases de datos, medidas con las que los titulares de los derechos pretenden evitar que, con la excusa de la minería de textos y datos, se proceda a un vaciado de sus bases de datos o a un uso indebido de las obras o prestaciones[69]. Lo que sucede es que este tipo de medidas choca en muchas ocasiones con los intereses de los investigadores, porque ralentizan el proceso o les obliga a revelar datos de la investigación. Es por eso que la Directiva dispone que «dichas medidas no irán más allá de lo necesario para lograr ese objetivo»[70].

Por lo demás, junto a la disposición del artículo 3.3 de la Directiva sobre las medidas tendentes a garantizar la integridad y seguridad de las redes y bases de datos, el artículo 7.2 de la Directiva preceptúa que serán aplicables determinadas disposiciones sobre las medidas tecnológicas de protección recogidas en el artículo 6.4 de la Directiva 2001/29/CE. En consecuencia, aunque las medidas tecnológicas están protegidas contra actos de elusión cometidos por una persona a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saber que persiguen ese objetivo, los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para que los titulares de los derechos faciliten los medios para que los beneficiarios puedan disfrutar la excepción.

Si las medidas tecnológicas adoptadas por los titulares de derechos impiden emplear las obras o prestaciones para fines de minería, los beneficiarios de la excepción podrán exigirles que las levanten, pero en modo alguno supondrá un motivo justificado para vulnerar dichas medidas tecnológicas. Y menos aún se podrá considerar que, como consecuencia de la elusión de las medidas, se tiene un acceso legítimo a la obra o prestación, a los efectos de aplicación de la excepción[71].

En todo caso, la regulación de la Directiva en este punto se cierra con una invocación a la negociación entre las distintos actores implicados, disponiendo

---

[69] En el considerando 16 de la Directiva se alude a medidas como «la validación de la dirección IP o la autentificación de los usuarios». Pero caben otras como la validación por medio de tecnología *captcha* cuando se alcanza un determinado número de descargas de documentos, o la exigencia de hacer la minería desde una plataforma propia de los titulares de derechos, con la que se evita que las obras o prestaciones se empleen para otros fines

[70] En este sentido puede resultar de gran utilidad el recurso a terceros intermediarios en los que confían los editores o titulares de derechos y que gestionan plataformas de minería a las que pueden acudir los investigadores.

[71] No comparto las dudas que se le presentan a Ordelín Font, J. L. (2019), págs. 209 y sigs. (216).

el apartado 4 del artículo 3 que los Estados miembros alentarán a los titulares de derechos, organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural, a trabajar juntos para establecer las mejores prácticas comunes para la aplicación de la obligación y de las medidas para garantizar la seguridad e integridad de las redes y bases de datos en que estén almacenadas las obras u otras prestaciones.

V. LA EXCEPCIÓN O LIMITACIÓN DE APLICACIÓN GENERAL (ART. 4)

La excepción o limitación prevista en el artículo 4 de la Directiva presenta varias peculiaridades y diferencias en comparación con la del artículo 3.

1. Beneficiarios, derechos a los que afecta y finalidad de la minería de textos y datos

En este caso la limitación o excepción beneficia a cualquier persona (física o jurídica, pública o privada) sin limitación, por lo que puede ser un organismo de investigación que no cumpla los requisitos para ampararse en la anterior excepción, un empresario, sea cual sea su actividad, un particular, etcétera.

Los derechos de autor o afines a los que afecta esta limitación son los mismos que en el caso de la excepción del artículo 3, con el añadido expreso de los recogidos en el artículo 4.1, letras *a)* y *b)*, de la Directiva 2009/24/CE (derecho de reproducción y de traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador).

Estos derechos excepcionados no serán un obstáculo para que los beneficiarios realicen actos de minería, sea cual sea la finalidad perseguida, de modo que puede ser o no la investigación científica (incluyendo, por tanto, los supuestos en los que se pretende obtener información para utilizar en el ámbito empresarial o periodístico)[72].

2. La reserva de derechos por parte de los titulares de la propiedad intelectual y la aplicación de medidas tecnológicas

La posibilidad de ampararse en esta limitación o excepción también requiere contar con un acceso legítimo a la obra o prestación. Pero, a diferencia de lo que sucede en el supuesto del artículo 3 de la Directiva, en este caso los titulares pueden impedir la aplicación de la excepción o limitación, realizando una reserva expresa de su derecho. Así se prevé en el artículo 4.3 y, de forma paralela, el artículo 7.1 no la incluye en listado de excepciones que no admiten disposición contractual en contrario.

La Directiva explicita cómo se puede realizar la reserva de derechos en relación con el contenido puesto a disposición del público en línea, disponiendo que la excepción o limitación «se aplicará a condición de que el uso de las

[72] El considerando 18 menciona expresamente entre los fines posibles, aunque sin carácter limitativo, la prestación de servicios gubernamentales, la adopción de decisiones empresariales complejas o el desarrollo de nuevas aplicaciones o tecnologías.

obras y otras prestaciones a que se refiere dicho apartado no esté reservado expresamente por los titulares de derechos de manera adecuada, como medios de lectura mecánica en el caso del contenido puesto a la disposición del público en línea». Piénsese, por ejemplo, en la utilización de metadatos del tipo *robot.txt* que impiden a los *bots* rastrear el contenido de un sitio web.

Aunque la declaración del considerando 18 podría dar a entender que ese es el único medio posible, y que en los demás casos «puede ser oportuno reservar los derechos por otros medios, como acuerdos contractuales o una declaración unilateral», estimo que también en el caso de los contenidos en línea son válidas las reservas por medio de *disclaimers* o en las condiciones generales de uso del sitio web. De hecho, así viene sucediendo en la práctica, por ejemplo en las condiciones de las redes sociales que deben aceptar sus usuarios[73].

Por supuesto, en caso de que los titulares hayan realizado la reserva de derechos están autorizados para implantar medidas técnicas que garanticen su respeto, aunque siempre debe ser posible la minería de textos y datos que encaje en la excepción del artículo 3 de la Directiva[74] o en alguna de las excepciones y limitaciones establecidas en otras directivas[75]. Si no es de aplicación ninguna de ellas, será imprescindible contar con la autorización de los titulares de derechos y concertar con ellos la correspondiente licencia. Y solo en casos muy concretos podrá entenderse que la negativa a conceder tal licencia o a hacerlo en términos abusivos puede suponer una restricción de acceso a una facilidad esencial que dé lugar a la aplicación de la normativa *antitrust*[76].

3. Conservación de las reproducciones y extracciones, y pago

El artículo 4.2 dispone que las reproducciones y extracciones realizadas al amparo de esta limitación o excepción «podrán conservarse durante todo el tiempo que sea necesario para fines de minería de textos y datos». Se introduce, por tanto, una restricción, pues no es posible la conservación indefinida —como sucede en el caso de la excepción que se aplica a los organismos de investigación y a las instituciones responsables del patrimonio cultural—, sino solo mientras sea necesario para realizar la minería de textos y datos (que es un periodo indeterminado que dependerá del caso concreto).

Por lo que se refiere a la cuestión del pago o compensación a los titulares de derechos por parte de quien se ampare en esta excepción, nada dispone el artículo 4 de la Directiva, pero el hecho de que el considerando 17, al indicar que los Estados no deben prever una indemnización, se refiera únicamente a la excepción del artículo 3, ha generado un debate al respecto.

De acuerdo con una primera lectura, solo está justificada la ausencia de compensación equitativa en el caso de las instituciones de investigación y entidades de conservación del patrimonio, dado que no existe un ánimo de lucro o este se reinvierte íntegramente en el proceso investigador. Pero en el caso de que la minería se realice por otros sujetos y, eventualmente, con claros

[73] *Vid*. González Otero, B. (2019), págs. 73 y sigs. (93 y 94).

[74] Expresamente dispone el artículo 4.4 que no se afectará a la aplicación de la excepción prevista en el artículo 3 de la Directiva.

[75] El considerando 18 se refiere a las limitaciones establecidas en la Directiva 2001/29/CE.

[76] Así lo destaca la profesora Jiménez Serranía, V. (2020), págs. 247 y sigs. (257-258).

fines comerciales, no habría motivo para impedir que los Estados exijan una compensación[77].

Frente a esta interpretación se ha insistido en que la minería —incluso la realizada con fines comerciales y lucrativos— causa un escaso perjuicio a los titulares de derechos de autor y derechos afines, en la medida en que no afecta a la explotación de las obras y prestaciones y solo busca extraer información que no está amparada por la propiedad intelectual[78]. Adicionalmente, y del mismo modo que sucede en relación con el artículo 3, opino que un argumento en contra de la posibilidad de introducir la obligación de pagar una compensación equitativa es el hecho de que no haya una previsión expresa en la Directiva. Por ello, la exigencia de tal compensación implicaría una restricción del ámbito de la excepción.

Además, si se aplica está limitación o excepción es porque los titulares no se han opuesto previamente a ello. Por eso, en mi opinión, no parece imprescindible prever legalmente una compensación o indemnización por la utilización de las obras o prestaciones para fines de minería, porque si la consideran precisa siempre pueden reservarse los derechos, en los términos que se han explicado.

VI. CONCLUSIONES

El hecho de que la UE regule la minería de textos y datos desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual es algo positivo, y es una manifestación de tendencias actuales que fomentan el libre acceso a los datos[79]. Pero —como se ha puesto de manifiesto en el trabajo— la regulación introducida presenta deficiencias técnicas y genera no pocas dudas interpretativas. Además, no es lo suficientemente ambiciosa, ante todo porque, salvo la minería realizada por determinados organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural, en los demás casos la excepción es disponible, lo que sin duda fomentará el mercado de licencias. Pero también es criticable que en el ámbito de la excepción realizada por organismos de investigación se haya dejado fuera a los investigadores individuales que no estén adscritos a ningún centro (pues choca con el fomento de la llamada «ciencia ciudadana» que pretenden las instituciones de la Unión Europea)[80].

Así las cosas, aunque la Directiva levanta alguna de las barreras que la propiedad intelectual coloca a la minería de textos y datos, no las suprime todas. El legislador ha realizado una ponderación de los distintos intereses en juego, de modo que no se afecten indebidamente los intereses de los titulares de la propiedad intelectual (a lo cual no es ajena tampoco la circunstancia de que en el

[77] Esta es la posición de la *Deutschen Journalisten-Verbandes e.V* manifestada con ocasión de la transposición de la Directiva al Derecho alemán: *https://urheber.info/sites/default/files/story/files/stn-djv-umsetzung-eu-rili-2019-790.pdf*. Por su parte, en la doctrina patria se ha indicado que el artículo 4 admite que los Estados miembros establezcan tanto una excepción como una limitación, «siendo así que este segundo término se asocia a la posibilidad de prever una compensación equitativa por el uso legalmente permitido»: Sánchez Aristi, R., y Oyarzabal Oyonarte, N. (2019), pág. 17.

[78] Así, en Alemania, la *Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie* (2019).

[79] *Vid*., al respecto, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada «Una Estrategia Europea de Datos», COM/2020/66 final.

[80] Caso, R. (2020), pág. 19.

artículo 7.2 de la Directiva se declare expresamente aplicable la regla de los tres pasos contenida en el artículo 5.5 de la Directiva 2001/29/CE)[81]. No obstante, el resultado final coloca a la UE en peor posición que otros actores globales, como son los Estados Unidos, donde —como ya se ha dicho— se establecen menos restricciones al uso de obras ajenas en procesos de minería.

VII. BIBLIOGRAFÍA

BIGG, P. *et al*. (2012), «Emerging Issues for our Hyperconnected World», en SOUMITRA DUTTA, S., y BILBAO-OSORIO, B. (eds.), *Global Information Technology Report: living in a hyper-connected world. Living in a Hyperconnected World*, World Economic Forum, Geneva.

BORGHI, M., y KARAPAPA, S. (2013), *Copyright and Mass Digitization*, Oxford University Press, Oxford.

BOTTIS, M.; PAPADOPOULOS, M.; ZAMPAKOLAS, C., y GANATSIOU, P. (2019), «Text and Data Mining in Directive 2019/790/EU Enhancing Web- Harvesting and Web-Archiving in Libraries and Archives», *Open Journal of Philosophy*, 9.

CARROLL, M. (2019), «Copyright and the Progress of Science: Why Text and Data Mining Is Lawful», *UC Davis Law Review,* 53.

CASO, R. (2020), «Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato único digitale», *Trento Law and Technology Research Group*, Research Paper núm. 38, Febbraio.

COCORU, D., y BOEHM, M. (2016), *An analytical review of text and data mining practices and approaches in Europe. Policy recommendations in view of the upcoming copyright legislative proposal*, Openforum.

DREIER, T.; SCHULZE, G., y SPECHT, L. (2018), *Urheberrechtsgesetz. Verwertungsgesellschaftengesetz. Kunsturhebergesezt. Kommentar.* 6. Auflage, C. H. Beck, München.

DUCATO, R., y STROWEL, A. (2019), «Limitations to Text and Data Mining and Consumer Empowerment: Making the Case for a Right to "Machine Legibility"», *IIC* 50.

EUROPEAN COMMISSION (2016), *Commission Staff Working Document - Impact Assessment on the modernisation of EU copyright rules*, SWD(2016) 301 final, *https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-assessment-modernisation-eu-copyright-rules*.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. (2019), «El concepto autónomo de "reproducción" en la Directiva 2001/29», en CÁMARA AGUILA, M. P., y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. (coords.), *La unificación del derecho de propiedad intelectual en la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 95 y sigs.

GEIGER, C.; FROSIO, G., y BULAYENKO, O. (2018a), *The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market-Legal Aspects*, European Parliament, 2018.

— (2018b), «The EU Commission's Proposal to Reform Copyright Limitations: A Good but Far Too Timid Step in the Right Direction», *EIPR* 40 (1).

— (2018c), «Text and Data Mining in the Proposed Copyright Reform: Making the EU Ready for an Age of *big data*? Legal Analysis and Policy Recommendations», *IIC* 49.

— (2019), «Text and data mining: articles 3 and 4 of the Directive 2019/790/EU», SAIZ GARCÍA, C., y EVANGELIO LLORCA, R. (eds.) (2019), *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia.

GONZÁLEZ OTERO, B. (2019), «Las excepciones de minería de textos y datos más allá de los derechos de autor: la ordenación privada contraataca», en SAIZ GARCÍA, C., y EVANGELIO LLORCA, R. (eds.), *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia.

[81] Sobre esta regla: LÓPEZ MAZA, S. (2019), págs. 541 y sigs.

HARGREAVES, I. (2011), *Digital Opportunity. A Review of Intellectual Property and Growth*, (*https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf*).

HILTY. R. M., y RICHTER, H. (2017), «Text and Data Mining [Article 3 COM(2016) 593 final]», en HILTY, R. M., y MOSCON, V. (eds.), *Modernisation of the EU Copyright Rules. Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition*, München.

JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (2020), «Datos, minería e innovación: *¿quo vadis*, Europa? Análisis sobre las nuevas excepciones para la minería de textos y datos», *CDT* 12, 1 (marzo).

JONDET, N. (2018), «L'exception pour le data mining dans le projet de directive sur le droit d'auteur : Pourquoi l'Union européenne doit aller plus loin que les législations des États membres», *Propriétés Intellectuelles,* 67.

JOSE, D. (2010), «Three Real-World Applications of Text Mining to Solve Specific Business Problems», February 22, 2010, *http://www.b-eye-network.com/view/12783*.

JÜTTE, B. J. (2017), *Reconstructing European Copyright Law for the Digital Single Market. Between Old Paradigms and Digital Challenges,* Nomos, Baden-Baden.

KAULICH, R. (2017), *Die Digitalisierung und Verbreitung verwaister und vergriffener Werke,* Logos Verlag, Berlin.

LÓPEZ MAZA, S. (2019), «La aplicación por el TJUE de la "regla de los tres pasos" del artículo 5.5 de la Directiva 2001/29», en CÁMARA AGUILA, M. P., y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. (coords.), *La unificación del derecho de propiedad intelectual en la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia.

MARGONI, T., y DORE, G. (2016), «Why We Need a Text and Data Mining Exception (But it is Not Enough)», 1 April, *https://zenodo.org/record/248048#.WXdf2oiGNE*.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, N. (2018), *Los fines educativos y de investigación como límite al derecho de autor*, Dykinson, Madrid.

MÖHRING, N. (2018), *Urheberrecht. Kommentar*, 4 Auflage, C. H. Beck, München.

MONTAGNANI, M., y AIME, G.(2018),«Il text and data mining e il diritto d'autore», *AIDA* XXVI.

MURRAY-RUST, P.; MOLLOY, J. C., y CABELL, D. (2012), «Open Content Mining», en COUGHAN, S. (ed.), *First Openforum Academy Conference Proceedings*, Open Forum Europe.

OECD (2002), *Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development*, Paris.

ORDELÍN FONT, J. L. (2019), «El uso de la inteligencia artificial en la minería de datos y textos: un análisis desde el derecho de autor», *ADI* 39 (2018-2019).

PFLÜGER, T., y HINTE, O. (2018), «Das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz aus Sicht von Hochschulen und Bibliotheken», *ZUM* 62.

PLAZA PENADÉS, J. (2019), «La Directiva de derechos de autor y su incidencia en el "*big data*" en favor de universidades y otros organismos de investigación», *RdNT* 50 (Westlaw Aranzadi: BIB 2019\6997).

QUINTAIS, J. P. (2020), «The New Copyright in the Digital Single Market Directive: A Critical Look», *EIPR* 42, 1.

RAUE, B. (2018), «Free Flow of Data? The Friction Between the Commission's European Data Economy Initiative and the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market», *IIC* 49.

— (2019), «Rechtssicherheit für datengestützte Forschung. Die Text-und-Data-Mining-Schranken in art. 3 und 4 DSM-Richtlinie», *ZUM* 63 (8-9).

ROSATI, E. (2018), «An EU text and data mining exception for the few: would it make sense?», *JIPLP* 13, 6.

SAG, M. (2019), «The New Legal Landscape for Text Mining and Machine Learning», *Journal of the Copyright Society of the USA* 66.

SÁNCHEZ ARISTI, R., y OYARZABAL OYONARTE, N. (2019), «La Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el Mercado Único Digital», *La Ley mercantil* 60 (julio-agosto).

SCHACK, H. (2017), «Das neue UrhWissG - Schranken für Unterricht, Wissenschaft und lnstitutionen», *ZUM* 61 (11).

SINGHAL A.; SIMMONS M., y LU, Z. (2016), «Text Mining Genotype-Phenotype Relationships from Biomedical Literature for Database Curation and Precision Medicine», *PLOS Computational Biology* 12(11), *https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005017*.

Stellungnahme des GRUR Fachausschusses für Urheber- und Verlagsrecht zur Umsetzung der EU-RLn im Urheberrecht (*http://www.grur.org/de/ueber-uns/stellungnahmen.html*).

Stellungnahme des Deutschen Journalisten-Verbandes e.V. zur Umsetzung EU-Richtlinie 2019/790 (https://urheber.info/sites/default/files/story/files/stn-djv-umsetzung-eu-rili-2019-790.pdf).

TRIAILLE, J. P.; MEEÛS D'ARGENTEUIL, J., y FRANCQUEN, A. (2014), *Study on the legal framework of text and data mining (TDM),* European Commission.

UK INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (2011), «Supporting Document T. *Text Mining and Data Analytics in Call for Evidence Responses. UK Government»,* (*https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140603125140/http://www.ipo.gov.uk/ipreview-doc-t.pdf*).

VON LEWINSKI, S. (2018), «Les exceptions au droit d'auteur», en BENSAMOUN, A. (dir.), *La réforme du droit d'auteur dans la société de l'information*, Mare & Martin.

WINTERHALTER, C. (2016) «Licence to Mine? Ein Überblick über Rahmenbedingungen von Text and Data Mining und den aktuellen Stand der Diskussion», *Zeitschrift für Bibliothekskultur* 4(2).

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (Stellungnahme Umsetzung-der EU-Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt), https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2019/Downloads/090619_Stellungnahme_ZVEI_EU-Richtlinien_Urheberrecht.pdf;jsessionid=BB91430BAD0E956EA0307EAC9C971F20.2_cid324?__blob=publicationFile&v=3.

ADI 40 (2019-2020): 125-140

LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE LA MALA FE EN MATERIA DE MARCAS

THE DOCTRINE OF THE COURT OF JUSTICE ON BAD FAITH REGARDING TRADEMARKS

JESÚS GÓMEZ MONTERO*

RESUMEN

La solicitud de registro de una marca realizada de mala fe constituye una causa de nulidad absoluta recogida actualmente en el artículo 59.1.*b)* del Reglamento 2017/1001 (versión codificada) de la marca de la Unión Europea (RMUE). La mala fe es un concepto autónomo que debe ser interpretado de manera uniforme por los Tribunales y Oficinas competentes para lograr una armonización del mismo en toda la Unión Europea a la hora de su aplicación. Al analizar el supuesto de la mala fe hay que partir de una concepción dual que tenga en cuenta la intencionalidad del solicitante en el momento de pedir la marca y la prueba basada en circunstancias objetivas que demuestren implícita o explícitamente su conducta desleal. A lo largo del artículo se analizan estas circunstancias a través del estudio y exposición de los diversos casos enjuiciados por el Tribunal de Justicia (TJ) en relación con los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y los casos que tienen su origen en las cuestiones prejudiciales planteadas por los Tribunales nacionales.

Palabras clave: Unión Europea, marcas, mala fe, nulidad absoluta.

ABSTRACT

The application for registration of a trademark made in bad faith constitutes an absolute ground of invalidity, currently included in article 59.1.*b)* of Regulation 2017/1001 (codified version) of the European Union mark (RMUE). Bad faith is an autonomous concept that must be uniformly interpreted by the competent Courts and Offices to achieve harmonization throughout the European Union when applying it. When analyzing the assumption of bad faith, it is necessary to start from a dual conception that takes into account the intention of the applicant when requesting the trademark and the evidence based on objective circumstances that implicitly or explicitly demonstrate its unfair conduct. In the article these circumstances are analyzed through the study and presentation of various cases prosecuted by the Court of Justice (CJ) in relation to the appeals filed against the decisions of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and the cases that have their origin in the preliminary questions raised by the national courts.

Keywords: European Union, trademarks, bad faith, absolute invalidity.

* Ex Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas; Abogado (no ejerciente); Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu. Dirección de correo electrónico: *susogmontero@hotmail.com*.

Fecha de recepción: 7 de mayo de 2020 // Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2020.

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PREVIAS.—II. EL CONCEPTO DE MALA FE.—III. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE LA MALA FE.—1. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009 (C-529/07; caso *Figuras de conejo de chocolate; Lindt vs. Franz Hauswirth)*.—2. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013 (C-320/12; caso *Botella de bebida láctea; Malaysia Dairy* vs. *Ankenaevnet*).—3. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2018 (C-488/16 P; caso *Neuschwanstein; Bundersvand Souvenir* vs. *EUIPO, Estado libre de Baviera*).—4. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18; caso *Koton; Koton AS* vs. *J. Nadal*).—5. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2019 (C-528/18 P; caso *Outsource 2 India; Flatword* vs. *Outsource Professional*).—6. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2020 (C-371/18; caso *Sky; Sky* vs. *Skykick*).—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PREVIOUS CONSIDERATIONS.—II. THE CONCEPT OF BAD FAITH.- III. CASE-LAW OF FROM THE COURT OF JUSTICE ON BAD FAITH.—1. Sentence of the Court of Justice from 11 June 2009 (C-529/07; case of *Chocolate rabbit figures*; *Lindt* vs. *Franz Hauswirth*).—2. Sentence of the Court of Justice from 27 June 2013 (C-320/12; case of *milk bottle drink*; *Malaysia Dairy* vs. *Ankenaevnet*).—3. Sentence of the Court of Justice from 6 September 2018 (C-488/16 P; case *Neuschwanstein, Bundersvand Souvenir* vs. *EUIPO, Free State of Bavaria*).—4. Sentence of the Court of Justice from 12 September 2019 (C-104/18; case *Koton; Koton AS* vs. *J. Nadal*).—5. Sentence of the Court of Justice from 13 November 2019 (C-528/18 P; case *Outsource 2 India; Flatword* vs. *Outsource Professional*).—6. Sentence of the Court of Justice from 29 January 2020 (C-371/18; *Case Sky; Sky* vs. *Skykick*).—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

La mala fe constituye una causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 59.1 del Reglamento 2017/1001, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) que dispone lo siguiente:

> «La nulidad de marca de la Unión Europea se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
>
> ...
>
> *b)* cuando, al presentarse la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe».

A su vez, la Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DM) en su artículo 4.2 (Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta) establece:

> «Se podrá declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante haya solicitado de mala fe su solicitud de registro. Cualquier Estado miembro podrá también disponer que se deniegue el registro de esa marca».

A la vista de los citados preceptos resulta que se exige a los Estados miembros —así como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) por una exigencia armonizadora del «Sistema europeo de marcas»— establecer en su legislación el supuesto de la mala fe como una causa de nulidad absoluta, mientras que tendrán libertad para considerar tal circunstancia como una prohibición de registro[1]. Como hemos visto, en el RMUE (al igual que, por

[1] *Vid*. García Pérez, R. (2019). Manifiesta este autor en relación con la versión lingüística en español del artículo 4.2. DM (pág. 251) «Si se compara la versión española con otras versiones lingüísticas se comprobara que el {primer} podrá ha de leerse como deberá. Ya no es una opción de los Estados miembros, por tanto declarar la nulidad en estos casos. Si sigue siendo potestativo, sin embargo, la denegación por este motivo del registro de la marca».

ejemplo, en España con la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas)[2] no se ha optado por considerar el supuesto de la mala fe como una prohibición de registro[3], por lo que para impugnar una marca solicitada de mala fe, ha de esperarse a que se proceda a su registro efectivo.

También es muy importante subrayar que el concepto europeo de la mala fe es un concepto autónomo[4] en el sentido de que debe ser interpretado por las Oficinas y Tribunales nacionales y comunitarios, de manera uniforme[5]. En este sentido debe destacarse la sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) de 27 de junio de 2013 (C-320/12, *Malaysia Dairy*) —dictada en el marco de una cuestión prejudicial relativa al artículo 4.4.*g)* de la Directiva de Marcas (versión codificada 2008/95/CE)[6]— donde el TJ estableció que como consecuencia de su carácter autónomo, los Estados miembros no pueden añadir causas o supuestos que puedan llevar a una interpretación diferente de la mala fe en cualquier Estado de la Unión; por ello, el TJ culminó señalando que no se puede permitir que los Estados miembros establezcan un régimen de protección específica para las «marcas extranjeras» distinto del establecido por el artículo 4.4.*g)* DM y basado en que el autor de la solicitud de registro de una marca conociese o debiese haber conocido una marca extranjera.

Una tercera consideración práctica que no es superfluo olvidar, es la referida al momento en que debe apreciarse la mala fe del solicitante. En este aspecto, el artículo 59.1.*b)* RMUE dispone que ese momento será el coincidente con la fecha de presentación de la solicitud de marca; circunstancia confirmada por la sentencia del TJ de 11 de junio de 2009 (C-529/07, caso *Figuras de conejo de chocolate; Lindt* vs. *Franz Hauswirth*)[7]. Por tanto, y al menos *a priori,* se trataría de un vicio que no se subsana por una conducta posterior del ya titular de la marca, aunque también es cierto que tal conducta (anterior y posterior a la solicitud) es una circunstancia a valorar para interpretar cual fue la intención del solicitante a la hora de presentar la marca.

Finalmente, destacaremos que el objetivo perseguido con la implantación de esta causa de nulidad no es la protección de intereses individuales, aunque muchas veces es ese interés el que mueve a un tercero a demandar la nulidad. Por el contario, el interés tutelado es el interés general en la idea, por ejemplo, de impedir registros abusivos o especulativos[8]. Esta idea resulta fundamental para entender determinadas situaciones y no asociar el supuesto de la mala fe con circunstancias tales como, por ejemplo, las derivadas de la protección de derechos o marcas anteriores de terceros, riesgo de confusión, etcétera.

---

[2] La actual Ley española de Marcas solo prevé la mala fe como un supuesto de nulidad absoluta en su artículo 51.1.*b)*.

[3] Para un estudio de las prohibiciones de registro en la marca de La Unión Europea, *vid*. Fernández Nóvoa, C. (1995), págs. 115 y sigs.; Lema Devesa, C. (2000), págs. 75 y sigs.; Marco Arcalá, L. A. (2001).

[4] Sentencia del TJ de 27 junio 2013 (C-320/12; caso *Malaysia*). apartado 29.

[5] *Ibid*.

[6] El artículo 4.4.*g)* se corresponde actualmente con el artículo 5.4.*c)* DM 2015/1436 que dispone la prohibición o causa de nulidad relativa- que pueden incorporar los Estados a su legislación con carácter facultativo- el supuesto de marcas que puedan confundirse con una marca anterior protegida en el extranjero siempre que, en la fecha de presentación de la solicitud, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

[7] Sentencia del TJ de 11 de junio 2009 (C-529/07; caso *Lindt*). Apartados 34 y 35.

[8] Sentencia del TG de 23 de mayo de 2019 (T-3/18, T-4/18; caso *ANN TAYLOR*). Apartados 33, 53.

II. EL CONCEPTO DE MALA FE

Con independencia de que nos encontremos ante un concepto autónomo que debe interpretarse de manera uniforme en toda la Unión Europea, resulta complicado dar una definición unitaria de la mala fe.

Como afirma FERNÁNDEZ-NÓVOA[9], la mala fe es un concepto jurídico indeterminado. No obstante, FERNÁNDEZ-NÓVOA acota dicho concepto manifestando que la mala fe se equipara a un acto o práctica desleal; es decir, «un acto que no se ajusta a los buenos usos mercantiles comúnmente aceptados». Por ello, prosigue FERNÁNDEZ-NÓVOA, «aunque la mala fe implica una motivación deshonesta del solicitante no se puede obviar que la existencia de la mala fe debe demostrarse a través de circunstancias objetivas que vengan a corroborar implícita o explícitamente el actuar deshonesto del solicitante».

Por su parte, FRAMIÑÁN SANTAS[10] cuando analiza el significado del concepto de mala fe del artículo 3.2.*d)* DM (versiones anteriores) manifiesta que a la hora de analizar la conducta del solicitante al presentar una marca, hay que hacer hincapié en que la mala fe representa una intención deshonesta que resulta contraria al estándar del comportamiento comercial aceptable y constituye un supuesto de práctica desleal cualificada.

En consecuencia, aunque se parta de un concepto subjetivo de la mala fe (intencionalidad del solicitante), lo cierto es que, de alguna manera, este concepto se objetiviza a través de la prueba tendente a demostrar su existencia. Esta objetivación de la mala fe también es apoyada por LOBATO GARCÍA-MIJÁN[11] cuando referencia la mala fe a un estándar ético de conducta y considera que una solicitud de marca incurre en mala fe, cuando es objetivamente censurable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico. En esta misma línea, GARRIDO PASTOR señala que «la falta de honradez por sí misma no lleva aparejada automáticamente la mala fe en la solicitud. Son precisos ciertos requisitos *subjetivos* referidos a conocimientos del solicitante al tiempo de la solicitud, y su intención»[12].

Asimismo, CERRO PRADA[13] también alude a lo que se puede catalogar como una concepción dual de la mala fe. Esta autora señala que —conforme a nuestra jurisprudencia— la mala fe «es un concepto apoyado en la valoración de los hechos tanto en su vertiente subjetiva como objetiva». Y, adelantándose incluso a lo que en su momento manifestará el TJ, afirma que «la mala fe no puede entenderse como concurrente simplemente por el mero conocimiento de la existencia de un derecho anterior incompatible».

Finalmente MARCO ARCALÁ[14] analizando la cuestión desde una perspectiva positiva reitera en relación con la buena fe objetiva que esta «radicaría en la observancia de una conducta conforme a Derecho; esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente a la hora de la motivación de la presentación de una solicitud de marca».

---

[9] FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2011), págs. 31 y sigs.
[10] FRAMIÑÁN SANTAS, J. (2007).
[11] LOBATO GARCÍA MIJÁN, M. (2007), págs. 897 y sigs.
[12] GARRIDO PASTOR, J.G. (2015), págs. 343 y sigs.
[13] CERRO PRADA, B. (2003), págs. 522 y sigs.
[14] MARCO ARCALÁ, L. A. (2003), págs. 810 y sigs.

También apuntan a esta doble cualidad de la naturaleza de la mala fe las conclusiones elaboradas por la Abogada General SHARPSTON en el caso que dio lugar a la sentencia del TJ de 11 de junio de 2009 (C-529/07; caso *Figuras de conejo de chocolate*; *Lindt* vs. *Franz Hauswirth*) cuando menciona que la naturaleza de la mala fe «se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, una intención deshonesta u otro "motivo perjudicial" que, no obstante, normalmente se demostrará por referencia a criterios objetivos; ... [la mala fe] implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, que se puede identificar valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas»[15].

En resumen, para una adecuada comprensión del concepto de mala fe entiendo que debe partirse de la concepción dualista que incluso es confirmada —como veremos— por la jurisprudencia del TJ. Así, se debe partir del análisis del factor subjetivo derivado de cual es o pretende ser la intención del solicitante a la hora de solicitar la marca. Y, a continuación, comprobar, según datos objetivos deducidos implícita o explícitamente de las circunstancias del caso, si tal intención implica fraude, obstaculización concurrencial, deslealtad, perjuicio a terceros o al interés general, etc. Será a la vista de todas las circunstancias concurrentes como debe analizarse si la conducta del solicitante es de mala fe y, por tanto, incurre —en el caso de solicitudes de marcas de la Unión Europea (MUE)— en la causa de nulidad prevista en el artículo 59.1.*b)* RMUE.

III. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE LA MALA FE

Una vez que hemos analizado la mala fe desde una perspectiva teórica, dedicaremos este apartado a exponer los diversos casos enjuiciados por el TJ tanto en lo que se refiere a cuestiones prejudiciales planteadas por los Tribunales nacionales, como a los asuntos resueltos en recursos planteados ante decisiones de la EUIPO[16].

1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 11 DE JUNIO DE 2009 (C-529/07; CASO *FIGURAS DE CONEJO DE CHOCOLATE; LINDT* VS. *FRANZ HAUSWIRTH*)

La comercialización de figuras representativas de conejos de chocolate es algo habitual en países centroeuropeos, al menos, desde la década de los años treinta del siglo pasado. Cuando la elaboración de estas figuras deja de hacerse de forma artesanal o manual y tales figuras se empiezan a fabricar industrialmente, se produce un proceso de automatización o estandarización que hace que las figuras sean cada vez más similares.

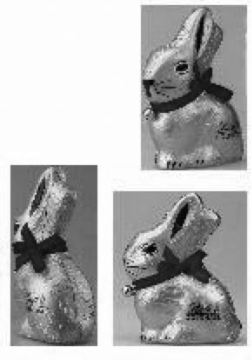
Lindt comercializa estas figuras desde los años cincuenta. Posteriormente, el 8 de junio de 2000, solicitó en la EUIPO, la MUE núm. 0016988885, de carácter tridimensional, consistente en la figura que más abajo se reproduce. La marca

[15] Punto 60 de las conclusiones de 12 de marzo de 2009 presentadas por la Abogada General Sra. Eleanora Sharpston.

[16] Recomendamos la consulta de la obra de GARCÍA PÉREZ, R. (2019), donde, clasificadas por materias, se extractan, sistematizan y anotan las sentencias del TJ dictadas hasta 31 de diciembre de 2018.

fue registrada el 6 de julio de 2001 y sigue en vigor con un plazo de vigencia hasta el 8 junio 2030. Por su parte, Franz Hanswirth comercializaba desde 1962 una figura similar según reproducción que, a continuación, se dispone.

MUE 0016988885 de Lindt



Uso por Franz Hanswirth



Lindt demandó a su competidor por infracción de la MUE 0016988885. A su vez, Franz Hanswirth presentó una demanda reconvencional solicitando la nulidad de la MUE con el argumento que Lindt había actuado de mala fe pues su objetivo al presentar la MUE era impedir que los competidores continuaran utilizando el signo en qué consistía la marca; y, especialmente, dirigirse contra aquellos competidores que —como era el caso de Franz Hanswirth— habían obtenido un cierto grado de protección por el uso de su signo desde hace mucho tiempo.

El Tribunal austriaco que debía resolver el asunto (*Oberster Gerischshoft*) parte de la consideración de que existe un riesgo de confusión entre las figuras de conejos comercializadas por los litigantes. Sin embargo, también manifiesta que la decisión final que adopte dependerá de la cuestión de si Lindt actuó de mala fe al presentar su solicitud de marca; por ejemplo, porque tenía conocimiento de que terceros usaban el signo desde hace tiempo y que su intención podría ser impedir que dejaran de utilizar el signo, conociendo también que ese competidor podría tener derechos adquiridos sobre el mismo.

En la sentencia comentada, el TJ responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal remitente señalando los factores que deben tomarse en consideración a la hora de comprobar si, en el momento de presentarse la marca, el solicitante había actuado de mala fe. Estos factores serían, en particular:

— *el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;*

— *la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como*

— *el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita*.

Como se puede apreciar el TJ —y como es habitual a la hora de pronunciarse por primera vez sobre un tema de importante calado— da unas pautas generales para la apreciación de la existencia de la mala fe. Por eso, resulta necesario proseguir con el estudio de las posteriores sentencias dictadas por el TJ ya que en ellas se va a matizar o concretar los factores que, a título apriorístico, señaló el TJ en esta sentencia.

2. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013 (C-320/12; caso *botella de bebida láctea; Malaysia Dairy* vs. *Ankenaevnet*)

En la sentencia del caso *Lindt,* el TJ manifestó que uno de los factores a tener en cuenta a la hora de apreciar la mala fe residía, en particular, en el hecho de que «el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita». Además, el TJ matizó que esta circunstancia no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe.

Pues bien en la sentencia que comentamos en este epígrafe, el TJ analiza pormenorizadamente este factor de acuerdo con los hechos que, a continuación, exponemos.

Una empresa japonesa (YAKULT) es titular desde finales de los sesenta, de un diseño y una marca tridimensional representativa de una botella de plástico para una bebida láctea. Por su parte, MALAYSIA registró en Malasia en 1980 una marca consistente en una botella similar (*sic*) a la de YAKULT. En 1993, ambas Firmas suscribieron un acuerdo de coexistencia para sus respectivas marcas.

MALAYSIA obtuvo en Dinamarca el registro de «su marca» tridimensional en 1995. YAKULT impugnó la marca alegando que en el momento de la solicitud MALAYSIA conocía o debía haber conocido la existencia de esta marca en el extranjero (marca extranjera) por lo que la misma había sido solicitada de mala fe. Debe tenerse en cuenta que la Ley de Marcas danesa preveía como prohibición de registro la de aquellas marcas confundibles con otras marca anteriores que se hubieran utilizado en el extranjero y que continuasen utilizándose, si en el momento de presentarse la solicitud el solicitante conocía o debía conocer la marca extranjera.

La Oficina danesa desestimó la demanda. Sin embargo, el posterior recurso fue estimado. Los Tribunales superiores confirmaron la estimación de las pretensiones de YAKULT, de tal manera que la marca de MALAYSIA fue anulada. Pues bien, el Tribunal danés de última instancia planteó —entre otras— como cuestión prejudicial —y una vez una vez aclarado si el concepto de mala fe era un concepto de Derecho de la Unión— si tal circunstancia debía entenderse en el sentido de que puede bastar, para denegar el registro, que el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera en el momento de presentar la solicitud, o deben además tenerse en cuenta los elementos subjetivos que concurran en el solicitante.

El TJ es muy claro y contundente a la hora de contestar a la cuestión planteada por el Tribunal danés y señaló (apartado 37) que: «La circunstancia de que

el autor de dicha solicitud sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero en el momento de presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia [...] de que concurre mala fe en el autor de la mencionada solicitud».

Además, el TJ señaló (apartado 43*)* —como en su momento indicamos— que en aras a una armonización plena entre las legislaciones de los Estados miembros incluidas también las disposiciones del RMUE, los Estados miembros no pueden establecer un régimen de protección específica para las marcas extranjeras distinto del establecido por el articulo 4.4.*g)* de la DM [actual art. 5.4.*c)* DM 2015/2436], basado en que el autor de la solicitud de registro de una marca conociese o debiese haber conocido una marca extranjera.

3. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2018 (C-488/16 P; caso *Neuschwanstein; Bundersvand Souvenir* vs. *EUIPO, Estado libre de Baviera*)

En los Fundamentos de la sentencia del caso *Lindt*, el TJ señaló que la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca comunitaria (*sic*) un signo, sin la intención de utilizarlo, con el objeto únicamente de impedir la entrada de un tercero en el mercado. Pues bien, tal afirmación fue objeto de interpretación en la sentencia que ahora comentamos y cuyos hechos fueron los siguientes.

El ESTADO LIBRE DE BAVIERA solicitó la marca de la Unión Europea núm. 010144392 NEUSCHWANSTEIN (denominativa) para varias clases del nomenclátor internacional. La marca fue registrada el 12 de diciembre de 2011. Aunque la denominación «*Neuschwanstein*» puede traducirse como «nueva roca del cisne» también puede referirse a un lugar geográfico donde radica el castillo de Neuschwanstein bastante famoso en Alemania por su singularidad arquitectónica. El castillo tiene un museo que es gestionado por el ESTADO LIBRE DE BAVIERA.

Diversos empresarios comercializan artículos de recuerdo (souvenirs) relacionados con el castillo de tal manera que hacen uso de la denominación «neuschwestein». Por este motivo, el ESTADO LIBRE DE BAVIERA requirió a algunos de ellos instándoles a que dejaran de utilizar la marca. En esta situación, BUNDERSVERVAND SOUVENIRS (Asociación integrada por varios de esos comerciantes) presentó en la EUIPO una demanda de nulidad basándola entre otros motivos en el artículo 52.1.*b)*, RMUE —en la actualidad art. 59— por entender que al registrar la marca NEUSCHWANSTEIN, su titular había obrado de mala fe, pues con tal solicitud lo que deseaba era evitar que los terceros comercializaran productos con esa marca.

Tanto la EUIPO[17] como el TG[18] desestimaron la acción de nulidad en decisiones que fueron confirmadas por la sentencia que ahora comentamos. El TG mantuvo que el ESTADO LIBRE DE BAVIERA no había actuado de mala

[17] Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de enero de 2015 en el asunto R 28/20145.
[18] Sentencia del TG de 5 de julio de 2016 (T-167/15).

fe pues su objetivo, al presentar la marca, era conservar y preservar el lugar museístico (*sic*), objetivo que el TG consideró legítimo y, por tanto, excluyó la mala fe. El TJ confirmó tal apreciación y admitió que, aunque se puede solicitar una marca con la intención de impedir su uso por un tercero, no puede excluirse que el solicitante haga tal solicitud persiguiendo un objetivo legítimo. El TJ termina afirmando que «este (objetivo legítimo) podía ser el caso, por ejemplo, cuando el solicitante sabe, en el momento de presentar la solicitud de registro, que un tercero, recién llegado al mercado, pretende aprovecharse de dicho signo copiando su presentación, lo que lleva al solicitante a registrarlo con el fin de impedir la utilización de dicha presentación».

4. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18; caso *Koton; Koton AS* vs. *J. Nadal*)

En la sentencia de 11 de junio de 2007 (caso *Lindt*) el TJ estableció como uno de los factores a tener en cuenta para apreciar la mala fe del solicitante el referente, en particular, «al hecho de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar *que puede dar lugar a confusión* con el signo cuyo registro se solicita».

Del enunciado de esta premisa —y, concretamente, de la frase que hemos marcado en cursiva— se podría deducir que los factores para determinar la existencia de mala fe serían los mismos que los utilizados para aplicar la prohibición relativa al riesgo de confusión entre marcas. Pues bien, la sentencia que comentamos disipa cualquier duda al efecto y deja sentado de manera clara que los factores de confundibilidad no son esenciales para determinar si existe o no mala fe. Concretamente, en el caso estudiado, el TJ no exige para acreditar la mala fe en el solicitante probar que haya identidad o similitud entre los productos y servicios que amparan la marca solicitada y la marca anterior de la cual podría tener conocimiento el solicitante.

Los hechos que dan lugar a esta sentencia son los siguientes. El 25 de abril de 2011, el Sr. Nadal presentó en la EUIPO —en clases 25, 35, 39— la solicitud de marca núm. 009723792 STYLO & KOTON (GRAF). Frente a esta solicitud, la Firma turca Koton Magazacilick Tekstil Sanayi ve Ticaret AS (en adelante KOTON) presentó oposición alegando la incompatibilidad de la marca solicitada con marcas anteriores KOTON (GRAF) registradas en clases 18, 25 y 35. Reproducimos, a continuación, los distintivos de ambas marcas.

Marca solicitada



Marcas anteriores



La División de Oposición estimó la oposición respecto a los productos y servicios de las clases 25 y 35. Sin embargo, en resolución confirmada por la Sala de Recursos, la desestimó en clase 39, debido a la diferenciación aplicativa[19]. En consecuencia, la marca STYLO&KOTON (GRAF) quedó registrada para esta clase con fecha de 5 de noviembre de 2014. Ante tal circunstancia, KOTON, en vez de seguir este procedimiento impugnatorio mediante un recurso ante el TG, varió su estrategia de tal manera que presentó en la EUIPO el 5 de diciembre de 2014, una solicitud de nulidad alegando la mala fe del solicitante.

La petición de nulidad fue desestimada por la División de Anulación y, posteriormente, por la Sala de Recursos. Para ello, la Sala de Recursos estableció que —aunque hubiera similitud entre los signos y conocimiento de las marcas anteriores— no existía mala fe pues no había identidad o similitud entre los productos/servicios para los que se habían registrado las marcas anteriores (clases 18, 25 y 35) y los servicios de la marca impugnada (clase 39)[20].

El recurso ante el TG también fue desestimado mediante sentencia de 30 de noviembre de 2017[21] . El TG fundamentó su decisión en que —a pesar de haberse acreditado la existencia de una relación comercial previa entre las partes y el conocimiento de las marcas anteriores— no se podía aplicar el artículo 52.1.*b)*, RMUE [en la actualidad, art. 59.1.*b)*, RMUE] ya que «la marca impugnada se registró para servicios diferentes a los designados por las marcas anteriores, excluyendo con ello cualquier riesgo de confusión entre las marcas en conflicto (apartado 60)». Debe recordarse que en la clase 39, la marca se había solicitado para servicios de transporte [...] sin especificar ningún sector concreto.

Interpuesto recurso de casación, el TJ lo estima anulando la sentencia del TG y la previa resolución de la Sala de Recursos. La primera cuestión que aclara el TJ se refiere a que de la sentencia del caso *LINDT* no se desprende que la existencia de mala fe pueda, únicamente, estimarse en el supuesto en el que en el mercado se utiliza un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que puedan confundirse con el signo cuyo registro se ha solicitado.

Sobre la base de esta premisa, el TJ señala que la causa de nulidad por mala fe es distinta de la basada en el riesgo de confusión [art. 8.1.*b)*, RMUE] y no exige para su aplicación que quien insta la nulidad sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares. A continuación, el TJ deja muy claro que —como no podía ser de otra manera— el momento en que debe analizarse la intención del solicitante es el coincidente con la fecha en que se solicitó la marca. Y en el presente caso —entre las circunstancias a valorar— cobra particular importancia que la marca no solo se solicitó para la clase 39, sino también para productos de las clases 25 y 35, englobados en el sector textil donde KOTON si había utilizado un signo que incluía el elemento denominativo y figurativo objeto de la controversia.

Como afirma el TJ lo determinante y fundamental para corroborar si hay o no mala fe será comprobar la «intencionalidad» del solicitante a la hora de pedir la marca. Y habrá mala fe —según deducimos de la sentencia comentada— si

[19] Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 23 de junio de 2014 (asunto R 2608/2013-4).

[20] Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de junio de 2016 (asunto R 1179/2015-2).

[21] Sentencia del TG de 30 de noviembre de 2017 (T-687/16).

se solicita una marca que, a la vista del conjunto de tal solicitud, se aprecia que va enfocada a distinguir productos o servicios relacionados con un sector comercial en el que opera el signo cuyo conocimiento se presume que tuvo el solicitante; en el presente caso el sector textil ya que la marca impugnada en clase 39 (transporte... sin especificar el sector) —y siguiendo una lógica desde el punto de vista comercial— debe entenderse como referida a ese sector según se deriva del resto de enunciados solicitados en la misma (por ejemplo, prendas de vestir [...] clase 25).

En definitiva, el TJ aclara que, bajo ningún concepto, de la doctrina de la sentencia del caso *LINDT* puede derivarse que la mala fe solo existe en el caso de que haya riesgo de confusión entre la marca impugnada y una marca o signo anterior de la cual el titular tenía conocimiento. La existencia del riesgo de confusión será una circunstancia para valorar la mala fe, pero no un presupuesto imprescindible para su existencia. Y en determinados casos, el principio de la lógica comercial puede llevar a la comprobación de que existe mala fe si, en función de las circunstancias, se demuestra que el interés del solicitante no es otro que menoscabar de un modo no conforme a las prácticas leales, los intereses de un tercero pretendiendo obtener un derecho exclusivo con una finalidad deshonesta.

5. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2019 (C-528/18 P; caso *Outsource 2 India; Flatword* vs. *Outsource Professional*)

Acabamos de comprobar que el TJ no equipara la concurrencia de los requisitos relativos al riesgo de confusión con actuación de mala fe; ello le lleva a considerar que puede existir mala fe, aunque no haya similitud aplicativa. Pues bien, en la sentencia que ahora comentaremos, el TJ sigue manteniendo esta línea y confirma que para que exista mala fe, no resulta necesario que concurra una semejanza en el aspecto de los distintivos, al menos derivada de los criterios que se utilizan para su análisis en relación con el riesgo de confusión.

La sentencia juzga los siguientes hechos. La Firma alemana Outsource Proffesional Services Ltd. (en adelante OUTSOURCE) solicitó el 25 de junio de 2007 el registro de la MUE 006035547 en clases 35, 36 y 41. La marca fue registrada el 20 de mayo de 2008.



La empresa india FLATWORD presentó una solicitud de nulidad en la EUIPO el 4 de marzo de 2013, alegando que la marca impugnada había sido solicitada de mala fe pues, previamente, se habían mantenido entre ambos litigantes una negociación tendente a la explotación por la Firma alemana de un negocio de ayuda empresarial bajo la marca OUTSOURCE 2 INDIA.

La División de Anulación anuló la marca por resolución de 3 de febrero de 2015. Sin embargo, el recurso presentado por OUTSOURCE fue estimado de

tal forma que la marca controvertida se mantuvo vigente. La Sala de Recursos[22] señaló, principalmente, que el titular de la marca no pretendía perjudicar a la parte contraria para lo cual se basó —además de otras circunstancias— en que la denominación «*outsource*» tenía carácter descriptivo y, por tanto, era de libre utilización. La Sala de Recursos también concluyó en que tal perjuicio no se producía, máxime cuando FLATWORD había registrado el 25 de mayo de 2011 la MUE núm. 009059494.



Interpuesto recurso ante el TG es estimado por sentencia de 31 de mayo de 2018[23] por lo que la primitiva decisión de la División de Anulación anulando la marca quedó confirmada. El TG estimó que había mala fe desde el momento en que —por el mantenimiento de la relación precontractual entre ambas empresas— OUTSOURCE conocía o debía conocer que FLATWORD ya usaba el signo OUTSOURCE 2 INDIA al menos en Alemania. Además, indicó que al registrar la marca —una vez rotas las negociaciones— la intención de OUTSOURCE era explotar el potencial económico del signo OUTSOURCE 2 INDIA perjudicando a su titular. Completando sus argumentos, el TG manifestó que la valoración de tales circunstancias —y, en consecuencia, la actuación del solicitante— era independiente del carácter descriptivo o no del término «*outsource*».

Interpuesto recurso de casación el TJ lo desestimó. En primer lugar, el TJ confirma que —en virtud de las circunstancias objetivas del caso— ha quedado demostrada la mala fe del solicitante al pedir la marca inmediatamente después de la ruptura de la negociación sabiendo que su contraparte había utilizado el signo OUTSOURCE 2 INDIA al menos en Alemania. Además, el TJ parte de la consideración de que el análisis de la existencia de mala fe en la conducta del solicitante, se debe realizar con independencia del grado de parecido entre los signos, la similitud entre los productos o servicios o el carácter distintivo mayor o menor que pueda concurrir en los signos en disputa. Y, finalmente, concluye que esta causa de nulidad debe distinguirse de la prohibición relativa de registro basada en un derecho de uso anterior (art. 8.4 RMUE).

En este último aspecto, la sentencia comentada afirma que los presupuestos y criterios de aplicación son distintos en cada caso. Concretamente , la sentencia reitera que en el supuesto de la mala fe —y a diferencia del contemplado en el art. 8.4 RMUE— no se pueden utilizar las premisas derivadas del riesgo de confusión (factores de confundibilidad); antes al contrario, el punto que debe valorarse va referido a la intención del solicitante a la hora de pedir la marca, lo cual lleva a que la comparación entre el signo registrado y el usado con anterioridad no puede hacerse bajo el criterio principal de la semejanza entre los signos o la comparación entre productos y/o servicios que son los factores determinantes del riesgo de confusión.

---

[22] Resolución de la Cuarta Sala de Recursos de la EUIPO de15 de abril de 2016 en el asunto R 611/20154.
[23] Sentencia del TG de 31 de mayo de 2018 (T-340/16).

De la lectura de estas conclusiones, así como de la doctrina del caso *KOTON* se puede afirmar que la causa de nulidad absoluta por mala fe puede aplicarse sin que se deba exigir que el uso o derecho previo lo sea de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares al que se pretende anular; y, tampoco, será necesario acreditar la existencia entre los signos en conflicto de un riesgo de confusión por parte del público.

6. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2020 (C-371/18; Case *Sky; Sky* vs. *Skykick*)

Uno de los supuestos de la mala fe más controvertidos se refiere al caso de las solicitudes de marcas en las que no hay ninguna intención de usarlas por parte de su titular, al menos en el momento de la solicitud. Así Fernández-Nóvoa califica tales casos como «marcas especulativas o de puro bloqueo» y, de manera específica, cita como ejemplos, por una parte, el supuesto en el que el solicitante de la marca no tiene intención de usarla a medio o largo plazo[24] y, por otra parte, el producido cuando se solicitan, de manera reincidente, marcas que no guardan relación alguna con las actividades desarrolladas por el solicitante[25].

Por su parte, Bermejo Gutiérrez afirma que entre las circunstancias a valorar para comprobar si la intención del solicitante está presidida por la mala fe, se encuentra la referente a la amplitud o indeterminación de la especificación de los productos y servicios designados por el registro de marca[26].

A estos supuestos podemos añadir el que coloquialmente se califica como «re-solicitudes» de marcas; tal caso se produciría, por ejemplo, cuando una vez cumplidos los cinco años del registro sin cumplirse con la obligación de uso, el titular reincide en una nueva solicitud para amparar el mismo distintivo y los mismos productos y servicios[27].

A la hora de analizar estos supuestos, debe partirse de la consideración de que, en las marcas de la Unión Europea, no se exige al solicitante en el momento de la solicitud de la marca, ninguna prueba de uso ni ninguna declaración de intención de uso de la misma. Incluso el TJ ha confirmado que en tanto no culmine el periodo de gracia de los cinco años a contar desde el registro, el titular de la marca mantiene intactas sus facultades aunque durante tal periodo no use la marca. En particular el TJ ha declarado que el titular de la marca no usada puede demandar a terceros por infracción de marca[28] o pedir una indemnización por los eventuales daños y perjuicios sufridos con anterioridad a la finalización del periodo de gracia, aunque con posterioridad al mismo la marca fuese caducada por la falta de uso[29].

---

[24] Fernández Nóvoa, C. (2004), pág. 643

[25] Fernández Nóvoa, C. (2017), pág. 641

[26] Bermejo Gutiérrez, N. (2020).

[27] *Vid*. sentencia del TG de 13 de diciembre de 2012 (T-136/11; caso *PELLIKAN*) que desestimó la solicitud de anulación basada en la mala fe y Resolución de la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO de 22 de julio de 2019 en al asunto R 1849/2017-2 (caso *MONOPOLY*) actualmente pendiente ante el TG (T-663/19), que estimó parcialmente la solicitud de anulación por mala fe. También el supuesto puede producirse en aquellos casos en que, por ejemplo, las solicitudes de renovación deben ir acompañadas de pruebas de uso de la marca, lo cual no se exige a las marcas de la Unión Europea.

[28] Sentencia del TJ de 21 febrero 2016; (C-654/15; caso *LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB* vs. *MATEK A/S*).

[29] Sentencia del TJ de 16 de marzo de 2020; (C-622/18; caso *Saint Germain*; *AR* vs. *COOPER y otros*).

El supuesto de las solicitudes presumiblemente realizadas sin intención de ser usadas, ha sido abordado por la sentencia objeto de este epígrafe que enfrentó a dos Firmas inglesas. Por una parte, SKY (empresa conocida en el sector de las telecomunicaciones) y, por otra parte, SKYKICK (empresa cuya actividad se centra en el mundo de la informática y servicios de *software*).

SKY es titular de varias marcas de la Unión Europea y marcas nacionales inglesas con la denominación SKY. Las marcas están registradas en varias clases del Nomenclátor Internacional entre las que destacaremos la clase 9 (programas de ordenador...) y 38 (servicios de telecomunicaciones, correo-e, ...). SKY demanda a SKYKICK por usar esta denominación en relación con sus actividades principales que están basadas en un programa de ordenador como servicio (*Software as a Service, SaaS*), migración a la nube (*cloud*), almacenamiento en la nube y gestión de aplicaciones en la nube.

SKYKICK presentó reconvención indicando que la marca SKY debía declararse nula entre otras razones porque SKY había solicitado la marca de mala fe al solicitarse para una amplia variedad de productos y servicios sin la intención —de acuerdo con el principio de la lógica comercial— de utilizarla en todos los productos (nulidad total) o al menos en alguno de ellos (nulidad parcial; por ejemplo, para programas de ordenador).

El Tribunal inglés ante el que se había sustanciado el procedimiento (High Court of Justice, England & Wales) planteó varias cuestiones prejudiciales ante el TJ y entre ellas, a los efectos que nos interesan, la siguiente ¿constituye mala fe solicitar una marca sin ninguna intención de utilizar la misma para todos o alguno de los productos o servicios incluidos en la solicitud?

El TJ aborda la contestación a la cuestión prejudicial bajo el presupuesto de que en el momento actual *el solicitante de una marca no está obligado a indicar, ni siquiera a conocer con precisión, cuando presenta su solicitud de registro o cuando esta es examinada, el uso que hará de la marca solicitada y dispone de un plazo de cinco años para hacer un uso efectivo conforme a la función esencial de la marca (apartado 76). Por tanto, no puede presumirse la mala fe del solicitante de una marca sobre la base de la mera constatación de que, en el momento de la presentación de su solicitud de registro, dicho solicitante no ejercía una actividad económica que se corresponda con los productos y servicios a que se refiere dicha solicitud (apartado 78).*

Una vez declarada la improcedencia de la mala fe en estos casos, el TJ abre la puerta a una declaración de nulidad por mala fe siempre que, en atención a las circunstancias objetivas del caso, se pueda probar que la solicitud no tenga por objetivo cumplir la función originaria y principal de las marcas cual es la función de indicar el origen empresarial. Y el TJ culmina su argumento manifestando que puede haber mala fe cuando la intención del solicitante no es presentar la marca para usarla como elemento identificador, actual o futuro, del origen empresarial de los productos o servicios cubiertos por la solicitud, sino que su intención es: *a)* menoscabar de forma no conforme a las práctica leales los intereses de terceros; *b)* obtener, sin tener ni siquiera en cuenta la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca (apartado 81).

En mi opinión, la declaración expuesta en el apartado *b)* anterior abre la puerta a poner en tela de juicio las solicitudes de marcas realizadas sin intención de usarlas y, concretamente, las denominadas solicitudes de marcas de cobertura (marcas solicitadas con efectos defensivos que cubran la protección del signo más allá del ámbito de actividad del solicitante deducido del principio de la lógica comercial) o de las «re-solicitudes» (aquellas que periódicamente se solicitan para evitar caer en el periodo posterior al plazo de gracia de los cinco años que obligarían a usar la marca y a acreditar el uso en aquellos procedimientos administrativos o judiciales donde así se le requiera al titular). Por todo ello, habrá que estar muy atentos a la interpretación que los Organismos y Tribunales realicen sobre el alcance de la declaración sustentada por el TJ en la sentencia del caso *SKY*[30].

IV. CONCLUSIONES

A la luz de las manifestaciones contenidas en las sentencias del TJ comentadas podríamos sacar algunas conclusiones relevantes, como las siguientes.

La mala fe es un concepto autónomo del Derecho de marcas de la Unión Europea que necesariamente —y a efectos armonizadores— debe ser incorporado e interpretado de manera uniforme.

Además, la mala fe constituye una causa de nulidad absoluta que se debe incorporar necesariamente a las legislaciones de los Estados miembros pudiendo estos, de manera facultativa, establecerla también como una prohibición de registro en el marco de un procedimiento administrativo ante las Oficinas. Sin embargo, este carácter facultativo no supone que se puedan disponer casos o supuestos específicos de mala fe ajenos a la regulación de la DM, pues ello rompería la tarea armonizadora antes señalada.

La causa de nulidad por mala fe es distinta de la causa de nulidad o prohibición de registro basada en el riesgo de confusión [art. 8.1.*b)* RMUE] por lo que no se pueden utilizar los mismos parámetros para su análisis. Lógicamente, cuando hay un conflicto con una marca que se pretende anular alegando mala fe por existencia de un uso o derecho anterior diferente a los contemplados en el artículo 8 RMUE, tiene que existir algún grado de semejanza; pero tal apreciación, no se puede realizar en función del riesgo de confusión por lo que puede existir mala fe aunque las semejanzas no sean suficientes desde la perspectiva de análisis del artículo 8.1.*b)* RMUE incluida una falta de similitud en los productos y servicios.

La mala fe debe ser analizada con referencia a la intencionalidad del solicitante en el momento de presentarse la marca. A su vez, tal intencionalidad debe ser valorada de acuerdo a las circunstancias objetivas de cada caso debidamente acreditadas por las partes en litigio.

La mala fe no se presume. Por ello, incumbe al que inicie un procedimiento de nulidad por esta causa, aportar las pruebas correspondientes; no obstante, el titular de la marca no puede adoptar un posición pasiva sino que también debe intentar demostrar cual es o era su intención al presentar la solicitud.

[30] En este sentido, será muy importante ver cómo se resuelve el recurso interpuesto frente a la Resolución de la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO de 22 de julio de 2019 en al asunto R 1849/2017-2 (caso *MONOPOLY*), actualmente pendiente ante el TG (T-663/19),

En cualquier caso, y como se ve, nos encontramos con un concepto jurídico indeterminado que se analizará caso por caso. En este aspecto, podemos terminar señalando que en 2019 el TG ha tenido ocasión de enjuiciar casos de mala fe donde concurrían circunstancias varias como, por ejemplo, el supuesto de una solicitud de marca coincidente con el nombre de un famoso futbolista[31]; o con conocimiento de una marca registrada en territorio ajeno a la Unión Europea para productos distintos[32]; o realizada a título individual por uno de los socios de la sociedad a la que había pertenecido[33].

En los casos reseñados el TG admitió las demandas de nulidad. Así, podríamos finalizar nuestro comentario afirmando que, si bien las causas de nulidad deben interpretarse de manera estricta, también nuestros Organismos y Tribunales deben tener la suficiente mente abierta para enjuiciar los casos concretos y valorar las razones de justicia que puedan concurrir en situaciones donde se pueda apreciar el quebrantamiento de derechos de terceros; y siempre sin olvidar la necesidad de proteger el interés general de salvaguardar una competencia leal y honesta que, en definitiva, es la razón de ser y fundamento del supuesto de la mala fe como causa de nulidad de las marcas.

V. BIBLIOGRAFÍA

Bermejo Gutiérrez, N. (2020), «*Sky* vs. *Skykick* ¿tiene usted intención de usar esta marca?», en *Almacén del Derecho (14/04/2020),* recuperado de *https://almacendederecho.org/sky-v-skykick-tiene-usted-intencion-de-usar-esta-marca/*.

Cerro Prada, B. (2003), «Nulidad y caducidad de la marca», en González-Bueno, C. (coord.), *Comentarios a la Ley y Reglamento de Marcas,* Thomson-Civitas, Madrid.

Fernández-Nóvoa, C. (1995), *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid.

— (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas,* Marcial Pons, Madrid.

— (2011), «La marca solicitada de mala fe», en *XXV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual* 43, Barcelona, págs. 31 y sigs.

— (2017), «Nulidad basada en la mala fe del solicitante», en Fernández-Nóvoa, C.; Otero Lastres, J. M., y Botana Agra, M., *Manual de Propiedad Industrial,* Marcial Pons, Madrid.

Framiñán Santas, J. (2007), *La nulidad de la marca solicitada de mala fe*, Comares, Granada.

García Pérez, R. (2019), *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia,* La Ley, Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid).

Garrido Pastor, J. G. (2015), «La nulidad de la marca por mala fe», en *Conmemoración del 50 aniversario del Grupo español de la AIPPI* 48, Barcelona.

Lema Devesa, C. (2000), «Motivos de denegación absolutos», en Casado Cerviño, A., y Llobegrat Hurtado, M. L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria,* La Ley, Madrid.

Lobato García Miján, M. (2007), *Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas*, Civitas, Madrid.

Marco Arcalá, L. A. (2001), *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria,* Tirant lo Blanch, Valencia.

— (2003), «La causa concerniente a la actuación de mala fe del solicitante», en Bercovitz, A., y García-Cruces González, J. A. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas,* Thomson-Aranzadi, Madrid.

[31] Sentencia del TG de 14 de mayo de 2019;(T-795/17; *NEYMAR*).

[32] Sentencia del TG de 23 de mayo de 2019; (T-3/18, T-4/18; *ANN TAYLOR*).

[33] Sentencias del TG 12 de julio de 2019;(T-772/17; *Café del Mar*, clases 35,38 y 41) ;(T-773/17; *Café del Mar*, clases 9,25 y 42); (T-774/17; C del M).

ADI 40 (2019-2020): 141-164

LA NUEVA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES
THE NEW ACT ON TRADE SECRETS

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SEGADE*

RESUMEN

Panorámica de la nueva Ley española de Secretos Empresariales de 2019 (LSE), consecuencia de la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva europea 2016/943. Tras una rápida visión de sus antecedentes nacionales e internacionales, se analiza el contenido de la LSE con su equilibrada protección del secreto empresarial. En primer lugar, se incluye una descripción de las características generales de la LSE, en especial su estrecha relación con la competencia desleal. Luego se exponen sucesivamente los requisitos de protección del secreto, y las conductas lícitas e ilícitas de los terceros en relación con ese activo empresarial. Finalmente, se describe el conjunto de medidas de la LSE para conseguir la protección civil del secreto empresarial, desde las posibles acciones ante los tribunales hasta medidas procesales entre las que cabe destacar las dirigidas a preservar el secreto durante el proceso. En opinión del autor, la LSE contiene un completo régimen del secreto empresarial que debe ser valorado positivamente.

Palabras clave: secretos empresariales, Directiva 2016/943 de la UE, Ley española de Secretos Empresariales de 2019, Ley de Competencia Desleal.

ABSTRACT

This paper gives an overview of the 2019 new Spanish Act on Trade Secrets (LSE), brought into force to comply with the European Directive 2016/943. After a short review of the national and international background, it appears an analysis of the LSE content with its well-balanced protection of trade secrets. First it is included a description of the general features of trade secret, namely its deep relationship with unfair competition. Then it comes the exposition of the protection requirements of trade secrets as well as the lawful and unlawful conducts of third parties in relation with this intangible asset. Finally, there is an approach to the LSE framework to grant a civil protection of trade secret, from actions before the courts to procedural measures among them the preservation of trade secrets in the course of trial. In the author's opinion, the LSE offers a broad and complete regulation of trade secrets, which deserves positive evaluation overall.

Keywords: trade secrets, EU Directive 2016/943, Spanish Act on Trade Secrets of 2019, Spanish Act on Unfair Competition.

* Prof. Dr. Dr.h.c. Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Correo electrónico del autor: *joseag.segade@usc.es*.

Este trabajo en parte reproduce la conferencia pronunciada por el autor en Sevilla, el 18 de octubre de 2019, en el Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho. Por la naturaleza del trabajo se ha prescindido del aparato bibliográfico con notas a pie de página, pero al final se incluye una relación de algunos estudios relevantes. El trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto DER-2017-82353-P «*Big data* e Internet de las Cosas. Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales», financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Universidades y la Unión Europea.

Fecha de recepción: 26 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 27 de abril de 2020.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—1. Importancia de los secretos empresariales.—2. La Directiva 2016/943 sobre secretos empresariales.—II. ANTECEDENTES E ITER LEGISLATIVO DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES (LSE).—III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.—1. Amplitud de la LSE.—2. Ley especial frente a la Ley de Competencia Desleal (LCD).—3. La LSE pieza esencial de la normativa contra la competencia desleal.—4. Compatible con respeto de derechos fundamentales y defensa de los derechos de los trabajadores y del interés público.—IV. OBJETO Y REQUISITOS DEL SECRETO EMPRESARIAL.—1. Definición de secreto empresarial.—2. Requisito ontológico: carácter secreto.—3. Requisito objetivo: interés en el mantenimiento del secreto.—4. Requisito subjetivo: voluntad de mantener el secreto.—5. Titularidad del secreto.—V. ACTOS DE TERCEROS EN RELACIÓN CON EL SECRETO EMPRESARIAL.—1. Conductas lícitas.—2. Conductas ilícitas.—VI. ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL.—VII. JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES.—VIII. CONSIDERACIONES FINALES.—IX. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—1. Importance of the trade secrets.—2. The 2016/943 Directive on trade secrets.—II. BACKGROUND AND LEGISLATIVE PROCESS OF THE SPANISH ACT ON TRADE SECRETS (LSE).—III. GENERAL FEATURES OF THE LSE.—1. Extension of the Act.—2. Lex specialis over the Act on Unfair Competition (LCD).—3. The Act as essential piece of the norms against the unfair competition.—4. Compatibility with regard to the fundamental rights and the defence of the rights of workers and the public interest.—IV. OBJECT AND REQUIREMENTS OF THE TRADE SECRET.—1. Concept of trade secret.—2. Ontological condition: the secret character.—3. Objective condition: interest in keeping the information secret.—4. Subjective condition: will of keeping the information secret.—5. Ownership of the secret.—V. ACTS OF THIRD PARTIES REGARDING THE TRADE SECRET.—1. Lawful conducts.—2. Unlawful conducts.—VI. ACTIONS FOR THE DEFENCE OF THE TRADE SECRET.—VII. JURISDICTION AND PROCEDURAL NORMS.—VIII. FINAL CONSIDERATIONS.—IX. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

1. Importancia de los secretos empresariales

Los secretos empresariales siempre han constituido un activo de gran importancia para las empresas, porque proporcionan una enorme ventaja competitiva sin necesidad de ningún engorroso, largo y caro procedimiento administrativo. Por lo demás, en muchos casos tienen una estrecha vinculación con la propiedad industrial, entre otras cosas porque cuando tienen carácter técnico industrial pueden constituir una alternativa o un complemento para la protección de las innovaciones tecnológicas mediante patentes o modelos de utilidad. Este vínculo quizás explica que en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) se haya incluido un artículo sobre la protección de información reservada. En efecto, el artículo 39.2 del ADPIC, que constituye el anexo C del Tratado de la OMC de 1994, establece que las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir la violación «de manera contraria a los usos comerciales honestos» de información reservada bajo su control siempre que sea secreta, tenga un valor comercial, y haya sido objeto de medidas razonables para protegerla. Esto no implica la creación de un nuevo derecho de propiedad industrial que ponga el secreto empresarial en el mismo plano que la patente, la marca, los diseños o cualquier otro derecho de propiedad industrial. Simplemente se desarrolla un supuesto concreto de competencia desleal, proscrito ya por la cláusula general prohibitiva de la competencia desleal, contenida en el artículo 10 bis del CUP, como se recuerda en el artículo 39.1 del ADPIC.

La importancia de los secretos empresariales se multiplica modernamente por diversas circunstancias, entre las que destacan la globalización con sus ventajas e inconvenientes, y la irrupción de la denominada sociedad de la informa-

ción. Su importancia se acrecienta porque son una herramienta muy utilizada, en particular por las pequeñas y medianas empresas. Paradójicamente, a pesar de su generalización e importancia, los secretos empresariales, por su propia naturaleza son una de las modalidades de protección que gozan de una protección más débil, por lo que no en vano ha sido calificado como el «hijastro» de la propiedad intelectual. Y ello es tanto más grave cuanto que, justamente por su importancia, en la sociedad de la información los secretos empresariales corren riesgos mucho mayores.

Las empresas innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales muy variadas para apoderarse de sus secretos, lo que erosiona las bases de su capacidad competitiva, retrae la innovación y origina grandes pérdidas. Solo en los Estados Unidos, en el informe de una Comisión del Senado de hace pocos años se denunciaba que las pérdidas ocasionadas a las empresas norteamericanas por la sustracción de secretos superaban los trescientos mil millones de dólares. Ante esta realidad insoslayable, en diversos países aparecieron iniciativas para proteger o reforzar la protección de los secretos empresariales. Unas fracasaron, como en Francia, en donde el proyecto del entonces ministro de Economía Emmanuel Macron, de 2015, no llegó a buen puerto, arrastrado por el torrente de la oposición radical de izquierda, los sindicatos y los periodistas. Otras triunfaron y se convirtieron en textos legales como la *Defend Trade Secrets Act* norteamericana de 2016, que permite defender el secreto mediante acciones civiles, por contraste con la época anterior en la que en el ámbito federal solo existía protección penal, junto con diversas normas civiles de cada Estado federado.

En la Unión Europea se apreciaban idénticos problemas, agravados por el hecho de que, a pesar de las obligaciones impuestas a los Estados por el artículo 39 del ADPIC, existían importantes diferencias, que se mencionan en los considerandos 6 y 7 de la Directiva 2016/943. Como atinadamente se subraya en el considerando 8 de la citada Directiva: «las diferencias entre Estados miembros en lo que respecta a la protección jurídica de los secretos comerciales implican que no existe un nivel de protección equivalente en toda la Unión, lo que conduce a la fragmentación del mercado interior en este ámbito y debilita el efecto disuasorio global de la normativa aplicable. El mercado interior se ve afectado en la medida en que esas diferencias reducen los incentivos para que las empresas emprendan actividades económicas transfronterizas asociadas a la innovación...». Por todas estas razones se inició el proceso de preparación de una Directiva, que no fue demasiado largo, a pesar de la erupción de una enorme controversia política con amplio eco en la opinión pública. En contra del proyecto se manifestaron diversas organizaciones no gubernamentales, periodistas y grupos de izquierda en general, que criticaban el atentado que significaba contra los derechos fundamentales y la calificaban, entre otras cosas, de legislación mordaza. Finalmente, la Directiva fue aprobada en el Parlamento Europeo por una aplastante mayoría de 523 votos a favor de conservadores, socialistas y liberales, frente a 124 votos en contra de la izquierda y euroescépticos variados. El proceso concluyó con la publicación el 8 de junio de 2016 de la «Directiva relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas».

2. La Directiva 2016/943 sobre secretos empresariales

La mencionada Directiva, a la que me referiré en lo sucesivo simplemente como «la Directiva» o «Directiva sobre secretos empresariales», consta de 21 artículos, distribuidos en cuatro capítulos que tienen por objeto la protección de los secretos empresariales desde distintas perspectivas y en diversos ámbitos. Como se desprende de lo establecido en el artículo 1.1, párrafo 2.º, y en el considerando 10, la Directiva establece una armonización mínima y no una armonización plena. Hay que reconocer que una Directiva de mínimos no es lo más recomendable, porque dificulta una protección uniforme o muy semejante en la Unión Europea, pero, como hay que hacer de la necesidad virtud, es una práctica útil para lograr un compromiso entre las diversas posturas e intereses de los Estados miembros.

El objetivo fundamental de la norma europea es conseguir que en todos los Estados miembros exista una protección civil clara del secreto empresarial, pues en muchos países solo existía protección penal. Se fijan límites para la protección del secreto enumerando divulgaciones lícitas y se definen con bastante precisión los actos de adquisición, utilización o divulgación de los secretos empresariales. Se incluye una robusta panoplia de medidas de protección del secreto empresarial, incluso en el ámbito judicial y procesal, que en algunos casos van más allá de lo dispuesto en la Directiva de 2004 sobre el respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

No procede en este momento entrar en un análisis más profundo de la Directiva sobre secretos empresariales, y únicamente deseo subrayar dos aspectos que me parecen de suma importancia. En primer lugar, la Directiva trata de conciliar la protección de los secretos con derechos fundamentales como la libertad de expresión. Además, también se esmera por proteger los derechos de los trabajadores y empleados, garantizando tanto su derecho a la información como su movilidad laboral. En segundo término, la Directiva deja claro que la regulación de los secretos empresariales se inserta en el campo de la competencia desleal y está totalmente alejada de la creación de un nuevo derecho de propiedad industrial. En mi opinión, esto implica una rectificación tácita de la postura de la Unión Europea, que en los últimos tiempos centró la regulación de la competencia desleal en la protección de los consumidores, como demuestra la Directiva de 2005 sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. Este posicionamiento, con cierto aire populista, pero sin grandes resultados prácticos, olvidaba que la más moderna normativa contra la competencia desleal, entre la que debe incluirse sin duda la Ley española de 1991, tiene presentes los intereses no solo de los consumidores, sino también de los competidores y del mercado en general. La Directiva parece, pues, iniciar un cambio y así se desprende con claridad del considerando 17, en el que se concluye literalmente: «aun cuando la presente Directiva no tenga por objeto reformar o armonizar el Derecho en materia de competencia desleal en general, convendría que la Comisión examinara detenidamente la necesidad de una actuación de la Unión en dicho ámbito».

Según el artículo 19 de la Directiva la transposición a los derechos nacionales debe realizarse «a más tardar» el 9 de junio de 2018. Sin embargo, en

esa fecha, solo el Reino Unido, Italia, Suecia y Dinamarca habían realizado la incorporación de la Directiva, aunque otros países como Alemania y Portugal completaron el proceso de incorporación poco tiempo después. Tampoco España cumplió con la obligación impuesta por la Directiva, y el Gobierno aprobó el correspondiente proyecto de ley pocos días antes de que concluyera el plazo fijado por la Directiva.

II. ANTECEDENTES E *ITER* LEGISLATIVO DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES (LSE)

La nueva Ley española de secretos empresariales (Ley 1/2019, de 20 de febrero), en lo sucesivo LSE, trae causa de la Directiva mencionada pero no llega para rellenar lagunas de la legislación española. En efecto, en España ya existían normas de carácter general y sectorial que se ocupaban de la protección de los secretos empresariales. También disponíamos de una reciente y amplia jurisprudencia sobre la protección de los secretos, que aplicaba directamente el concepto y requisitos del secreto contenidos en el artículo 39.2 del ADPIC, que es un precepto auto-ejecutivo.

Entre las normas de carácter general, además de la protección penal prevista como en muchos países en los artículos 278 y 279 del Código Penal, asume gran importancia el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal de 1991. Este precepto otorga una amplia tutela civil a los secretos empresariales en los siguientes términos: «1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. 2. Tendrá, asimismo, la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo».

Junto con este precepto, existen otras normativas sectoriales, entre las que, a título de ejemplo, basta mencionar el artículo 228*.b)* de la Ley de sociedades de capital, que establece el deber de secreto de los administradores, como obligación derivada del deber genérico de lealtad con la sociedad. Es difícil compartir la opinión del Tribunal Supremo (sentencia de la Sala 1.ª de 4 de octubre de 2011), de que no es exigible el carácter de secreto empresarial a la información que deben mantener reservada los administradores, salvo que haya un pacto expreso de confidencialidad. Como veremos más adelante, la LSE completa la protección de los secretos ya existente regulando aspectos sustantivos del secreto y su violación, e introduciendo novedades procesales de bastante relieve.

Como he señalado anteriormente, el Gobierno aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2018. Como dato curioso cabe mencionar que el proyecto de ley de secretos empresariales tiene un cierto valor histórico, porque fue el último aprobado por el gobierno conservador presidido por Mariano Rajoy, antes de ser derribado el 1 de junio de 2019 por una moción de censura presentada por el partido socialista que supuso la investidura como presidente de Pedro Sánchez. El anteproyecto había sido elaborado por el Ministerio de Justicia partiendo de un borrador preparado por una comisión *ad hoc* de la Sección de Mercantil de la Comisión General de Codificación,

integrada por expertos en Derecho mercantil y procesal. El anteproyecto del Ministerio fue sometido a información pública y remitido a los organismos que preceptivamente deben emitir informes como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado. En el proyecto aprobado por el gobierno y remitido al parlamento se recogen bastantes de las sugerencias del Consejo de Estado, y algunas de las presentadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la OEPM, o la Asociación LES España-Portugal.

La Mesa del Congreso, en su reunión de 1 de junio de 2018 acordó por unanimidad encomendar el debate y aprobación del proyecto, con competencia legislativa plena, a la Comisión de Justicia y publicarlo en el *Boletín Oficial del Congreso* del mismo día. Tras sucesivas prórrogas, el plazo de presentación de Enmiendas concluyó el 19 de septiembre. A pesar de tratarse de un texto polémico, que había desatado duras batallas dialécticas durante el debate de la Directiva, sorprendentemente en España no despertó el menor interés, al menos en los grandes partidos de ámbito estatal. Solo se presentaron 4 Enmiendas, y la única presentada por un partido de ámbito estatal (PSOE), en realidad poco tiene que ver con el contenido de la ley. Ni siquiera la excepcionalidad política derivada de la presentación de una moción de censura justifica esta despreocupación, porque hubo tiempo suficiente para que cualquier partido pudiera presentar Enmiendas. Finalmente, la LSE se aprobó por unanimidad en el Congreso y en el Senado, se publicó en el *BOE* del 21 de febrero, y entró en vigor el 13 de marzo de 2019.

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

Antes de ocuparme de forma sintética del contenido de la LSE, considero necesario exponer algunas características de la misma porque ayudará a comprender su importancia y significado.

Sin embargo, previamente pueden resultar ilustrativas algunas puntualizaciones terminológicas. Por lo que concierne al título de la ley, quizás habría sido más adecuado que se denominara «ley de protección de los secretos empresariales». Así lo proponía atinadamente el CGPJ en su Informe, «por ser más expresivo de su verdadero objeto [...] y más acorde, por lo demás, con la denominación de la Directiva que traspone, y con el declarado objeto de la norma proyectada». Lamentablemente no se aceptó la sugerencia del CGPJ, y quizás se ha preferido conservar la denominación del proyecto por mantener un cierto paralelismo con leyes reguladoras de derechos de propiedad industrial como ley de patentes o ley de marcas. Creo que de esta forma se incurre en un error y se genera un equívoco, porque el secreto empresarial no es un derecho como la patente o la marca, sino una situación de hecho que, por constituir un bien inmaterial, merece protección frente a quien pretenda destruirlo o utilizarlo ilegítimamente. Más acertado me parece en general el tenor literal de la LSE, porque mantiene terminología tradicional en el ordenamiento jurídico español, por ejemplo, «titular» en lugar de «poseedor» que emplea la Directiva. Resulta llamativo también que la LSE haga uso de la denominación «secretos empresariales» que no aparece en le Directiva. En el párrafo 17 de la Exposición de Motivos de la LSE se justifica esta denominación por ser el término

«sobradamente» arraigado, estudiado y tratado en la legislación, jurisprudencia y doctrina españolas. La argumentación del legislador me parece convincente, pero además estoy totalmente de acuerdo con esta opción, en primer lugar, por legítimo orgullo personal, porque la denominación «secretos empresariales» que recoge la Ley de Competencia Desleal de 1991, reproduce una expresión que yo ya había propuesto *de lege ferenda* hace casi cincuenta años. Pero, en segundo término, por razones más de fondo, pues la versión castellana de la Directiva alude a los «secretos comerciales», que es la traducción literal del inglés «*Trade Secrets*», pero no tiene el significado amplio y omnicomprensivo del término inglés que abarca tanto secretos puramente comerciales como secretos técnico-industriales.

Realizadas las precisiones anteriores, procede aludir a cuatro características generales de la LSE que gozan, a mi juicio, de especial relevancia.

1. Amplitud de la LSE

La LSE consta de 25 artículos, distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria y cinco disposiciones finales. A pesar de que la Directiva es una Directiva de mínimos, la LSE no amplía los derechos de los titulares de secretos empresariales, sino que se ajusta fielmente —a veces de forma literal— a lo dispuesto en la Directiva. Sin embargo, extiende notablemente el contenido de la Directiva incorporando preceptos de otros textos legales, en particular la Ley de patentes de 2015. Por ejemplo, se declara aplicable lo dispuesto en el título IV de la Ley de patentes que se ocupa de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios. En el capítulo III de la LSE (arts. 4-7) se incorporan diversos preceptos de la Ley de patentes sobre transmisibilidad, cotitularidad y licencias. Finalmente, también se incluyen en la LSE previsiones sobre diligencias de comprobación de hechos o medidas cautelares procedentes del título XII de la Ley de Patentes. Tengo dudas de que sea correcta en todos los casos la extensión de normas de la Ley de patentes a la LSE, porque creo que el legislador parte de una equivocada equiparación entre patente y secreto empresarial que ya hemos denunciado anteriormente.

2. Ley especial frente a la Ley de Competencia Desleal (LCD)

La transposición de la Directiva al ordenamiento español tenía que hacerse mediante una norma de rango legal en sentido formal y material. Existían a este respecto tres alternativas; una ley especial, incorporar los preceptos sustantivos a la LCD y los procesales a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) o, en tercer lugar, incorporar todas las normas de la Directiva a un capítulo nuevo de la LCD. En mi opinión, para evitar solapamientos y dispersión normativa contraria a la seguridad jurídica, lo más adecuado habría sido optar por la tercera alternativa, y subsidiariamente podía escogerse la segunda, que era la solución defendida en el Informe del CGPJ. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no tuvo en cuenta la propuesta del CGPJ y se inclinó por la primera alternativa. Los argumentos en favor de esta posición, expuestos en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo, no me parecen convincentes e incluso muestran una discutible vacilación conceptual al señalar que los secretos «merecen una

regulación propia como la que ya disfrutan otros derechos patrimoniales de propiedad industrial».

El secreto empresarial no es un derecho sino un objeto de derecho, una posición jurídica que no está protegida por un derecho de exclusiva, como recuerda con claridad el considerando 15 de la Directiva, a cuyo tenor: «lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales. Así, pues, sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información, o de los mismos conocimientos técnicos...». Es verdad que la Directiva aproxima en ciertos puntos el régimen del secreto empresarial al de los derechos de propiedad industrial, hasta el extremo que algunos autores lo califican como un derecho híbrido. Pero la distinción entre el secreto empresarial y los derechos de propiedad industrial sigue siendo clara y profunda, y aunque no siempre es nítida en la LSE, brilla con claridad en la Directiva. En este último sentido, por ejemplo, además de la declaración del considerando 15 de la Directiva citado, el legislador europeo rechaza la aplicación directa al secreto industrial de la Directiva de 2004 sobre el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad industrial, porque pertenece a «otro ámbito»; por esto en el considerando 39 de la Directiva, se matiza que en caso de solapamiento entre ambas Directivas «prevalecerá la presente Directiva en tanto que *lex specialis*».

Sea como fuere, la LSE no constituye un universo cerrado, sino que debe estar estrechamente vinculada con otras leyes. Pues bien, frente a lo que pudiera pensarse por la postura del legislador sobre el presunto paralelismo entre patente y secreto, la LSE es una ley especial no frente a la Ley de Patentes sino frente a la LCD. Así lo señala expresamente el párrafo 23 de la Exposición de Motivos de la LSE, al que nos referimos en el número siguiente.

En este lugar conviene realizar una puntualización importante. En la Disposición Final Cuarta de la LSE, al regular el Título competencial, se invoca «la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución en materia de legislación sobre propiedad industrial, salvo los artículos 1.3 y 2.3.*c)*, que se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que reconoce la competencia estatal sobre legislación laboral, y el capítulo V que se ampara en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal». Pues bien, a mi juicio, al invocar el artículo 149.1.9.º de la Constitución, el legislador incurre en un error porque al regular un aspecto concreto de la competencia desleal debiera haber invocado el artículo 149.1 reglas 6.ª, 8.ª y 13.ª como hace el número IV, párrafo 1 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. Además, la errónea declaración del legislador también resulta totalmente incoherente con el contenido de la LSE que, como veremos en el número siguiente, se inserta en el ámbito de la competencia desleal.

3. La LSE pieza esencial de la normativa contra la competencia desleal

La LSE constituye una pieza más del sistema contra la competencia desleal. Es esta una conclusión que se deriva claramente de varios preceptos de

la LSE como los artículos 3.1.*d)* o 4.1.*d)*, que contienen cláusulas generales en las que se alude a las «prácticas comerciales leales». No se precisa en la LSE cuál debe ser el criterio para apreciar la deslealtad de tales prácticas, y ante este silencio podría acudirse al artículo 4.1 de la Ley de Competencia Desleal, en el que se consideran desleales los comportamientos contrarios a la buena fe. En el citado precepto de la LCD, se precisa que serán contrarias a la buena fe en las relaciones con consumidores y usuarios los comportamientos incompatibles con la diligencia profesional; por tanto, habrá que analizar en el futuro si puede aplicarse este criterio en la hipótesis de los secretos industriales cuya protección no se mueve en el campo de las relaciones con los consumidores o usuarios (B2C), sino de los empresarios o competidores entre sí (B2B).

La consideración del régimen de los secretos empresariales y su violación como pieza básica de la normativa contra la competencia desleal se aprecia nítidamente en la Disposición Final Segunda, que proporciona un nuevo texto del artículo 13 de la LCD, a cuyo tenor: «se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales». Además, resplandece sin duda alguna en el párrafo 23 de la Exposición de Motivos de la LSE. En este lugar se destaca «la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que esta se regirá por lo dispuesto en la presente norma, que actuará como ley especial frente a las previsiones de aquella disposición, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la integración de lagunas». La claridad del texto hace innecesario cualquier comentario ulterior. Únicamente cabe subrayar, que en España la normativa sobre secretos empresariales no ha ganado autonomía en relación con la legislación de competencia desleal, como ha sucedido en otros países como Portugal tras la transposición de la Directiva. Ello se debe probablemente al hecho de que en España, la aplicación de la LCD, a tenor de lo dispuesto en su artículo 3.2, no exige una relación de competencia entre el infractor y el perjudicado («La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal»), mientras que en otros países los preceptos sobre competencia desleal todavía están condicionados por la relación de competencia, que no en vano en la doctrina alemana se había calificado como un «lecho de Procusto».

La inserción de la LSE en el ámbito de la competencia desleal no refleja simplemente un debate teórico o dogmático, sino que tiene importantes consecuencias prácticas, fundamentalmente en la hipótesis de conflictos internacionales, para los que ofrece puntos de conexión el Reglamento 864/2007 de la Unión Europea de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»). En efecto, en los casos de competencia desleal rige el principio lex *mercatus,* y en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Roma II se aplicará «la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados». Por el contrario, en la hipótesis de derechos de propiedad industrial, se aplica el principio *lex loci protectionis*, y en función de lo dispues-

to en el artículo 8 del Reglamento Roma II se aplicará la ley del «país para cuyo territorio se reclama la protección» del correspondiente Derecho de propiedad industrial.

4. Compatible con respeto de derechos fundamentales y defensa de los derechos de los trabajadores y del interés público

El artículo 2.3.*a)* de la LSE, recogiendo lo dispuesto en el artículo 1.2 y 1.3 de la Directiva, precisa que no hay violación de secretos y, por tanto, es lícita la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales cuando se produzca en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En aras de mantener un debido equilibrio de la protección de los secretos y los derechos de los trabajadores, el artículo 1.3 de la LSE, recogiendo parte de lo dispuesto en el artículo 1.2 y 1.3 de la Directiva, establece literalmente que: «La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente».

El artículo 2.3.*b)* de la LSE, con la finalidad de descubrir irregularidades y en defensa del interés público, considera que no procederán acciones ni medidas en defensa de los secretos empresariales, cuando su obtención, utilización o revelación de secretos se realicen «con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial». Este precepto procede del artículo 5.*b)* de la Directiva, que regula las excepciones a la aplicación de la normativa sobre protección del secreto industrial. Conviene advertir, sin embargo, que la LSE contiene una limitación que no aparece expresamente en la Directiva, porque exige una «relación directa» con el secreto. Creo que se trata de una importante limitación que tiene alguna lógica en la medida que el proyecto original provenía de un gobierno conservador, pero resulta sorprendente que en el trámite parlamentario no se hubiera eliminado por la mayoría, autocalificado de progresista, que hizo posible la moción de censura. Por lo demás, la LSE no se ocupa de la protección de los denunciantes (*whistleblowers)* que proporcionan información sobre irregularidades o ilegalidades, para evitar que puedan sufrir represalias políticas o laborales; algunos, como los periodistas, pueden gozar de cierta protección en su ámbito específico, pero otros se hallan huérfanos de cualquier tutela en este sentido. Una Enmienda presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, proponía añadir un nuevo párrafo al artículo 2.3.*d)* para resolver parcialmente esta carencia, pero fue rechazada prácticamente sin debate. Finalmente, los artículos 2.3.*c)* y 2.3.*d)* regulan otras hipótesis de defensa de los derechos de los trabajadores o del interés público, que constituyen una prueba más del equilibrio entre los diversos intereses en juego que intenta establecer la LSE.

III. OBJETO Y REQUISITOS DEL SECRETO EMPRESARIAL

1. Definición de secreto empresarial

A diferencia de la Directiva, la LSE incluye en el artículo 1.1 una definición del secreto. También la LSE se distingue de la Directiva porque habla de «información o conocimiento», mientras que la Directiva alude únicamente a la «información», aunque no creo que ello tengo relevancia. Recogiendo elementos que ya figuraban en el artículo 39 del ADPIC y en la jurisprudencia española se considera secreto empresarial «cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero». El legislador español se aleja de la incolora caracterización del artículo 39 ADPIC que únicamente alude a la «información no divulgada». Como objeto del secreto empresarial, la LSE menciona varios tipos de informaciones que tradicionalmente se encuadraban en los dos grandes grupos de secretos empresariales, a saber, los secretos industriales y los secretos comerciales; a título de ejemplo, los primeros están integrados por informaciones sobre creaciones e innovaciones técnico-industriales, patentables o no, relativas a procedimientos o cualquier tipo de productos, los segundos por informaciones sobre listas de clientes, estructura empresarial, sistemas de promoción de ventas, o estrategias. Como ya he señalado anteriormente, me parece acertado que se haya mantenido la denominación de secretos empresariales, al tiempo que *ex novo* en Francia se introdujo la denominación «*secret des affaires*», y en Portugal la de «*segredo de negócios*».

Ni la LSE española ni la Directiva contienen ninguna mención sobre posibles soportes de la información. En mi opinión, la información puede constar en soportes materiales analógicos, o también en soporte digital, lo que implica que también podrían ser protegibles como secreto empresarial los datos y las series de datos (los llamados macrodatos o *big data)*. Aunque no se mencione expresamente en la LSE, parece claro que la información objeto del secreto empresarial también puede consistir en el *know-how*, término habitual en el tráfico internacional, pero cuya traducción al castellano («saber hacer») solo se menciona dos veces en la LSE en los párrafos 4 y 8 de la Exposición de Motivos. Un amplio sector de la doctrina, y yo mismo hace cincuenta años, llegó a considerar sinónimos secreto industrial y *know-how*. Sin embargo, hay que realizar dos matizaciones importantes; en primer lugar, el *know-how* no solo alude a informaciones técnico-industriales sino también a informaciones comerciales, por lo que abarca todas las informaciones susceptibles de ser objeto de secreto empresarial; en segundo término, la palabra *know-how* en ocasiones es utilizada para describir conocimientos propios de la experiencia personal, o bien informaciones accesibles a cualquiera, aunque sea con esfuerzo. Pues bien, la única información que merece protección es el *know-how* que reúne los requisitos del secreto empresarial, al que algunos califican como «*undisclosed know-how*» y que además es el más frecuente. En cambio, el *know-how* que carezca de los requisitos del secreto empresarial, no puede ser protegido por la LSE y solo encontraría cierta protección en el marco de las obligaciones contractuales o en la legislación laboral.

En mi vieja monografía sobre el secreto industrial analizaba los tres requisitos que deben concurrir en el secreto, a saber: un requisito ontológico, uno

objetivo y otro subjetivo. Dichos requisitos han sido asumidos posteriormente por la jurisprudencia y la doctrina, así como por los textos legales nacionales e internacionales ya mencionados, como la LSE.

2. Requisito ontológico: carácter secreto

El primer requisito para que una información pueda ser protegida como secreto empresarial, es el carácter secreto. Más aun, se puede decir que el carácter secreto constituye el elemento nuclear y decisivo para que una información pueda ser considerada secreto empresarial, y por eso lo califico como requisito ontológico. El artículo 1.*a)* de la LSE, al describir cuando concurre el carácter secreto, reproduce casi literalmente el texto del artículo 2.1.*a)* de la Directiva y señala que la información debe ser secreta «en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas». El carácter secreto desaparece cuando se produce una divulgación de forma lícita o ilícita, pero el secreto no desaparece por el hecho de que la información sea conocida por un círculo reducido de personas con la obligación de guardar reserva, como los empleados de una empresa. No siempre puede negarse la existencia de secreto empresarial por la simple circunstancia de que exista la posibilidad de que los terceros lleguen a conocerlo, es decir, por la accesibilidad de la información (lo que la doctrina y jurisprudencia alemana denominan *Zugänglichkeit*). Hay que distinguir entre la accesibilidad general y la fácil accesibilidad. En el primer caso se mantiene el secreto porque, aunque teóricamente sea posible pues no hay arcanos inaccesibles a la mente humana, en la práctica sería imposible conocer la información, mientras que en el caso de la fácil accesibilidad se considera que desaparece el secreto porque cualquiera puede conocer la información, y así lo señala el artículo 1.1.*a)* de la LSE. El precepto citado, siguiendo lo dispuesto en la Directiva, también considera que desaparece el secreto cuando la información, aunque sea desconocida por la mayoría de la población, es conocida «por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión». Confundir «accesibilidad» y «fácil accesibilidad» es tanto como confundir la divulgación en materia de secreto empresarial con la novedad en materia de patentes, sin embargo, entre ambas existe una diferencia fundamental: mientras la primera es un concepto fáctico, la novedad en materia de patentes es un concepto legal.

Para concluir esta breve referencia al carácter secreto de la información, hay que subrayar que la información mantendrá su carácter secreto tanto si es desconocida «en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes». No se exige que cumulativamente sean desconocidos el conjunto y los elementos de la información, porque la LSE, siguiendo lo dispuesto en la Directiva opta por una solución alternativa y basta con que se mantenga secreto el conjunto o bien los elementos que lo integran. En este punto, resulta sorprendente la postura aislada de la nueva ley alemana sobre el secreto empresarial, que en su artículo 2 exige cumulativamente el carácter secreto del conjunto y de sus elementos; de esta forma se aleja de lo dispuesto en la Directiva (salvo

en la versión alemana) y en el ADPIC, y mantiene un concepto más restrictivo del carácter secreto.

3. Requisito objetivo: interés en el mantenimiento del secreto

El segundo requisito consiste en que la información que se mantiene oculta tenga un interés económico para la empresa, o como señala el artículo 1.1.*b)* de la LSE que tenga «un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto». Ese valor empresarial consiste en la ventaja competitiva de que va a disfrutar el titular frente a sus competidores en el mercado. Cuando hablamos de ventaja competitiva en el mercado, no debemos centrarnos exclusivamente en el mercado de bienes y servicios, aunque esto sea lo más habitual. También hay un mercado de la ciencia, las ideas y la investigación, en el que asumen protagonismo entidades que no son empresas pero que por diversas razones tienen gran interés en preservar sus secretos empresariales, como las universidades o centros de investigación públicos aislados o agrupados en organizaciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) español, la *Max Planck Gesellschaft* (MPG) alemana, o el *Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)* francés. Para estas entidades públicas, la ventaja competitiva se traduce, por ejemplo, en prestigio y buena situación en los rankings de calidad, que proporcionarán ventajas como obtener premios y galardones, atraer alumnos e investigadores, o conseguir más recursos para la investigación; de ahí su interés en proteger sus secretos empresariales, que además pueden constituir por sí mismos una fuente de ingresos por su cesión a terceros, o por constituir el núcleo de una exitosa *spin-off* científica.

La ventaja competitiva no es algo que se consiga en un instante, sino que normalmente exige un proceso de maduración en el mercado. Por eso la LSE precisa que el valor puede ser «real o *potencial*» (cursiva propia). Un sector de la doctrina rechaza la existencia autónoma de este requisito, apoyándose en el tenor literal de la Directiva y la LSE que apuntan que el valor empresarial se adquiere «*precisamente por ser secreto*» (cursiva propia). Sería posible la fusión de este requisito con el primero, dada la relación causal que explicitan los textos legales y que implica que no hay independencia material entre ambos requisitos, fusión que se produce en la nueva Ley alemana. Sin embargo, creo que debe continuar el análisis de este requisito de forma autónoma, como aparece en la Directiva, en el ADPIC y en la LSE. Por tanto, debe comprobarse si la información versa sobre algún conocimiento que tenga un mínimo valor. Así lo confirma el párrafo 10 de la Exposición de Motivos de la LSE que, siguiendo una vez más los pasos de la Directiva, señala que el secreto empresarial «no abarca la información de escasa importancia». El titular del secreto no estaría legitimado para exigir de forma arbitraria que se protegieran como secreto empresarial informaciones que carecen de interés para la empresa por ser «de escasa importancia».

4. Requisito subjetivo: voluntad de mantener el secreto

El requisito subjetivo consiste en la voluntad de mantener la información secreta, lo que implica, como señala el artículo 1.1.*c)* de la LSE, que la infor-

mación «haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto». Ante todo, hay que subrayar que, aunque sigo calificándolo de subjetivo, la Directiva ha cambiado radicalmente la naturaleza de este requisito, y ha provocado cambios que serán fundamentales en algunos países, que exigían acuerdos expresos de confidencialidad que ahora ya no serán necesarios. La LSE ha seguido la misma senda y, por tanto, no basta la simple voluntad del titular para mantener el secreto, sino que es preciso que esa voluntad se plasme en medidas concretas para preservar el secreto. Si se me permite el oxímoron, podríamos decir que se objetiva el requisito subjetivo, porque se exigen medidas concretas, de las que puede deducirse la voluntad implícita o tácita de mantener el secreto, aunque nada impide que también se realice un pacto expreso de confidencialidad. En definitiva, voluntad o intención de mantener el secreto o incluso un pacto expreso, serían inútiles sin medidas concretas de protección, y la existencia de medidas concretas de protección sería suficiente para reconocer la existencia de información protegible como secreto empresarial, aunque no existiera un pacto expreso de confidencialidad. Por supuesto, ni la voluntad expresa ni la voluntad implícita derivada de medidas concretas de protección pueden convertir en secreto industrial conocimientos o informaciones propios de un empleado (la llamada «*skill and experience*»), adquiridos «durante el normal transcurso de su carrera profesional» como señala el considerando 14, último párrafo, de la Directiva.

Concretar en que pueden consistir las medidas «razonables» es una tarea difícil, que habrá que precisar en cada caso concreto. Incluso sería deseable que fuera el Tribunal de Justicia de la UE quien pudiera elaborar pautas orientativas que evitasen interpretaciones distintas en cada país. En todo caso, dichas medidas pueden ser tanto jurídicas (como cláusulas contractuales *ad hoc*) como técnicas de carácter analógico o digital (video vigilancia, contraseñas, barreras y señales, *warning screens* y otras).

En el texto del artículo 1.1.*c)* de la LSE se introducen dos cambios significativos en relación con lo dispuesto en el artículo 2.1.*c)* de la Directiva. En primer lugar, la LSE señala que las medidas deben ser adoptadas «por parte del titular» del secreto, mientras que la Directiva establece que las medidas debe tomarlas «la persona que legítimamente ejerza su control» (del secreto). Parece correcto que la LSE en este lugar mencione únicamente al «titular», porque la misma LSE, al regular las licencias, en el artículo 6.4. indica que «el licenciatario o sublicenciatario está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial». La Directiva, como no regula las licencias, para no excluir a los licenciatarios tiene que utilizar un término omnicomprensivo como «la persona que legítimamente ejerza su control». En segundo término, la LSE, al hablar de las medidas razonables, omite el inciso «*en las circunstancias del caso*» (cursiva propia), que en cambio incluye la Directiva. Quizás el legislador español estimó que se podía prescindir de ese inciso porque se recogía implícitamente en la expresión «medidas *razonables*» (cursiva propia). Esta argumentación no sería convincente, y por eso me parece criticable la postura de la LSE, y creo que habría sido más correcto conservar el texto de la Directiva. En efecto, la Directiva proporciona una precisión que ayuda a comprender adecuadamente el significado de lo que resulta «razonable». La expresión «en las circunstancias del caso» puede considerarse como una indicación dirigida

al juzgador, para que tenga en cuenta en cada caso circunstancias relevantes pero que no tienen nada que ver con el secreto, como la ubicación o el tamaño de la empresa; es evidente, por ejemplo, que ante el mismo secreto no deberían exigirse idénticas «medidas razonables» de protección a una pequeña empresa familiar o a una *start-up* universitaria que a una gran multinacional.

5. Titularidad del secreto

Según el artículo 1.2 de la LSE puede ser titular del secreto cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, lo que no parece demasiado preciso en la medida en que hay personas como los licenciatarios exclusivos que ejercen legítimamente el control sobre el secreto, pero no son titulares del mismo. Puede tratarse de personas jurídicas públicas o privadas, pero no se establece ningún requisito ulterior. Frente a lo que defiende un sector minoritario de la doctrina y yo mismo he propuesto en una ocasión aislada, hay que rechazar un presunto requisito funcional que implique que la información tiene que relacionarse con una empresa; es irrelevante a estos efectos que al secreto se le añada el adjetivo «empresarial». Por tanto, hay que admitir que también pueden ser titulares de secretos empresariales organismos públicos como las universidades o el CSIC que no son titulares de una empresa. No tuvo éxito la propuesta del CSIC de que en el artículo 1 de la LSE se mencionase como posibles titulares a las «entidades privadas o públicas»; pero en cambio consiguió que en el párrafo 8 de la Exposición de Motivos de la LSE se aludiese «a las empresas y *organismos de investigación*...» (cursiva propia).

IV. ACTOS DE TERCEROS EN RELACIÓN CON EL SECRETO EMPRESARIAL

La LSE no se ocupa de las facultades del titular del secreto, porque este no dispone de un derecho exclusivo; pero es claro que podrá realizar cualquier acto de explotación del secreto empresarial, destruirlo incluso mediante su divulgación, o entablar acciones judiciales en defensa del derecho cuando proceda.

Lo que regula la LSE y resulta decisivo es la actuación de los terceros, que tiene la particularidad de que no siempre será ilegítima o necesitará la autorización del titular; en ocasiones será perfectamente lícita y legítima sin necesidad de autorización del titular, porque el secreto empresarial no está protegido por un derecho de exclusiva como el que atribuye la patente. El capítulo II de la LSE fija el baremo de protección de los secretos empresariales frente a la conducta de terceros en tres formas concretas, que son la obtención, la utilización y la revelación. En la Ley no se definen con más detalle estos tres conceptos, lo que probablemente planteará problemas en el futuro y obligará a mayores precisiones por parte de la jurisprudencia. En mi opinión, habría sido más adecuado hablar de «acceso» (como decía el originario art. 13 de la LCD) en lugar de obtención por varias razones; por un lado, el término obtención puede inducir al error de que es necesario hacerse con el soporte de la información; por otro lado, la palabra acceso es un término más amplio y omnicomprensivo que obtención, porque permite, por ejemplo, la fijación de detalles del secreto en la memoria sin hacer uso de ningún elemento o soporte material. En todo caso, lo verda-

deramente relevante y que siempre se debiera tener presente es que el secreto empresarial es un bien muy frágil, porque cualquier divulgación, lícita o ilícita, lo destruye definitivamente de forma irreversible.

1. Conductas lícitas

El artículo 2.1 de la LSE enuncia los actos de obtención, que puede realizar lícitamente cualquier tercero, y en el artículo 2.2 se inserta una válvula de seguridad para declarar la licitud de la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales en los casos y términos en los que lo exijan o permitan el Derecho europeo o español.

Los actos de obtención que se consideran lícitos en el artículo 2.1 de la LSE, paralelo al artículo 3.1 de la Directiva, son los siguientes: el descubrimiento o la creación independientes, la retroingeniería, el derecho de información de los trabajadores, y cualquier acto conforme con las prácticas comerciales leales. Un breve comentario sobre los dos primeros.

En primer lugar, como la creación del secreto empresarial no origina la aparición de un derecho de exclusiva, es posible que un tercero de forma independiente descubra o genere una información o conocimiento coincidente con el que constituye el secreto empresarial. Como se subraya en el considerando 16 de la Directiva «en interés de la innovación y a fin de promover la competencia, lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales. Así pues, sigue siendo posible el *descubrimiento independiente de la misma información o los mismos conocimientos técnicos*» (cursiva propia). Quien primero obtenga el secreto industrial no goza de ninguna ventaja, salvo en el caso de las invenciones patentables en que, si no es él quien obtiene la patente, gozará del denominado derecho de preuso que contempla el artículo 63 de la vigente Ley de patentes. Precisamente en el caso de secretos empresariales constituidos por invenciones patentables es donde se pone de manifiesto uno de los mayores inconvenientes de la opción por el secreto empresarial, que es mucho más volátil y disfruta de una protección más débil porque es un simple monopolio de hecho frente al monopolio legal que representa la patente.

En segundo lugar, también será lícita la obtención del secreto mediante retroingeniería (*reverse engineering,* también llamado *back engineering*), lo que representa una gran diferencia con la patente. Evidentemente «la observación, el estudio o el desmontaje o ensayo de un producto» patentado constituiría una violación de la patente. De cualquier manera, como se matiza en el artículo 2.1.*b)* de la LSE, únicamente no será lícita la retroingeniería cuando esté prohibida contractualmente. En efecto, el considerando 16 de la Directiva señala que los Estados miembros puede limitar por ley la libertad para adoptar estas cláusulas contractuales, pero España no ha hecho uso de esta posibilidad. Aunque no lo diga expresamente la LSE, también será lícita la obtención o revelación por un tercero de secretos empresariales adquiridos de quien llevó a cabo legítimamente una operación de retroingeniería. Para concluir este tema dos puntualizaciones más. En primer lugar, la licitud de la obtención del secreto por retroingeniería, no implica que sea licita cualquier utilización posterior. Por ejemplo, el artículo 2.1.*b)* no legitima la imitación servil de un producto cuyo conocimiento

se consiguió mediante retroingeniería, que podría ser perseguida aplicando los artículos 4 u 11 de la Ley de Competencia Desleal. En segundo lugar, hay que recordar que en ciertos casos de retroingeniería legalmente autorizados de productos amparados por un derecho de exclusiva, no cabe cualquier utilización posterior. Así, en los casos de retroingeniería de los programas de ordenador (la denominada «decompilación»), solo se permite la utilización del conocimiento adquirido con el objetivo de conseguir la interoperabilidad del programa, como señala el artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual.

El artículo 2.3 de la LSE enumera las Excepciones que regula el artículo 5 de la Directiva, y a las que ya hice referencia anteriormente (*supra* núm. 3.4). En este punto es digna de mención la diferencia entre la posición de la Directiva y de la LSE que, en principio, parece tener únicamente interés dogmático; mientras la primera, en el artículo 5, considera una serie de actos como excepciones a la aplicación de su normativa, la LSE parece considerar que esos actos constituyen materialmente violaciones del secreto empresarial, pero están justificadas por razones jurídicas. Sin embargo, conviene no olvidar que el artículo 1.1, párrafo 2 de la Directiva, permite que los Estados miembros prevean una protección más amplia frente a las violaciones del secreto empresarial siempre que quede garantizado, entre otros, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 que regula las excepciones. Podría plantearse la duda de si el cambio de la LSE en relación con la Directiva es irrelevante desde el punto de vista práctico o, por el contrario, no garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 porque permite una interpretación más o menos amplia de los diversos supuestos de hecho.

2. Conductas ilícitas

El artículo 3 de la LSE se rotula «violación de secretos empresariales», a diferencia del artículo 4 de la Directiva. Esta terminología es un ejemplo más del empleo de términos tradicionales del Derecho español, pero rompe la simetría con el título del artículo 2, e implica que no se enuncian las conductas prohibidas sino las consecuencias de esas conductas. Hay que resaltar que ni la LSE ni la Directiva exigen culpa o negligencia en las conductas ilícitas, aunque dicha exigencia sí figuraba en la propuesta de Directiva. Esta postura resulta coherente con lo que sucede en general en el campo de la competencia desleal, en donde la existencia de dolo o culpa solo es relevante en una fase posterior en el momento de ejercitar la acción de daños y perjuicios, como señala el artículo 32.1.1 de la Ley de Competencia Desleal y ahora también el artículo 9.1.*g)* de la LSE.

A la vista de lo dispuesto en el artículo 3 de la LSE, podemos distinguir entre violaciones primarias o directas del secreto, y violaciones secundarias o indirectas. Violaciones primarias son las que regulan los artículos 3.1 y 3.2 de la LSE: por un lado la obtención, sin consentimiento del titular, del secreto empresarial mediante la copia de documentos o procedimientos análogos, o cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales, por ejemplo, sobrevolar las instalaciones de un competidor, o hurgar en los cubos de basura de una empresa (*dumpster diving*); por otro lado, la utilización o revelación del secreto realizada, sin el consentimiento del titular, por quien ha obtenido el secreto empresarial de forma lícita, pero incumple una cláusula contractual de confidencialidad.

Violaciones secundarias o indirectas son aquellas en las que el secreto empresarial no se obtiene directamente del titular del secreto sino indirectamente mediante personas o productos intermedios. En primer lugar, el artículo 3.2 considera ilícita la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial cuando la persona que la realice «sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido» que quien se lo proporciona lo ha adquirido ilícitamente. En definitiva, nos encontramos ante un tercero de mala fe, que también podríamos llamar infractor indirecto, que desea aprovecharse de la conducta ilícita del que se apropió indebidamente del secreto. En segundo término, el artículo 3.4 señala que la comercialización, oferta o comercialización de mercancías infractoras constituirán utilizaciones ilícitas del secreto empresarial cuando el operador económico sepa o debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan las mercaderías ha sido utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el artículo 3.2.

En relación con el régimen de las denominadas mercancías infractoras regulado en el artículo 3.4 de la LSE, estimo necesario realizar varias consideraciones. En primer lugar, la LSE mejora lo dispuesto en la Directiva porque al definir las mercancías infractoras incluye los «productos y servicios»; de esta forma el legislador español respeta lo dispuesto en el artículo 2.*c)* de la Directiva 2005/29 de Prácticas Comerciales Desleales con los Consumidores, que parecen haber olvidado los redactores de la Directiva de Secretos Empresariales en el artículo 2.1.4. En segundo término, literalmente el artículo 3.4 habla en general de «importación o exportación» de mercancías infractoras sin mayores precisiones, por lo que no solo se restringe la libertad de circulación de las mercaderías con terceros Estados sino también entre los Estados miembros de la Unión Europea. Creo que se trata de un error porque no era necesario limitar la libertad de circulación de mercaderías en el seno de la Unión Europea, y bastaba prohibir la oferta y comercialización de productos que implicasen una violación de secretos empresariales. Por último, en tercer lugar, tampoco parece totalmente acertada la definición de «mercancías infractoras» que contiene el artículo 3.4 párrafo 2 de la LSE, siguiendo esencialmente lo dispuesto en el artículo 2.1.4 de la Directiva. Se establecen varios puntos de conexión para determinar si las mercancías infractoras se han beneficiado «de manera significativa» de la violación de secretos empresariales. Entre ellos se mencionan el diseño, las características o el proceso de producción de los productos o servicios, que efectivamente mantienen una relación de causalidad con el secreto empresarial; pero también se menciona la «comercialización» que, en general, no tiene nada que ver con el secreto. La comercialización es una consecuencia de la fabricación, y en cuanto tal no se deriva directamente de la utilización (lícita o ilícita) de un secreto empresarial y, por tanto, no se aprecia que valor puede tener como punto de conexión. Por lo demás, el texto legal no aclara si la calificación de mercancías infractoras deja de tener sentido cuando desaparece por cualquier causa el secreto empresarial de cuya violación procedían los productos o servicios. En mi opinión, esta debiera ser la solución adoptada para evitar consecuencias injustas, pues sería absurdo que los correspondientes productos o servicios no pudieran ser comercializados sin riesgo por estar afectados de por vida por el estigma de haber sido durante un tiempo «mercancías infractoras».

V. ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL

Los artículos 8-11 de la LSE contienen una amplia regulación de las acciones en defensa del secreto empresarial con algunas pequeñas deficiencias técnicas y sistemáticas.

El artículo 9 contiene una amplia regulación de las acciones civiles que se pueden entablar contra los que violen de una u otra forma secretos empresariales. No hay que olvidar que un objetivo fundamental de la Directiva era conseguir que todos los Estados miembros proporcionasen protección civil al secreto empresarial, lo que ya sucedía en España desde la promulgación de la LCD en 1991. Las acciones civiles que pueden ejercitarse contra la violación de secretos empresariales en el artículo 9 de la LSE coinciden esencialmente con las establecidas por el artículo 32 de la LEC, aunque se añaden algunas específicas relacionadas con las mercancías infractoras del secreto empresarial. El artículo 9.1.*h)* menciona como una posible acción independiente contra la violación de secretos «la publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley»; obviamente debe tratarse de una errata y la publicación de la sentencia debiera considerarse un número independiente del artículo 9, y no en un elemento más de la enumeración del artículo 9.1 de la LSE; la publicación de la sentencia, como su propio nombre indica, siempre es algo complementario de una sentencia previa, como se desprende con claridad de lo dispuesto en el artículo 15 de la Directiva. Es curioso, sin embargo, que frente a lo que dispone el artículo 32 de la LCD, el artículo 9 de la LSE admite la publicación de las sentencias derivadas de cualquier acción incluida la de indemnización de daños y perjuicios, aunque deberán adoptarse las precauciones que prescribe el artículo 9.3. párrafo 2.

No podemos entrar en este momento en todas las singularidades del amplio artículo 9 de la LSE, que fundamentalmente se deben a la naturaleza del secreto empresarial. Por ejemplo, el artículo 9.5 señala que, cuando desaparezca el secreto, a instancia de parte dejarán de tener efecto las medidas de cesación o prohibición. Hay que considerar que se trata de una regla totalmente lógica, teniendo en cuenta la fragilidad del secreto, que una vez destruido no puede reconstituirse y, por tanto, carecen de sentido medidas de cesación o prohibición pues ya no existe secreto empresarial.

Según determina el artículo 13, están legitimados activamente para ejercitar las acciones en defensa del secreto empresarial el titular del secreto y los licenciatarios que estén expresamente autorizados. Conviene observar que carecen de legitimación activa, entre otros, el Instituto Nacional de Consumo y las asociaciones de consumidores, a quienes el artículo 33.3 de la LCD permite ejercitar determinadas acciones. Esta posición es completamente lógica, porque la violación de un secreto empresarial es un acto de competencia desleal que lesiona directamente tan solo los intereses de los competidores y no los intereses de los consumidores.

A tenor del artículo 8 de la LSE, legitimados pasivamente son los infractores directos o indirectos de los secretos empresariales, así como los terceros adquirentes de buena fe, que son aquellos que en el momento de utilizar o revelar los

secretos no sabían ni habían debido saber que habían obtenido el secreto directa o indirectamente de un infractor. Es importante subrayar que el artículo 9.7 de la LSE prevé una especie de privilegio del adquirente de buena fe demandado, en virtud del cual puede pedir que las medidas que pudiera imponerle una sentencia condenatoria, sean sustituidas por una indemnización pecuniaria que no podrá ser superior al canon que habría debido pagar por una licencia. Tengo dudas de que sea justa esta equiparación con quien utiliza lícitamente un secreto empresarial.

El artículo 10 de la LSE establece los criterios para fijar la indemnización de daños y perjuicios, mientras que el artículo 11 se ocupa de la prescripción de las acciones en defensa de los secretos empresariales. A tenor de este precepto, «las acciones en defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el Código Civil». Este texto resulta bastante deficiente si lo comparamos con el artículo 35 de la LCD, que contempla una doble hipótesis de prescripción; por un lado, se fija un plazo de prescripción de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse las acciones y el legitimado activamente tuvo conocimiento del acto de competencia desleal y de la persona que lo cometió; por otro lado, en todo caso y por ejemplo si no llega a conocerse quien fue el que realizó el acto de competencia desleal, se establece un plazo de tres años fijando el *dies a quo* en el momento de finalización de la conducta. El artículo 8 de la Directiva solo impone que el plazo de duración no sea superior a seis años. Por tanto, no son fáciles de identificar las razones por las que el artículo 11 de la LSE altera los criterios de la LCD y provoca una situación sin salida. Al fijarse como *dies a quo* el momento en que se conoció quien violó el secreto empresarial, ¿*quid iuris* si no se llega a conocer quien fue la persona que violó el secreto empresarial? Por lo demás, la «justificación» del plazo de prescripción de tres años en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo resulta inane y pintoresca, porque literalmente se afirma que «este plazo trienal se fija como intermedio entre el previsto en la Ley de Competencia Desleal (un año) y el contemplado en la legislación de patentes, marcas y modelos (cinco años)». ¡Nunca pude imaginar que un plazo legal se determinase por una media aritmética y no por razones jurídicas de fondo!

VI. JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES

La jurisdicción y normas procesales en materia de protección de secretos empresariales figuran en el capítulo V de la LSE, que comprende catorce artículos (12-25) que constituyen la mayoría de los veinticinco que integran la LSE. En términos generales, hay que subrayar que la LSE opta por una redacción sencilla con ánimo de simplificar el texto de la Directiva. Como se señala expresamente en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, se procuró evitar «previsiones de orden general que encuentran plena y acabada expresión en nuestro ordenamiento vigente como singularmente sucede en diversos aspectos relacionados con las cuestiones procesales que aborda la Directiva». Por esta razón son muy numerosas las remisiones a las normas generales de la LEC, o a normas procesales específicas contenidas en la Ley de Patentes de

2015. La mayoría de los preceptos del capítulo V de la LSE, con la excepción del artículo 15, son normas relativamente breves que incorporan la normativa, a veces un tanto farragosa, de los capítulos III y IV de la Directiva, que contienen 15 de los 21 artículos del texto europeo. No procede en este momento una exposición detallada de esta amplia normativa, que aproxima el régimen del secreto empresarial al de los derechos de propiedad industrial, y tampoco sería yo la persona más adecuada para ese análisis por no ser especialista en Derecho procesal. Sin embargo, quiero hacer alusión a cuatro puntos que considero de especial transcendencia.

En primer lugar, será la jurisdicción civil la encargada de conocer los litigios civiles que puedan surgir al amparo de lo dispuesto en la LSE, mediante el juicio que pueda corresponden de acuerdo con la LE. Por tratarse de actos de competencia desleal, la competencia objetiva corresponde a los Juzgados de lo Mercantil. Por mandato del artículo 14 de la LSE, la competencia territorial corresponderá al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado o, a elección del demandante, al Juzgado de lo Mercantil «donde hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos». No existe la super-especialización judicial como en el campo de los derechos de propiedad industrial, prevista en el artículo 118 (junto con Disposiciones Finales Tercera y Cuarta) de la Ley de Patentes, y materializada por el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 18 de octubre de 2018. Sin embargo, creo que en el futuro sería aconsejable adoptar un criterio semejante al que se ha seguido en materia de patentes, marcas y diseños.

En segundo término, se refuerza la exigencia de buena fe procesal de la parte demandante. En efecto, como describe el considerando 22 de la Directiva, en el caso del secreto empresarial puede presentarse una demanda manifiestamente infundada con el fin de retrasar o restringir de forma desleal el acceso al mercado del demandado, intimidarlo o acosarlo de cualquier forma. A la vista de los perjuicios que una demanda abusiva o de mala fe puede provocar al demandado que, además de lo señalado, también puede erosionar su reputación, el artículo 7.2 de la Directiva establece que los Estados miembros garantizarán a instancia del demandado medidas adecuadas para compensar esos perjuicios. La nueva regulación española respeta lo dispuesto en la Directiva y refuerza la buena fe procesal que ya exigía el artículo 247 de la LEC. Atinadamente, en el párrafo 21, inciso último, de la Exposición de Motivos de la LSE, se resalta el empeño por «impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en esta ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la Directiva y aquí se transponen». En coherencia con esta postura, el artículo 16 de la LSE prevé una multa que puede alcanzar «sin otro límite, la tercera parte de la cuantía del litigio» teniendo en cuenta diversos factores; además, añade el citado precepto, los jueces o tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate el carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta. La regulación de la LSE me parece digna de elogio, aunque deja abierta algunas interrogantes, por ejemplo, qué criterios utilizará la judicatura para determinar si la demanda es manifiestamente infundada, o si se mantiene la posibilidad de declarar inadmisible la demanda.

En tercer lugar, la LSE se ocupa con cierto detalle de preservar el secreto empresarial en los procedimientos ante los tribunales. Si no se adoptasen las precauciones adecuadas, la demanda por violación de secretos podría volverse como un bumerán contra el titular del secreto, porque la misma presentación de la demanda podría implicar su desaparición. Por esta razón, el mantenimiento de la confidencialidad en el proceso judicial constituye un elemento nuclear del sistema de protección del secreto industrial. Incluso, como se puntualiza en el considerando 24 de las Directiva, la perspectiva de que desaparezca o se erosione el secreto empresarial puede disuadir a sus titulares de ejercitar acciones para su defensa. Para evitar estos efectos letales, el artículo 15 de la LSE incorpora reglas detalladas que tratan de mantener el equilibrio entre la protección de los legítimos intereses del titular del secreto, y la garantía de un proceso justo en un Estado de Derecho, que implica la sujeción, entre otros, a los principios procesales de publicidad, audiencia y contradicción. Entre las medidas que puede adoptar un juez para proteger el secreto, figura la posibilidad de restringir el número de personas con acceso a determinados documentos o audiencias. En concordancia con los considerandos 24 y 25 y el artículo 9 de la Directiva, la ley española precisa que las medidas para garantizar la confidencialidad pueden adoptarse a instancia de parte, de forma semejante a cómo funciona el principio «*attorneys eyes only*» en los Estados Unidos. Pero el artículo 15 de la LSE va más allá, e incluso permite que las medidas en favor del tratamiento confidencial del secreto empresarial también sean decretadas de oficio por los jueces y tribunales. Por lo demás, el artículo 15.2, párrafo 3, precisa que podrá concurrir a las vistas y tener acceso a documentos al menos una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores. Creo que la LSE en este punto debiera haber sido más restrictiva y no permitir la presencia de una persona física cuando ya está presente el abogado, pues esa persona física puede ser el agujero negro por donde desaparezca el secreto industrial. Es verdad que esta limitación va más allá de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Directiva, pero hay que tener en cuenta que este precepto no es vinculante para los Estados en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.1, párrafo 2.º de la Directiva.

En cuarto lugar, el párrafo 22 de la Exposición de Motivos de la LSE menciona como una de las tres principales innovaciones procesales la incorporación de reglas singulares en materia de tutela cautelar (arts. 20 y sigs. de la LSE). Tras enumerar las posibles medidas cautelares (art. 21) y los presupuestos para su adopción (art. 22), el artículo 23 de la LSE permite que el demandado solicite una caución sustitutoria que sustituya las medidas cautelares. Esta posibilidad, impuesta por el artículo 10.2 de la Directiva sobre secretos empresariales, procede del artículo 9.1.*a)* de la Directiva de 2004 sobre respeto de los derechos de propiedad industrial. Pero lo que puede ser acertado en relación con los derechos de propiedad industrial, ofrece muchas dudas en relación con el secreto, porque se pone en riesgo la subsistencia del secreto. En todo caso, el artículo 23, párrafo 2, recuerda algo evidente, a saber, que en ningún caso se admitirá que el demandado sustituya por caución las medidas cautelares dirigidas a evitar la revelación de secretos empresariales. Dada la naturaleza volátil del secreto empresarial, su revelación implica la definitiva destrucción del bien inmaterial y por tanto ya carece de sentido cualquier medida cautelar. La naturaleza del secreto también obliga a que se levanten las medidas cautelares a solicitud del demandado, como establece el artículo 24 de la LSE, en la hipótesis de que desaparez-

ca el secreto por motivos no imputables al mismo. El artículo 25, último de la LSE, se ocupa de la caución exigible al demandante de las medidas cautelares, con un régimen, a mi juicio, demasiado riguroso con el demandante titular del secreto empresarial. Entre otras cosas, no podrá cancelarse la caución «en tanto no haya transcurrido un año desde el alzamiento de las medidas cautelares».

VII. CONSIDERACIONES FINALES

En esta visión panorámica de la nueva ley de secretos empresariales, se ha prestado especial atención a la normativa que supone una innovación de relieve en el Derecho español. Por tanto, en esta rápida ojeada se ha prescindido de comentar los preceptos que integran el capítulo III de la LSE, que lleva por título «el secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad», en claro paralelismo con la Ley de patentes (título VIII), la Ley de marcas (título V, capítulo IV), o la Ley de diseño (título VIII). Los artículos 4 a 7 de la LSE que integran este capítulo constituyen una incorporación de preceptos de la Ley de Patentes, que carecen de antecedentes en la Directiva. No me ha parecido conveniente ni necesario abordar en este lugar temas que han sido objeto de estudio en el marco de la legislación de patentes y cuya extensión al secreto, como ya he apuntado (*supra* núm. 3.1) me parece discutible en algún caso.

Al margen de lo expuesto, creo que globalmente la nueva Ley de secretos empresariales merece una valoración positiva. Recoge fielmente la Directiva sobre secretos empresariales y se inserta adecuadamente en el ordenamiento jurídico español incluso en el plano terminológico. Por otro lado, consigue mantener el equilibrio entre los diversos intereses en juego en el momento de abordar una eficaz protección del secreto empresarial. No era fácil armonizar los intereses de los empresarios en el mantenimiento del secreto con los derechos de los trabajadores a disfrutar de la plenitud de su derecho y desarrollar sin trabas su proyecto vital haciendo uso incluso de los conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de su carrera profesional y que no deben confundirse con los secretos empresariales. Tampoco resultaba sencillo compatibilizar la protección del secreto empresarial con la defensa del interés público en combatir las irregularidades y fraudes, y con la irrenunciable protección absoluta de derechos fundamentales como la libertad de expresión. La LSE lo consigue, aunque evidentemente es imposible que se pueda lograr una regulación exhaustiva, y siempre quedan zonas grises y dudas que tendrá que resolver la jurisprudencia. En este sentido, hay algunas lagunas que quizás puedan rellenarse en el futuro. Una de las más notables consiste en la ausencia de normas sobre el deber de mantenimiento del secreto por parte de antiguos empleados o trabajadores, una vez extinguido el contrato de trabajo o de servicios. Es verdad que tampoco la Directiva aporta ninguna idea sobre el problema, y que se trata de un sector muy sensible que afecta a la normativa laboral. Pero en algún momento, habrá que abordar este problema para conseguir una protección eficaz del secreto empresarial, de la misma manera que el considerando 24 de la Directiva señala que la protección del secreto debe «mantenerse en vigor después de que haya concluido el proceso judicial y en tanto que la información constitutiva del «secreto comercial» (*lapsus calami* por secreto empresarial) no haya pasado a ser de dominio público».

Para concluir, hay que destacar que la LSE, al regular las medidas concretas para garantizar la protección del secreto empresarial, busca la fórmula más sencilla, aunque no siempre lo consigue. Por un lado, cumple con las obligaciones impuestas por el artículo 6 de la Directiva y ofrece preceptos justos, equitativos, no complicados ni gravosos, y suficientemente disuasorios. Por otro lado, creo que respeta el principio de proporcionalidad que consagra el artículo 7 de la Directiva, al tiempo que proporciona un amplio catálogo de preceptos con los que trata de cerrar el paso a conductas abusivas de todos los actores involucrados en la protección del secreto empresarial.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

ANN, C. (2007), «Know-how-Stiefkind des Geistigen Eigentum», *GRUR* 39.

CAMUSSO, A. (2012), «Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti», en BONA, M.; CAMUSSO, A.; OLIVA, U., y VERCELLI, A., *La tutela del know-how*, Giuffrè Editore, Milano.

COLEMAN, A. (1992), *The legal protection of trade secrets,* Sweet and Maxell, London.

CORNISH, W.; LLEWELYN, D., y APLIN, T. (2019), *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights,* Sweet&Maxwell, London.

DESSEMONTET, D. (2007), «Protection of Trade Secrets and Confidential Information», en CORREA, C. M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*, OUP, Oxford.

DREYFUSS, R. C., y STRANDEBURG, K. J. (2011), *The law and theory of trade secrecy*, Edward Elgar, Chelenham.

FRANCHINI STUFLER, B. (2009), *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, G. Giappichelli Editore, Torino.

GARCÍA VIDAL, Á. (2013), «La propuesta de Directiva sobre la protección del *know-how*», *Análisis Farmacéutico GA&P*.

GÓMEZ SEGADE, J. A. (1974), *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección,* Tecnos, Madrid.

LAPOUSTERIE, J., y WARUSFEL, A. (2017), «La protection des secrets d'affaires: perspectives nationales et européennes», Actes du colloque du 1er abril 2016, *Colección CEIPI*, Paris.

MASSAGUER FUENTES, J. (2019), «De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (A propósito de la Ley 1/2009, de 20 de febrero, de secretos empresariales)», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 51, accesible en línea.

MOURA VICENTE, D. (2018), «Proteçâo do know-how, segredo dos negócios, e direito intelectual», *Revista de Direito Intelectual* 2.

REINFIELD, R. (2019), *Das neue Gesetz zum Schutz des Geschäftsgeheimnis*, Beck, München.

SUÑOL LUCEA, A. (2009), *El Secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor.

ADI 40 (2019-2020): 165-188

RESTRICCIONES DE LA COMPETENCIA POR EL OBJETO Y ACUERDOS DE MENOR IMPORTANCIA: SUS POSIBLES INTERACCIONES A LA LUZ DE LA RECIENTE DOCTRINA DEL TJUE

RESTRICTIONS BY OBJECT AND MINOR IMPORTANCE AGREEMENTS: POSSIBLE CONNECTIONS IN LIGHT OF THE RECENT CJEU DOCTRINE

PEDRO MARIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ*

RESUMEN

Este trabajo parte de analizar el concepto de restricción de la competencia por el objeto del artículo 101(1) TFUE, atendiendo especialmente a las conclusiones del Abogado General BOBEK en el caso Budapest Bank (C228/18) y a la sentencia del TJUE sobre este asunto. Seguidamente, estudia la conexión existente entre la noción de restricción por el objeto y los acuerdos de menor importancia. Con tal fin, expone tres interpretaciones sustentadas en los últimos pronunciamientos del TJUE en relación con ambas materias. En particular, plantea la posibilidad de aceptar que el carácter de minimis forme parte del análisis del contexto jurídico y económico que ha de realizarse para determinar si un acuerdo constituye o no una restricción por el objeto o por sus efectos. Finalmente, esboza las potenciales implicaciones que se derivan del análisis anterior para nuestra normativa nacional de defensa de la competencia.

Palabras clave: acuerdos colusorios, restricción de la competencia por su objeto, *hardcore restrictions,* contexto legal y económico, acuerdos de menor importancia, doctrina de *minimis*.

ABSTRACT

This paper starts from analyzing the concept of restriction of competition by object of article 101 (1) TFEU, paying particular attention to the conclusions of Advocate General Bobek in the Budapest Bank case (C228 / 18). Then, we study the connection between the notion of restrictions by object and minor importance agreements. With this purpose, it presents three different interpretations supported by the latest case law of the CJEU in relation to both issues. In particular, it suggests the possibility of accepting that the de minimis character forms part of

* Contratado FPU de la Universidad de Córdoba. Dirección de correo electrónico: *d12gojip@uco.es*.

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación de Excelencia del Ministerio de Economía Industria y Competitividad intitulado «Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial: diagnóstico y propuestas de solución» (Ref. DER2017-85652-P), del que son Investigadores Principales los Profs. Drs. Luis María Miranda Serrano y Javier Pagador López.

Fecha de recepción: 26 de marzo de 2020 // Fecha de aceptación: 25 de abril de 2020.

the legal and economic context analysis that must be carried out to determine whether or not an agreement constitutes a restriction by object or by its effects. Finally, it outlines the potential implications derived from the above analysis for our national competition law.

Keywords: anticompetitive agreements, restriction of competition by object, hardcore restrictions, legal and economic context, minor importance agreements, de minimis doctrine.

SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO Y PROPÓSITO.—II. LA RESTRICCIÓN DE LA COMPETENCIA POR EL OBJETO.—1. La concepción tradicional: la «*object box*».—2. La concepción funcional: la «*more economic approach*».—3. La concepción bifásica: fase formal seguida de una fase contextual.—III. LOS ACUERDOS DE MENOR IMPORTANCIA.—1. El caso *Völk* y la indiferencia por el tipo de restricción en los acuerdos de *minimis*.—2. La exclusión de las *hardcore restrictions* de la salvaguarda de la Comunicación de *minimis*.—3. El caso *Expedia* y la exclusión de las restricciones por el objeto.—IV. LA INTERACCIÓN ENTRE RESTRICCIÓN POR EL OBJETO Y COMPORTAMIENTO *DE MINIMIS*: TRES POSIBLES INTERPRETACIONES A LA LUZ DE LA DOCTRINA DEL TJUE.—1. La revocación *obiter dictum* del caso *Völk*.—2. La compartimentación de un concepto amplio de restricción por el objeto y la presunción de apreciabilidad.—3. La apreciabilidad como contenido de la fase contextual.—V. IMPLICACIONES DE LAS INTERPRETACIONES SUGERIDAS PARA LA LEY Y EL REGLAMENTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. APPROACH AND PURPOSE.—II. THE RESTRICTION OF COMPETITION BY OBJECT.—1. The orthodox approach: The object box.—2. The case-by-case conception: The more economic approach.—3. The biphasic approach: the formal and the contextual phases.—III. THE MINOR IMPORTANCE AGREEMENTS.—1. The Völk case and the unconcern to the type of restriction refereed.—2. Exclusion of hardcore restrictions from the de minimis Communication.—3. The Expedia case and the exclusion of restrictions by the object.—IV. THE INTERACTION BETWEEN OBJECT RESTRICTION AND *DE MINIMIS* BEHAVIOR: THREE POSSIBLE INTERPRETATIONS IN LIGHT OF THE CJEU DOCTRINE.—1. The revocation obiter dictum of the Völk case.—2. Compartmentalization of a broad concept of restrictions by object and the presumption of appreciability.—3. Appreciability as a content of the contextual phase.—V. IMPLICATIONS OF THE SUGGESTED INTERPRETATIONS FOR THE SPANISH ANTITRUST LAW.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. PLANTEAMIENTO Y PROPÓSITO

En la actualidad, el Derecho europeo de la competencia trata de lidiar con los desafíos forjados al calor de la economía digital. Todo un elenco de innovaciones otrora inimaginables ha irrumpido en nuestra sociedad y ponen a prueba nuestra normativa en materia concurrencial. Hablamos, entre otros fenómenos, de plataformas digitales, algoritmos, inteligencia artificial o *big data*. Son, en suma, nuevos problemas que nos fascinan por ser capaces de desafiar a la norma jurídica. Se trata de las preocupaciones propias de nuestro tiempo. Las preguntas que marcan una época.

Sin embargo, más allá del atractivo de estas novedades, todavía hoy existen conceptos elementales del Derecho de la competencia que se nos presentan confusos. La innovación constante ha llamado nuestra atención en detrimento de las cuestiones clásicas. Los problemas surgidos a raíz de la tecnología disruptiva han eclipsado a aquellos otros que siguen rodeados de serios interrogantes, pese a haber sido abordados en más de una ocasión por las autoridades *antitrust*, la doctrina y la jurisprudencia.

Aunque tratar estas cuestiones no resulta tan emocionante como estudiar aquellas otras más novedosas, los juristas no podemos eludir esta obligación.

De hecho, es infructuoso intentar dar respuesta a interrogantes de nuevo cuño si no resolvemos antes aquellos otros que llevan un largo tiempo esperando. Al igual que pocas construcciones prosperan sin una base sólida, pocas soluciones jurídicas caben esperar sin unas nociones vertebradoras correctamente definidas. Es por ello que las cuestiones «clásicas» del Derecho de la competencia en torno a las cuales no existe consenso merecen nuestra atención. La pregunta que el escéptico debe formularse con vistas a averiguar si lo que aquí decimos es elocuente puede ser básicamente la siguiente: ¿cómo va a estar preparado nuestro Derecho para los algoritmos y el *big data* si todavía no tenemos del todo claro qué es una restricción de la competencia por el objeto o un acuerdo de menor importancia?

El concepto de restricción de la competencia por el objeto aparece en la propia prohibición de los pactos colusorios. Está presente, desde un primer momento, en el Tratado de Roma. Y, desde entonces, pervive hasta nuestros días. No obstante, la línea divisoria entre dicho concepto y el de restricción de la competencia por sus efectos sigue siendo una cuestión discutida y controvertida[1].

En rigor, se trata de acuerdos que por su propia naturaleza son dañinos para la competencia, al presentar un grado suficiente de lesividad para el bien jurídico protegido. Sin embargo, este criterio delimitador se ha mostrado insuficiente para definir el objeto restrictivo de la competencia. De hecho, no existe una enumeración definitiva de estos acuerdos, aunque a menudo son confundidos con figuras afines como las *hardcore restrictions*[2]. Además, es sabido que el examen derivado de la aplicación del artículo 101(1) TFUE no debe ser meramente abstracto, sino que ha de atender al contexto jurídico y económico del acuerdo en cuestión[3]. Pero esto sin llegar a realizar un análisis de los efectos anticompetitivos, porque de lo contrario la delimitación de la restricción por el objeto y por sus efectos del 101(1) TFEU carecería de sentido[4].

Por otro lado, los acuerdos de menor importancia encuentran su origen cincuenta años atrás, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Desde entonces se han sucedido diferentes Comunicaciones de la Comisión Europea encaminadas a delimitar estas conductas en aras de la seguridad jurídica[5]. Tanto es

[1] *Vid*., entre otros, Ibáñez Colomo, P. (2017), pág. 21; Bruzzone, G., y Capozzi, S. (2015), pág. 217; Loozen, E. (2010), pág. 148; Graham, C. (2013), págs. 542-543; Alvin Sng, Y. (2016), pág. 180 y Löwhagen, F. (2019).

[2] *Vid*. Vollering, S. (2018), págs. 66-69; Wahlin, M. C. (2014), págs. 329-343; Jones, A. (2010a), págs. 783-818, y Costas Comesaña, J. (2010), págs. 167-182.

[3] STJUE de 13 de octubre de 2011, *Pierre Fabre Dermo Cosmetique* (C 439/ 09) y STJUE de 28 de abril de 1998, *Javico International* vs. *Yves Saint Laurent* (C 306/ 96). En esta dirección, *vid*. Ibáñez Colomo, P. (2019a) y (2019b).

[4] Graham, C. (2013), pág. 543 y «Opinión del Abogado General Wahl», de 27 de marzo de 2014, sobre el asunto *Cartes Bancaires* (C67/ 13), apdos. 40 y 148.

[5] Comunicación de 27 de mayo de 1970, relativa a los acuerdos de menor importancia no previstos en las disposiciones del apdo 1 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (*DOCE* núm. 64, de 2 de junio de 1970), Comunicación de la Comisión, de 19 de diciembre de 1977, relativa a los acuerdos de menor importancia que no caen bajo la prohibición del artículo 85, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. (*DOCE* C 313, de 29 de diciembre de 1977), Comunicación de la Comisión, de 3 de septiembre de 1986, relativa a los acuerdos de menor importancia no contemplados en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europe. (*DOCE* C 231, de 12 de septiembre de 1986), Comunicación de la Comisión de 1997 relativa a los acuerdos de menor importancia no contemplados en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (*DOCE* C 372, de 9 de diciembre de 1997), Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del

así que actualmente la Comunicación ha canibalizado el concepto y pareciera como si no hubiese más doctrina *de minimis* que la allí conferida[6]. Lejos queda ya el debate acerca de si han de atender únicamente a criterios cuantitativos o también a otros de carácter cualitativo. En la actualidad, se presentan como una noción de nuestro Derecho de la competencia confinada a un papel residual, casi anecdótico, pese a estar estrechamente conectada con el principio de lesividad y proporcionalidad presente en cualquier orden sancionador.

Así, la incertidumbre en torno a las restricciones por su objeto y a su relación con el carácter apreciable de la restricción de la competencia resulta evidente. No en vano, en la sentencia del caso *Expedia* se considera que un acuerdo que tiene un objeto contrario a la competencia constituye, por su propia naturaleza e independientemente de sus efectos concretos, una restricción sensible del juego de la competencia[7]. Surgen con ello dos interrogantes a los que se prestará atención en este trabajo: 1.º) ¿Qué es entonces una restricción de la competencia por su objeto? Y 2.º) ¿qué quiso decir el TJUE cuando sostuvo que un acuerdo que tiene un objeto contrario a la competencia es una restricción sensible de la misma?

En respuesta a la primera pregunta, entendemos que una noción bastante acertada de restricción por el objeto es la ofrecida por el abogado general Bobek en las conclusiones del caso *Budapest Bank*[8]. No en vano, en ellas logra sintetizar y armonizar con solvencia los pronunciamientos dispares del TJUE[9]. Además, abraza una posición mixta que deja obsoletas tanto la aproximación ortodoxa como la funcional pura. Esta solución es más tarde recogida, sin ambigüedad, por el propio órgano jurisdiccional[10].

Por lo que respecta a la segunda pregunta, si bien se identifican hasta tres interpretaciones diferentes de la relación existente entre las restricciones de la competencia por el objeto y los acuerdos *de minimis*, mostramos especial interés por aquella que aboga por concebir la sensibilidad de la restricción de la competencia como contenido de la fase contextual. La preferencia por esta interpretación pivota en su respeto del espíritu tanto de la delimitación de la restricción por el objeto y por los efectos como de la doctrina *de minimis*. Ello, además, sin dar la espalda a los más que dispares pronunciamientos del TJUE en la materia.

Finalmente, reflexionamos brevemente sobre las implicaciones que la noción de restricción por el objeto apuntada y su interconexión con la doctrina *de minimis* tienen para la normativa española de defensa de la competencia. En particular, se sostiene la adecuación de la Ley de Defensa de la Competencia al planteamiento expuesto. Sin embargo, se pone de relieve la necesidad

---

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (*DOCE* C 368/13, de 22 de diciembre de 2001) y Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del artículo 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (*BOUE* C 291, de 30 de agosto de 2014).

[6] Este fenómeno, esto es, el hecho de que se otorgue más relevancia de la debida a las guías y Comunicaciones de la Comisión Europea, ha sido puesto de manifiesto por varios autores, entre otros, Kolstad, O. (2009), pág. 20, y Zelger, B. (2017), pág. 382.

[7] STJUE de 13 de diciembre de 2012, *Expedia* (C-226/11).

[8] Opinion del Abogado General Bobek en *Gazdasági Versenyhivatal* vs. *Budapest Bank Nyrt* (C 228/18), 5 de septiembre de 2019.

[9] Ibáñez Colomo, P. (2019c).

[10] STJUE de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank* (C-228/18). *Vid*. Ibáñez Colomo, P. (2020).

de reformar el Reglamento de Defensa de la Competencia, concretamente sus artículos 2 y 3. El primero, esto es, el artículo 2, porque ninguna conducta está excluida *per se* de la doctrina *de minimis*. El segundo, el artículo 3, porque su contenido ya se encuentra recogido implícitamente en el artículo 1 de la Ley.

II. LA RESTRICCIÓN DE LA COMPETENCIA POR EL OBJETO

Aclarados los propósitos de este trabajo, es ahora el momento de exponer (aunque con brevedad) las tres teorías vigentes sobre el concepto de restricción por el objeto. En primer lugar, la aproximación ortodoxa [*infra*, II.1]. En segundo lugar, la aproximación funcional [*infra*, II.2]. Por último, la posición mixta o híbrida, de la cual somos partidarios [*infra*, II.3]

1. La concepción tradicional: la *«Object Box»*

La representación de la restricción por el objeto como un comportamiento acoplado en una caja que reúne toda restricción de este tipo es bastante popular[11]. Esta presupone la existencia de una lista abstracta de acuerdos especialmente graves por su propia naturaleza que son considerados, precisamente por ello, restricciones de la competencia por su objeto[12]. En este elenco indeterminado encontramos, sobre todo, restricciones obvias, como las enumeradas en el propio artículo 101(1), pero también *hardcore restrictions* de las recogidas en los Reglamentos de Exención por Categorías o en las Comunicaciones y guías de la Comisión Europea[13].

Desde esta perspectiva, la distinción entre restricción de la competencia por el objeto y por sus efectos radica en la propia naturaleza perjudicial de la conducta[14]. Es, en cierto modo, una categorización fundamentada en el instinto, el cual nos dice que ciertas restricciones deben ser más serias que otras y que en ellas se presume la ilegalidad[15]. Presunción, además, que en la versión ortodoxa pura es irrefutable[16]. Sin embargo, algunos autores han señalado que, desde un prisma económico, todas las restricciones de la competencia la dañan de igual manera, esto es, mediante el establecimiento de unos mayores precios y/o una menor producción. Por este motivo, no es posible señalar que unas son más peligrosas que otras por su propia naturaleza sin pecar de cierta arbitrariedad[17].

Hay quienes, conscientes de la dificultad de emplear como estándar único la propia naturaleza de la restricción, han defendido que aquellas restricciones no obvias de la competencia deben disfrutar del beneficio de la duda en lugar de presumirse que son una restricción por el objeto[18]. Sostienen así, en definitiva, que solo se sancione como restricción por el objeto aquello que resulta obvio.

---

[11] Whish, R., y Bailey, D. (2019), pág. 122.

[12] King, S. (2011), pág. 272.

[13] *Ibid*, pág. 274.

[14] STJUE de 20 noviembre 2008, *Beef Industry Development Society y Barry Brothers* (C 209/07), apdos. 15 y 17.

[15] Brankin, S. P. (2016), págs. 379-380. Lo que para Nagy convierte al concepto en una artillería desbocada (*vid*. Nagy, C. I. (2015), págs. 154-155).

[16] King, S. (2011), pág. 294.

[17] Brankin, S. P. (2016), pág. 379.

[18] Alvin Sing, Y. (2016), pág. 182, y Hernández Rodríguez, F. (2015), pág. 538.

Esta idea de la obviedad como estándar para definir qué es una restricción por el objeto ha sido formulada, de hecho, por el propio TJUE en *European Night*, donde el órgano jurisdiccional advierte que la categoría del objeto consiste en restricciones obvias de la competencia[19]. No obstante, este criterio recibe la misma crítica que la naturaleza de la restricción. No es un parámetro sustantivo por sí solo. Antes bien, es necesario especificar en qué casos una restricción de la competencia es obvia[20].

Por otro lado, como ha señalado VOLLERING, las *hardcore restrictions* hacen referencia a una lista negra de cláusulas contractuales que impiden beneficiarse de un Reglamento de Exención por Categorías al acuerdo que las contiene[21]. Para este autor, por tanto, restricción por el objeto y *hardcore restriction* son dos conceptos diferentes. Puede haber solapamiento, pero la clasificación de una cláusula como *hardcore* por sí sola no alivia a la autoridad concurrencial de la carga de la prueba[22]. Idea que ha sido apoyada por el TJUE cuando declaró que la clasificación de una cláusula como *hardcore* carece, por sí misma, de significado en el enjuiciamiento del artículo 101(1)[23].

Pese a las dudas expresadas, esta representación ortodoxa de la restricción de la competencia por el objeto ha sido acogida claramente por la Comisión Europea en sus Comunicaciones, guías y Reglamentos de Exención por Categorías. En concreto, la autoridad *antitrust* europea ha recurrido a la incorporación de listas negras para fijar su política, intentando a su vez que estas sean equiparadas a restricciones por el objeto[24]. De hecho, la Comisión no ha distinguido nítidamente la jurisprudencia del TJUE y su *modus operandi*, contribuyendo así a una mayor confusión acerca de la interpretación legal de restricción por el objeto[25].

Particularmente, la utilización por parte de la Comisión de esta aproximación ortodoxa ha supuesto, en algunos casos, que acuerdos cuya nocividad no es del todo obvia sean catalogados como restricciones por el objeto[26]. Si bien estas guías no perjudican lo que diga el TJUE, la detallada orientación de una autoridad de confianza, en combinación con la probabilidad de que las autoridades nacionales las sigan, hacen de ellas un auténtico manual para los prácticos del Derecho[27]. De ahí que a menudo el debate acerca del objeto contrario a la competencia se haya centrado en si tal o cual acuerdo debe formar parte de ese hipotético arcón[28].

Cierto es, con todo, que la «*object box approach*» presenta ciertos beneficios. En particular, es palpable que en virtud del mismo las restricciones por el

---

[19] STJUE de 15 de septiembre de 1998, *European Night Services* vs. Comisión (T 374 y 375/94).

[20] BRANKIN, S. P. (2016), págs. 380-381.

[21] VOLLERING, S. (2018), págs. 66-67.

[22] *Ibid*, págs. 66-69. También mantiene que equiparar *hardcore restrictions* y restricciones por el objeto es una cuestión muy polémica: COSTAS COMESAÑA (2010), págs. 170 y sigs. No obstante, WAHLIN afirma que no queda claro si el TJUE piensa así, o si por el contrario, está en la línea de lo sostenido por la Comisión Europea. (*Vid*. WAHLIN, M. C. (2014), págs. 341-343).

[23] STJUE de 28 de septiembre de 2006, *Brünsteiner and Authohaus Hilgert* vs. *BMW* (C 376 Y 377/05), STJUE de 13 de octubre de 2011, *Pierre Fabre Dermo Cosmetique* (C 439/ 09) y STJUE de 2 de abril de 2009, *Pedro IV Servicios* (C 260/07).

[24] KING, S. (2011), págs. 269-270, y BAÑO FOS, J. M.ª. (2018), pág. 73.

[25] Algo que ha sido criticado por la doctrina. En particular, VELASCO SAN PEDRO, L. A. (2006), pág. 638.

[26] European Commission (2010), *Guidelines on verticals restrains*, apdos. 23 y 47. *Vid*. IBÁÑEZ COLOMO, P. (2018), págs. 141-142.

[27] VOLLERING, S. (2018), pág. 67.

[28] KING, S. (2011), pág. 270. Al respecto, MAHTANI defiende la necesidad de crear un concepto más sofisticado que el construido por la object box. *Vid*. MAHTANI, M. (2012), pág. 26.

objeto están claras y que ningún análisis de los efectos es requerido. Esto redunda en seguridad jurídica para las empresas, facilidad de prueba para las administraciones públicas y una mayor simplicidad en la aplicación del artículo 101(1) TFUE. Sin embargo, sus puntos débiles resultan tan evidentes como sus bondades[29]. No en vano, esta aproximación prescinde de cualquier elemento analítico o examen de los efectos reales del acuerdo. Consiste en un juicio abstracto, que en puridad, se aparta de la realidad y se acerca a un mundo probabilístico[30]. De este modo, el objeto contrario a la competencia pierde parte de su potencial para determinar en qué casos hay una restricción de la competencia, ya que renuncia a un uso flexible[31].

El TJUE, pese a los inconvenientes señalados, también ha manejado la aproximación ortodoxa en su vacilante labor de interpretación. En *Bureau National* vs. *Guy Clair*, por ejemplo, sostuvo que no es necesario tener en cuenta los efectos reales de un acuerdo que tiene por objeto restringir la competencia[32]. De ahí que considerara que un acuerdo de fijación de precios es, por su propia naturaleza, una restricción de la competencia[33]. Sin embargo, quizás el caso más claro de utilización de la *object box* por parte del TJUE ha sido *Tréfilunion*, al afirmar en el órgano jurisdiccional que la fijación de precios en un *harcore cartel* es una infracción clara de la competencia que necesariamente evita la aplicación de la *rule of reason,* ya que ha de ser reputada como una prohibición *per se* de las normas de competencia[34].

Esta referencia improcedente al Derecho *antitrust* norteamericano[35] podría llevarnos a pensar que restricción por el objeto y prohibición *per se* son conceptos prácticamente sinónimos y que la única diferencia está en la posible pero improbable excepción del artículo 101(3) TFEU[36]. Sin embargo, lo cierto es que el artículo 101(3) TFUE es mucho menos flexible que el artículo 101(1) TFUE[37]. Además, hay autores que han apuntado que, en la práctica, el Derecho estadounidense también permite justificar prohibiciones *per se* de manera similar al artículo 101(3)[38]. Al respecto, huelga decir que la interpretación que los tribunales estadounidenses han hecho de la *per se rule* ha sido más restrictiva que la efectuada por el TJUE de la restricción por el objeto. De ahí que sea necesario aclarar aquellas circunstancias que la separan de la regla *per se* si no queremos que exista apariencia de similitud[39]. No en vano, incluso hoy puede concebirse la restricción por el objeto como un listado no exhaustivo que, gracias a pronunciamientos como *Expedia* o *Allianz,* permite a las Autoridades Nacionales de la Competencia interpretar el concepto de forma amplísima[40].

---

[29] Para una breve y nítida crítica a la «*object box approach*», *vid*. Ibáñez Colomo, P. (2019b).

[30] Zelger, B. (2017), pág. 373.

[31] King, S. (2011), pág. 274, y Hernández Rodríguez, F. (2015), pág. 538.

[32] STJUE de 30 de enero de 1985, *Bureau National Interprofessional Du Cognac* vs. *Guy Clair* (C 123/83).

[33] Algo que luego se ha matizado, como bien ha señalado Ibáñez Colomo, P. (2019a).

[34] STJUE de 6 de abril de 1995, *Tréfilunion* (C 148/89).

[35] Baño Fos, J. M.ª (2018), pág. 53.

[36] Abogado General Wahl en sus conclusiones, de 27 de marzo de 2014, sobre el asunto *Cartes Bancaires* (C67/ 13), y Bonfield, L. *et al*. (2018), págs. 450-453.

[37] Bruzzone, G., y Capozzi, S. (2015), págs. 222-223.

[38] Brankin, S. P. (2016), pág. 380. El autor cita las *Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors* de abril del 2000.

[39] Jones, A. (2010b), pág. 676.

[40] Graham, C. (2013), pág. 543. STJUE de 14 de marzo de 2011, *Allianz Hungría* (C-32/11) y STJUE de 13 de diciembre de 2012, *Expedia* (C-226/11).

En resumidas cuentas, la aproximación ortodoxa pura encuentra un obstáculo insalvable para ser la propuesta interpretativa más satisfactoria: no permite explicar las anomalías propias de los pronunciamientos en los que una restricción obvia o *hardcore* de la competencia (y por tanto, sita en la *object box*) no es reputada como una restricción por el objeto, sino como una restricción por el efecto o incluso como un acuerdo que cae fuera del ámbito del artículo 101(1) TFUE[41].

2. La concepción funcional: la «*more economic approach*»

La aproximación ortodoxa pronto da paso a un acercamiento a las normas de la competencia de carácter más económico. Conforme a él, tiene cabida un análisis más casuístico, esto es, más respetuoso con la particularidad de cada caso[42].

El primer precedente en el cual el TJUE recurrió a esta postura más dinámica y menos formalista se encuentra en *Société Technique Minière*[43]. En esta sentencia el juzgador afirma que la competencia debe ser entendida dentro del contexto actual en que se lleva a cabo el acuerdo en disputa. Este contexto, a su vez, atiende a la naturaleza y cantidad afectada de los productos cubiertos por el acuerdo, a la posición e importancia del distribuidor y productor en el mercado relevante y a la posición del acuerdo respecto de otros conexos. Además, se pone de manifiesto que, examinadas las consecuencias del acuerdo, estas deben justificar la conclusión de que la competencia queda restringida en una extensión suficientemente apreciable. Esto, como resulta evidente, es incompatible con una concepción formalista pura de la restricción de la competencia por el objeto[44].

Este planteamiento, lejos de ser una excepción, es bastante frecuente en los diversos pronunciamientos del TJUE. De hecho, hay quien mantiene que cuenta con un mayor soporte jurisprudencial que la aproximación ortodoxa[45]. En todo caso, no cabe duda de que posee una amplia tradición[46]. Tanto es así que resulta difícil sostener que en la actualidad está vigente una posición ortodoxa pura.

---

[41] King, S. (2011), pág. 275, el cual cita la solución dada por la Comisión Europea en *Visa International* como ejemplo. También Bailey, D. (2012), pág. 584, quien cita al efecto la STJUE de 19 de abril de 1988, *Erauw-jacquery* (C 27/87). No obstante, hay casos en los que la Comisión Europea mantiene una visión diferente al caso *Visa Internacional*. *Vid*. Mahtani, M. (2012), pág. 17, quien cita el caso *Reims II*. Sin embargo, en opinión de este autor las aparentes contradicciones han de ser vistas como una purificación de la categoría del objeto entendida como la *object box (*págs. 18 y sigs.).

[42] La introducción del contexto jurídico y económico ha sido vista por algunos autores como un equivalente a la *quick look* norteamericana, esto es, como un análisis de los efectos simplificados en ciertos casos que no son claras restricciones por el objeto. *Vid*. Mahtani, M. (2012), pág. 17, y Jones, A. (2010b), pág. 664.

[43] STJUE de 30 de junio de 1966, *Société Technique Minière* (C 56/65).

[44] En este sentido, se ha mantenido que la estructura del mercado, la existencia de canales de distribución alternativos y el poder de las compañías son las consideraciones necesarias para ver si un acuerdo es una restricción por el objeto. Ello apunta a una investigación económica y jurídica más amplia que la existente en la aproximación ortodoxa. Parece así existir una contradicción con uno de los mayores atractivos de la distinción entre restricción por el objeto y por los efectos, el cual es facilitar la tarea a la autoridad antitrust por no exigir un análisis profundo o factual. (*Vid*. Graham, C. (2013), pág. 547).

[45] Alvin Sing, Y. (2016), pág. 180, King, S. (2011), pág. 294, e Ibáñez Colomo, P. (2019a).

[46] Entre otras, *vid*. STJUE de 1 de febrero de 1978, *Miller International Schallplatten* vs. *Comisión* (C 19/77), apdo. 7; STJUE de de 28 de marzo de 1984, *Compagnie royale asturienne des mines y Rheinzink* vs. *Comisión* (C 29/83 y 30/83), apdo. 26; STJUE de 6 de abril de 2006, *General Motors* vs. *Comisión* (C 551/03), apdo. 66; STJUE de 27 de septiembre de 2006, *GlaxoSmithKline* (T 168/01) y STJUE 30 de enero de 2020, *Generics* (C 307/18), apdos. 39, 82 y 103.

Sin embargo, esta aproximación más económica a los acuerdos colusorios tampoco resulta fácil de aceptar. Esto se debe, especialmente, a que el TJUE no desecha el enfoque analizado con anterioridad. Por el contrario, a menudo sigue empleando expresiones como «grado suficiente de lesividad» o «por su propia naturaleza» en sus pronunciamientos más casuísticos. Tal proceder, suscita una pregunta fundamental: ¿Se trata de un enfoque alternativo para determinar la presencia de una restricción por el objeto o, por el contrario, de un requisito adicional en el examen del objeto anticompetitivo?

En el primer caso, esto es, que se trate de un enfoque alternativo, cabe determinar que un acuerdo es una restricción por el objeto por dos vías[47]: 1.º) la aproximación ortodoxa, es decir, que se considere una restricción de las que por regla general tienen efectos negativos y que por ello se presume *iure et de iure* que es una restricción por el objeto. 2.º) una aproximación casuística, que presupone que el comportamiento no se encuentra entre aquellos que por su propia naturaleza son negativos para la competencia, pero que, sin embargo, debido a su contexto legal y económico, puede reputarse una restricción por el objeto. Huelga decir que así entendida la aproximación más económica ensancha la «caja», en la medida que permite, en última instancia, que un mayor número de acuerdos tengan cabida en aquella[48]. Así se infiere, de hecho, de la sentencia del caso *Allianz Hungría*, la cual recibió duras críticas por parte de la doctrina[49].

En el segundo supuesto, esto es, cuando el contexto jurídico y económico funciona como un presupuesto adicional, para concluir que un acuerdo constituye una restricción de la competencia por su objeto se atenderá igualmente a la propia naturaleza de la práctica y a su grado suficiente de lesividad[50]. No obstante, el hecho de pertenecer a la categoría de conductas insertadas dentro de la *object box* no determina que el acuerdo concreto haya de ser reputado una restricción por el objeto. Tan solo implica una presunción que ha de rechazarse o confirmarse a raíz del examen del contexto jurídico y económico[51]. Con ello, el principal defecto de la aproximación ortodoxa, que es el prescindir de cualquier elemento analítico, queda compensado. De esta forma, la caja que esconde las restricciones por el objeto sigue existiendo pero reducida, puesto que ha de ser interpretada de forma restrictiva, en el sentido de que del análisis del contexto no se deben desprender dudas acerca del carácter de la

[47] En esta línea se expresa Loozen, E. (2010), págs. 148-149.

[48] Así parece deducirse de la opinión del Abogado General Villalón, de 25 de octubre de 2012, sobre el asunto *Allianz Hungría* (C32/11). En contra, *vid*. Bruzzone, G., y Capozzi, S. (2015), pág. 224.

[49] STJUE de 14 de marzo de 201, *Allianz Hungría* (C-32/11). Entre las críticas, podemos señalar, entre otros: Nagy, C. I. (2015), págs. 154-159; Graham, C. (2013), pág. 547 (el cual defiende que en este caso el TJUE establece una especie de *quick look* europea que, en todo caso, no ayuda a la seguridad jurídica, puesto que parece sugerir una nueva aproximación a las restricciones por el objeto); Zelger, B. (2017), págs. 374-375, y Löwhagen, F. (2019), quien afirma que la ambigüedad del razonamiento llevó a algunas autoridades nacionales de la competencia a invocar el asunto para calificar casi cualquier tipo de conducta como una restricción de la competencia por el objeto.

[50] *Vid*, entre otras, STJUE de 4 de octubre de 2011, *Football Association Premier League* (C 403 y 429/ 08) y STJUE de 13 de octubre de 2011, *Pierre Fabre Dermo Cosmetique* (C 439/ 09) y la STJUE de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank* (C-228/18).

[51] En esta línea claramente estaría el Abogado General Wahl en sus conclusiones, de 27 de marzo de 2014, sobre el asunto *Cartes Bancaires* (C67/ 13), apdos. 44 y sigs. y la STJUE de 27 de septiembre de 2006, *GlaxoSmithKline* (T 168/01). También en esta dirección se muestra King, S. (2011), págs. 294-295, Kolstad, O. (2009), pág. 5; Ibáñez Colomo, P., y Lamadrid, A. (2017), págs. 353-354, y la STJUE de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank* (C-228/18).

restricción[52]. Este planteamiento, en concreto, ha sido seguido por el TJUE en las sentencias *Cartes Bancaires* y *Maxima Latvija*, ambas aplaudidas por la doctrina[53].

En efecto, en *Cartes Bancaires* el TJUE asegura que para determinar el grado suficiente de lesividad debe atenderse al contenido, los objetivos y al contexto. No obstante, el concepto de restricción por el objeto debe interpretarse de forma restrictiva[54]. El contexto, por tanto, es otro requisito más del análisis de la restricción por el objeto y no un enfoque alternativo. Así, el TJUE desplaza el núcleo de la justificación desde una calificación formal hacia una consideración más conforme con los principios del Derecho sancionador, en particular, con el principio de antijuridicidad material[55]. Se explica así la interpretación restringente, ya que la restricción por el objeto es una conducta *antitrust* de peligro que anticipa el carácter antijurídico a la mera puesta en peligro del bien jurídico y no a la lesión efectiva[56].

En puridad, de estar conformes con la postura anterior, estaríamos aceptando una postura o aproximación mixta[57]. No en vano, esta es la que parece que predomina en la actualidad, tal como se pone de manifiesto en *Budapest Bank*[58]. Sin embargo, se observa cómo la incorporación del *more economic approach* al artículo 101(1) TFUE no soluciona por sí misma el problema que rodea a la interpretación que ha de hacerse del concepto de restricción por el objeto. Antes bien, los interrogantes persisten: ¿cómo es posible saber si una restricción forma parte de la *object box*?, ¿dónde acaba el análisis del contexto jurídico y económico y comienza el examen de los efectos?, ¿qué utilidad tienen entonces las listas negras elaboradas por la Comisión?, etcétera.

3. La concepción bifásica: fase formal seguida de una fase contextual

La sentencia del asunto *Cartes Bancaires* supuso un avance en la comprensión del concepto de restricción por el objeto del artículo 101(1) TFUE[59]. En efecto, la labor realizada por doctrina y jurisprudencia ha dado sus frutos y nos encontramos hoy en una posición más ventajosa que antaño para dar respuesta a los interrogantes que todavía perduran. A este respecto, parece que el Abogado General Bobek ha recogido el guante y ha aceptado el desafío, como ponen de

[52] Opinión del Abogado General Villalón, de 25 de octubre de 2012, sobre el asunto *Allianz Hungría* (C32/11), apdo. 65.

[53] STJUE de 11 de septiembre de 2014, *Cartes Bancaires* (C-67/13) y STJUE de 26 de noviembre de 2015, *Maxima Latvija* (C-345/14). En el blog Almacén de Derecho, se pueden encontrar dos comentarios breves que en línea generales exponen con solvencia las implicaciones y bondades de estos pronunciamientos. *Vid*. Alfaro Águila-Real, J., y Baño Fos, J. M. (2016), y Alfaro Águila-Real, J. (2016).

[54] STJUE de 11 de septiembre de 2014, *Cartes Bancaires* (C-67/13).

[55] Alfaro Águila-Real, J., y Baño Fos, J. M. (2016), y Baño Fos, J. M.ª (2018), págs. 133-135.

[56] Alfaro Águila-Real, J., y Baño Fos, J. M. (2016).

[57] Así se deduce de la opinión del Abogado General Wahl, de 27 de marzo de 2014, sobre el asunto *Cartes Bancaires* (C67/ 13), apdo. 56: «únicamente habrán de considerarse restrictivos de la competencia por el objeto los comportamientos cuyo carácter perjudicial, según la experiencia y el conocimiento económico, esté comprobado y sea fácilmente detectable, pero no los acuerdos que, a la vista del contexto en el que se inscriben, presenten efectos ambivalentes en el mercado o que puedan tener efectos restrictivos accesorios necesarios para lograr un objetivo principal no restrictivo de la competencia». También ha puesto de manifiesto esta visión híbrida la doctrina. *Vid*. King, S. (2015), pág. 3.

[58] STJUE de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank* (C-228/18).

[59] STJUE de 11 de septiembre de 2014, *Cartes Bancaires* (C-67/13).

relieve sus conclusiones en *Budapest Bank*, las cuales tratan de facilitar la forma en la que ha de realizarse el examen que tenga por propósito discernir si nos encontramos ante una restricción por el objeto o no[60].

Para tratar de salvar el uso conjunto de las aproximaciones ortodoxa y funcional a las que acabamos de referirnos en los epígrafes precedentes, BOBEK, tras revisar la jurisprudencia del TJUE, intenta armonizar los dispares pronunciamientos a través del diseño de un análisis en dos fases[61]:

— 1.ª) La primera evaluación del acuerdo que ha de realizarse tiene un carácter formal. En ella se analiza el contenido y los objetivos del acuerdo con la finalidad de discernir si es dañino para la competencia por su propia naturaleza o presenta un grado suficiente de lesividad para la misma. Este examen, además, exige que la conducta sea fácilmente catalogada como una restricción peligrosa para la competencia y que esta circunstancia cuente con el respaldo de una experiencia sólida y fiable.

— 2.ª) Tras la primera fase, ha de llevarse a cabo otra que consiste en analizar el contexto jurídico y económico. El acuerdo, recomendación o práctica hasta este momento es solo aparentemente anticoncurrencial. Este análisis casuístico sirve, por tanto, para verificar o descartar el carácter anticompetitivo por el objeto, pero nunca como un motivo autónomo para considerar que el acuerdo pertenece a esta categoría[62].

Para entender la funcionalidad de la segunda fase, BOBEK se preocupa especialmente de diferenciarla del análisis de los efectos[63]. Al respecto, considera que la autoridad que aplique el artículo 101(1) TFUE debe comprobar que no se dan *circunstancias concretas* que puedan arrojar dudas sobre la presunta naturaleza dañina del acuerdo. Constituye, esencialmente, un *examen básico de la realidad*. Simplemente exige al defensor de la competencia comprobar, con carácter ciertamente general, si se dan circunstancias que impidan al acuerdo en cuestión restringir la competencia. Así, la diferencia entre lo uno y lo otro, en definitiva, es más cuantitativa que cualitativa, según el Abogado General.

Estas conclusiones del Abogado General han de ser aplaudidas[64]. Nuestra valoración positiva se debe, principalmente, a cuatro factores[65]: 1.º) Consigue ordenar la mayoría de pronunciamientos relevantes del TJUE en materia de restricciones por el objeto. 2.º) Es una visión híbrida respetuosa con los dos enfoques existentes con anterioridad a su formulación, pero que, sin embargo, logra salvar las críticas realizadas a uno y otro. 3.º) Explica cómo ha de realizarse la aproximación ortodoxa al concepto, toda vez que detalla cómo ha de llevarse a cabo la fase formalista. 4.º) En la fase contextual esclarece cómo debe abordarse el análisis del contexto jurídico y económico y dónde está la frontera con el examen de

[60] Opinión del Abogado General BOBEK en *Gazdasági Versenyhivatal* vs. *Budapest Bank Nyrt* (C-228/18), 5 de septiembre de 2019.

[61] Opinión del Abogado General BOBEK en *Gazdasági Versenyhivatal* vs. *Budapest Bank Nyrt* (C-228/18), 5 de septiembre de 2019, apdos. 41, 42, 43 y 82. Sin embargo, cabe destacar que un planeamiento muy parecido ya fue recomendado por KOLSTAD hace diez años. *Vid*. KOLSTAD, O. (2009), pág. 56. También MAHTANI, M. (2012), págs. 11 y sigs.

[62] LÖWHAGEN, F. (2019).

[63] Opinión del Abogado General BOBEK en *Gazdasági Versenyhivatal* vs. *Budapest Bank Nyrt* (C-228/18), 5 de septiembre de 2019, apdos. 48, 49 y 50.

[64] No compartimos, sin embargo, que la restricción por el objeto y por el efecto no sean ontológicamente diferentes y que la diferencia sea estrictamente procesal.

[65] Algunos de ellos compartidos por IBÁÑEZ COLOMO, P. (2019c).

los efectos. Todas estas razones nos llevan, en suma, a concluir que la perspectiva bifásica de la restricción por el objeto, tal como la concibe el Abogado General, ha de ser la manera de interpretar este concepto de ahora en adelante.

De esta misma opinión es, según parece, el TJUE. No en vano, de su sentencia de 2 de abril de 2020 se desprende que el órgano jurisdiccional acoge la interpretación de BOBEK de una forma que deja poco espacio para la duda[66]. Por un lado, asegura que el concepto de restricción por el objeto se ha de interpretar de manera restrictiva sobre la base de un grado de nocividad suficiente para la competencia, apoyándose siempre en un acervo sólido y fiable de experiencia[67]. Por otro, confirma la importancia que tiene el contexto jurídico y económico como parte ineludible del examen encaminado a discernir si una restricción merece o no categorizarse como restrictiva objeto[68]. Por todo ello, no ha faltado quien no ha dudado en señalar —a nuestro juicio, de forma acertada y pertinente— que con este pronunciamiento todas las piezas «se han puesto en su sitio», al haberse disipado las dudas existentes sobre el concepto de restricción de la competencia[69]. Apreciación esta con la que no podemos estar más de acuerdo.

III. LOS ACUERDOS DE MENOR IMPORTANCIA

Pasamos ahora a exponer la percepción que ha existido de la sensibilidad en la restricción de la competencia por el objeto desde que surge la doctrina *de minimis* [*infra*, 3.1] hasta el último pronunciamiento del TJUE en el caso *Expedia* [*infra*, 3.3], pasando por el punto intermedio que supusieron las Comunicaciones sobre acuerdos de menor importancia de 1997 y 2001 [*infra*, 3.2].

1. EL CASO *VÖLK* Y LA INDIFERENCIA POR EL TIPO DE RESTRICCIÓN EN LOS ACUERDOS *DE MINIMIS*

La doctrina *de minimis* se aplicó por primera vez en el caso *Völk*, relativo a un contrato de distribución en exclusiva que contaba con una cláusula de protección territorial absoluta[70]. Esta estipulación contractual ha sido considerada generalmente como una restricción que por su propia naturaleza es lesiva para la competencia, esto es, como una restricción por su objeto.

Con anterioridad a este pronunciamiento el TJUE había tenido un primer acercamiento a las protecciones territoriales absolutas en el caso *Consten*[71]. En él afirmó que no es necesario analizar los efectos anticompetitivos de un acuerdo cuando fuera manifiesto su objeto anticompetitivo. Sin embargo, el TJUE

[66] STJUE de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank* (C-228/18). *Vid*. IBÁÑEZ COLOMO, P. (2020).

[67] STJUE de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank* (C-228/18), apdos. 54, 76 y 78. En particular, en el apdo. 76 incluso se alude directamente a los apdos. 54, 63 y 73 de las conclusiones del Abogado General BOBEK, por lo que la sintonía entre la interpretación de aquel y del TJUE es innegable.

[68] STJUE de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank* (C-228/18), apdos. 51, 68, 80, 85 y 86.

[69] IBÁÑEZ COLOMO, P. (2020).

[70] STJUE 9 de julio de 1969, *Franz Völk* vs. *SPRL ETs J. Vervaecke* (C 5/69).

[71] STJUE 13 de julio de 1966, *Consten y Grundig* vs. *Comisión* (C 56 y 58/64). Recoge la crítica sobre este pronunciamiento (llamado por parte de la doctrina como el pecado original) y realiza un comentario que compartimos BAÑO FOS, J. M.ª (2018), págs. 65-66. En particular, coincidimos con el autor en que el principal problema de esta sentencia ha sido que posteriormente se ha aplicado sin tener en cuenta las circunstancias particulares que la rodeaban.

matiza esta apreciación en el caso *Völk*[72]. Tanto es así que se ha afirmado que «la doctrina *Völk* es la expresión de un cambio de orientación en la interpretación, por parte del Tribunal de Justicia, de las condiciones de prohibición del artículo 85 (actual art. 101 TFUE), en concreto de las palabras objeto o efecto»[73]. Esto es debido a que en él admite la posibilidad de que un acuerdo que incluye una protección territorial absoluta pueda quedar excluido del artículo 101(1) TFUE en atención a sus efectos inapreciables o su carácter de menor importancia, a pesar de tratarse de una restricción por el objeto[74].

En efecto, en esta resolución el TJUE repara en la escasa posición en el mercado relevante de las empresas implicadas. Merced a este dato, esgrime que el acuerdo enjuiciado no puede afectar a la competencia y al comercio entre los Estados miembros de forma sensible. Lo que le lleva a dejarlo fuera de la prohibición del artículo 101(1) TFUE. Y esto con independencia de que se trate de una restricción por el objeto o por sus efectos.

En consonancia con *Völk*, la primera Comunicación sobre acuerdos de menor importancia tampoco diferenció en su aplicación entre los distintos tipos de restricciones. Cabe así afirmar que en origen el tratamiento de la sensibilidad de las restricciones de la competencia por su objeto y por sus efectos fue idéntico.

2. La exclusión de las *hardcore restrictions* de la salvaguarda de la Comunicación *de minimis*

La Comisión Europea en sus guías, Comunicaciones y Reglamentos de Exención por Categorías ha mostrado su recelo hacia ciertos comportamientos. Su política ha sido clara a la hora de excluir a este elenco de conductas de todo aquello que pueda posibilitar la no aplicación del artículo 101(1) TFUE. De ahí que haya mantenido en el tiempo una postura bastante dura hacia estas restricciones *hardcore*.

En este contexto, la percepción del carácter de la menor importancia de una restricción cambia sustancialmente con la Comunicación *de minimis* de 1997[75]. En ella la Comisión plasma su política relativa a ciertas conductas consideradas especialmente graves o peligrosas. No en vano, en el punto 11 de dicha Comunicación se encuentra una lista negra de acuerdos que no disfrutan de la salva-

[72] Opinión del Abogado General Gand, de 3 de junio de 1969, sobre el asunto *Völk* (C 5/69). En su opinión del caso *Völk*, el Abogado General Joseph Gand interpreta el caso *STM* y el caso *Consten* de una forma que requiere atención cincuenta años después. Básicamente afirma que el con una protección territorial absoluta no cae dentro del artículo 101(1) TFEU necesariamente. Esto es debido a que si bien el TJUE dice en Consten que no hay necesidad de tomar en consideración los efectos concretos del acuerdo que tiene por objeto restringir la competencia, no es menos cierto que el alcance de esa declaración tiene que ser limitado. De acuerdo con *STM* incluso en la restricción por el objeto debe considerarse el contexto económico en que se va a aplicar. La aplicación del 101 requiere que se revele un «grado suficiente de nocividad», lo que conecta con que la restricción sea apreciable. Así, para Bonfield el Abogado General refleja una posición económica de influencia norteamericana, merced a la cual insta al tribunal a tener en consideración el poder de mercado del manufacturero y distinguir entre el que controla una parte relativamente importante del mercado y aquel que tiene una posición muy débil. *Vid*. Bonfield, L. *et al*. (2018), págs. 448-449.

[73] Bello Martín-Crespo, M. P. (1999), pág. 44.

[74] Según King, este pronunciamiento pone de manifiesto que siempre se requiere un cierto análisis de mercado. *Vid*. King, S. (2011), pág. 275.

[75] Comunicación de la Comisión, de 19 de diciembre de 1977, relativa a los acuerdos de menor importancia que no caen bajo la prohibición del artículo 85, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. (*DOCE* C 313, de 29 de diciembre de 1977).

guarda *de minimis*. De hecho, se ha puesto de manifiesto que precisamente es esta Comunicación el primer intento de la Comisión de equiparar una lista negra de cláusulas con posibles infracciones de la competencia[76]. Esta apreciación, además, fue reiterada en una versión posterior de 2001, contribuyendo así a la percepción de que existen conductas (como la fijación de precios o el reparto del mercado) que han de ser equiparadas en la práctica con restricciones *per se* de la competencia, cuya única válvula de escape es la improbable aplicación del artículo 101(3) TFUE[77].

3. El caso *Expedia* y la exclusión de las restricciones por el objeto

La relación entre las restricciones por el objeto y los acuerdos de menor importancia da un nuevo giro con la sentencia del caso *Expedia*[78]. En este asunto el TJUE afirma que «un acuerdo que puede afectar al comercio entre Estados miembros y que tiene un objeto contrario a la competencia constituye, por su propia naturaleza e independientemente de sus efectos concretos, una restricción sensible del juego de la competencia». Esta afirmación causa cierta sorpresa a la vista de los dos datos siguientes: 1.º) En este caso no se planteó cuestión prejudicial sobre ese menester, sino que tan solo se preguntó por la aplicabilidad y vinculación de la Comunicación de la Comisión para los Estados miembros. 2.º) A simple vista, es una aseveración que contradice todo un elenco de pronunciamientos anteriores, entre los que se encuentra el propio caso *Völk*, génesis de la doctrina de la apreciabilidad de la restricción de la competencia.

De lo expuesto se desprende que el TJUE, en principio, adopta la aproximación ortodoxa del concepto de restricción por el objeto en este pronunciamiento. En teoría, el órgano jurisdiccional aprovecha para expandir las excepciones a la salvaguarda *de minimis,* ampliando las conductas que quedan excluidas de ella. Y es que de rechazar los acuerdos que aparecen en lista negra de las Comunicaciones *de minimis* de 1997 y 2001, pasamos a expulsar de la doctrina *de minimis* a toda restricción de la competencia por el objeto[79]. Como era de esperar, esto fue recogido por la Comisión Europea en su (por el momento) última Comunicación de acuerdos de menor importancia del año 2014[80].

Las implicaciones de la sentencia del caso *Expedia*, sin embargo, no están claras en absoluto. Por un lado, la cercanía en el tiempo entre el caso *Expedia* y el asunto *Allianz Hungría* nos lleva a pensar que lo expuesto en el párrafo ante-

---

[76] Vollering, S. (2018), págs. 66-69.

[77] Esto es discutido por Bailey, quien dice que la lista del apartado 11 es dudosa salvo que sea vista simplemente como una guía de aquellas circunstancias en las que la Comisión Europea no interviene. *Vid*. Bailey, D. (2012), pág. 592.

[78] STJUE de 13 de diciembre de 2012, *Expedia* (C-226/11).

[79] Conforme con esta interpretación Ibáñez Colomo, P., y Lamadrid, A. (2017), págs. 353-354, pág. 352 y (2018), págs. 92-93. Sin embargo, Bailey considera que la doctrina *de minimis* no puede ser vista como una prueba de los efectos reales porque si no se destruye la distinción entre efecto y objeto. Con todo, tampoco se puede decir que todas las restricciones por el objeto son directamente apreciables, porque eso deja prácticamente sin efecto la doctrina de la menor importancia. *Vid*. Bailey, D. (2012), pág. 590.

[80] Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del artículo 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (*BOUE* C 291, de 30 de agosto de 2014). Esta Comunicación es duramente criticada por seguir la estela del caso *Allianz Hungría* y privar de un valor práctico considerable la salvaguarda *de minimis* y la seguridad jurídica que la misma implica. *Vid*. Nagy, C. I. (2015), *passim*.

rior era lo que el TJUE tenía en mente en el momento de dictar sentencia[81]. Pero por otro, dada la matización que realizó el TJUE en *Cartes Bancaires* y recientemente en *Generics*, cabe la posibilidad de que esa interpretación prácticamente literal de las palabras del órgano jurisdiccional en *Expedia* sea incorrecta[82].

Por el contrario, si el examen de la restricción por el objeto consta de dos fases, de las cuales la segunda atiende al contexto jurídico y económico, puede entenderse que, a tenor de lo expuesto en *Expedia*, es posible atender a la apreciabilidad de la conducta incluso en los supuestos de acuerdos recogidos en la lista negra del punto 11 de la Comunicación *de minimis* de 1997 y 2001, siempre que se analice su contexto. De esta forma, el TJUE, lejos de compartir o reforzar la postura formalista de la Comisión, interpretaría el artículo 101 TFUE en una dirección opuesta incluso en este pronunciamiento. No en vano, esto es lo que se deduce cuando el órgano jurisdiccional lo cita en el caso *Generics* para recordar que la restricción de la competencia tiene que ser sensible, sea esta por el objeto o por el efecto[83].

Como acaba de indicarse, la interpretación conjunta de la solución ofrecida en el caso *Expedia* y aquella otra del asunto *Cartes Bancaires* es una tarea complicada. Sin embargo, es un ejercicio necesario, puesto que la interacción entre la restricción de la competencia por el objeto y los acuerdos de menor importancia es imprescindible para comprender el alcance del artículo 101(1) TFUE. A ello dedicamos el apartado siguiente.

IV. LA INTERACCIÓN ENTRE RESTRICCIÓN POR EL OBJETO Y COMPORTAMIENTO *DE MINIMIS*: TRES POSIBLES INTERPRETACIONES A LA LUZ DE LA DOCTRINA DEL TJUE

La interacción entre la restricción por el objeto y la doctrina *de minimis* es una cuestión compleja que se ha de tener en consideración, esencialmente, las sentencias de los asuntos *Völk*, *Expedia* y *Cartes Bancaires*[84]. Del estudio conjunto de estos tres casos y otros similares se evidencian que existen al menos tres interpretaciones posibles, cada una de las cuales tiene diferentes implicaciones para el Derecho de la competencia: la revocación *obiter dictum* del caso *Völk* [*infra*, IV.1], la compartimentación de un concepto amplio de restricción por el objeto y la presunción de apreciabilidad [*infra*, IV.2] y la apreciabilidad dentro de la fase contextual [*infra*, IV.3].

1. La revocación *obiter dictum* del caso *Völk*

La opción más simple estriba en entender que la doctrina del caso *Völk* ha sido revocada de manera implícita[85]. Como sabemos, en virtud de esta jurisprudencia una restricción que por su propia naturaleza es lesiva para la com-

[81] Bonfield, L. *et al*. (2018), págs. 452-453. King de hecho nos avisa de que así ha sido entendido con carácter general por los prácticos del derecho, *vid*. King, S. (2015), pág. 12. También hay doctrina en ese sentido, *vid*. Akman, P. (2013).

[82] Bruzzone, G., y Capozzi, S. (2015), págs. 230-231, y Jones, A., y Sufrin, B. (2011), pág. 176. Referencias citadas: STJUE de 11 de septiembre de 2014, *Cartes Bancaires* (C-67/13) y STJUE 30 de enero de 2020, *Generics* (C 307/18).

[83] STJUE 30 de enero de 2020, *Generics* (C 307/18), apdos. 31 y 62.

[84] Citadas anteriormente.

[85] Ibáñez Colomo, P. (2018), págs. 92-93. En contra, *vid*. Bruzzone, G., y Capozzi, S. (2015), pág. 169.

petencia (en particular, una protección territorial absoluta) puede revestir, sin embargo, un carácter insignificante desde la perspectiva del Derecho *antitrust* atendiendo a la débil posición de las empresas autoras de la conducta restrictiva. No obstante, *Expedia* puede interpretarse en el sentido de que deja confinada esta doctrina tan solo a las restricciones de la competencia por los efectos. La motivación para este cambio puede ser doble: 1.º) Con ella el TJUE alinea su interpretación del artículo 101(1) TFUE con la de la Comisión Europea, que es especialmente beligerante con ciertas conductas consideradas particularmente peligrosas. 2.º) Merced a este nuevo enfoque, el TJUE es coherente con parte de su propia doctrina, según la cual en las restricciones por el objeto no es necesario examinar los efectos concretos[86].

Esta postura, empero, presenta el inconveniente de proscribir conductas con un carácter insignificante para la competencia[87]. De esta forma, cuando se concluye que un acuerdo reviste, *en abstracto*, un grado de lesividad suficiente para la competencia, es irrelevante que realmente tenga esa capacidad para afectar al orden concurrencial. Así, en suma, se sanciona una conducta aunque no dañe ni ponga en peligro el bien jurídico sujeto a protección. Obviamente, esto no se compagina muy bien con el principio de lesividad o antijuricidad material imperante en toda expresión del *ius puniendi*[88].

A nuestro juicio, los acuerdos de menor importancia no son más que el principio de antijuridicidad material traído a las sanciones del Derecho de la competencia. No en vano, comparten sus funciones. Por un lado, limitan el poder del Estado, de modo que no son válidas las normas que convierten en ilícitas conductas inocuas o inofensivas. Por otro lado, no menos importante, limitan la aplicación de normas punitivas, de suerte que si en el caso concreto se comprueba que la conducta formalmente ilícita no causa ningún peligro para el bien jurídico, no se reputa realmente antijurídica[89].

Bien es cierto que la crítica señalada se atenúa al tener en consideración el efecto sensible sobre el comercio comunitario, tal como señala el Abogado General en *Expedia*[90]. Sin embargo, como también se ha señalado, esto tan solo traslada el problema a un orden inferior[91]. En efecto, los ordenamientos nacionales de los Estados miembros no tienen, por lo general, un concepto equivalente al efecto sobre el comercio. Por el contrario, sí cuentan, normalmente, con una regla *de minimis* de corte parecido a la existente en sede comunitaria[92]. Por

---

[86] Sin embargo, hay quien recuerda que aunque los efectos concretos no han de demostrarse, sí que ha de evaluarse en una extensión necesaria ciertos efectos para discernir si tiene algo más que un efecto insignificante para la competencia. *Vid*. KOLSTAD, O. (2009), págs. 53.

[87] No obstante, existe jurisprudencia que considera que una fijación de precios que involucra a empresas pequeñas o medianas no es un acuerdo de menor importancia. *Vid*. STJUE de 11 de diciembre de 2003, *Ventouris Group Enterprises* vs. Comisión (T 59/1999). Al respecto, BAILEY dice que sería necesario para la comisión considerar si esto es suficientemente del interés de la Unión Europea y si lo es, si es una prioridad política o administrativa. *Vid*. BAILEY, D. (2012), pág. 592.

[88] Muy claros en este sentido se muestran ALFARO ÁGUILA-REAL, J., y BAÑO FOS, J. M. (2016) y BAÑO FOS, J. M.ª. (2018), págs. 200-202.

[89] Con carácter general en Derecho sancionador, *vid*. REBOLLO PUIG, M. (2010), pág. 125. Específicamente en competencia y sobre el artículo 101 TFUE, *vid*. BAÑO FOS, J. M.ª (2018), *passim*.

[90] Conclusiones de la Abogada General KOKOTT de 6 de septiembre de 2012, sobre el asunto *Expedia* (C-226/11). A favor de esta interpretación, *vid*. VAN DER VIJVER, T., y VOLLERING, S. (2013), pág. 1139.

[91] BRUZZONE, G., y CAPOZZI, S. (2015), pág. 228.

[92] A modo de ejemplo, entre otros, artículo 5 de la Ley de Defensa de la Competencia Española, artículo 5 de la Ley búlgara, artículo 11.3 de la Ley croata, artículo 7 de la Ley danesa, artículo 4.2 de la Ley eslovaca,

tanto, si el efecto sensible sobre el comercio ha de soportar todo el peso de la apreciabilidad como criterio limitativo del alcance del artículo 101(1) TFUE, el problema apuntado persiste, solo que plasmado especialmente en los países socios y no tanto en la Unión Europea. Además, no falta quien ha señalado que considerar redundante la sensibilidad en la competencia y en el comercio entre los Estados miembros es volver atrás décadas de jurisprudencia, pues persiguen metas diferentes y el primero es un test sustantivo y el otro un test jurisdiccional[93].

2. La compartimentación de un concepto amplio de restricción por el objeto y la presunción de apreciabilidad

La segunda interpretación posible consiste en considerar que la apreciabilidad de la restricción por el objeto se presume pero admitiéndose prueba en contrario[94]. Este planteamiento se apoya en dos premisas. Por un lado, los acuerdos confinados en la «*object box*», en principio, son lesivos por su propia naturaleza, y por ello, no quedan fuera del ámbito del artículo 101(1) TFUE, aun cuando la posición de las partes que los celebran no sobrepase los umbrales establecidos en la Comunicación. En particular, esto es lo que se deduce del asunto *Expedia*[95]. Pero, por otro lado, dependiendo del contenido y objetivo de la restricción por el objeto ante la que estemos y sin referencia a unos umbrales determinados, las empresas inspeccionadas pueden alegar que la conducta es de escasa importancia, atendiendo a su posición poco significativa en el mercado relevante o a cualquier otro elemento cuantitativo o cualitativo[96]. Esto es lo que se infiere de la sentencia del caso *Völk*. Así, desde *Expedia* quedaría establecida una presunción de apreciabilidad en las restricciones por el objeto que admitiría prueba en contrario, como demuestran, entre otros, el último caso mencionado[97]. En ese sentido, cuanto más seria es la restricción más insignificantes han de ser las cuotas de mercado[98].

La principal virtud de esta teoría interpretativa es que respeta el espíritu tanto de la restricción de la competencia por el objeto, como de la doctrina *de minimis* y el principio de lesividad que esta encarna[99]. En puridad, lo que hay es una inversión de la carga de la prueba que no se opone en absoluto a que

artículo 6 de la Ley eslovena, artículo 5 de la Ley finlandesa, artículo 13 de la Ley húngara, artículo 2 de la Ley italiana, artículo 11 de la Ley letona, artículo 5 de la Ley maltesa, artículo 7 de la Ley polaca y artículo 7 de la Ley portuguesa.

[93] King, S. (2015), págs. 23 y sigs.

[94] Mahtani, M. (2012), págs. 32 y sigs. También Ortega González, A. (2013), págs. 457-465, y Bruzzone, G., y Capozzi, S. (2015), pág. 228.

[95] Conclusiones de la Abogada General Kokott de 6 de septiembre de 2012, sobre el asunto *Expedia* (C-226/11). Kokott reconoce que el artículo 101(1) engloba solo restricciones apreciables de la competencia. Sin embargo, los criterios para determinar la apreciabilidad difieren en la restricción por el objeto y por el efecto. *Völk* no significa que en las restricciones por objeto la apreciabilidad se mida sobre la base de cuotas de mercado, y mucho menos que estas sean las mismas que en las restricciones por los efectos.

[96] *Ibid*, pág. 228. En defensa de los criterios cualitativos, *vid*. Van der Vijver, T., y Vollering, S. (2013), pág. 1142; King, S. (2015), pág. 16, y Whish, R, y Bailey, D. (2019), págs. 143-144.

[97] Ortega González, A. (2013), págs. 457-465. Sin embargo, si bien Clifton y Francis reconocen esa posibilidad, también señala que esto es muy difícil, tal como ocurre con la posibilidad de que una restricción por el objeto quede excepcionada por la vía del artículo 101(1) TFUE. *Vid*. Clifton, M. J., y Francis, A. (2014), pág. 308.

[98] Jones, A., y Sufrin, B. (2011), pág. 172.

[99] Mahtani, M. (2012), págs. 38-39.

todo comportamiento deba afectar a la competencia de forma apreciable para encajar en el artículo 101(1) TFEU, lo cual es exigible merced a la doctrina *de minimis*[100]. Así, en lugar de examinar la apreciabilidad en abstracto mediante referencia a unos umbrales definidos *ex ante,* esta se analiza desde una óptica más respetuosa con cada caso individual[101].

Además, es una tesis coherente con la afirmación del TJUE acerca de que la administración sancionadora no tiene que demostrar los efectos concretos de una conducta una vez que esta se ha revelado como una restricción por el objeto. Antes bien, los efectos negativos y apreciables se presuponen[102]. Sin embargo, nada impide que las empresas interesadas acrediten, con cualquier medio válido en Derecho, que la conducta es inapreciable y que la competencia no se ha visto amenazada ni real ni potencialmente.

El único inconveniente anudado a esta interpretación puede consistir en concebir la sensibilidad en la competencia como una excepción y no como un elemento del tipo del artículo 101(1) TFUE. Al respecto, recientemente se ha señalado que la apreciabilidad tiene un gran paralelismo con el artículo 101(3), en el sentido de que ambos son mecanismos de excepción muy raros en el caso de las restricciones por el objeto[103]. Sin embargo, esta afirmación no nos convence. La escasa sensibilidad de la competencia no brinda una exención. Antes bien, predica la licitud de la conducta analizada, que por tal razón queda fuera de la prohibición formulada por la norma *antitrust*[104].

3. La apreciabilidad como contenido de la fase contextual

Una última interpretación plausible, compatible con la anterior, es la que aboga por subsumir el análisis del efecto inapreciable sobre la competencia en el examen de la restricción por el objeto[105]. De este modo, según esta aproximación lo que el TJUE ha querido decir con sus pronunciamientos en los casos *Völk*, *Expedia y Cartes Bancaires* es lo siguiente: al comprobar si un acuerdo es una restricción de la competencia por el objeto, se ha de reparar en su contexto jurídico y económico. Dentro de este se debe llevar a cabo un análisis acerca del carácter sensible o no de la restricción de la competencia que de él dimana[106].

---

[100] Prueba de ello es que la Comisión Europea está obligada a definir el mercado relevante también en una restricción por el objeto, en tanto que es necesario para determinar si esta afecta a la competencia y al comercio entre los Estados miembros de forma sensible o apreciable (STJUE de 6 de julio del 2000, *Volkswagen* vs. *Comisión Europea* (C 62/98), apdos. 230 y 231, STJUE de 10 de marzo de 1992, *Societa Italiana Vetro, Fabrica Pisana and PPG Vernante Pennitalia* vs. *Comisión Europea* (T 68/89 y T 77,78/89), apdo. 158, y Bailey, D. (2012), pág. 569. En contrario: STJUE de 19 de marzo del 2003, *CMA CGM* vs. Comisión Europea (C 213/00), apdo. 206.

[101] Ibáñez Colomo, P. (2018), pág. 107.

[102] Mahtani, M. (2012), pág. 4.

[103] Zelger, B. (2017), págs. 387 y sigs.

[104] Miranda Serrano, L. M. (2008), *passim,* y Vallina Hoset, R. (2008), *passim*.

[105] Un posible precedente lo encontramos en la STJUE de diciembre de 1980, *L'Oreal* vs. *De Nieuwe* (C 31/80), apdo. 19: «Para apreciar [...] si debe considerarse prohibido un acuerdo a causa de las alteraciones del juego de la competencia que constituyen su objeto o su efecto, es preciso proceder al examen del juego de la competencia en el *contexto real* en que se produciría a falta del acuerdo objeto de controversia. A tal efecto, procede tomar en consideración [...] *la posición y la importancia de las partes en el mercado de los productos de que se trate*, el carácter aislado del acuerdo objeto de controversia o, al contrario, el lugar que ocupa en un conjunto de acuerdos». (Cursiva añadida). También cabe deducir esta posición del Abogado General Gand. *Vid*. Opinión del Abogado General Gand, de 3 de junio de 1969, sobre el asunto *Völk* (C 5/69).

[106] Así parece deducirse de la opinión del Abogado General Villalón, de 25 de octubre de 2012, sobre el asunto *Allianz Hungría* (C32/11), apdo. 85. No en vano, comienza el análisis del contexto con referencia a

En efecto, si una conducta no posee una cierta relevancia para la competencia, no puede ser considerada una restricción por el objeto[107]. Esto se explica en que su contexto económico pone de relieve un grado insuficiente de lesividad o falta de peligro del bien jurídico protegido[108]. Por el contrario, cuando se afirma que un acuerdo es una restricción por el objeto, se ha tenido que constatar *previamente* que, atendiendo a su contexto económico, presenta un grado suficiente de peligro para la competencia[109]. De ahí que en la sentencia del caso *Expedia* el TJUE afirme que un acuerdo que puede afectar al comercio entre Estados miembros y que tiene un objeto contrario a la competencia constituye, por su propia naturaleza e independientemente de sus efectos concretos, una restricción sensible del juego de la competencia[110]. Esta afirmación quiere decir que la apreciabilidad forma parte del examen encaminado a discernir si una restricción de la competencia lo es por su objeto o por sus efectos. Por tanto, la apreciabilidad no queda postergada a un momento posterior.

En conclusión, la doctrina *de minimis* derivada del art 101(1) TFEU alcanza a toda restricción de la competencia, ya sea por el objeto o por el efecto[111]. La diferencia estriba en que en el primer caso el carácter sensible se analiza atendiendo al contexto económico, mientras que en el segundo supuesto se estudia en el examen de los efectos[112].

La diferencia señalada no es baladí. Antes bien, la apreciabilidad difiere en un tipo de restricción y otro, de igual modo que ha de distinguirse el análisis del contexto económico del análisis de los efectos[113]. En concreto, en el contexto económico se ha de determinar que la conducta no presenta ningún rasgo en virtud del cual se compruebe que la competencia no ha corrido ningún peligro, ni real ni potencial. En el análisis de los efectos, en cambio, se ha de demostrar que realmente la competencia se ha visto afectada de forma apreciable tras el acuerdo.

Lo anterior implica que en el caso de la restricción por el objeto la administración sancionadora tan solo tiene la obligación de examinar los motivos esgrimidos por las partes acerca de la insignificancia de la conducta, y tras ello,

---

la cuota de mercado y la posición de las empresas involucradas. Más clara aún resulta la opinión del Abogado General Wahl, de 27 de marzo de 2014, sobre el asunto *Cartes Bancaires* (C67/ 13), apdo. 42. En ella, el jurista afirma que incluso en una fijación de precios se debería atender a la cuota mínima de las empresas implicadas, pues así lo exige el contexto económico. En contra, se pronunció recientemente Zelger, B. (2017), págs. 386-387. A favor, de forma clara King, S. (2015), *passim,* y Van der Vijver, T., y Vollering, S. (2013), *passim*. También en esta línea parece ir Robles Martín-Laborda, A. (2016), cuando afirma que «no parece que un acuerdo pueda presentar un "grado de nocividad para la competencia suficiente" con independencia, por ejemplo, de una reducidísima cuota de mercado de las partes (lo que forma parte del contexto económico en el que se produce)».

[107] Blánquez, L., y Rogers, M. (2009), pág. 59, y Kolstad, O. (2009), págs. 52 y sigs.

[108] Alfaro Águila-Real, J. (2011).

[109] King, S. (2015), *passim,* y Van der Vijver, T., y Vollering, S. (2013), *passim*.

[110] STJUE de 13 de diciembre de 2012, *Expedia* (C-226/11).

[111] Whish, R., y Bailey, D. (2019), pág. 117. Whish y Bailey reconocen que algún tipo de elemento analítico es requerido en la determinación de si un acuerdo restringe la competencia Considera que ese análisis puede venir de 2 consideraciones separadas. Por un lado si el acuerdo restringe la competencia de forma apreciable y, por otro, si se afecta al comercio entre los estados miembros de manera sensible. En esa misma dirección se pronunció Bailey también en Bailey, D. (2012), pág. 588.

[112] Claramente son conceptos e ideas diferentes, como refleja la jurisprudencia: STJUE de 15 de octubre de 2002, *Limburgse Vinyl Maatschappij* vs. *Comisión* (C 238/99), apdo. 486. Si bien uno de los desafíos del derecho de la competencia es imaginar una línea clara e determine los límites prácticos de uno y otro. *Vid*. Alvin Sing, Y. (2016), pág. 180.

[113] Kolstad, O. (2009), pág. 53.

aceptarlos o rechazarlos[114]. Por el contrario, al evaluar los efectos, la autoridad de la competencia tiene que demostrar que los efectos del acuerdo fueron negativos para la competencia y que fueron apreciables. Además, en el análisis de los efectos la Comisión está atada por su Comunicación, mientras que en el análisis del contexto económico goza de mayor libertad para adaptar su análisis al caso concreto.

Quizás un ejemplo lo aclare. Piénsese en una fijación de precios acordada únicamente para un par de días cuyos partícipes, que además son competidores, suman un 0,4 por 100 de cuota de mercado. En este supuesto, como en cualquier restricción, lo primero que debemos comprobar, de cara a evidenciar su encaje en el artículo 101(1) TFUE, es si nos encontramos ante una restricción por el objeto o por sus efectos. Al respecto, como se trata de un pacto de precios entre competidores, no debe ser difícil superar el primer filtro de la fase formal a la que alude Bobek. No en vano, existe un amplio consenso acerca de que un acuerdo horizontal de precios es un comportamiento subsumible en la *object box*. La controversia se encontrará, por tanto, en el examen del contexto económico.

Al analizar este contexto, se nos presentan dos alternativas o posibilidades: 1.º) Que a pesar del ínfimo poder de las empresas y su poca relevancia temporal la conducta presente un grado suficiente de lesividad para la competencia. 2.º) Que la escasísima posición de las empresas en el mercado y el breve periodo de tiempo en el que el acuerdo estuvo en vigor evidencien una falta de peligro real para la competencia, revistiendo entonces la conducta una entidad insuficiente para aplicar el régimen sancionador.

En la primera alternativa estamos ante una restricción por el objeto y, en esta, es del todo innecesario analizar los efectos concretos. Por consiguiente, no se tiene que demostrar que efectivamente se dañó la competencia de forma apreciable. Sin embargo, en la segunda posibilidad no nos colocamos frente a una restricción por el objeto, sino ante una restricción por los efectos. Esto es debido a que no supera el segundo filtro de la fase funcional o contextual que se requiere para reputar a un acuerdo como una restricción por el objeto.

Cabe destacar, por último, que una vez se concluye que estamos ante una restricción de la competencia por sus efectos, sí que resultan de aplicación los umbrales de la Comunicación *de minimis*. Según estos, se presume *iure et de iure* que el pacto no afectó de forma significativa o sensible a la competencia. Esto es debido a que, en realidad, el examen de la menor importancia es más exigente en el contexto económico que en los efectos. De esta forma, la conducta queda definitivamente fuera del ámbito del Derecho *antitrust*, respetando con ello el principio de antijuridicidad material y mostrando que no daña a la competencia quien quiere, sino quien puede[115].

---

[114] Así lo defiende, aunque hablando del contexto jurídico y económico en general Svetlicinii. *Vid*. Svetlicinii, A. (2011), pág. 351.

[115] Lo cual encaja bien con el principio de proporcionalidad, puesto en valor en el artículo 101(1) TFUE por Baño Fos, J. M.ª (2018), págs. 183-184. Subsidiariamente, también se podría sostener que es un comportamiento prohibido pero que no merece sanción, en línea con lo afirmado por Baño Fos, J. M.ª (2018), pág. 63, pues en sus propias palabras «*in administrative law nota ll conducts which infringe a prohibiton carry out a monetary penalti; in fact, many of them just carry out compensatory measures in order to reestablish the situation that existed prior to the conduct*».

V. IMPLICACIONES DE LAS INTERPRETACIONES SUGERIDAS PARA LA LEY Y EL REGLAMENTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En las páginas precedentes, basándonos en la sentencia del caso *Budapest Bank,* hemos sostenido una aproximación híbrida a la restricción por el objeto, dotada de dos fases[116]: una formal y otra funcional. En esta última tiene un papel decisivo el contexto económico y jurídico. Al respecto, hemos mantenido que la sensibilidad o apreciabilidad de la restricción de la competencia forma parte de este. Todo esto, como resulta obvio, tiene implicaciones para nuestra normativa nacional de defensa de la competencia, la cual ha de inspirarse en el acervo comunitario.

En este sentido, cabe destacar que nuestra Ley de Defensa de la Competencia (LDC) se adapta sin problemas a estas nuevas tendencias. Esto es debido a que su artículo 1, con una redacción muy similar a la del artículo 101(1) TFUE, puede interpretarse desde la concepción mixta sin ningún inconveniente. Pero además, resulta que el artículo 5 LDC tampoco es un obstáculo para la adopción de las interpretaciones señaladas, toda vez que se limita a apuntar la legalidad de las conductas de menor importancia y se remite en lo sustantivo al Reglamento. Sin embargo, se ha de poner de relieve que sí parece necesario reformar el Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC). En particular, tres son los motivos que nos inducen a abogar por esta reforma:

En primer lugar, se debe matizar el artículo 1 RDC. Actualmente, este no diferencia entre restricciones de la competencia por el objeto y por sus efectos a la hora de fijar los umbrales en virtud de los cuales se determina la menor importancia. Sin embargo, si el legislador quiere establecer la misma presunción que prevé la Comisión Europea (como parece deducirse de la semejanza entre la redacción del RDC y la Comunicación *de minimis* de 2001), debe adaptar el contenido de este artículo a su última Comunicación de 2014. Eso implica, por un lado, tener los mismos criterios delimitadores de la presunción *de minimis*. Pero, por otro, también obliga a dejar a un lado a las restricciones por el objeto. Así, el precepto debe aclarar que solo resulta aplicable a las restricciones de la competencia por sus efectos. No en vano, los umbrales establecidos en la Comunicación y en el artículo 1 RDC no son adecuados para valorar la sensibilidad de una restricción por el objeto, como pone de manifiesto la sentencia del caso *Expedia*.

En segundo lugar, en tanto que obedece a una aproximación ortodoxa, ya desfasada, se debe optar por suprimir el artículo 2 RDC. No tiene sentido mantener una lista negra de excepciones a la doctrina *de minimis* (art. 5 LDC), que como hemos visto, ha de aplicarse a cualquier restricción, si bien con diferentes criterios ya estemos ante restricciones por el objeto o por sus efectos. En ese sentido, el mantenimiento del artículo 2 RDC puede confundir a los operadores jurídicos y hacerles creer que esas conductas siempre interesan al Derecho *antitrust*, lo cual no es cierto, ya que del análisis del contexto se podría desprender que no son restricciones por el objeto y que, en ese caso, deben ser permitidas sobre la base de los umbrales establecidos en el artículo 1 RDC.

[116] STJUE de 2 de abril de 2020, *Budapest Bank* (C-228/18).

Por último, el artículo 3 RDC es redundante. Si nos fijamos bien, afirma que se podrá declarar no aplicable el artículo 1 LDC a las conductas que, atendiendo a su contexto jurídico y económico, no sean aptas para afectar de manera significativa a la competencia. Eso, como resulta evidente, ya se encuentra recogido en el propio artículo 1 LDC si interpretamos la restricción por el objeto desde una aproximación híbrida que tiene en cuenta el contexto jurídico y económico de la conducta de la que aquella trae causa. Con todo, es reconfortante comprobar que el legislador español de hace más de una década fuese pionero en Europa y apuntase que la sensibilidad de la competencia está ligada al contexto del acuerdo. Tesis con la que estamos de acuerdo tal como hemos tratado de justificar en estas páginas. Al menos de momento, en tanto no se formule otra interpretación que nos parezca mejor fundada en Derecho.

VI. BIBLIOGRAFÍA

AKMAN, P. (2013), «The Court of Justice's Expedia ruling undermines the economic approach by eliminating the *de minimis* doctrine defence in object agreements», *Competition Law and Policy blog,* 4 de junio de 2013.

ALFARO ÁGUILA-REAL, J. (2011), «Los cárteles de chichinabo no deben prohibirse», *Almacen de Derecho*, 29 de abril de 2011.

— (2016), «Restricciones por el objeto y restricciones por el efecto», *Almacen de Derecho*, 15 de enero de 2016.

ALFARO ÁGUILA-REAL, J., y BAÑO FOS, J. M. (2016), «El asunto Cartes Bancaires», *Almacen de Derecho*, 8 de abril de 2016.

ALVIN SING, Y. (2016), «The distinction between "object" and "effect" in EU competition law and concerns after Groupement des Cartes bancaires», *ECLR* 37(5).

BAILEY, D. (2012), «Restrictions of competition by object under article 101 TFEU», *CMLRev*. 49.

BAÑO FOS, J. M.ª. (2018), *The dogmatic of article 101 TFEU and information exchanges*, Iustel, Madrid.

BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P. (1999), «Los acuerdos de menor importancia en la nueva Comunicación de la Comisión», *Not UE* 169.

BLÁNQUEZ, L., y ROGERS, M. (2009), «Los asuntos Glaxo Wellcome e Irish Beef: ¿Qué acuerdos tienen por objeto restringir la competencia en Derecho comunitario?», *GJ* 12.

BONFIELD, L. *et al*. (2018), *European Business Law. Representing clients doing business in the European Union*, West Academic, United States.

BRANKIN, S. P. (2016), «The substantive standard behind the object/effect distinction post-Cartes Bancaires», *ECLR* 37(9).

BRUZZONE, G., y CAPOZZI, S. (2015), «Restrictions by object in the Case Law of the Court of justice: In search of a systematic approach», en BENACCHIO, G. A., y CARPAGNANO, M. (eds.), *L'Applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione Europea*, Editoriale Scientifica, Napoli.

CLIFTON, M. J., y FRANCIS, A. (2014), «Back to the future: a narrower interpretation of by object Restrictions», *European Law Reporter* 12.

COSTAS COMESAÑA, J. (2010), «El concepto de restricciones de la competencia por objeto y su aplicación a los intercambios de información entre competidores», *ADI* 30 (2009-2010).

GRAHAM, C. (2013), «Methods for determining whether an agreement restricts competition: comment on Allianz Hungaria», *ELRev*. 38.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (2015), «Los intercambios de información entre empresas competidoras como restricciones por el objeto tras la doctrina Cartes Bancaires», *ADI* 35 (2014-2015).

IBÁÑEZ COLOMO, P. (2018), *The Shaping of EU Competition Policy*, Cambridge University Press, Great Britain.
— (2019a), «Persistent myths in competition law (II): "the analysis of the counterfactual is not relevant when a practice is restrictive by object"», *Chillingcompetition.com*, 30 de mayo de 2019.
— (2019b), «Persistent myths in competition law (III): the "object box"», *Chillingcompetition.com*, 15 de julio de 2019.
— (2019c), «AG Bobek in Case C-228/18, Budapest Bank (or the art of consolidating and clarifying the case law on restrictions by object)», *Chillingcompetition.com*, 5 de septiembre de 2019.
— (2020), «Case C-228/18, Budapest Bank: all the pieces are now in place (and we know what a restriction is)», *Chillingcompetition.com*, 2 de abril de 2020.
IBÁÑEZ COLOMO, P., y LAMADRID, A. (2017), «On the notion of restriction of competition: what we know and what we don't know we know», en GERARD, D.; MEROLA, M., y MEYRING, B. (eds.), *The Notion of Restriction of Competition: Revisiting the Foundations of Antitrust Enforcement in Europe*, Bruylant, Brussells.
JONES, A. (2010a), «The journey toward an effects-based approach under art. 101 TFEU. The case of the hardcore restrictions», *Antitrust Bull*. 55(4).
— (2010b), «Left behind by modernisation? Restrictions by object under article 101(1)», *European Competition Journal* 6(3).
JONES, A., y SUFRIN, B. (2011), *EU Competition Law, text cases and materials*, 4.ª ed., Oxford, UK.
KING, S. (2011), «The object box: Law, policy or myth», *European Competition Journal* 7(2).
— (2015), «How appreciable is object? The *de minimis* doctrine and Case C226/11 Expedia Inc *vs*. Autorité de la concurrence», *European Competition Journal* 11(1).
KOLSTAD, O. (2009), *Object contra effect in Swedish and European Competition Law*, Konkurrensverket, Stockholm.
LOOZEN, E. (2010), «The application of a more economic approach to restrictions by object: no revolution after all (T-Mobile Netherlands) », *ECLR* 31(4).
LÖWHAGEN, F. (2019), «Descifrando el artículo 101 del TFUE», *Almacen de Derecho*, 4 de diciembre de 2019.
MAHTANI, M. (2012), «Thinking outside the object box: An EU and UK perspective», *European Competition Journal* 8(1).
MIRANDA SERRANO, L. M. (2008), «La regla *de minimis* en la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, y su Reglamento de desarrollo», *DN* 216.
NAGY, C. I. (2015), «The new concept of anticompetitive object: a loose cannon in EU competition Law», *ECLR* 36(4).
ORTEGA GONZÁLEZ, A. (2013), «Restrictions by object and the appreciability test: the Expedia Case, a surprising judgement or a simple clarification?», *ECLR* 34(9).
REBOLLO PUIG, M. (2010), «Antijuricidad», en LOZANO CUTANDA, B. (dir.), *Diccionario de Sanciones Administrativas*, Iustel, Madrid.
ROBLES MARTÍN-LABORDA, A. (2016), «El Tribunal de Justicia, otra vez sobre el concepto de restricción por objeto: el asunto Toshiba», *Competencia y Regulación*, 7 de febrero de 2016.
SVETLICINII, A. (2011), «Objective justifications of restrictions by object in Pierre Fabre: A more economic approach to Article 101(1) TFEU?», *European Law Reporter* 11.
VALLINA HOSET, R. (2008): «¿*De minimis lex non curat* o *de minimis praetor non curat*?», *GJ* 2.
VAN DER VIJVER, T., y VOLLERING, S. (2013), «Understanding appreciability: The European Court of Justice reviews its journey in Expedia», *CMLRev*. 50.
VELASCO SAN PEDRO, L. A. (2006), «Restricción de la competencia», en VELASCO SAN PEDRO, L. A. (dir.), *Diccionario de derecho de la competencia*, Iustel, Madrid.

VOLLERING, S. (2018), «When a hardcore restriction is not an object restriction», *ECLR* 39(2).

WAHLIN, M. C. (2014), «Post-cartes bancaires: restrictions by object and the concept of vertical hardcore restrictions», *Competition Law Journal* 14.

WHISH, R., y BAILEY, D. (2019), *Competition Law*, 9.ª ed., Oxford University Press, UK.

ZELGER, B. (2017), «By object restrictions pursuant to article 101(1) TFEU: a clear matter or a mess, and a critical analysis of the court's judgement in Expedia», *European Competition Journal* 13(2-3).

ADI 40 (2019-2020): 189-222

LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES CUARENTA AÑOS DESPUÉS

THE PROTECTION OF CONSUMERS FORTY YEARS AFTER

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES*

RESUMEN

En este artículo realizamos un análisis del concepto de consumidor y de las normas relativas a su protección a lo largo de los últimos cuarenta años, desde la primera noción de los consumidores necesitados de protección de los años setenta hasta el consumidor más maduro de la legislación actual. Nos detenemos especialmente en los ámbitos de la publicidad ilegal y los *influencers,* así como en el de las condiciones generales de la contratación, particularmente en lo que respecta a las cláusulas suelo.

Palabras clave: derecho de consumo, consumidores, publicidad ilícita, condiciones generales de la contratación.

ABSTRACT

In this article, an analysis of the concept of the consumer and the norms related to their protection over the last forty years is carried out. It is pointed out the difference between the first notion of consumers in need of protection in the seventies to the most mature consumer of the current legislation. Special attention is paid to the fields of illegal advertising and influencers as well as general conditions of the contract, particularly with regard to «floor clauses».

Keywords: consumer law, consumers, illegal advertising, general conditions in contracts.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ¿ESTAMOS YA ANTE UN NUEVO SECTOR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO: EL DERECHO DEL CONSUMO, O LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SIGUE SIENDO SOLAMENTE UN PRINCIPIO INFORMADOR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO?—1. La polémica a finales de la década de los setenta del siglo pasado.—2. El Estado Social y la protección de los Consumidores en la Constitución española de 1978.—III. EL CONCEPTO DE CONSUMIDOR NECESITADO DE PROTECCIÓN, INTERESES PROTEGIBLES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN.—1. El consumidor necesitado de protección a finales de los setenta.—2. Los intereses del consumidor necesitados de protección a finales de los setenta.—3. Los sistemas de protección que proponía la doctrina de la época.—4. La situación actual: diversos conceptos de consumidor en fun-

* Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares, Abogado en Broseta. Dirección de correo electrónico: *jmotero@broseta.com*.

Fecha de recepción: 1 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 28 de abril de 2020.

ción de los intereses económicos implicados.—IV. LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES CONTRA LA PUBLICIDAD ILÍCITA.—1. Cuestiones preliminares.—2. La protección actual de los consumidores en nuestro derecho de la publicidad.—2.1. El Derecho español actual de la publicidad y su europeización.—2.1.1. El amplio concepto de publicidad.—2.1.2. La figura del consumidor medio.—2.1.3. La publicidad engañosa.—2.1.4. La publicidad encubierta en internet a través de «*influencers*».—2.2. La autorregulación de la publicidad.—V. LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES CONTRA LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CARÁCTER ILÍCITO CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS BANCARIAS MÁS CONFLICITVAS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.—1. Cuestiones preliminares.—1.1. El incremento del Derecho imperativo o la introducción de normas semi-imperativas.—1.2. El fortalecimiento del control judicial.—1.3. El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad.—2. Examen especial de las cláusulas «suelo».—2.1. Doctrina General sobre tales cláusulas se configura básicamente en la sentencia 214/2013, de 9 de mayo.—2.1.1. Delimitación del concepto de consumidor en los contratos de préstamos hipotecarios con cláusulas suelo.—2.1.2. El ámbito de aplicación de la nueva doctrina jurisprudencial el Tribunal Supremo.—A) El control de incorporación y el de comprensión real.—B) La retroactividad absoluta de la sentencia 194/2019, de 27 de marzo.—VI. REFLEXIONES FINALES.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. ¿ARE WE ALREADY BEFORE A NEW SECTOR OF THE LEGAL SYSTEM, THE RIGHT OF CONSUME, OR THE PROTECTION OF CONSUMERS IS ONLY AN INFORMING PRINCIPLE OF THE LEGAL SYSTEM?—1. The controversy arisen in the end of the seventies decade of the last century.—2. The Social State and the protection of consumers in the Spanish Constitution of 1978.—III. THE CONCEPT OF CONSUMER IN NEED OF PPROTECTION, PROTECTABLE INTERESTS AND SYSTEMS OF POTECTION.—1. The consumer in need of protection in the end of the seventies.—2. The consumers' interests in need of protection in the end of the seventies.—3. The systems of protection proposed by the doctrine of that period.—4. Nowadays situation: diverse concepts of consumer in function of the economic interests at stake.—IV. THE PROTECTION OF CONSUMERS AGAINST ILLEGAL ADVERTISING.—1. Preliminar.—2. The nowadays protection of consumers in our Advertising Law.—2.1. The nowadays Spanish right of advertising and its process to become European.—2.1.1. The ample concept of advertising.—2.1.2. The figure of the médium consumer.—2.1.3. Misleading advertising.—2.1.4. Surreptious advertising online through «influencers».—2.2. Advertising self-regulation.—V. THE PROTECTION OF CONSUMERS AGAINST THE GENERAL CONDITIONS IN ILLEGAL CONTRACT WITH A SPECIAL REFERENCE TO THE MOST CONFLICTIVE CLAUSES OF MORTGAGE LOANS.—1. Preliminar.—1.1. The increase of the compulsory law or the introduction of semi-compulsory rules.—1.2. The strengthening of the control by courts.—1.3. The adherent could also be a profesional, whithout a necessity of acting in the frame of his activity.—2. Special analysis of the «floor clauses».—2.1. General Doctrine on those clauses configured essentialy in the judgment 214/2013, from 9th May.—2.1.1. Delimitation of the concept of consumer in the contracts of mortgage loans with «floor clauses».—2.1.2. The scope of application of the new case-law of the Spanish Supreme Court.—A) The control of incorporation and that of actual understanding.—B) The absolute retroactivity of the judgment 194/2019, from 27th March.—VI. FINAL REFLECTIONS.—VII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

En el año 1977, publiqué dos trabajos sobre la protección de los consumidores que fueron los primeros en aparecer en mi disciplina sobre dicha materia que entonces empezaba a estar de plena actualidad[1]. Tras esos dos artículos doctrinales, se publicaron otros muchos, tanto de mercantilistas como de autores de otras asignaturas, que han situado actualmente la protección de los consumidores entre las materias más profundamente y mejor tratadas de nuestro ordenamiento jurídico.

Hoy vuelvo sobre esta materia porque, pasados algo más de cuarenta años, me ha parecido interesante efectuar una especie de chequeo general, como se diría en términos médicos, sobre el estado actual de la protección de los consumidores en el ámbito que interesa al Derecho mercantil.

A tal efecto, y como quiera que la protección de los consumidores ha adquirido actualmente un desarrollo tan extenso que es difícilmente abarcable, voy a

[1] OTERO LASTRES, J. M. (1977), págs. 759 y sigs.

centrar mi análisis en las cuatro cuestiones que me parecen más interesantes. A saber: si estamos ante un verdadero «derecho de los consumidores» o si, por el contrario, es un principio informador del ordenamiento jurídico, así como qué cambios han experimentado durante estos cuarenta años temas tan interesantes como el concepto de consumidor, los intereses que reclaman la protección especial, y los sistemas de protección (temas de carácter general); y la posición jurídica actual de los consumidores en los dos sectores a los que presté atención a finales de los setenta: la publicidad ilícita incluida la que se hace hoy en internet y en las redes sociales; y la relativa a las condiciones generales de la contratación de carácter abusivo en los préstamos hipotecarios, con especial atención a las cláusulas suelo (temas de carácter específico).

II. ¿ESTAMOS YA ANTE UN NUEVO SECTOR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO: EL DERECHO DEL CONSUMO, O LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES SIGUE SIENDO SOLAMENTE UN PRINCIPIO INFORMADOR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO?

1. La polémica a finales de la década de los setenta del siglo pasado

El profesor Schricker, en un interesante trabajo publicado en 1976[2], sostuvo que el llamado derecho de los consumidores es «hijo de la segunda mitad del siglo xx». De esta época datan, en efecto, el programa para la protección de los consumidores esbozado por el presidente John F. Kennedy en su conocido discurso de 15 de marzo de 1962 ante el Congreso de los Estados Unidos; de ese mismo año 1962 es el «Molony Report» inglés; el 30 de mayo de 1968 se promulgó la Ley fundamental de Japón para la protección de los consumidores; en Suecia comenzó a existir desde el 1 de enero de 1971 el Ombudsman para la protección de los consumidores; y el primer informe sobre política de los consumidores que publicó el Gobierno Federal Alemán tiene fecha de 18 de octubre de 1971.

Como es fácil de adivinar, todos esos textos coincidían en que en el mercado los consumidores estaban en una situación desfavorable frente a la poderosa posición de los empresarios. Como muestra de lo que ya se decía entonces, me permito recordar los siguientes pasajes del citado discurso del presidente Kennedy, el 15 de marzo de 1962, que resultan sorprendentes si tenemos en cuenta que son de hace cincuenta y siete años.

El presidente norteamericano decía textualmente: «consumidores, por definición, somos todos. Dos tercios del gasto total en la economía provienen de los consumidores. Pero son el único grupo importante en la economía que no está organizado eficazmente, cuya opinión es a menudo ignorada». Añadía: «si el consumidor no es capaz de decidir partiendo de la información, entonces estamos tirando su dinero, su salud y seguridad pueden estar amenazadas y el interés nacional sufre». Subrayaba también: «la comercialización es cada vez más impersonal. La decisión del consumidor se ve influenciada por la publicidad masiva que utiliza mecanismos de persuasión altamente desarrollados». Y agregaba: «normalmente el consumidor no puede saber si la elaboración de los medicamentos reúne los estándares mínimos de seguridad, calidad y efica-

[2] Schricker, G. (1976), pág. 13.

cia. Normalmente tampoco sabe cuánto paga por los préstamos al consumo; si una comida preparada tiene mayor poder nutritivo que otra; si el resultado de un producto satisfará sus necesidades; o si "el paquete tamaño económico" es realmente una ganga».

Como era de esperar, la doctrina europea de entonces, principalmente en Alemania, no tardó en ocuparse de este nuevo protagonista que irrumpía con fuerza en el mercado. Y así en 1974 VON HIPPEL escribió: lo que falta es la concepción de un «derecho de los consumidores» omnicomprensivo que integre las distintas normas que los protegen y que están dispersas en diferentes sectores del ordenamiento jurídico; así como que las coordine para configurar «un sistema de protección de los consumidores que tenga en cuenta las continuas y cada vez más fuertes necesidades del consumidor actual»[3].

Dicha tarea no iba a ser nada fácil, como ya adivinó entonces el profesor SCHRICKER, el cual sostenía que la situación del pretendido «Derecho de los consumidores» se asemejaba a un juego de puzle: «se adivina la idea de una imagen de conjunto, pero las piezas raramente encajan entre sí, ya que, por un lado, se entrecruzan y, por otro lado, dejan lagunas. Completar las partes que faltan, ajustar los elementos que no encajan, para componer finalmente aquella imagen de conjunto, no es una fácil tarea»[4].

Y es que el pretendido «Derecho de los consumidores» se presentaba entonces como un sector del ordenamiento en el que el desarrollo jurídico iba más deprisa de lo que podía ir la investigación científica. De aquí que —como subrayaba el propio SCHRICKER— era más bien en un tiempo para «cazadores y recopiladores» que para los «tranquilos dogmáticos que cultivan el campo»[5].

Junto a estos autores hubo otros muchos que más que estar ante un nuevo sector del ordenamiento jurídico, explicaban la predisposición, aún incipiente pero generalizada, del legislador a proteger adecuadamente los intereses del consumidor sobre la base de un fenómeno anterior pero que empezaba a hacerse especialmente visible entonces, a saber: «la tarea social del Derecho privado» de la que ya había hablado en 1898 VON GIERKE, el cual afirmaba que el Derecho privado habrá de existir como Derecho social o no existirá en modo alguno[6].

En aquel momento, me alineé con estos últimos autores y escribí que «un sistema jurídico mercantil construido en torno al empresario ha de servir tanto a los intereses particulares de este como al interés general de los consumidores». Y añadí que un breve repaso a las instituciones mercantiles que tenían por objeto garantizar al empresario el ejercicio de su actividad en un marco de libertad y lealtad, era suficiente para advertir que tales instituciones, a la vez que respondían a las exigencias del empresario y de la empresa, salvaguardaban el interés general de los consumidores[7].

En este punto, lo que hice fue seguir al maestro URÍA, que hablaba de la especial intensificando del sentido social que se venía produciendo en las normas

[3] VON HIPPEL, E. (1974), pág. 1.
[4] SCHRICKER, G. (1976), pág. 316.
[5] *Ibid*., pág. 317.
[6] VON GIERKE, O. (1889), conferencia en la que criticaba el Proyecto de Código Civil alemán.
[7] OTERO LASTRES, J. M. (1977), pág. 759.

mercantiles[8]. Vistas las cosas desde hoy, se puede decir que hubo una especie de repentina «explosión del mercado» que cogió al consumidor desinformado y desorganizado. Por todas estas razones, mi conclusión de entonces fue —y voy a reproducir textualmente mis palabras—: «mientras no se logre integrar y coordinar sistemáticamente las distintas normas que protegen al consumidor y que están dispersas por distintos sectores del ordenamiento jurídico o, dicho de otro modo, en tanto no se construya el "Derecho de los consumidores" —si es que llega a constituirse—, corresponde al Derecho mercantil el estudio y la sistematización de aquellas normas que, incidiendo sobre el empresario y su actividad externa, tienen por objeto primordial la protección de los consumidores»[9].

2. El Estado Social y la protección de los consumidores en la Constitución española de 1978

La evolución jurídica inmediatamente posterior viene marcada por tres hechos muy relevantes, que van a tener una influencia decisiva en la protección de los consumidores: la implantación del Estado social de Derecho en nuestra Constitución de 1978[10], la incesante actividad del Consejo de Europa (del que España entró a formar parte en noviembre de 1977) en el ámbito de la protección del consumidor; y, finalmente, y, sobre todo, por lo que se verá más adelante, la pertenencia de España a la Unión Europea, que implica que estamos inmersos, como hemos de ver, en el movimiento de «europeización» de la protección de los consumidores.

Estos tres acontecimientos, a los que voy a referirme con brevedad a continuación, muestran claramente el deseo del legislador español de reforzar, progresiva e imparablemente, la débil protección que tenían hasta entonces los consumidores.

Cuando publiqué a finales de 1977 los dos trabajos mencionados sobre la protección de los consumidores frente a la publicidad ilícita y frente a las condiciones generales de la contratación abusivas, estaba ya bastante avanzada la redacción de nuestra vigente Constitución de 1978. Por eso, su promulgación y la consiguiente implantación del Estado social supuso un importante espaldarazo para la protección de los consumidores. En efecto, como ha señalado el profesor Gómez-Ferrer, nuestra Carta Magna «incorpora el resultado de dos siglos de evolución, a partir de la Revolución francesa, que han permitido diseñar el Estado social y democrático de derecho que consagra su artículo 1.º». Este ilustre administrativista añade que «el Estado social y democrático de derecho evidencia un compromiso entre la libertad y la igualdad. La libertad en el mundo económico conduce a la desigualdad y precisamente el compromiso entre esta libertad y la igualdad se instrumenta por medio de los derechos y de los principios rectores de la política social y económica, tal como los reconoce o establece la Constitución»[11].

Pues bien, entre estos principios rectores figura la protección de los consumidores. El apartado 1 del artículo 51 contiene el mandato a los poderes públi-

[8] Uría, R. (1976), pág. 9.

[9] Otero Lastres, J. M. (1977), pág. 763.

[10] Sobre la importancia de la protección de los consumidores en nuestra Constitución, Lasarte, C. (2018), págs. 30 y sigs., y Reyes López, M. J. (2012), págs. 31 y sigs.

[11] Gómez-Ferrer, R. (2016), pág. 64.

cos de que garanticen «la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos». El apartado 2 añade que «los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca». Y, finalmente, en el apartado 3 del artículo 53 se dispone que «el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero (en el que está el de la protección de los consumidores) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos».

Por otra parte, refiriéndose al artículo 51, dice la profesora GARCÍA MARTÍNEZ que «este precepto se encuadra en el marco del concepto de Estado social de Derecho (art. 1.1 CE) y en el de economía de mercado (art. 38)», añadiendo que «el artículo 51 CE trata de equilibrar la posición —preponderante— en el mercado de las grandes sociedades productoras de bienes y prestadoras de servicios, con la de los consumidores, protegiéndoles frente a la indefensión en que pueden hallarse en sus relaciones jurídicas con aquellas»[12].

De manera prácticamente simultánea a los trabajos de nuestra Constitución, el «Consejo de Europa —como destaca BRETAL VÁZQUEZ en un trabajo de 1979— en cumplimiento de sus objetivos de procurar la armonización de las legislaciones nacionales de sus países miembros y de defensa de los derechos del hombre, ha llevado a cabo en un periodo relativamente corto, una amplia labor en el ámbito de la protección del consumidor»[13]. Entre sus principales logros figura la «Carta de protección del consumidor del Consejo de Europa» 17 de mayo de 1973, que recoge una definición de consumidor como «la persona física o jurídica a la que se proporcionan productos y servicios con destino a su uso privado».

Finalmente, en lo que concierne a la aportación de la Unión Europea para la efectividad del Estado Social y democrático de derecho con la consiguiente protección de los consumidores, cabe señalar la importante intervención que ha tenido la Unión Europea, como se verá más adelante, tanto a nivel legislativo a través de las Directivas de armonización, como mediante las sentencias de interpretación prejudicial sobre todo en el ámbito de la publicidad y de las condiciones generales de la banca en los préstamos hipotecarios[14].

A día de hoy, cabe preguntarse si el innegable desarrollo de la protección de los consumidores permite afirmar que estamos ya ante un nuevo sector del ordenamiento jurídico o si seguimos, en rigor, ante un principio informador del ordenamiento jurídico.

No creo exagerar si digo que en nuestros días hay pocos protagonistas de la realidad social tan protegidos como el consumidor. Desde finales de la década de los setenta hasta hoy, es posible que en ninguna otra materia del Derecho privado haya habido un desarrollo legislativo y doctrinal tan intenso

[12] GARCÍA MARTÍNEZ, A., «Sinopsis artículo 51», Constitución española (disponible para consulta en *www.congreso.es*), pág.1.

[13] BRETAL VAZQUEZ, J. M. (1979), pág. 327.

[14] Sobre la europeización de la protección de los consumidores, LASARTE, C. (2018), págs. 15 y sigs.; REYES LOPEZ, M. J. (2012) págs. 53 y sigs., y LEMA DEVESA, C. (2018), págs. 7 y sigs.

como el que afecta a los consumidores y siempre en la línea de mejorar su posición jurídica.

Coincido con el profesor Carlos LASARTE en que la característica de la heterogeneidad, según la cual, los consumidores están protegidos por normas muy heterogéneas tanto de Derecho privado como de Derecho público y de muy diferentes disciplinas, hace que resulte muy difícil construir una nueva disciplina jurídica única que englobe y sistematice las profusas y dispersas normas que protegen a los consumidores. Por otra parte, estamos ante una diversidad de intereses de tan diferente naturaleza que se resisten a ser sistematizados en torno a una única disciplina jurídica[15].

Por eso, como acertadamente afirma el citado profesor, «*hic et nunc*» «la mayoría de los estudiosos consideran que resulta impertinente y pretencioso defender la existencia de un nuevo sector sistemático del Derecho que pueda considerarse en la actualidad desgajado o separado del resto de las tradicionales disciplinas jurídicas: Derecho civil, penal, mercantil, administrativo, etc. En tal sentido —concluye este autor— resultaría inadecuado presentar el Derecho del Consumo (o el Derecho de los consumidores) como una rama radicalmente autónoma o un sector sistemático propio y por completo separado, dentro del conjunto del Derecho[16].

Lo que antecede no significa, sin embargo, que no haya que reconocer la existencia y efectividad del *principio pro consumidor*, elevado al rango constitucional de *principio informador del ordenamiento jurídico* por el artículo 53.3 de la Constitución, y que, según el artículo 51 obliga a los poderes públicos a garantizar, en lo que ahora nos interesa, la protección, mediante procedimiento eficaces, los legítimos intereses económicos de los consumidores.

Ahora bien, cuestión distinta es la que también plantea el profesor LASARTE sobre si las modernas leyes de protección a los consumidores deben adscribirse esencialmente al Derecho civil o al Derecho mercantil[17].

En su opinión, la regulación de la compraventa mercantil en el Código de Comercio, según la cual solo es mercantil la compra para lucrarse en la reventa (art. 325 C.Co) y no consideran mercantiles las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo se adquirieren (art. 326 C.Co) debe llevar a la conclusión «de que, en lo fundamental, el Derecho mercantil es el derecho del empresario, no del consumidor; y mucho menos de los consumidores».

Además, y citando al profesor GALGANO, señala LASARTE que el Derecho mercantil fue siempre un derecho de clase y privilegiado: el de los mercaderes,

[15] LASARTE, C. (2018), págs. 15 y sigs.

[16] Conviene advertir, no obstante, que hay otro sector de la doctrina que considera que estamos ante un nuevo sector del ordenamiento. Entre los autores que defienden esta postura, cabe mencionar a la citada REYES LÓPEZ, M. J. (2012), págs. 31 y sigs., la cual, además de titular su obra como *Manual de Derecho Privado del Consumo*, define el Derecho del consumo como «un conjunto de normas que tiene como principal objetivo la regulación de los derechos de los particulares cuan estos actúan en el ámbito de las relaciones del mercado, con el fin de realizar actividades de carácter privado, tendentes a la satisfacción de intereses de carácter personal y sin ánimo de lucro». Esta autora (pág. 33) considera como derechos básicos de los consumidores, entre otros, el de la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad; el de la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos; la información y la educación; y el derecho de representación y audiencia en consulta.

[17] LASARTE, C. (2018), págs. 25 y sigs.

comerciantes o empresarios. Por eso, concluye: «pretender que una misma disciplina defienda a sectores contrapuestos de la ciudadanía, como en definitiva son los consumidores y los empresarios, que en todas las relaciones contractuales identificadas como contratos de consumo, ocupan posiciones antitéticas, no deja de resultar sorprendente».

Esta opinión del profesor LASARTE me parece contradictoria. En efecto, no parece coherente sostener —y cito de nuevo las propias palabras del profesor LASARTE— «que resulta impertinente y pretencioso defender la existencia de un nuevo sector sistemático del Derecho que pueda considerarse en la actualidad desgajado o separado del resto de las tradicionales disciplinas jurídicas: Derecho civil, penal, mercantil, administrativo, etc.», y plantearse, a continuación, si «las modernas leyes de protección a los consumidores se integran en el Derecho civil o en el Derecho mercantil». Y es que, si se afirma que, por la propia heterogeneidad de sus normas, no se puede defender la existencia de un Derecho de los consumidores, no parece que tenga mucho sentido esforzarse en argumentar si las modernas leyes de protección de los consumidores se integran en el Derecho civil o en el mercantil.

En mi opinión, no puede dudarse de que el estudio de las normas que se refieren a la salud y seguridad de los consumidores corresponderá lógicamente al Derecho administrativo, y el de las que protegen los legítimos intereses económicos de los consumidores dependerá de los intereses en juego, perteneciendo unas al ámbito del Derecho civil y otras al del Derecho mercantil. Si de lo que se habla es de normas heterogéneas regidas por el «principio pro consumidor», informador del ordenamiento jurídico, lo lógico es que tales normas en su diversidad sean adscritas a las disciplinas jurídicas que correspondan según los intereses en juego y no todas solo al Derecho civil o solo al Derecho mercantil.

Y puestos a discutir su propuesta de adscribir las normas de protección de los consumidores al Derecho civil en lugar de al Derecho mercantil, tengo para mí que el profesor LASARTE, no ha valorado debidamente que:

Primero. Que, como puso de relieve el profesor GIRÓN TENA, el Derecho mercantil, más que «ser», «está siendo»[18]. Lo cual significa que es un Derecho en constante evolución. Comenzó siendo en sus orígenes, como puso de relieve el profesor Alberto BERCOVITZ, el Derecho consuetudinario privilegiado y de clase de los comerciantes dedicados al tráfico inter-local, y, sin dejar de evolucionar, se ha convertido en un derecho más legislado que consuetudinario y, sobre todo, después de la Revolución francesa, un derecho que ya no es privilegiado[19]. La aparición del acto de comercio fue una muestra del intento de suprimir el carácter privilegiado del Derecho mercantil.

Segundo. Que el Derecho mercantil es mucho más que la compraventa, operación que si bien fue la típica de los mercaderes, tras la revolución industrial y la aparición del tráfico en masa con la consiguiente concepción del empresario como sujeto dotado de una organización, tiene un contenido mucho más amplio y de operaciones de diversa naturaleza.

---

[18] GIRÓN TENA, J. (1954), pág. 983.

[19] BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (1971), págs. 39 y sigs.

Tercero. Que la verdadera irrupción de la protección de los consumidores en el Derecho español tiene lugar, como ya he dicho, cuando la Constitución de 1978 concibe a España como un Estado social y democrático de Derecho, y establece como uno los principios rectores de la política social y económica el mandato a los poderes públicos de que garanticen la protección de los consumidores.

Cuarto. Que en nuestros días el Derecho mercantil es el Derecho privado de los empresarios en su tráfico y en el ejercicio de la actividad constitutiva de empresa, por lo cual el empresario ya no obra a su antojo, sino que encuentra numerosos límites, muchos de los cuales resultan de la protección de los consumidores.

Quinto. Porque, finalmente, donde realmente pueden llegar a estar desprotegidos los legítimos intereses económicos de los consumidores es en el mercado y frente a los empresarios, no en las relaciones de los ciudadanos particulares entre sí, que es la que interesa básicamente al Derecho civil. Por eso, mal se puede diseñar una política de equilibrio de los intereses de los participantes en el mercado sin tener en cuenta la posición que se quiere limitar, que es la del gran empresario.

III. EL CONCEPTO DE CONSUMIDOR NECESITADO DE PROTECCIÓN, INTERESES PROTEGIBLES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN

1. El consumidor necesitado de protección a finales de los setenta

Una de las cuestiones que mayor interés despertó en la doctrina de finales de los setenta fue trazar los perfiles de la figura del consumidor necesitado de una protección especial. A la hora de abordar este tema hubo, sobre todo, dos posturas.

Una primera, que consideraba que era inútil intentar obtener un concepto de consumidor[20]. Esta postura se basaba en que no se podían determinar los intereses de los consumidores, puesto que no cabía: delimitar una determinada categoría de personas; considerarla como «único-consumidor»; e indagar después cuáles eran sus necesidades. A lo cual se añadía que tampoco era posible establecer, de una manera abstracta y general, las características de la situación de los consumidores, ya que sus intereses diferían según el salario, la formación o la posición en el mercado.

La segunda postura estimaba, en cambio, que se podía fijar cuál era el consumidor que por su peculiar posición en el mercado necesitaba una protección especial[21]. En esta segunda línea, las primeras nociones de «consumidor» que se propusieron eran muy amplias. El presidente Kennedy sostuvo, como ya sabemos, que «consumidores, por definición, somos todos», noción que es más una descripción económica de la figura que una determinación de sus rasgos jurídicos. En la ya citada Carta de protección del consumidor del Consejo de Europa

[20] Esta es la postura de Simitis, K. (1976), pág. 147.

[21] Esta tesis era la que defendían, en cambio, Von Hippel, E. (1974), pág. 1; Schneider, T. (1974), págs. 764 y sigs., y Schricker, G. (1972), págs. 315 y sigs.

de 1973 se define, más jurídica que económicamente, al consumidor como «la persona física o moral a la que se venden bienes o proporcionan servicios con destino a su uso personal». Pero se trata también de un concepto perfilado a través de términos muy generales, aunque contiene dos rasgos que se repetirán en otras nociones: ser adquirente de bienes o servicios y destinarlos a su uso personal.

Junto a estas nociones, hubo otras, más precisas, que partían de que el consumidor necesitado de protección era justamente el consumidor final medio que adquiere bienes o contrata la prestación de servicios en el mercado para satisfacer sus necesidades privadas.

Los partidarios de esta figura del consumidor necesitado de una tutela especial lo definen por medio de las tres siguientes notas conceptuales. La primera es que solo se toma en consideración al consumidor final, esto es, al consumidor que se encuentra al final del proceso de fabricación y de distribución de un producto o que utiliza el servicio contratado[22]. La segunda nota conceptual es que dentro de los consumidores finales se toma como base al consumidor medio[23]. Consumidor que es descrito, con su habitual maestría por el profesor SCHRICKER[24], como aquel que dispone de ingresos relativamente modestos, dotado de escaso discernimiento y perspicacia en las cosas jurídicas y económicas, y que procede sin mucha circunspección y atención. La tercera nota característica reside en el destino que el consumidor final medio da a los productos o servicios adquiridos: la satisfacción de sus necesidades privadas[25]. En los primeros momentos, a estas notas se añade la de que se trata de una persona física[26].

De la propia descripción de la noción de consumidor que se acaba de hacer resultaba la necesidad de conferirle una tutela especial. Y es que las reducidas posibilidades que tenía este consumidor de mejorar su escaso nivel de formación tanto económica como jurídicamente, lo convertían en víctima fácil de engaños y de influencias poco objetivas.

Si a esto se añade que la decisión que adoptaba entre las numerosas ofertas que se le proponían podía tener consecuencias negativas para su escaso patrimonio, se comprende que al tutelarlo no se hacía más que fortalecer a la parte que ocupaba la posición más débil en el mercado[27].

En todo caso, conviene subrayar que en los inicios del movimiento a favor de los consumidores uno de los factores más convincentes sobre la necesidad de reforzar su protección fue el de su escaso nivel de formación lo que implicaba numerosas dificultades para valorar las ofertas de los empresarios dedicados al tráfico en masa.

---

[22] Así, DE CALUWE, A.; DELCORDE, A. C., y LEURQUIN, X. (1973), pág. 150.

[23] Dice a este respecto SHCRICKER, G. (1972), pág. 317 que, lógicamente, los adquirentes de grandes chalets de lujo, o de brillantes de elevado precio, aunque son consumidores finales no están necesitados de una tutela especial.

[24] SCHRICKER, G. (1972), pág. 317.

[25] BERNITZ, U. (1974), pág. 339.

[26] SCHNEIDER, T. (1974), pág. 768.

[27] SCHRICKER, G. (1972), pág. 317.

2. Los intereses del consumidor necesitados de protección a finales de los setenta

Una vez que se ha delimitado la figura del consumidor necesitado de una protección especial, y después de comprobar dónde radicaba la urgencia de su tutela, había que determinar cuáles eran los intereses del consumidor que reclamaban entonces una protección especial. A juicio de Von Hippel, los intereses del consumidor que reclaman una protección más enérgica eran, esencialmente, tres.

El primero era el relativo a la seguridad y a la salud del consumidor. A este interés ya se había referido el presidente Kennedy, y aparece, sin duda, como el principal interés de los consumidores. Por esta razón, se comprende que cada vez más países dictasen disposiciones controlando las características de los productos que podían poner especialmente en peligro la salud y la seguridad de los consumidores, como por ejemplo, los alimentos, los productos farmacéuticos, los medios de trabajo de carácter técnico, etcétera.

Junto a la seguridad y a la salud del consumidor ocupaba también un lugar primordial el interés del consumidor a no ser engañado ni explotado. Es verdad que desde siempre existían normas civiles, penales y administrativas que pretendían evitar las explotaciones manifiestas de los contratantes, como por ejemplo, la prohibición de la usura, el saneamiento en caso de suministro de mercancías defectuosas, etc. Pero también lo es que desde mediados de los setenta se fueron añadiendo otras normas que trataban de evitar el engaño y la explotación del consumidor por parte de los empresarios, como las normas que prohíben la publicidad engañosa o falaz, así como las normas que persiguen un control más severo de las condiciones generales de los contratos.

De aquí que se hubiese fijado como tercer interés del consumidor el de obtener una información lo más amplia y efectiva posible que le facilitase la «óptima decisión» en el mercado. La protección de estos tres intereses del consumidor implica una auténtica política de transparencia en el mercado que viene exigida, en última instancia, por el propio sistema de la economía de mercado. La competencia basada en las propias prestaciones sobre la que descansa este sistema, exige que el consumidor pueda valorar correctamente los distintos bienes y servicios que se le ofrecen en el mercado[28].

3. Los sistemas de protección que proponía la doctrina de la época

Para conseguir una eficaz protección del interés de los consumidores se propusieron en la doctrina alemana de entonces dos sistemas. Según el primero, conocido con el nombre de «Modelo de Información» (*Informationsmodell*), la protección del consumidor debería articularse por medio de una serie de medidas complementarias entre sí y que tienen esencialmente carácter privado. Entre estas medidas se mencionaban la siguientes: promulgar textos legislativos que protejan al consumidor, promover el autocontrol de la economía por parte de los propios empresarios, mantener y fomentar la competencia, impulsar las

[28] Von Hippel, E. (1974), pág. 11.

organizaciones de consumidores, informar y educar al consumidor, y controlar judicialmente las conductas de los empresarios que lesionen el interés de los consumidores[29].

Frente a este sistema, se propuso un sistema mixto, cuyo principal representante fue SIMITIS[30], el cual sostuvo que para proteger al consumidor se debe actuar en un doble sentido. A corto plazo, se deben prever un conjunto de medidas, orientadas hacia las peculiaridades del caso concreto, que tengan en cuenta el estado de conflicto de la correspondiente situación de los consumidores. En este caso, la manera de proceder no difiere de la esencial del «Modelo de Información»: la promulgación de normas legales. Pero a largo plazo estas medidas no bastan por lo que se debe crear un órgano administrativo de control, toda vez que sin esta institución las medidas de protección del consumidor acaban quedando sin efecto.

Para este autor, el sistema de protección de los consumidores solo puede desarrollar una eficacia óptima, si, además de dictarse normas que tengan por objeto la protección individual del consumidor, se prevé al mismo tiempo, un sistema público de protección de carácter integral, que sea aplicado por una oficina central.

4. LA SITUACIÓN ACTUAL: DIVERSOS CONCEPTOS DE CONSUMIDOR EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS IMPLICADOS

Para comprobar cuál es la posición actual de los consumidores hay que comenzar por determinar si hay un concepto de consumidor y, en su caso, si se trata de un concepto general y único o, por el contrario, si hay varios conceptos de consumidor según sea la normativa de que se trate.

La nota de la heterogeneidad de la que habla el profesor LASARTE conduce a la conclusión de que, lejos de haber actualmente una noción única de consumidor para todos los sectores, hay diversos conceptos en función del ámbito de protección aplicable[31].

Por ejemplo, en el ámbito de los intereses de la seguridad y la salud de los consumidores, la Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, en su artículo 1, de manera indirecta, considera consumidores a todos los perjudicados por el producto defectuoso. Dicha ley, lo mismo que hace el artículo 135 del RDL 1/2007, por el que se aprueba el TRLCU, al establecer el principio general de la responsabilidad por los daños causados por los productos defectuosos, declara responsables a los que los fabriquen o importen, frente a la generalidad de los sujetos dañados.

En otros ámbitos, en cambio, el concepto de consumidor es mucho menos amplio y descriptivo, y está bastante más matizado. Pues bien, como quiera que

---

[29] *Ibid*. (1974), págs. 14-27. Este autor señala que la mejor solución de los problemas del consumidor es una combinación sistemática de todas estas medidas. A esta opinión se adhiere SCHRICKER, G. (1972), pág. 317.

[30] SIMITIS, K. (1976), págs. 231 y sigs. Este mismo autor señala que la concepción individualista (el *Informationsmodell*), según la cual el Derecho debe proteger al consumidor aislado como un reactivo contra los abusos de los empresarios que actúan con plena libertad, debe ser sustituido por una concepción en la que se juzguen las decisiones de los empresarios según su función y significado sociales y en la que se les obligue a observar los puntos de vista más relevantes desde la perspectiva de la sociedad (pág.302).

[31] LASARTE, C. (2018), págs. 15 y sigs.

en lo sucesivo, voy a centrarme exclusivamente en los dos sectores que analicé hace cuarenta años, el de la publicidad ilícita y el de las cláusulas abusivas de las condiciones generales, me voy a referir al concepto de consumidor que opera en esos dos sectores.

i) En lo que concierne a la figura del consumidor en materia de publicidad, conviene destacar, como ha indicado el profesor LEMA DEVESA, que estamos ante un sector en el que ha habido una importante europeización de la protección. En efecto, se han dictado cinco Directivas que han armonizado este sector del ordenamiento jurídico español, y el proceso armonizador se completó con la propia intervención del Tribunal de Justicia en las cuestiones de interpretación prejudicial de las normas europeas[32].

Pues bien, en materia de publicidad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de la Sala Quinta de 16 de julio de 1998 (en el asunto *Gut Springenheide GmbH*)[33] respondió a las cuestiones prejudiciales planteadas, entre las que figuraba si era decisiva la opinión del consumidor medio perspicaz o la del consumidor poco consciente, afirmando que el juez nacional debe tomar como referencia al *consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*.

Más recientemente, en la sentencia de la Sala Octava, de 7 de septiembre de 2016 (en el asunto *Deroo-Blanquart*)[34], en el apartado 32, el TJUE señaló que: «En este contexto, procede recordar que, conforme a su considerando 18, la citada Directiva (se refiere a 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) *toma como referencia al consumidor medio, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos*».

ii) Con respecto al concepto de consumidor en el ámbito de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril) hay que mencionar la reciente sentencia de la Sala Tercera del TJUE de 21 de marzo de 2019 (en el asunto *Pouvin-EDF*)[35]. En esta sentencia, el TJUE respondió afirmativamente a la pregunta de si, en el marco de un contrato de préstamo hipotecario concedido por la empresa eléctrica EDF al matrimonio Pouvin para adquirir su vivienda habitual dentro de un plan de ayuda de acceso a la propiedad, el citado matrimonio era un «consumidor» y la empresa EDF un «profesional», aunque la concesión de préstamos no constituyese su actividad principal.

La conclusión de cuanto antecede es que en los dos temas que vamos a analizar seguidamente, la publicidad ilícita y las condiciones generales de la

[32] LEMA DEVESA, C. (2018), pág. 8. El proceso de europeización es general, y no solamente en materia de publicidad; sobre esta cuestión, *vid*., ampliamente, LASARTE, C. (2018), págs. 15 y sigs., y REYES LÓPEZ, M. J. (2012), págs. 53 y sigs.

[33] La sentencia de la Sala Quinta de 16 de julio de 1998 (en el asunto *Gut Springenheide GmbH*) puede verse en *Curia Europa eu,* C-210/96.

[34] La sentencia de la Sala Octava, de 7 de septiembre de 2016 (en el asunto *Deroo-Blanquart*) puede verse en *Curia Europa eu* C-310/15.

[35] La sentencia de la Sala Tercera del TJUE de 21 de marzo de 2019 (en el asunto *Pouvin-EDF*) puede verse en *Curia Europa eu* C-590/17.

contratación abusivas en los préstamos hipotecarios (cláusulas suelo), existen dos sistemas de protección de los consumidores que son distintos en la medida en que toman en consideración dos tipos de consumidor sensiblemente diferentes.

IV. LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES CONTRA LA PUBLICIDAD ILÍCITA

1. Cuestiones preliminares

Ha sido el maestro Fernández-Nóvoa el que ha indicado que, en el marco de la actividad empresarial, le corresponde a la publicidad un lugar preferente, porque actúa a modo de eslabón que enlaza y pone en comunicación a la empresa con la gran masa de consumidores. Por medio de la publicidad, añade el indicado Maestro, la gran masa de los consumidores podrá conocer, en efecto, cuáles son las características de las mercancías y servicios ofrecidos por el correspondiente empresario[36].

Pues bien, la publicidad, que contribuye, sin duda, al desarrollo de la actividad competitiva, en ocasiones aviva la competencia hasta el punto de imprimirle carácter ilícito o desleal. Lo cual se debe a que para persuadir al consumidor el empresario anunciante no duda, en numerosas ocasiones, en recurrir al engaño. Ante este hecho, reacciona el ordenamiento jurídico sujetando la actividad publicitaria a las normas que reprimen la competencia desleal. Y es justamente en este caso cuando se hace más necesaria que nunca una enérgica protección de los consumidores.

A tal efecto, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos se instauraron normas que consagraban el principio de veracidad publicitaria y, consiguientemente, prohibían la publicidad engañosa o falaz. Tales preceptos, como acertadamente afirma Fernández-Nóvoa[37] imprimen al Derecho de la Publicidad un acusado matiz jurídico-social, toda vez que «la finalidad primordial del principio de veracidad es proteger a la gran masa de los consumidores frente a la publicidad engañosa de las empresas».

Entre los retos actuales que se presentan en esta materia, me detendré en el examen de la publicidad engañosa que tiene lugar a través de Internet y las redes sociales, concretamente en las hipótesis de publicidad encubierta con intervención de los líderes de opinión (los llamados *INFLUENCERS*).

2. La protección actual de los consumidores en nuestro Derecho de la publicidad

La protección actual de los consumidores frente a la publicidad ilícita, interesa desde dos perspectivas: de un lado, la normativa y su aplicación por la jurisprudencia, tanto a nivel nacional como europeo; y de otro, la función preventiva que cumple la autorregulación publicitaria.

---

[36] Fernandez-Nóvoa, C. (1968), pág. 15.
[37] *Ibid*., pág.31.

2.1. *El Derecho español actual de la publicidad y su europeización*

En el aspecto normativo, la publicidad, en las vertientes que nos interesan, está regulada, a nivel nacional, en las Leyes 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Por otra parte, la importancia del Derecho de la Publicidad en la Unión Europea se manifiesta, como ya he señalado, en las cinco Directivas dictadas hasta ahora para la armonización de este sector del ordenamiento jurídico y en las numerosas sentencias del TJUE y del TG que han interpretado prejudicialmente esta normativa[38].

No voy a detenerme en todas las Directivas europeas sobre publicidad, sino tan solo en aquellas que tengan por objeto proteger los legítimos intereses económicos de los consumidores. Pues bien, centrándonos en el ámbito europeo, lo primero que debe ponerse de relieve es que el 10 de septiembre de 1984 se aprobó la Directiva sobre publicidad engañosa, que fue objeto de diversas modificaciones, que han cristalizado en la vigente Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Esta norma, que establece, entre otras cosas, los conceptos de publicidad, publicidad engañosa y publicidad comparativa, fue incorporada —en su momento— al Derecho español en el texto de la Ley General de Publicidad y también ha pasado a formar parte de la Ley de Competencia Desleal.

Tras haber regulado la publicidad engañosa y comparativa, el legislador europeo se vio obligado a dictar la Directiva de 3 de octubre de 1989, que fue modificada con posterioridad, convirtiéndose en la actual Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo, sobre servicios de comunicación audiovisual. En el marco de esta Directiva, ocupan un lugar preeminente el capítulo tercero que admite la modalidad publicitaria del emplazamiento del producto, y el capítulo séptimo destinado a la publicidad por televisión y a la tele-venta. En España se incorporó esta Directiva en la Ley General de comunicación audiovisual de 2010.

Finalmente, hay que subrayar 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. Esta Directiva, ha sido duramente criticada por la doctrina[39], además de porque ha restringido su ámbito de aplicación, porque implanta una distinción artificial entre prácticas desleales de las empresas con los consumidores y prácticas desleales entre empresas. La mencionada Directiva se ha incorporado a nuestra Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991.

Además de la armonización de nuestro Derecho interno como consecuencia de las Directivas comunitarias, ha influido de manera decisiva en el Derecho español de la publicidad la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada en los casos de interpretación prejudicial, la cual, como es sabido, debe ser seguida obligatoriamente por los Tribunales españoles. En efecto, tanto los Tribunales de lo Mercantil, como el Tribunal

[38] Sobre la influencia de las Directivas europeas y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Lema Devesa, C. (2018), pág. 8.

[39] *Ibid*., pág. 9.

Supremo han acogido los criterios de interpretación de la normativa comunitaria sobre publicidad desleal sentados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus relevantes sentencias.

Pues bien, los puntos esenciales en los que voy a detenerme para trazar el panorama del Derecho actual de la publicidad desde la perspectiva de los consumidores son los que se exponen seguidamente.

2.1.1. El amplio concepto de publicidad

Como es sabido, el artículo 2 de nuestra Ley 34/1988, de 11 de noviembre, de publicidad, define la publicidad en base a dos elementos: «publicidad» y «destinatarios» y sobre ambos se ha pronunciado la jurisprudencia del TJUE.

i) Al definir la publicidad, la Ley habla de «toda forma de comunicación», pero desafortunadamente no hace alusión alguna a los medios a través de los cuales puede difundirse aquella. La ausencia de la más mínima mención al medio o soporte a través del cual puede comunicarse la publicidad hizo que no tardara en plantearse ante el TJUE la cuestión de si ha de considerarse publicidad la que se realiza en internet.

Pues bien, la sentencia del TJUE de 11 de julio de 2013 (caso *Belgian Electronic*)[40], al resolver la cuestión prejudicial planteada por un Tribunal belga de si debe englobarse en el concepto de publicidad el registro de un nombre de dominio, el uso de tal nombre de dominio y la utilización de indicadores de hipertexto en los metadatos en un sitio de internet, el TJUE sostuvo que la publicidad puede presentarse bajo muy diversas formas y, por ende, no se limita a las formas de publicidad clásica.

El TJUE declaró que el mero registro de un nombre de dominio no contiene *per se* ninguna comunicación publicitaria. En efecto, en el apartado 42 dice el Tribunal que: «El mero registro de un nombre de dominio no supone, sin embargo, que ese vaya a utilizarse en efecto posteriormente para crear un sitio de Internet y que, por consiguiente, los usuarios de Internet puedan tomar conocimiento de tal nombre de dominio». Y añade en el apartado 44 que: «No obstante, el mero registro de tal nombre de dominio no contiene en sí mismo ninguna comunicación publicitaria, sino que a lo sumo restringe las posibilidades de comunicación de ese competidor, restricción que, en su caso, se podrá reprimir en virtud de otras disposiciones legales».

Pero la utilización de un nombre de dominio puede tener por finalidad promover el suministro de bienes o la prestación de servicios del titular del nombre de dominio. En tal caso, constituye una forma de comunicación, que se dirige a los consumidores potenciales y les sugiere que, con ese nombre, encontrarán un sitio en Internet relativo a los productos o servicios de la empresa anunciante. En el apartado 48 afirma el Tribunal: «... el uso de un nombre de dominio, el cual hace referencia a determinados productos o a determinados servicios o incluso al nombre comercial de una sociedad, constituye una forma de comunicación que se dirige a los consumidores potenciales y les sugiere que, con ese nombre, encontrarán un sitio de Internet en relación con tales productos o servicios o

[40] La sentencia de 11 de julio de 2013 del TJUE (caso *Belgian Electronic*) puede verse en *Curia Europa* C-657/11.

incluso con la pertinente sociedad. Por lo demás, un nombre de dominio puede estar formado total o parcialmente por términos laudatorios o percibirse, como tal, en el sentido de que pondera los méritos del producto y del servicio a los que remite ese nombre».

Finalmente, el TJUE mantuvo que los indicadores de hipertexto, formados por palabras claves, que leen los motores de búsqueda cuando exploran Internet, son indicadores que se corresponden con la denominación de los productos de un competidor y el nombre comercial de este. Razón por la cual, tal utilización se considera como una forma de comunicación en el sentido del artículo 2 de la Directiva sobre publicidad engañosa y comparativa y, por tanto, como publicidad.

ii) En lo que concierne a los destinatarios, el TJUE ha sostenido que para calificar una actividad como publicitaria es irrelevante el número de los destinatarios a los que vaya dirigida o alcance.

En efecto, una sentencia relativamente reciente del TJUE de 16 de abril de 2015 (caso *Nemzeti*)[41], al abordar el concepto de práctica comercial engañosa se enfrentó con el problema de si tal práctica debe dirigirse o alcanzar a una pluralidad de consumidores. Según el Tribunal merece el calificativo de «práctica comercial» la comunicación de una información realizada, por una empresa, en el marco de la asistencia postventa de un contrato de abono a un servicio de difusión televisiva, suscrito por un particular.

2.1.2. La figura del consumidor medio

Como ya hemos dicho, otro de los puntos que se ha visto obligado a aclarar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el de la figura del consumidor medio en materia de publicidad. Pues bien, por contraste con el criterio mantenido por los Tribunales alemanes en el siglo pasado, que sostenían que el consumidor medio era un consumidor acrítico, que leía de manera fugaz y superficial la publicidad y que, por tanto, era fácilmente influenciable, el TJUE estableció en la citada sentencia de 16 de julio de 1998[42], basándose en otras sentencias relativas al carácter engañoso de una denominación o de una marca, que, para establecer si la publicidad es engañosa, debe tomarse en consideración la expectativa del consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz.

La sentencia más reciente del TJUE de 7 de septiembre de 2016 (caso *Deroo-Blanquart*)[43] ha añadido que, además del indicado concepto de consumidor medio, deben tenerse en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos. En efecto, en el inciso final del apartado 32, el Tribunal de Justicia afirma:

> «32. En este contexto, procede recordar que, conforme a su considerando 18, la citada Directiva toma como referencia al consumidor medio, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos».

---

[41] La sentencia del TJUE del 16 de abril de 2015 (caso *Nemzeti*) pude verse en *Curia Europa eu* C-388/13.
[42] Cfr. *supra* nota 34.
[43] Cfr. *supra* nota 35.

2.1.3. La publicidad engañosa

Hemos visto con anterioridad que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos se han instaurado normas que consagran el principio de veracidad publicitaria. Y hemos señalado, asimismo, que tales preceptos, como acertadamente afirma FERNÁNDEZ-NÓVOA[44], imprimen al Derecho de la Publicidad un acusado matiz jurídico-social, toda vez que «la finalidad primordial del principio de veracidad es proteger a la gran masa de los consumidores frente a la publicidad engañosa de las empresas».

En la actualidad, los legisladores, en lugar de imponer el principio de veracidad publicitaria, como hacía, por ejemplo, el artículo 8 del viejo Estatuto de la Publicidad de 11 de junio de 1964, en el que se establecía que en toda actividad publicitaria deberá respetarse la verdad, evitando que se deformen los hechos o se induzca a error, han optado por una vía menos estricta y más equilibrada, como es prohibir la publicidad engañosa o falaz. Ahora no se obliga a los anunciantes a hacerse el harakiri revelando incluso las características desfavorables de su prestación, pero se les impone los límites de que su publicidad no induzca a errores a los consumidores y no afecte a su comportamiento económico en el mercado.

Este ha sido también el camino seguido por nuestro legislador actual el cual ofrece dos conceptos legales de comunicación engañosa: la propia publicidad engañosa que se define en la Ley General de Publicidad y, con carácter más general, el acto de engaño que se tipifica en la Ley de Competencia Desleal.

Pues bien, como no podía ser de otro modo, el TJUE ha tenido que pronunciarse en múltiples sentencias sobre el concepto de publicidad engañosa y, concretamente, sobre los requisitos para que surja esta modalidad publicitaria.

Así, en la importante sentencia de 19 de diciembre de 2013[45] (caso *TrentoSviluppo*) el citado Tribunal sostuvo que para que exista una práctica engañosa (publicidad engañosa), deben concurrir dos requisitos. En primer lugar, debe existir una información falsa o una información que pueda inducir a error al consumidor medio. Y, en segundo lugar, esa información debe ser susceptible de que el consumidor adopte una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiese tomado. Dicho con otras palabras, la publicidad engañosa debe ser susceptible de distorsionar el comportamiento económico del consumidor y, por ende, inducirlo a adoptar una decisión sobre una transacción, que, de otro modo, no hubiera adoptado.

Para calificar, por tanto, un anuncio como engañoso hay que valorar el anuncio: que las manifestaciones que lo integran sean susceptibles de inducir a error al consumidor medio; y sus efectos, ya que se requiere que tales manifestaciones sean aptas para influir en la decisión de compra del consumidor.

Por lo demás, para que la publicidad pueda ser calificada como engañosa, no se requiere que la conducta del anunciante sea contraria a la diligencia profesional. En este sentido, se manifestó el TJUE, en su ya citada sentencia de 16

[44] Cfr. *supra* nota 38.

[45] La sentencia de 19 de diciembre de 2013 (caso *TrentoSviluppo*) puede verse en *Curia Europa eu* C-281/12.

de abril de 2015 (caso *Nemzeti*)[46]. En efecto, el citado Tribunal declaró que «la Directiva sobre prácticas comerciales desleales debe interpretarse en el sentido de que, cuando una práctica comercial cumpla todos los criterios enunciados en el artículo 6.1 de dicha Directiva para ser calificada de práctica engañosa en las relaciones con el consumidor, no será necesario comprobar si tal práctica es también contraria a los requisitos de la diligencia profesional, para poder considerarla desleal».

Para completar la visión de la publicidad engañosa, hay que referirse a dos obligaciones ulteriores que tiene el anunciante; a saber: no omitir en los anuncios la información que sea precisa para no inducir a engaño (la llamada publicidad engañosa por omisión) y cumplir con las obligaciones específicas de información que se imponen en determinados casos[47].

En lo que concierne a la prohibición de la publicidad engañosa por omisión, tal conducta se prohíbe por el apartado 2 del artículo 4 de la Ley General de Publicidad y, de manera más completa, en el artículo 7 de la Ley de Competencia Desleal que tipifica las «Omisiones engañosas».

Al interpretar este último precepto, el profesor Tato Plaza ha señalado con acierto que el artículo 7 no impone a los anunciantes un deber general de información respecto de las características esenciales del producto o servicio anunciado, sino únicamente la obligación de desvelar la información que resulte necesaria para evitar que los destinatarios se hagan una falsa representación de las cualidades del producto o servicios anunciados[48].

En la misma línea de reforzar la veracidad de los mensajes publicitarios, la obligación de información del anunciante en ocasiones va más allá de evitar el engaño. Con el fin de que el consumidor tenga la información más completa y precisa posible por tratarse de una prestación que afecta a intereses especialmente sensibles del consumidor, el legislador refuerza el carácter informativo de su comunicación sobre aquella obligando al anunciante a proporcionar cierta información específica. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en sectores como la publicidad dirigida al público de los medicamentos, la publicidad sobre el crédito al consumo o sobre productos o servicios bancarios.

La cuestión que se ha planteado es si la omisión de estos datos específicos origina, sin más, un supuesto de publicidad engañosa por omisión. Según la doctrina más autorizada[49], aunque la actual regulación contenida en los artículos 19 y 20 de la LGDCU tipifica como desleal la omisión de la información específica, se trata de una regulación incompatible con la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. Y ello porque la calificación de una omisión como práctica engañosa no depende solamente del carácter sustancial de la información omitida, sino también de que tal información fuese necesaria para que el consumidor pudiese tomar con conocimiento de causa una decisión sobre la posibilidad de contratarla.

Para completar la modalidad publicitaria más nociva para los consumidores, que es la publicidad engañosa, voy a detenerme, brevemente, en la modalidad

[46] Cfr. *supra* nota 42.
[47] Lema Devesa, C. (2018), pág. 10.
[48] Tato Plaza, A. (2017-2018), págs. 183 y sigs.
[49] *Ibid*., pág. 193.

de publicidad engañosa, de especial peligrosidad, la «publicidad encubierta», sobre todo cuando es efectuada en la red por los llamados «líderes de opinión» o «*influencers*». Y, de otra, una modalidad que se está practicando intensamente en la actualidad como es la «publicidad molesta o agresiva» que nos asedia cada vez que entramos con un dispositivo telemático en internet.

2.1.4. La publicidad encubierta en internet a través de «*influencers*»

Bajo la vigencia del Estatuto de la Publicidad de 1964, se tipificaba la publicidad encubierta en el artículo 9, a cuyo tenor «el público tiene derecho a que toda actividad publicitaria se identifique fácilmente como tal actividad. Los medios de difusión cuidarán de deslindar perfectiblemente las afirmaciones hechas dentro de su función general de información y las que hagan como simples vehículos de la publicidad».

Ni la Ley General de Publicidad ni las primeras versiones de Ley de Competencia Desleal, dedicaron un precepto específico para determinar los rasgos de la publicidad encubierta. Ha sido, a partir de la modificación de la Ley de Competencia Desleal efectuada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, de incorporación 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, cuando volvemos a contar con una definición de «práctica desleal encubierta». En efecto, de acuerdo con el artículo 26, titulado, prácticas comerciales encubiertas, «se considera desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación, comunicaciones para 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 publicitario».

La publicidad encubierta es considerada una modalidad de publicidad engañosa, pero no porque lo sea en sí mismo el contenido del anuncio, sino porque el conjunto del mensaje se presenta con tal apariencia informativa que el público no es capaz de reconocer en él su carácter publicitario. Dicho de otro modo, el anunciante disfraza de tal modo el anuncio que el público lo considera simplemente una comunicación empresarial puramente informativa. La principal consecuencia de este enmascaramiento del mensaje es que los destinatarios, al considerarlo como información y no como publicidad, le dan mayor credibilidad, un valor superior al que le otorgarían de reconocer su verdadero propósito[50].

Para que un mensaje que se quiere hacer pasar por informativo acabe siendo considerado como lo que es, un anuncio publicitario, y, por consiguiente, sea subsumido en la modalidad de la publicidad encubierta se requiere la concurrencia de los tres siguientes presupuestos. El mensaje debe perseguir una finalidad publicitaria; tal finalidad no debe ser claramente reconocible por los destinatarios; y no ha de incluir advertencias que informen explícitamente al público de que se trata de una comunicación publicitaria[51].

[50] Tato Plaza, A. (2019), págs. 49 y sigs.

[51] Así lo señala Tato Plaza, A. (2019), pág. 53; *vid*., también, Tato Plaza, A.; Fernández Carballo-Calero, P., y Herrera Petrus, C. (2010), págs. 133 y sigs.

Pues bien, si por lo general no es fácil desvelar el verdadero carácter publicitario de un mensaje que se presenta encubiertamente como información, la tarea se complica extraordinariamente cuando el mensaje, lejos de figurar en los medios tradicionales, circula por la red. La complejidad se acrecienta cuando interviene como prescriptor, no un personaje famoso y reconocible por su frecuente aparición en los medios, sino un líder específico que navega por este ámbito, que suele tener su propio sitio en la red y que es reconocido por los internautas como «*influencer*», en terminología inglesa, o «persona influyente» o «líder de opinión»[52].

Aquí el problema se plantea porque se aprovechan de los contenidos que circulan por la red y se sirven de estos «personajes» para encubrir, bajo la apariencia de información, lo que es un anuncio publicitario. En efecto, cuando el anunciante utiliza la red para hacer publicidad disfrazándola de información, el consumidor tropieza con tres dificultades añadidas: el mensaje publicitario se disfraza de información, la inserción y circulación del mensaje no es a través de los medios tradicionales sino de las novedosas y difícilmente controlables redes sociales; y la potenciación del carácter persuasivo del mensaje se debe a la intervención aparentemente neutral y de una figura de perfiles borrosos que actúa como «*influencer*».

Ante tan compleja situación se comprende fácilmente que haya que extremar la protección de los consumidores y deslindar, en primer lugar, si se está ante un mensaje informativo o un caso de publicidad encubierta; y, a continuación, delimitar cuando la intervención del «*influencer*» da lugar a una hipótesis de publicidad testimonial lícita.

i) Habrá que afirmar que un mensaje difundido en la red por un líder de opinión es publicidad encubierta y no una comunicación puramente informativa cuando concurran los siguientes presupuestos[53].

El primero es probar que el propósito o la finalidad del mensaje es publicitario. A tal efecto, deberá afirmarse el carácter publicitario del mensaje si se consigue acreditar que el anunciante ha recibido una contraprestación económica por su intervención, ya sea una cantidad de dinero, ya la entrega gratuita de algún bien o servicio a cambio de que el «*influencer*» lo difunda por la red. Pero mientras el primero puede ser más fácil de probar, lo segundo es más difícil cuando no se puede acreditar que el anunciante no solicitó al «*influencer*» la difusión del producto en la red, sino que se trató simplemente de una iniciativa voluntaria de este último.

Estas dificultades de prueba han motivado que se intente acreditar la naturaleza publicitaria del mensaje a través de indicios. Aunque la cuestión no es fácil, habrá que calificar un mensaje como publicitario cuando existan indicios claros y manifiestos del carácter publicitario del anuncio como, por ejemplo, la focalización del mensaje en un único producto en lugar de en varios; o la exaltación de la ventajas de un único producto sin hacer referencia a sus inconvenientes ni a los productos competidores; o la selección de alabanzas hacia el producto en cuestión en lugar de combinar valoraciones de todo tipo. Todos estos son indicios con los que puede defenderse el carácter publicitario del mensaje por encima de su dimensión puramente informativa.

---

[52] Tato Plaza, A. (2019), págs. 50-51.

[53] *Ibid*., pág. 53.

Finalmente, la propia identificación del carácter publicitario del anuncio mediante una advertencia explícita en el mensaje es un modo claro e inequívoco de revelar el propósito promocional de la intervención del «*influencer*» en la red y de descartar, consiguientemente, que se está ante una hipótesis de publicidad encubierta.

ii) Para acabar de perfilar el carácter lícito o ilícito de la intervención de los «*influencers*» hay que determinar si se está ante la denominada «publicidad testimonial» o ante una hipótesis de «publicidad encubierta». Se habla de publicidad testimonial cuando interviene en un anuncio, un personaje famoso, un experto o incluso meros consumidores, para expresar sus propias opiniones y experiencias respecto del producto o servicio anunciados. Lo determinante en este tipo de publicidad es que el prescriptor expone su propia opinión, su experiencia personal, en relación con la prestación promocionada. Por eso, no es propiamente publicidad testimonial el supuesto en el que interviene un personaje famoso, pero, lejos de dar su propia opinión, se limita a ser mero portavoz de los mensajes del anunciante.

La intervención de los «*influencers*» en las redes puede originar un supuesto de publicidad testimonial porque también se produce la intervención en el anuncio de un tercero distinto del anunciante. Y ello a pesar de que, en el caso de la publicidad testimonial ordinaria, la declaración del personaje famoso se integra en el anuncio que es difundido por el anunciante, mientras que el mensaje del «*influencer*» es difundido por el propio líder de opinión a través de sus cuentas en las redes sociales. Esta diferencia no impide, sin embargo, que la intervención de un «*influencer*» pueda ser considerada como publicidad testimonial y, por tanto, lícita.

Por otra parte, como señala el profesor TATO PLAZA[54], ambas hipótesis están sujetas a los mismos límites: ni en un caso ni en el otro podrá difundirse un mensaje publicitario que promocione un producto cuyo régimen especial prohíbe el testimonio de un tercero; y en ambos casos la experiencia personal de los que ofrecen su testimonio, ya sea el «*influencer*», ya el prescriptor, debe ajustarse al principio de veracidad.

2.2. *La autorregulación de la publicidad*

Para finalizar este apresurado examen de la protección de los consumidores contra la publicidad ilícita, debemos referirnos a la medida de la autorregulación publicitaria.

Como no podía ser de otra forma, la autorregulación publicitaria es una de las vías para luchar contra la publicidad ilícita. Si se prescinde de los primeros momentos que podrían calificarse como «ajuste del sistema»[55], actualmente el organismo encargado de la autorregulación de la publicidad en España es la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, AUTOCONTROL[56].

---

[54] *Ibid*., págs. 68 y sigs.

[55] Para una visión crítica del funcionamiento modelo de autorregulación implantado en España, LEMA DEVESA, C. (2018), págs. 12 y sigs.

[56] Como se dice en su página web (*www.autocontrol.es*), se trata del organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en España. Constituido en 1995 como asociación sin ánimo de lucro, está

Esta Asociación ha aprobado tres Códigos Éticos: el Código de Conducta Publicitaria, el Código Ético sobre la Publicidad en Cine y el Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva, que son aplicados Jurado de Publicidad, dividido en Secciones, que está compuesto por profesionales independientes, algunos de los cuales tienen un reconocido prestigio en el mundo académico y en el de la publicidad.

Aunque hay autores que son críticos con el funcionamiento del sistema de autorregulación que lleva a cabo AUTOCONTROL, no cabe duda de que AUTOCONTROL está realizando una importante función de «depuración» de la publicidad ilícita. Y ello tanto por las numerosas controversias que ha ido resolviendo cada año el citado Jurado de Autocontrol, como a través del análisis previo de los anuncios en las consultas denominadas «*copy-advice*».

V. LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES CONTRA LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CARÁCTER ILÍCITO CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS BANCARIAS MÁS CONFLICITVAS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

1. Cuestiones preliminares

El fenómeno de la utilización de los contratos-tipo en el ámbito de la contratación mercantil es relativamente reciente. Como escribió el profesor Uría, «durante muchos siglos, el instrumento jurídico del contrato, cortado a la medida de las partes sobre la base de cláusulas y condiciones distintas en cada supuesto y dirigidas a satisfacer las necesidades concretas de cada contratante, llenó plenamente las exigencias del tráfico mercantil»[57]. Sin embargo, la aparición de la gran empresa organizada y el tráfico en masa produjeron un cambio trascendental en el fenómeno de la contratación.

Las condiciones generales pueden definirse, siguiendo al profesor De Castro como «los conjuntos de reglas que un particular (empresarios, grupo o rama e industriales o comerciantes) ha establecido para fijar el contenido (derechos y obligaciones) de los contratos que sobre un determinado tipo de prestaciones se propone celebrar»[58].

Tres son las razones fundamentales que mueven a los empresarios a la hora de imponer la contratación mediante condiciones generales. En primer lugar, el propósito de simplificar la contratación, lo cual no solo ahorrará tiempo en las negociaciones, sino que facilitará la contratación por medio de agentes y representantes. En segundo lugar, el deseo de operar sobre la base

integrado por anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y asociaciones profesionales, y su objetivo es trabajar por una publicidad responsable: veraz, legal, honesta y leal. Actualmente, cuenta con uno 550 miembros directos y 2.000 indirectos están vinculados aproximadamente con el 70 por 100 de la inversión publicitaria en nuestro país.

[57] Uría, R. (1956), pág. 221.

[58] De Castro y Bravo, F. (1961), pág. 297. Por su parte, García Amigo [García Amigo, M. (1969), págs. 132-133] las define como «la serie de cláusulas formuladas preventivamente en forma general y abstracta en vistas a la celebración de una serie indefinida de contratos que al ser aceptados por las partes pasan a regular la relación contractual que aquellas desean crear, estableciendo su contenido normativo —y, por efecto reflejo, el contenido obligacional o subjetivo— sin que por otro lado coincidan con normas legales o consuetudinarias».

de un régimen contractual seguro, conseguido tras un detenido y minucioso análisis de cada una de las cláusulas insertadas en el contrato uniforme. Y, en tercer lugar, la finalidad de fortalecer al máximo su posición económica en el mercado en detrimento de la posición de los consumidores; finalidad que consiguen exonerándose de toda responsabilidad —incluso más allá de los límites fijados por la ley— y acentuando los deberes de los consumidores, quienes, por ser este un fenómeno generalizado entre los empresarios, no tendrán más alternativa que someterse a las condiciones de los contratos o renunciar a la celebración de los mismos.

Pues bien, en mi artículo sobre «La protección de los consumidores y las condiciones generales de la contratación» de 1977[59] escribía: «cualquier observador de la realidad del tráfico, medianamente atento, advierte de inmediato que los empresarios han conseguido en este terreno todos sus propósitos: gozan de un poder ilimitado para conformar a su gusto, y conveniencia el contenido de los contratos, sin consideración a las normas legales. Y este poder ilimitado del que gozan los empresarios ha conseguido justamente a costa de sacrificar el interés de los consumidores. Se comprende, pues, que sea precisamente el tema de la protección de los consumidores frente a las condiciones generales de carácter ilícito uno de los que mayor interés y preocupación ha despertado dentro del movimiento que se ha desatado en los últimos tiempos, y tanto a nivel nacional como supranacional, en favor de la protección de los consumidores. La urgente necesidad de proteger a los consumidores frente a las condiciones generales de carácter ilícito ha dado lugar a que comiencen a dictarse en los países más avanzados leyes sobre las condiciones generales de los contratos. Así ha sucedido recientemente en Alemania donde se ha promulgado el 9 de diciembre de 1976 la Ley sobre las condiciones generales de los contratos que entró en vigor el 1 de abril del presente año».

Añadía entonces: «Pues bien, entre las principales medidas que se han propuesto en el Derecho comparado para tutelar debidamente el interés de los consumidores frente a las condiciones generales de carácter ilícito cabe destacar las siguientes: fomento de la competencia, creación de condiciones-tipo por comisiones especializadas, introducción de la obligación de obtener autorización previa, constitución de un Ombudsman de los consumidores, autocontrol por parte de las asociaciones, incremento del Derecho imperativo y fortalecimiento del control judicial».

De todas estas medidas, de las que se hablaba entonces, voy a detenerme brevemente en lo que decía sobre las dos últimas, pues, como vamos a ver más adelante, son las que ha resultado más efectivas para alcanzar el que entonces era un objetivo inaplazable: mejorar la protección de los consumidores.

1.1. *El incremento del Derecho imperativo o la introducción de normas semi-imperativas*

Una de las medidas que propuso la doctrina alemana[60] para combatir las cláusulas ilícitas de las condiciones generales de los contratos fue *incrementar*

[59] OTERO LASTRES, J. M. (1977), pág. 768.
[60] LOEWE, W. (1973), págs. 390 y sigs.

el derecho imperativo o *introducir normas semi-imperativas*, que son aquellas que solo puedan ser modificadas en favor de los consumidores.

Los defensores de esta medida señalaban que por esta vía se habían suprimido ya numerosas cláusulas de carácter ilícito que figuraban corrientemente en la generalidad de los contratos. Tal era el caso de las cláusulas de jurisdicción en favor de los empresarios que han sido declaradas nulas por el legislador alemán, tanto si se insertan en las condiciones generales como si se introducen en los contratos individuales.

Pero esta medida, para ser realmente eficaz, debería ir acompañada de otras medidas ulteriores como, por ejemplo, el fortalecimiento del control judicial.

1.2. *El fortalecimiento del control judicial*

La otra gran medida que se propuso para proteger a los consumidores fue el *fortalecimiento del control judicial*[61]. Sin embargo, esta medida no solucionaba satisfactoriamente el problema de las condiciones generales de carácter ilícito. Ni siquiera en el supuesto de que se introdujese una cláusula general que sirviese de base para que los tribunales controlasen con mayor rigor y severidad las cláusulas de carácter ilícito. Y es que la principal desventaja que tenía esta medida es que los tribunales solo pueden controlar casos concretos y las sentencias solo producen efectos respecto de los correspondientes casos concretos. Por lo cual, no se podría impedir que los empresarios siguiesen introduciendo en el futuro en los contratos que concluyesen con otras personas las cláusulas declaradas ilícitas por los tribunales.

Como vamos a ver seguidamente, en el Derecho español se han utilizado ambas vías para proteger a los consumidores frente a las cláusulas abusivas contenidas en los clausulados generales de los contratos. Hay una respuesta legislativa con multitud de normas de carácter imperativo y un fortalecimiento del control judicial.

2. Las respuestas legislativas para controlar las cláusulas generales abusivas

Aunque la respuesta legislativa se contiene en diversos textos normativos, los más interesantes son los siguientes:

— La Ley 50/1980, de 8 de octubre, en cuyo artículo 3 se establece:

> «Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.
>
> Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública en los términos previstos por la Ley.

[61] Von Hippel, E. (1974), pág. 73.

> Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato, la Administración Pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas».

Como puede observarse, las medidas principales que introdujo el legislador español, ya en 1980, eran las tres siguientes. La primera era una medida de control de la «inserción» de las condiciones generales en el contrato: tenían que ser incluidas necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. La segunda era una medida de control de «conocimiento y consentimiento», en el doble sentido: compresión de su contenido y advertencia de su carácter limitativo de derechos: se redactarán de forma clara y precisa y se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito». Finalmente, hay un intento de reforzar la eficacia del control judicial: declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato, la Administración Pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas.

— El segundo gran paso de tipo legislativo que hay que mencionar es la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

De esta Directiva, además de reseñar que es una norma armonizadora del carácter abusivo de las condiciones generales de los contratos celebrados con consumidores, interesan especialmente, las definiciones del artículo 2 y las previsiones del artículo 3 con respecto al carácter abusivo de las cláusulas.

Así, el artículo 2 establece:

> A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
>
> *a)* «cláusulas abusivas»: las cláusulas de un contrato tal como quedan definidas en el artículo 3;
>
> *b)* «consumidor»: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional;
>
> *c)* «profesional»: toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada.

Por su parte, el artículo 3 dispone:

> «1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
>
> 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.
>
> El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión.

El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba.

3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas».

De la regulación de la Directiva, interesa destacar, de una parte, la importancia esencial que da a la actividad profesional de los implicados: es consumidor persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional; y es «profesional»: toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada. Y, de otra, el concepto de «abusividad» en el que influye notablemente la falta de negociación individual y el desequilibrio de las prestaciones.

— La Ley española 7/1998, de 13 de abril, regula específicamente las condiciones generales de la contratación. De esta ley, presentan particular interés para el tema que analizamos el artículo 1, que determina cunado se está ante una condición general de la contratación, el artículo 2, que se refiere al ámbito subjetivo de aplicación de la Ley y el apartado 5 del artículo 5 que afecta al modo en que deben ser redactadas dichas cláusulas.

En efecto, dispone el artículo 1:

«1. Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión».

Por su parte, el artículo 2 establece:

«1. La presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional —predisponente— y cualquier persona física o jurídica —adherente—.

2. A los efectos de esta Ley se entiende por profesional a toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública o privada.

1.3. *El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad*

Finalmente, el apartado 5 del artículo 5 señala que:

«La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho».

— Finalmente, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, interesan especialmente el apartado 1 del artículo 82 y el artículo 83.

El artículo 82, apartado 1, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios dispone que:

> «Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato».

Por su parte, el artículo 83 prevé que: «Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas».

Pues bien, como se verá seguidamente, las soluciones que dio nuestro Tribunal Supremo en los conflictivos asuntos de las cláusulas suelo tuvieron como base la interpretación de estas normas.

2. Examen especial de las cláusulas «suelo»

2.1. *Doctrina General sobre tales cláusulas se configura básicamente en la sentencia 214/2013, de 9 de mayo*

Aunque hubo con anterioridad diversas sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que resolvieron reclamaciones de préstamos hipotecarios con interés variable y cláusulas suelo, lo cierto es que la doctrina jurisprudencial actualmente vigente sobre tales cláusulas se configura básicamente en la sentencia 214/2013, de 9 de mayo y en otras seis posteriores, cuya doctrina puede sintetizarse del siguiente modo.

2.1.1. Delimitación del concepto de consumidor en los contratos de préstamos hipotecarios con cláusulas suelo

Desde el punto de vista subjetivo, la doctrina jurisprudencial sobre las cláusulas suelo aquí examinada afecta exclusivamente a los prestatarios consumidores. Pues bien, lo más relevante en este sector es que el concepto de consumidor es objetivo, en el sentido de que prescinde por completo del nivel de conocimientos y del grado de formación del consumidor. Y se toman como datos para objetivar el concepto los dos siguientes: i) ser prestatario de un préstamo hipotecario con condiciones generales predispuestas por el prestamista a las que tuvo de adherirse aquel; y ii) que tal contrato sea ajeno a la actividad empresarial del consumidor-prestatario.

2.1.2. El ámbito de aplicación de la nueva doctrina jurisprudencial el Tribunal Supremo

A) El control de incorporación y el de comprensión real

Configurada legalmente la transparencia de las cláusulas de las condiciones predispuestas como un requisito de incorporación, ya que la falta de transparencia produce, en principio, el efecto de que las cláusulas no transparentes no quedan incorporadas al contrato, lo primero que deben resolver los tribunales es el control de transparencia: si las cláusulas incluidas en los contratos de préstamo con consumidores son transparentes.

Pero la citada sentencia 241/2013 no se contenta con el control de transparencia formal, sino que para determinar la abusividad de las cláusulas no negociadas individualmente extiende el control de transparencia a la que denomina «comprensividad real». La sentencia habla, por ello, de un «doble filtro» de transparencia: el formal para su incorporación y el de accesibilidad que «tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado (esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener), como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo».

En la elaboración de la nueva doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, la sentencia 138/2015, de 24 de marzo, avanza un nuevo paso. Al requisito de la posibilidad del conocimiento real del contenido de la cláusula en cuestión, se añade el de la no utilización de otras cláusulas que, mediante un enmascaramiento subrepticio, impliquen una alteración del objeto del contrato.

B) La retroactividad absoluta de la sentencia 194/2019, de 27 de marzo

El punto final fue, como no era difícil de sospechar, el tema de la retroactividad de los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas. La sentencia de 21 de diciembre de 2016 dictada por la Gran Sala del TJUE (asuntos acumulados 154/15, 307/15 y 308/15) declaró que: el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva. Siguiendo, como no podía ser de otro modo, el criterio de esta sentencia la sala de lo civil del Tribunal Supremo declaró en la citada sentencia 194/2019, de 27 de marzo, que el banco prestamista tenía que devolver a los consumidores demandantes la totalidad de las cantidades indebidamente cobradas en virtud de dicha cláusula suelo desde la fecha de celebración del contrato de préstamo. Todo lo cual ha supuesto que en mayo de este año la banca española había devuelto cerca de dos mil trescientos millones de euros.

VI. REFLEXIONES FINALES

Todo lo hasta aquí expuesto respecto de la evolución de la protección de los consumidores en los últimos cuarenta años, permite sentar, a mi juicio, las siguientes conclusiones:

La *primera* es que la protección de los consumidores en el ámbito de los intereses económicos protegidos por el Derecho mercantil parece haber desembocado en dos sistemas diferentes. En efecto, en lugar de haber una protección jurídica uniforme construida en torno a una figura única de «consumidor», actualmente hay dos: una, «subjetiva», que es la clásica o tradicional, y que sigue vigente en el ámbito de la publicidad ilícita; y otra, más reciente, «objetiva», que es la que rige en el caso de las cláusulas abusivas de los contratos de préstamos hipotecarios.

El sistema de protección, que podríamos llamar «clásico», se caracteriza porque la protección de los consumidores sigue siendo fiel a su origen y fundamento. Como se recordará, el plus protección que se reclamaba a mediados de los años sesenta del siglo pasado para los consumidores obedecía, no al hecho de que fueran consumidores sin más, sino a la desventajosa posición jurídica que ocupaban en el mercado frente a los empresarios. En congruencia con tal fundamento, la protección se organizó inicialmente en torno a un determinado prototipo de consumidor, razón por la cual decimos que se trata de una protección «subjetiva». O, dicho de otra manera, en sus orígenes no se reclama la protección para todo consumidor, ni tampoco para el consumidor ignorante, poco consciente o distraído, sino solo para un tipo determinado que se toma como paradigma y al que se considera especialmente necesitado de esa protección «reequilibradora»: el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Pues bien, frente a esta concepción subjetiva o tradicional de la protección, se ha ido abriendo paso, a nivel legislativo y, consiguientemente, también jurisprudencial, otra «objetiva», en la que, para perfilar el concepto de consumidor, se prescinde por completo de las notas subjetivas relativas a su nivel de formación y conocimientos. La protección reforzada se justifica por razones objetivas: simplemente porque el consumidor ocupa la posición de prestatario en un contrato de préstamo hipotecario, cuya celebración no forma parte de su actividad profesional, en el que hay condiciones generales a las que tiene que adherirse, lo que significa que es el contratante más débil.

Pues bien, a la vista de la concepción objetiva, uno no puede menos que preguntarse, en primer lugar, si con esta «objetivación» de la figura del consumidor la protección específica que recibe no ha dejado de responder a su fundamento originario. Y es que, al ser irrelevantes las condiciones personales, se generaliza la protección a todos los consumidores, desde los más preparados a los más descuidados, lo cual pone en duda la premisa de partida de la necesidad de protección basada en el desequilibrio por la posición desventajosa del consumidor.

La *segunda pregunta* es si esta doctrina jurisprudencial no acaba por arrojar sombras de sospecha sobre las «condiciones generales» que figuren en los préstamos hipotecarios. La situación de inferioridad que se presume en el prestatario no profesional frente al predisponente de las condiciones generales de obligada

adhesión implica que cuando hay condiciones generales hay siempre una parte contractual débil, que es el consumidor, sea cual sea su nivel de formación.

La *tercera y última pregunta* es si verdaderamente tiene sentido que la jurisprudencia exija, no ya el control formal, sino el control real de transparencia de las cláusulas generales de los préstamos hipotecarios. Como se recordará, la jurisprudencia exige que el consumidor en el caso de los préstamos hipotecarios comprenda no solo formalmente lo que dice la cláusula suelo en cuestión, sino que esté informado también de las consecuencias «económicas y jurídicas» que se derivan para él de la misma o, lo que es lo mismo «la comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato». Pues bien, si el concepto de consumidor es objetivo y lo determinante es su adhesión cuando no hay posibilidad de negociar a las cláusulas predispuestas, ¿tiene algún sentido elucubrar sobre el control real y formal de las cláusulas suelo? ¿Qué importa si el banco cumplió a no con su labor de información si lo determinante es únicamente que el consumidor prestatario sea un sujeto que actúa con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión?

Las respuestas a las preguntas planteadas inducen a concluir que la sobreprotección resultante de la objetivación del concepto del deudor hipotecario parece haber llevado las cosas al extremo contrario. De tal suerte que si hubiera que responder a la pregunta final de si hay desequilibrio contractual la respuesta podría ser afirmativa, pero al revés: ahora la balanza parece inclinarse hacia el consumidor prestatario.

Por otra parte, la objetivación del concepto de consumidor ha supuesto tal extensión de la protección que obliga a averiguar por qué se ha llegado a la misma. Una visión desapasionada de lo sucedido en el sector financiero durante los últimos quince años permite afirmar que, en materia de préstamos hipotecarios, la banca, en general, no fue demasiado diligente: ni a la hora de seleccionar a los deudores, ni a la hora de tasar, casi siempre al alza, los inmuebles que estos daban en garantía. No debe extrañar, por eso, que la pérdida de ingresos de las familias que tuvo lugar durante la última crisis económica con el inherente al aumento del desempleo provocara un crecimiento inesperado del impago de los préstamos. Lo cual desembocó en las correspondientes ejecuciones hipotecarias por parte de los bancos acreedores con los dolorosos lanzamientos de los ocupantes de sus viviendas.

Por otro lado, tampoco están exentas de responsabilidad aquellas entidades bancarias —no fueron todas— que comercializaron entre sus clientes más modestos, agresivamente y aquí con una manifiesta falta de información, las participaciones preferentes y otros productos bancarios similares, que convirtieron lo que eran meros depósitos de dinero en las cuentas de los clientes en otros productos que mejoraban el nivel de capitalización de las entidades bancarias a los efectos de los test de estrés, y que se incorporaban a títulos representativos de deuda perpetua de casi imposible devolución.

Cuando, ya en plena crisis, empezaron a llegar a los juzgados los primeros litigios sobre las ejecuciones hipotecarias, la legislación entonces vigente y su interpretación jurisprudencial favorecían a la banca. Pero el incremento del impago de los préstamos hipotecarios (la morosidad bancaria pasó del 1,09 por 100 en enero de 2003, hasta llegar al 10,7 por 100 en agosto de 2012, subiendo vertiginosamente desde junio de 2008) produjo un crecimiento alarmante del

número de litigios, y debido a ello se hizo evidente para la generalidad de la ciudadanía la indiscutible desigualdad en el proceso de ejecución entre la banca y el cliente. Cuestión que llegó incluso a reconocer el Tribunal de Justicia de la UE en su conocida sentencia de 14 de marzo de 2013 en el caso *Aziz*.

Todo esto, unido a las airadas y a veces tumultuosas reacciones callejeras de los afectados, hizo que el legislador dictara nuevas medidas para reforzar legalmente la posición de los deudores hipotecarios, reestructurar las deudas y prever alquileres sociales. De tal suerte que, con esta mejora de la débil posición de los deudores hipotecarios, se intentó una especie de «reequilibrio» entre la posición jurídica de los bancos prestamistas y los consumidores prestatarios.

Con la Constitución en la mano, uno no puede más que felicitarse por la reacción de los poderes legislativo y judicial, al intensificar el sentido social de las normas mercantiles en momentos de grave dificultad económica. Y es que, en su Preámbulo, nuestra Carta Magna recoge la voluntad de la Nación española de garantizar la convivencia democrática dentro del ordenamiento jurídico conforme a un orden económico y social justo, consolidando un Estado social y democrático de Derecho.

Ahora bien, conviene recordar que el Estado de Derecho que consolida la Constitución asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y que, al regular el poder judicial, nuestra Ley de Leyes encarga a los jueces y magistrados que administren justicia sometidos únicamente al imperio de la ley. Y es que, al igual que en los estados democráticos más avanzados, en el nuestro corresponde al poder legislativo elaborar la ley y al poder judicial aplicarla y hacer cumplir sus decisiones.

Pues bien, en la práctica diaria de los juzgados se viene produciendo en los últimos tiempos un fortalecimiento, más allá del texto de la ley, de la posición del consumidor hipotecario en perjuicio de la banca prestamista. Los jueces, olvidando muchas veces el principio dispositivo que rige en el proceso civil, así como su obligación de mantener el equilibrio procesal entre las partes, suplen las numerosas deficiencias en las que incurren los abogados de los consumidores, que en la mayoría de las ocasiones utilizan, demandas pre-redactadas al modo de las condiciones generales por el carácter masivo de las reclamaciones.

En estos casos aparece muchas veces el «juez-protector» y suple los numerosos defectos procesales en los que se incurre en las demandas masivas. Como ejemplos de la excesiva protección por el juez al deudor-consumidor bancario al que me refiero, citaré las siguientes actuaciones judiciales: se admite al demandante deudor bancario la subsanación de defectos importantes en las demandas que en otros litigios provocarían automáticamente el archivo del caso; se concede al cliente bancario un verdadero trámite de réplica que no está previsto en la ley, gozando de este modo de una nueva posibilidad de hacer alegaciones; se admite al deudor bancario la presentación de documentos después de la demanda aun cuando sean de fecha anterior a esta; no se permite aportar prueba a las entidades de crédito; y hasta en algún tribunal se calificó verbalmente a los abogados de la banca como profesionales de mala fe.

Por eso, tal vez hay que recordar, aunque no debería hacer falta, que la banca intermedia en la circulación del dinero: toma dinero de unos ciudadanos a cambio de una remuneración para prestárselo a otros que pagan un interés más

alto que el que recibe el depositante. Por eso, para el sistema económico general es vital que la banca recupere el dinero dado a préstamo, porque de lo contrario no podrá reintegrar a sus depositantes el dinero recibido y la remuneración pactada, ni dispondrá de fondos para seguir prestando.

Se debe, por tanto, tener en cuenta —y esto es fundamental— que los clientes están en los dos lados de la relación bancaria: son clientes los que depositan su dinero y lo son también los que piden dinero a préstamo. De aquí que proteger en exceso por vía judicial al cliente-consumidor de préstamos hipotecarios, además de violentar en algunos casos la letra de la ley, supone desequilibrar esas inestables y complejas relaciones trilaterales entre los depositantes, la banca como intermediaria, y los solicitantes de dinero a préstamo. Y con ello el sistema financiero en general. Tal vez convendría no olvidar este aspecto del problema.

A lo dicho cabe añadir, por si alguien hubiera tenido la tentación de hacer con esta cuestión «progresismo» judicial, que los intereses afectados en esta materia son los de los consumidores contratantes de préstamos con esas cláusulas abusivas incumplidores, de un lado; y los de los accionistas, los de los demás clientes de la banca no firmantes de préstamos hipotecarios, el interés de los trabajadores y el interés económico general en tener saneado el sector bancario, de otro. Razón por la que no veo cómo se puede ser «progresista» amparando exclusivamente a una parte de la clientela bancaria, los consumidores de préstamos bancarios con garantía hipotecaria, en perjuicio de todos los demás interesados. Porque estoy convencido de que «todo» lo que haya de devolver la banca a tales consumidores —insisto, solo una parte y no la más numerosa de la clientela de la banca— se lo habrá de cobrar a los demás clientes a través de las comisiones que generen las otras operaciones bancarias.

Finalmente, cuando reflexiono sobre la situación actual de los prestatarios con garantía hipotecaria, me viene inevitablemente a la cabeza la obra clásica del *Lazarillo de Tormes*. Y es que tengo para mí que si Lázaro de Tormes acabó siendo pícaro fue porque sus amos lo forzaron a ello, desde el ciego inicial al alguacil al que sirvió antes de conseguir su empleo de pregonero municipal, gracias a la protección del Arcipreste de San Salvador.

Con esto quiero decir que es posible que los consumidores deudores de préstamos bancarios hayan recibido, al igual que Lázaro, malos tratos por parte de algunas de las entidades bancarias con las que contrataban. Pero si esto es cierto también lo es que ha habido bastantes consumidores que se han vuelto tan pícaros con sus bancos como Lázaro con sus amos. Y es que se han estado haciendo pasar ante nuestros tribunales, con la aquiescencia de estos, como «consumidores materialmente necesitados de protección» por no entender lo que es una cláusula de interés variable con un tope fijo mínimo, ciudadanos de profesiones tan relevantes como economistas, abogados especialistas en mercados financieros, notarios, jueces, arquitectos, ingenieros, licenciados en matemáticas, peritos mercantiles, auditores de cuentas y hasta algún jefe de grupo del Tribunal de Cuentas de España. Y eso habrá podido ser legal, ¿pero era ético exigir la devolución de las cuotas de un préstamo, cuyas consecuencias hemos soportado el resto de la ciudadanía? Con esta «picaresca» hipotecaria es difícil estar de acuerdo, por muy progresista que se sea.

VII. BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (1971), «Notas sobre el origen histórico del Derecho mercantil», en AAVV, *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, Tecnos, Madrid.

BERNITZ, U. (1974), «Der Verbraucherschutz in Schweden», *Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftrecht* 138.

BRETAL VÁZQUEZ, J. M. (1979), «La actividad del Consejo de Europa en el ámbito de la protección del consumidor», *Crónica Administrativa*.

DE CALUWE, A.; DELCORDE, A. C., y LEURQUIN, X. (1973), *Les pratiques du commerce* I, 1, Larcier, Bruxelles.

DE CASTRO Y BRAVO, F. (1961), «Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes», *Anuario de Derecho Civil* 2.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (1968), «La interpretación jurídica de las expresiones publicitarias», *Revista de Derecho Mercantil* 107.

GARCÍA AMIGO, M. (1969), «Condiciones generales de los contratos», *Anuario de Derecho Civil* 1.

GARCÍA MARTÍNEZ, A., «Sinopsis artículo 51», Constitución española (disponible para consulta en *www.congreso.es*).

GIRÓN TENA, J. (1954), «Concepto de Derecho Mercantil en el Derecho español», *Anuario de Derecho Civil* 4.

GÓMEZ-FERRER, R. (2016), «La Unión Europea y el Estado Social», *Revista de la Administración Pública* 200.

LASARTE, C. (2018), *Manual sobre protección de consumidores y usuarios*, Dikynson, Madrid.

LEMA DEVESA, C. (2018), «Tendencias actuales del derecho de la publicidad: la problemática de la autorregulación publicitaria en España», *Methaodos. Revista de Ciencias Sociales* 1.

LOEWE, W. (1973), «Der Schutz des Verbrauchers von Allgemeinen Geschäftsbedingungen-Eine Aufgabe für den Gesetzgeber», en PAULUS, G.; DIEDERICHSEN, U., y CANARIS, C.-W., *Festschrift für KARL LARENZ*, Beck, München.

OTERO LASTRES, J. M. (1977a), «La protección de los consumidores contra la publicidad ilícita», *ADI* 4.

— (1977b), «La protección de los consumidores y las condiciones generales de la contratación», *Revista Jurídica de Cataluña* 4.

REYES LÓPEZ, M. J. (2012), *Manual de Derecho Privado de Consumo,* La Ley, Madrid.

SCHNEIDER, T. (1974), «Der begriff des Verbrauchers in Recht», *Betriebsberater*.

SCHRICKER, G. (1976), «Verbraucherschutzrecht- ein neues Rechtsgebiet?, *GRUR Int*.

— (1972), «Wettbewerbsrecht und Vebraucherschut», *Rabels Zeitschriff für ausländisches und internationalen Privatsrecht*.

SIMITIS, K. (1976), *Verbraucherschutz, Schlagwort oder Rechtsprinzip*, Nomos, Baden-Baden.

TATO PLAZA, A. (2017-2018), «Obligaciones específicas de información, engaño por omisión y principio de integridad de la campaña publicitaria», en *ADI* 38.

— (2019), «Aspectos jurídicos de la publicidad a través de los líderes de opinión en redes sociales (*influencers*)», *RDM* 311.

TATO PLAZA, A.; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., y HERRERA PETRUS, C. (2010), *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley, Madrid.

URÍA, R. (1956), «Reflexiones sobre la contratación mercantil en serie», *RDM* 62.

— (1976), *Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Madrid.

VON GIERKE, O. (1889), «Die soziale Aufgabe des Privatsrecht», conferencia pronunciada en Viena, en la que criticaba el Proyecto de Código civil alemán.

VON HIPPEL, E. (1974), *Verbraucherschutz*, Mohr, Tubinga.

ADI 40 (2019-2020): 223-246

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

DIRECTIVE ON COPYRIGHT IN THE DIGITAL SINGLE MARKET: A REGULATION ON THE FAIR REMUNERATION OF AUTHORS AND PERFORMERS IN EXPLOITATION CONTRACTS

Rafael Sánchez Aristi
Nora Oyarzabal Oyonarte*

RESUMEN

Los artículos 18 a 22 de la Directiva (UE) 2019/790, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, contienen una serie de reglas dirigidas a garantizar a los autores y artistas una remuneración equitativa en el marco de los contratos de explotación que celebren con sus cesionarios y licenciatarios. Esa novedosa regulación está presidida por la idea de que autores y artistas ocupan una posición contractual débil cuando conceden licencias o ceden sus derechos para fines de explotación, razón por la cual se ha considerado preciso dispensarles una especial protección que les permita gozar con plenitud de los derechos armonizados por el Derecho de la Unión. Esa protección especial se descompone, a su vez, en un principio de remuneración adecuada y proporcionada (art. 18), una obligación de transparencia (art. 19), un mecanismo de adaptación de contratos que permite revisar la remuneración inicialmente pactada (art. 20), una llamada a la disponibilidad de procedimientos alternativos de resolución de litigios (art. 21) y un derecho de revocación (art. 22). En nuestro ordenamiento normas de esta naturaleza se localizan, exclusivamente para los autores, en los artículos 43 a 57 del TRLPI. El presente artículo analiza críticamente las nuevas reglas introducidas por la Directiva 2019/790, al tiempo que evalúa las previsibles implicaciones de su transposición a nuestro ordenamiento interno.

* Rafael Sánchez Aristi es Catedrático de Derecho Civil. Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y consultor en Uría Menéndez y Nora Oyarzabal Oyonarte ha cursado un LLM in Law, Science & Technology. Stanford University y abogada en Cuatrecasas. Direcciones de correo electrónico: *rafael.aristi@urjc.es* y *nora.oyarzabal@cuatrecasas.com*. Los autores desean dejar constancia de que los puntos de vista expresados en este artículo son personales y no pretenden reflejar la posición de las firmas en las que los autores prestan sus servicios. Ambos han publicado ya en coautoría el trabajo «La Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril, sobre los derechos de autor y derechos afines en el Mercado Único Digital», *La Ley Mercantil*, núm. 60 (julio-agosto de 2019), págs. 1-55.

Fecha de recepción: 2 de junio de 2020 // Fecha de aceptación: 3 de junio de 2020.

Palabras clave: Derechos de autor y derechos conexos, Mercado Único Digital, autores, artistas, cesión de derechos, licencias, remuneración, transparencia, mecanismos de adaptación de contratos, procedimientos alternativos de resolución de litigios, derecho de revocación.

ABSTRACT

Articles 18 to 22 of Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the digital single market contain a set of rules aimed at guaranteeing authors and performers fair remuneration in the context of exploitation contracts concluded with their assignees and licensees. This novel regulation is governed by the idea that authors and performers have a weak contractual position when they license or transfer their rights for the purpose of exploitation. For this reason, it has been considered necessary to provide them with special protection to enable them to fully benefit from the rights harmonized under Union Law. This special protection is in turn divided into a principle of appropriate and proportionate remuneration (art. 18), a transparency obligation (art. 19), a contract adjustment mechanism that allows for the revision of the initially agreed remuneration (article 20), a call for the availability of alternative dispute resolution procedures (art. 21) and a right of revocation (art.22). In our system, rules of this nature are found, exclusively for authors, in articles 43 to 57 of the TRLPI. This paper critically analyses the new rules introduced by Directive 2019/790, while assessing the foreseeable implications of its transposition into our domestic law.

Keywords: Copyright and related rights, Digital Single Market, authors, performers, transfer of rights, licenses, remuneration, transparency, contract adjustment mechanisms, alternative dispute resolution procedures, right of revocation.

SUMARIO: I. LA DIRECTIVA 2019/790 EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL.—II. REMUNERACIÓN EQUITATIVA DE LOS AUTORES Y ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES EN LOS CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN.—1. Cuestiones generales.—2. El principio de remuneración adecuada y proporcionada.—2.1. Enunciación del principio (art. 18 de la Directiva).—2.2. Remuneración adecuada (a la contribución del autor o artista) y proporcionada (a la explotación efectiva de la obra o prestación).—2.3. Mecanismos de negociación colectiva.—3. La obligación de transparencia.—4. El mecanismo de adaptación de contratos.—4.1. Descripción del mecanismo y ámbito de aplicación.—4.2. La activación del mecanismo: el módulo «desproporcionadamente baja».—4.3. La activación del mecanismo: aspectos subjetivos.—4.4. La activación del mecanismo: aspectos temporales.—5. Procedimiento alternativo de resolución de litigios.—6. El derecho de revocación.—III. CONCLUSIÓN: BREVE GUÍA PARA LA TRANSPOSICIÓN.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. DIRECTIVE 2019/790 IN THE FRAMEWORK OF COMMUNITY LEGISLATION ON COPYRIGHT.—II. FAIR REMUNERATION OF AUTHORS AND PERFORMERS IN CONTRACTS FOR EXPLOITATION.—1. General issues.—2. Principle of appropriate and proportionate remuneration.—2.1. The principle (article 18 of the Directive).—2.2. Remuneration that is appropriate (to the author's or performer's contribution) and proportionate (to the effective exploitation of the work or performance).—2.3. Collective bargaining mechanisms.—3. Transparency obligation.—4. Contract adjustment mechanism.—4.1. Description of the mechanism and its scope.—4.2. Activation of the mechanism: the «disproportionately low» module.—4.3. Activation of the mechanism: subjective aspects.—4.4. Activation of the mechanism: temporal aspects.—5. Alternative dispute resolution procedure.—6. Right of revocation.—III. CONCLUSION: BRIEF GUIDE TO THE TRANSPOSITION.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. LA DIRECTIVA 2019/790 EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

La Unión Europea (UE) ha desarrollado una ingente labor armonizadora dirigida a aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de derechos de autor y derechos conexos, lo cual no deja de sorprender si se tiene

en cuenta que la Unión carece de una competencia expresa para dictar normas en dicha materia[1].

Las doce Directivas y el Reglamento aprobados hasta la fecha se han enderezado con el objetivo de lograr un elevado nivel de protección para ese tipo de derechos en el ámbito de la UE, a fin de que ello sirva de estímulo y garantía para las inversiones y la innovación. La armonización ha tendido a eliminar, o a evitar que surgieran, diferencias entre las legislaciones nacionales en materias como el plazo de duración de los derechos[2], las acciones judiciales de protección[3], la regulación de ciertas categorías de obras[4], el reconocimiento de algunos derechos[5], así como de excepciones o límites a los mismos[6], y el régimen de las entidades de gestión colectiva[7].

Este proceso ha culminado hasta ahora en dos instrumentos aprobados en 2019: la Directiva (UE) 2019/789, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y la Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital (en adelante la «Directiva 2019/790» o la «Directiva»).

La Directiva 2019/790 es una pieza relevante dentro de la serie de instrumentos comunitarios sobre la materia. Se trata de una Directiva con un contenido heterogéneo que busca poner al día la regulación comunitaria en la materia a fin de captar las nuevas necesidades surgidas de la utilización de obras y prestaciones en un entorno digital y transfronterizo, y de esa forma paliar la inseguridad jurídica que la falta de actualización de la normativa sobre propiedad intelectual venía produciendo a titulares y usuarios de los servicios de contenidos en línea.

En ese sentido su finalidad —y su impacto— viene a ser equivalente a la que en su día tuviera la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a

[1] Por lo que ha tenido que recurrir a títulos competenciales indirectos, como el de la garantía de la libre circulación de bienes y servicios (arts. 34 a 36 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [TFUE]), partiendo a su vez de que los derechos de autor son una excepción a la prohibición de establecer restricciones cuantitativas a la importación y exportación intracomunitarias (merced a la interpretación amplia de la noción «propiedad industrial y comercial» del art. 36 TFUE hecha por el TJUE).

[2] *Vid*. Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección [versión codificada: Directiva 2006/116/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre], modificada por la Directiva 2011/77/UE, de 27 de septiembre.

[3] *Vid*. Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

[4] *Vid*. Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador [versión codificada: Directiva 2009/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril]; y Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

[5] *Vid*. Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre, sobre derechos de alquiler y préstamo [versión codificada: Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre]; Directiva 93/83/CEE, de 27 de septiembre, sobre radiodifusión vía satélite y distribución por cable; Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, sobre derechos de autor en la sociedad de la información; y Directiva 2001/84/CE, de 27 de septiembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.

[6] *Vid*. Directiva 2012/28/UE, de 25 de octubre, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas; la Directiva (UE) 2017/1564, de 13 de septiembre, sobre ciertos usos permitidos en favor de personas ciegas o con discapacidad visual, y el Reglamento (UE) 2017/1563, de 13 de septiembre, complementario de la anterior.

[7] *Vid*. Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrero, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

los derechos de autor en la sociedad de la información («Directiva 2001/29»), hasta el punto de que cabe considerar la Directiva 2019/790 como una suerte de actualización de la Directiva 2001/29, en la medida en que, a nivel conceptual, la «sociedad de la información» de la que hablaba esta se ha convertido en el «mercado único digital» al que se refiere aquella.

Lo cierto es que las instituciones comunitarias, conscientes de que la Directiva 2001/29 había sido solo una estación temporal y que la marcha trepidante de la tecnología provocaría, más temprano que tarde, un desfase entre la realidad digital y su regulación, se pusieron a la labor en seguida. Los instrumentos de *soft law* que se elaboraron para acometer esa puesta al día culminaron en la «Estrategia para el Mercado Único Digital en Europa», como se llamó la Comunicación presentada por la Comisión Europea el 6 de mayo de 2015 [COM (2015) 192 final], en el primero de cuyos pilares se incardinó el objetivo de modernizar el marco europeo de derechos de propiedad intelectual.

En desarrollo de ese objetivo, la Comisión aprobó el 14 de septiembre de 2016 un paquete de propuestas normativas precedidas por la Comunicación «Promover una economía europea fundada en los derechos de autor justa, eficiente y competitiva en el mercado único digital» [COM (2016) 592 final]. Dentro del llamado *copyright package*, destacaba la Propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital [COM (2016) 593 final], finalmente convertida, tras una procelosa tramitación que estuvo a punto de descarrilar, en la Directiva 2019/790. El contenido de la Directiva 2019/790 se puede estructurar en torno a tres ejes de medidas:

i) *medidas para adaptar las excepciones y limitaciones al entorno digital y transfronterizo* (cfr. arts. 3 a 7 y considerandos 5 a 29), donde encontramos tres nuevas excepciones y limitaciones: la de minería de textos y datos, la que tiende a favorecer los usos para ilustración de la enseñanza digital transfronteriza y la relativa a la conservación del patrimonio cultural;

ii) *medidas para mejorar las prácticas de concesión de licencias y garantizar un mayor acceso a los contenidos* (cfr. arts. 8 a 14 y considerandos 30 a 53), entre las que está el tratamiento de las obras fuera del circuito comercial, las licencias colectivas con efecto ampliado, la disponibilidad de obras audiovisuales en plataformas de vídeo a la carta y la norma sobre reproducciones de obras visuales en el dominio público; y

iii) *medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derechos de autor* (cfr. arts. 15 a 23 y considerandos 54 a 82), a saber, el nuevo derecho conexo para editores de publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea, la participación de los editores en las compensaciones equitativas que deriven de excepciones o limitaciones a los derechos que posean por vía de cesión, el régimen de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea y la remuneración equitativa de autores y artistas en los contratos de explotación.

En coherencia con el objetivo general perseguido, se pone el acento en el favorecimiento del acceso a los contenidos digitales en línea, suprimiendo barreras que lo puedan dificultar, y ciertamente la mayor parte de los preceptos de la Directiva 2019/790 parecen servir a ese propósito, en detrimento del que solía predominar en instrumentos anteriores, a saber, el de lograr una más ele-

vada protección para los derechos de autor y derechos conexos[8]. Acaso podría pensarse que no sucede así con la materia sobre la que trata el presente trabajo, pues la regulación de la remuneración equitativa de autores y artistas tiende a conseguir que esos dos colectivos queden mejor protegidos. Sin embargo, debe observarse que se trata de una tutela en tanto partes *débiles* frente a sus contrapartes *fuertes* en los contratos de explotación, no de un fortalecimiento de los derechos de autor y conexos en tanto tales, frente a terceros que los puedan utilizar o infringir.

La regulación objeto de nuestro análisis debe considerarse de la máxima relevancia, aunque tal vez no sea una materia con un impacto mediático equivalente al nuevo derecho conexo de los editores de publicaciones de prensa o a la regulación sobre el uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea (arts. 15 y 17 de la Directiva respectivamente), a no dudar las dos novedades de la Directiva 2019/790 que más expectación y polémica han desatado[9]. Con el tiempo, sin embargo, es posible que el tratamiento de la remuneración equitativa de autores y artistas comporte una transformación de mayor calado en los ordenamientos de los Estados miembros.

II. REMUNERACIÓN EQUITATIVA DE LOS AUTORES Y ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES EN LOS CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN

1. Cuestiones generales

Los artículos 18 a 22 de la Directiva 2019/790 contienen una serie de reglas generales sobre cesión de derechos que, como es seña de identidad de este tipo de normas, están presididas por la idea de que autores y artistas ocupan una posición contractual débil cuando conceden licencias o ceden sus derechos para fines de explotación a cambio de una remuneración[10], de modo que resulta preciso dispensarles una especial protección que les permita gozar con plenitud de sus derechos.

[8] La norma más claramente protectora de los derechos es la del artículo 17 de la Directiva, dirigida a corregir el *value gap* que autores y artistas experimentan cuando sus obras y prestaciones son utilizadas por prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. Es cierto que la Directiva también incorpora un nuevo derecho conexo en su artículo 15 en lo relativo a los usos en línea de publicaciones de prensa, pero solo favorece a los editores, como también favorece a este colectivo, en tanto cesionarios de los autores, la norma del artículo 16. El resto de previsiones tiende a favorecer un mayor acceso a los contenidos protegidos a través de: limitaciones y excepciones (arts. 3 a 7); licencias colectivas con efecto ampliado, en particular para favorecer el acceso a obras fuera del circuito comercial (arts. 8 a 12); mecanismos de negociación para fomentar la disponibilidad de obras audiovisuales en plataformas de vídeo a la carta (art. 13); y el impedimento de que surjan derechos conexos sobre reproducciones de obras visuales en dominio público (art. 14).

[9] Sobre todo en relación con el segundo de ellos, o con su antecedente en la Propuesta de Directiva, se han publicado numerosos trabajos. Cabe citar los de López Richart, J. (2018); Peguera Poch, M. (2019); Senftleben, M. (2019); Senftleben, M. *et al*. (2018); Kuczerawy, A. (2018); Metzger, A., y Senftleben, M. (2020). En relación con el artículo 15 de la Directiva, *vid*. Clemente Meoro, M. E. (2019), Sánchez Aristi, R. (2019), y Ortego Ruiz, M. (2019).

[10] La idea de que autores y artistas ocupan la posición débil en los contratos de explotación está generalizada, y lleva a que los legisladores establezcan en su favor una serie de beneficios irrenunciables. Lo constata el considerando 75 de la Directiva. Al respecto, puede verse Dietz, A. (1992), pág. 161; y Gil Rodríguez, J. (2017), pág. 981. Lo destaca igualmente Saiz García, C. (2019), págs. 373-375, quien desgrana las razones por las que el creador se halla en una situación de inferioridad contractual frente a su contraparte.

Es sintomático que el capítulo 3 del título IV de la Directiva se presente bajo el título de «remuneración equitativa»: los diferentes instrumentos regulados en él tienden a garantizar a autores y artistas el logro de esa remuneración equitativa, si bien cada uno lo procura desde distintas aproximaciones.

Así, el principio de remuneración adecuada y proporcionada (art. 18) parece tratar de asegurar que, ya desde el inicio, la relación del autor o del artista con su contraparte en el contrato de explotación esté presidida por la finalidad de que aquel sea retribuido de forma justa y apropiada, mientras que la obligación de transparencia (art. 19) serviría para asegurar que el autor o el artista puedan ejercer un control efectivo sobre la marcha de la explotación, de forma que el principio de remuneración adecuada y proporcionada no se frustre a causa de la opacidad empleada por el cesionario.

En cuanto al mecanismo de adaptación de contratos (art. 20), se dirige a recomponer el equilibrio económico del contrato cuando ese equilibrio se haya visto sobrevenidamente quebrado; la disponibilidad de procedimientos alternativos de resolución de litigios (art. 21) puede facilitar que el autor o el artista entablen una acción cuando se vean en la tesitura de hacer valer sus derechos frente a la parte fuerte de la relación; y el derecho de revocación (art. 22) posibilita que el autor o el artista recuperen los derechos cedidos y puedan reactivar la explotación, sobreponiéndose a la inercia de su cesionario.

Este capítulo 3 del título IV de la Directiva 2019/790 viene pues a dotar al Derecho UE de una suerte de parte general del Derecho contractual primario de autor, similar a la que suelen contener las leyes nacionales de derecho de autor[11]. Ciertamente, no podemos hablar de una reglamentación completa sobre la cesión o transmisión *inter vivos* de derechos de propiedad intelectual, pero sí de una serie de principios y derechos básicos que constituyen un núcleo importante en torno al cual se podrían agregar nuevas previsiones en el futuro[12].

En el caso español, como se sabe, esa parte general del Derecho contractual primario de autor se encuentra en los artículos 43 a 57 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI), los cuales se ven después completados por la parte especial de ese Derecho contractual primario, a saber, la regulación del contrato de edición (arts. 58 a 73 TRLPI), el de representación teatral y ejecución musical (arts. 74 a 85 TRLPI) y los de producción y transformación audiovisual (arts. 88 a 90 TRLPI). La implementación de la Directiva está llamada a impactar en la parte general, irradiando desde ahí al resto de contratos en particular.

Pero no solo los artículos 43 a 57 TRLPI sufrirán el impacto de la nueva regulación procedente de la Directiva: dado que esos preceptos solo son aplicables a los contratos de explotación de los autores, la transposición obligará

[11] Seguimos aquí la terminología acuñada por DIETZ, A. (1992), pág. 162.

[12] Desde luego un núcleo mucho más potente y sistemático de lo que a día de hoy existe, pues tan solo cabe referir algunas disposiciones fragmentarias relativas a contratos de explotación celebrados entre autores o artistas y sus cesionarios, por las que se establecen presunciones de cesión o salvaguardas de irrenunciabilidad en algunas Directivas (*v. gr.* arts. 3.º.4 y 5.º.1 de la Directiva 2006/115; art. 3, apartados 2 bis, 2 ter y 2 quáter de la Directiva 2006/116; art. 2.º.3 de la Directiva 2009/24). Probablemente por la limitada competencia en materia de derechos de autor y afines de la UE, los instrumentos comunitarios no habían abordado hasta ahora, con vocación sistemática, un tratamiento de la transmisión de derechos en contratos de explotación, y mucho menos de naturaleza transversal, tanto para autores como para artistas.

a dotar a los artistas de una parte general del Derecho contractual primario, actualmente por cierto inexistente en nuestra legislación.

En efecto, aunque llame la atención, nuestro ordenamiento carece de un tratamiento sistemático de los contratos de explotación celebrados entre artistas intérpretes o ejecutantes por un lado, y productores, organizadores de espectáculos y organismos de radiodifusión por otro[13]; debiendo recordarse que la cláusula de remisión del artículo 132 TRLPI, en virtud de la cual algunas partes de la regulación del derecho de autor (libro I de la TRLPI) son aplicables «en lo pertinente» a los derechos de los artistas y demás derechos afines regulados en el libro II TRLPI, no abarca los preceptos que contienen las normas generales sobre transmisión *inter vivos* de los derechos de autor.

A fin de transponer la Directiva, el legislador español podría optar entre la introducción de los principios y derechos previstos en la Directiva en sede de artistas intérpretes o ejecutantes (*v. gr.* en el art. 110 TRLPI), además de los cambios que tenga que efectuar en la parte general del Derecho contractual primario de autor, o bien modificar la norma del artículo 132 TRLPI para que la remisión en él contenida abarque también, en lo tocante a artistas intérpretes o ejecutantes, las normas generales sobre transmisión *inter vivos* de los derechos de autor.

Antes de pasar a examinar cada una de las figuras que se contemplan en los artículos 18 a 22 de la Directiva, conviene llamar la atención sobre dos aspectos. En primer lugar, el carácter imperativo con que se dota a algunas de esas figuras, no a todas. De acuerdo con el artículo 23.1 de la Directiva, las disposiciones relativas a transparencia, el mecanismo de adaptación de contratos y los procedimientos alternativos de resolución de litigios son imperativas, de modo que el cumplimiento de las mismas no podrá impedirse por contrato[14].

Por otro lado, las previsiones de este capítulo de la Directiva no se aplican a los autores de programas de ordenador (art. 23.2 de la Directiva), ni cuando la parte contratante actúa como usuario final o no explota por sí la obra o interpretación como, por ejemplo, en los contratos de trabajo[15]. La razón de esta exclusión debe conectarse con el hecho de que, tanto en programas de ordenador como en general en las obras creadas por empleados, el cesionario suele aplicar la obra en el seno de su propio proceso empresarial o industrial, y no en una actividad con terceros, que es lo que caracteriza un acto de explotación en el

[13] Todo lo más hay algunas presunciones de cesión de derechos por parte del artista intérprete o ejecutante que realiza su prestación en el marco de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios (art. 110 TRLPI), o en el marco de un contrato de producción en lo que respecta al derecho de puesta a disposición del público (art. 108.2 TRLPI) y al derecho de alquiler (art. 109.3.1.º TRLPI). A lo que se añade, tras la transposición de la Directiva 2011/77, el reconocimiento en el artículo 110 bis TRLPI de ciertas facultades de los artistas intérpretes o ejecutantes en sus relaciones con los productores fonográficos, derivadas de la ampliación de cincuenta a setenta años del plazo de protección de los fonogramas. Sobre estas nuevas facultades de los artistas musicales, *vid*. González Gonzalo, A. (2015), págs. 21-60.

[14] Se trata de una previsión coherente con la naturaleza tuitiva de esta regulación, de la cual encontramos una analogía en nuestro artículo 55 TRLPI («salvo disposición de la propia Ley, los beneficios que se otorgan en el presente Título a los autores y a sus derechohabientes serán irrenunciables»). Resulta significativo que no se prevea esa imperatividad respecto del principio de remuneración adecuada y proporcionada, lo que debe ligarse a que, como veremos, la Directiva no impide que el autor o el artista concedan una licencia a título gratuito. Asimismo, el derecho de revocación será susceptible de ser desplazado por pacto, lo que es coherente con que la Directiva permita mayor margen de maniobra a la hora de implementar este derecho para los diferentes sectores.

[15] *Vid*. considerando 72.

sentido de la legislación de propiedad intelectual[16]. Al no haber una explotación *stricto sensu* de la obra, no es posible adecuar la remuneración del autor a los ingresos de explotación, ni tiene sentido obligar al cesionario a rendir cuentas, aplicar un mecanismo de adaptación de contratos o de revocación, o articular procedimientos alternativos de resolución de litigios.

2. El principio de remuneración adecuada y proporcionada

2.1. *Enunciación del principio (art. 18 de la Directiva)*

Con arreglo al artículo 18 de la Directiva, los Estados miembros garantizarán que, cuando autores y artistas concedan licencias o cedan sus derechos exclusivos para la explotación de sus obras o prestaciones, tengan derecho a recibir una remuneración adecuada y proporcionada. En su apartado 2, el precepto deja margen para que, al transponer al Derecho interno este principio, los Estados miembros utilicen diferentes mecanismos, teniendo en cuenta el principio de libertad contractual y el justo equilibrio entre derechos e intereses.

La garantía de que autores y artistas no cedan sus derechos sin percibir a cambio una remuneración que pueda calificarse como *adecuada* y *proporcionada*, pugna en efecto con algunos principios básicos en materia de contratos, como el de libertad contractual y el de justo equilibrio entre derechos e intereses. El autor o el artista podrían decidir ceder o licenciar gratuitamente los derechos de explotación sobre su obra o prestación, lo cual puede encerrar un ánimo de liberalidad en sentido estricto, o bien la búsqueda indirecta de un interés económico ligado a la visibilidad de su obra o prestación entre el público. Así, el pacto puede consistir en que el cesionario esté obligado a explotar la obra o prestación, aunque no tenga que remunerar al autor o al artista por ello. Al conseguir celebridad, estos pueden elevar su caché a la hora de ser contratados por terceros para la elaboración de otras obras o la realización de *performances*.

En esos casos cabría sostener que la cesión o licencia incorpora una contraprestación susceptible de colmar la exigencia de remuneración adecuada y proporcionada, o en todo caso que la garantía de tal remuneración debe ceder en aras de los principios de libertad contractual y justo equilibrio de derechos e intereses. Obsérvese que, según el considerando 82 de la Directiva, ninguna de sus disposiciones debe interpretarse «en el sentido de que impide que los titulares de derechos exclusivos de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de derechos de autor autoricen el uso gratuito de sus obras u otras prestaciones mediante licencias gratuitas no exclusivas en beneficio de cualquier usuario»[17]. Aunque la consideración apunta a un tipo particular de licencia gratuita —licencias públicas generales—, no vemos motivo para negar la admi-

[16] *Vid*. Ascarelli, T. (1970), pág. 279: «[e]l derecho absoluto a que los demás se abstengan de utilizar la creación intelectual tutela sustancialmente [...] la probabilidad de ganancia obtenible mediante la utilización de la creación frente a terceros».

[17] Análogamente, el considerando 74, aunque en relación con la obligación de transparencia del artículo 19 de la Directiva, señala que la necesidad de que los autores y artistas dispongan de información para poder evaluar el valor económico de sus derechos cuando conceden una licencia o ceden derechos para fines de explotación a cambio de una remuneración, no surge cuando el autor o el artista hayan concedido una licencia al público en general sin remuneración.

sibilidad de otros casos de cesión o licencia gratuita de derechos[18]: si se trata de licencias no exclusivas, el autor o el artista no se verán privados de conceder otras licencias o de explotar por sí mismos sus obras o prestaciones; y si fuesen exclusivas el autor o el artista podrá acudir al mecanismo de revocación que regula precisamente la Directiva en su artículo 22[19].

2.2. *Remuneración adecuada (a la contribución del autor o artista) y proporcionada (a la explotación efectiva de la obra o prestación)*

Las pistas para entender a qué se refiere la Directiva con una remuneración *adecuada* y *proporcionada* las encontramos en el considerando (73)[20].

En primer lugar, la adecuación y proporción de la remuneración son magnitudes que deben medirse por referencia a parámetros como el valor económico real o potencial de los derechos objeto de licencia o cesión, la contribución del autor o el artista al conjunto de la obra o prestación, y en general todas las circunstancias del caso, como las prácticas de mercado o la explotación real de la obra.

Parece lógico que la remuneración del autor o del artista sea acorde con el valor económico de los derechos cedidos o licenciados. Para apreciar la correlación entre ambos, será necesario delimitar con precisión el alcance de la cesión[21], así como establecer la conexión entre esa cesión y la explotación llevada a cabo por el cesionario. Así, la cesión de los derechos sobre una ilustración para la portada de un libro no genera un valor económico elevado en sí misma, pues este no debe confundirse con el valor económico de la explotación de la obra literaria de cuya portada se trata, de donde tampoco se justificaría una remuneración elevada para el autor de aquella ilustración. Análogamente, no existe nexo de conexión relevante entre los rendimientos comerciales derivados de la venta de un producto y la remuneración del diseñador gráfico del folleto publicitario de dicho producto.

En segundo lugar, el autor o el artista tampoco pueden aspirar a cobrar una retribución que no sea acorde con su contribución dentro del conjunto de una obra o prestación que está compuesta por una suma de aportaciones autorales o artísticas. Ello conlleva ponderar el peso relativo de esa contribución tanto en términos cuantitativos (*v. gr.* volumen de las respectivas contribuciones a una obra colectiva), como cualitativos (*v. gr.* un traductor no puede aspirar a cobrar la misma retribución que el autor del texto traducido).

---

[18] Saiz García, C. (2019), pág. 397, muestra una mayor prevención hacia el supuesto de las cesiones gratuitas, sugiriendo que la Directiva obligaría a incorporar en los ordenamientos nacionales una presunción *iuris tantum* de onerosidad de los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual.

[19] No estamos seguros de que eso sea lo mismo que preconizar la inclusión en nuestra Ley de una norma que permitiera al autor revocar *ad nutum* las cesiones gratuitas de derechos, sin perjuicio de indemnizar los daños que ello ocasione, como llega a hacer Saiz García (2019), pág. 397.

[20] Una visión crítica sobre la efectividad de las pautas reguladas en el considerando 73 puede encontrarse en Priora, G. (2019a), que considera que la falta de parámetros bien definidos deja un margen de discreción demasiado amplio a los Estados miembros.

[21] En este sentido, la remuneración deberá atender al espectro de derechos o modalidades de explotación cedidas, para lo que resulta importante que el contrato los especifique. En nuestro Derecho, el artículo 43.1 y 2 del TRLPI dispone que la cesión se debe limitar a los derechos y modalidades de explotación expresamente previstos, y que, a falta de expresión específica y concreta de los mismos, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. Sin embargo, no se llega a exigir que la remuneración deba ir asociada a cada uno de los derechos y modalidades cedidos.

Tercero, si la obra o prestación apenas ha conocido una explotación efectiva, ello incidirá sobre el alcance de la remuneración, la cual no se vincula al hecho en sí de la cesión, sino al de la explotación real de los derechos cedidos. Los sectores productivos ligados a la explotación de obras y prestaciones artísticas están marcados por una intrínseca incertidumbre sobre el éxito o fracaso de la explotación. Los adquirentes de los derechos en muchas ocasiones se ven abocados a poner fin a una explotación que está resultando ruinosa, aunque hayan adquirido los derechos correspondientes por un periodo de tiempo más dilatado. En tales situaciones puede ser apropiado introducir mecanismos de resolución o reversión de los derechos, pero en ausencia de una explotación efectiva de su obra o prestación no se justifica que autores y artistas perciban una remuneración ligada en abstracto a la transmisión de los derechos.

La Directiva asume que en esta materia es difícil dar pautas generales válidas para todo tipo de sectores, de ahí la referencia final del considerando (73) a que la remuneración se adecue a las prácticas de mercado y a las circunstancias que rodeen la explotación. La variedad de formas de explotación de obras y prestaciones es ingente y los diferentes campos de la creación se guían por criterios retributivos propios. Ello nos lleva también a la diversidad de modelos de negocio y pluralidad de ventanas de explotación del producto en el cual quede insertado la aportación autoral o artística. Esa realidad puede haberse tenido en cuenta por el legislador por vía de asegurar al autor o al artista un derecho de simple remuneración a cobrar en la fuente, es decir de manos del usuario final[22]. De ser así, la remuneración pactada en el contrato con el productor se ajustará al hecho de que el autor o el artista percibirán una parte, mayor o menor, de su retribución a través de ese derecho de remuneración[23].

En otro orden de cosas, el considerando (73) aclara que el hecho de que la remuneración deba ser *proporcionada* no significa que deba atenerse a una fórmula *proporcional* con respecto a los ingresos de explotación del cesionario. La Directiva admite que una remuneración a tanto alzado también puede satisfacer el requisito de remuneración proporcionada; aunque deja claro que la fórmula del tanto alzado no puede erigirse en la regla general, antes bien, los Estados miembros deberán determinar los casos específicos en los que podrán aplicarse pagos a tanto alzado, según las especialidades de cada sector[24].

En el caso español esa es la manera de articular la relación entre la remuneración proporcional, que funciona como regla (art. 46.1 TRLPI), y la remuneración a tanto alzado, que se configura como excepcional y admisible solo

[22] Así sucede en España con los derechos remuneratorios que prevén los apartados 2, 3 y 4 del artículo 90 TRLPI a favor de los autores audiovisuales, los cuales conservan en su poder, no obstante la cesión efectuada a favor del productor y de la remuneración acordada en el contrato.

[23] Saiz García, C. (2019), págs. 394-395, también se refiere a este desdoblamiento de la remuneración del autor o del artista en algunos sectores, de un lado la contraprestación pactada en el marco del contrato a cambio de la cesión de los derechos exclusivos, y de otro la que puede obtener a través de un derecho de remuneración irrenunciable, pero lo hace para subrayar que la posición contractual de los autores o artistas no es comparable cuando la propia ley presume que, por la celebración de un contrato de producción, se entiende que aquellos ceden determinados derechos exclusivos a favor del productor. Ello es cierto, pero también lo es que precisamente el aseguramiento de un derecho remuneratorio en la fuente en esos casos tiende ya a compensar el desequilibrio en cuestión.

[24] Los casos de remuneración a tanto alzado tenderán a coincidir con aquellos en los que no exista, o no sea fácil establecer, la correlación entre los ingresos comerciales del cesionario y el valor económico aportado por los derechos cedidos, y aquellos en que la contribución del autor o del artista tenga un peso cuantitativo o cualitativo menor con respecto a la creación conjunta o la actividad comercial en la que se insertan.

en determinados casos especiales (art. 46.2 TRLPI), a saber: i) cuando haya dificultad de determinar o comprobar los ingresos de explotación; ii) cuando la obra se utilice como elemento accesorio respecto de la actividad u objeto a que se destina; iii) cuando la obra no es elemento esencial de la creación intelectual en que se integre; iv) en caso de la primera o única edición de diccionarios, antologías, prólogos, anotaciones, ilustraciones, traducciones, obras científicas y ediciones populares.

Por consiguiente, no parece que nuestra regulación interna deba ser modificada para adaptarla a las exigencias de la Directiva en este punto[25], sin perjuicio de que ese régimen mixto de remuneración proporcional como regla y a tanto alzado como excepción, que está previsto únicamente para los autores, deberá hacerse extensivo a los artistas intérpretes o ejecutantes.

2.3. *Mecanismos de negociación colectiva*

La Directiva deja a los Estados miembros la facultad de encauzar el principio de remuneración adecuada y proporcionada a través de mecanismos diversos, existentes o de nueva introducción, entre los cuales pueden estar los de negociación colectiva. Aunque la negociación colectiva para acordar las condiciones, en particular económicas, de los contratos de explotación de derechos de autor y de artistas sea una práctica extendida en los países de *copyright*, no lo es en cambio en los países de la órbita del *droit d'auteur*[26].

En el ámbito comunitario, de forma más acusada en algunos Estados miembros —como España— que en otros, la posición de los autores y artistas se ha reforzado a través de otros expedientes, como el reconocimiento de derechos de simple remuneración de gestión colectiva obligatoria. Si se observa, ello supone renunciar a mejorar la posición del autor o del artista en el marco de los contratos de explotación con sus cesionarios, y proporcionarle un título para que lo haga valer en el mercado secundario de los derechos de propiedad intelectual a través de una entidad de gestión. Se produce, ciertamente, una sindicación de los intereses de autores y artistas, pero esa acumulación de fuerzas sirve para apuntalar la posición negociadora frente a los usuarios de las obras y prestaciones, no para lograr mayores cotas de remuneración en el *vis a vis* con editores o productores. El centro de gravedad se desplaza hacia la relación de las entidades de gestión con los usuarios, lo que reduce la presión en el juego de las relaciones directas entre autores y artistas con sus respectivos cesionarios[27].

La aproximación de la Directiva 2019/790 es diferente. Por primera vez en un instrumento de Derecho de la Unión encontramos una llamada a la nego-

[25] Saiz García, C. (2019), pág. 387, manifiesta algunas dudas con respecto a los casos de remuneración a tanto alzado de la letra *a)* del artículo 46.2 TRLPI, no tanto a la vista del principio de remuneración adecuada y proporcionada, sino de la obligación de transparencia impuesta por la Directiva en el artículo 19.

[26] *Vid*., al respecto, refiriéndose al sector audiovisual, Xalabarder Plantada, R. (2018), pág. 24, quien observa cómo la negociación colectiva con los productores puede ayudar a los autores audiovisuales a obtener una remuneración más adecuada por la explotación de sus obras, pero ello solo es una realidad en unos pocos países, como es el caso de Estados Unidos. Para que la negociación colectiva tenga éxito se necesita que haya sindicatos o gremios sólidos que negocien con las productoras un nivel mínimo de remuneración para sus miembros y que después esos acuerdos puedan trasladarse a los contratos de producción.

[27] Aunque la aumenta, correlativamente, en el ámbito de las relaciones entre las entidades de gestión y los usuarios; de ahí la dilatada conflictividad en materia de tarifas de las entidades de gestión colectiva.

ciación colectiva en relación con la concreción del principio de remuneración adecuada y proporcionada. De introducirse un mecanismo de este tipo por los Estados miembros, los cesionarios y licenciatarios de derechos podrán negociar a nivel colectivo con las asociaciones representativas de autores y artistas condiciones económicas que después se trasladarán a los contratos particulares.

Nuestro ordenamiento ya viene previendo un mecanismo de negociación colectiva, aunque circunscrito al contrato de edición y sin hacer referencia expresa a los aspectos remunerativos[28]. El legislador español podría pues plantearse, de un lado explicitar que esas condiciones generales pueden versar también sobre remuneración, y de otro generalizar la previsión, trasladándola a la parte general del Derecho contractual primario de autor, y aun extendiéndola a los contratos de cesión de derechos de los artistas.

Aunque lo cierto es que existe otra previsión sobre la materia, mucho más explícita al respecto, incorporada recientemente a nuestro ordenamiento[29], según la cual los autores, a través de sus asociaciones o sindicatos representativos, podrán acordar con sus empleadores o con asociaciones de empresarios condiciones generales para el contrato de producción que contemplen, entre otros aspectos, los remunerativos. A falta de tales acuerdos, las asociaciones o sindicatos de los autores podrán publicar a efectos informativos listados de honorarios e información no vinculantes sobre precios medios del mercado.

Creemos que esta última posibilidad, según la cual, incluso en ausencia de acuerdo, las asociaciones o sindicatos de autores pueden hacer públicos unilateralmente listados de honorarios e información sobre precios medios del mercado, iría más allá de lo previsto en el considerando (73). Pero incluso las condiciones pactadas a nivel colectivo podrían encontrar algún obstáculo legal, tal y como apunta en su inciso final el artículo 73 TRLPI, y como recuerda el propio considerando (73) al alertar de que los mecanismos de negociación colectiva deberán ser «conformes con el Derecho aplicable de la Unión».

Y es que, tanto a nivel de Derecho interno como de Derecho de la Unión, la fijación mediante acuerdos colectivos, así como las recomendaciones colectivas, de condiciones sobre precios pueden comportar una infracción de Derecho de la competencia[30]. Es verdad que la legislación de defensa de la competencia admite que ese tipo de acuerdos o recomendaciones, y en general las conductas prohibidas, pueden estar amparadas o resultar de la aplicación de una ley, pero como advierte el artículo 4.º.1 de la LDC ello será «sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de la competencia»[31].

---

[28] Según el artículo 73 TRLPI, «[l]os autores y editores, a través de las entidades de gestión de sus correspondientes derechos de propiedad intelectual o, en su defecto, a través de las asociaciones representativas de unos y otros, podrán acordar condiciones generales para el contrato de edición dentro del respeto a la ley».

[29] Se trata de la disposición adicional del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización y regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, introducida por la disposición final quinta de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, de modificación del TRLPI.

[30] Según el artículo 1.º de la Ley 5/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), que tiene su correlato en el artículo 101.1 del TFUE, «[s]e prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:// *a)* La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio».

[31] Esto significa que cualquier normativa habilitante que pueda llegar a aprobarse en aplicación del considerando 73 de la Directiva para permitir que se negocien colectivamente condiciones generales sobre remunera-

3. La obligación de transparencia

Estrechamente ligada al principio de remuneración adecuada y proporcionada, se encuentra la obligación de transparencia puesta a cargo de las partes contratantes de los autores y artistas en los contratos de explotación, o de los derechohabientes de las mismas. A menudo la posición contractual débil que ocupan autores y artistas se ve agravada por razón del déficit de información que poseen respecto de los rendimientos de explotación que la obra o prestación ha generado, de tal forma que no tienen modo de contrastar la corrección o no de las liquidaciones en su caso practicadas[32].

Con la obligación de transparencia se persigue que autores y artistas puedan disponer de la información que les permita conocer la relación en que se halla la remuneración por ellos percibida con el valor económico que el cesionario o licenciatario extrae por la explotación de los derechos transmitidos. Se trata de una obligación instrumental: con esa información en mano, el autor o el artista podrá ejercitar la acción de cumplimiento o incumplimiento respecto del pago de su remuneración.

La obligación de transparencia se traduce en asegurar que autores y artistas reciban periódicamente, al menos una vez al año, y teniendo en cuenta las especificidades de cada sector, información actualizada, pertinente, comprensible y exhaustiva sobre la explotación de sus obras e interpretaciones por parte de sus cesionarios o licenciatarios, o de los derechohabientes de estos, en especial en lo referido a las modalidades de explotación, la totalidad de ingresos generados y la remuneración correspondiente.

Esa suma de adjetivos —*actualizada*, *pertinente*, *comprensible* y *exhaustiva*— denota por sí sola cuáles son los principales defectos que, a entender del legislador de la Unión, aquejan a la información usualmente facilitada por las contrapartes de autores y artistas, la cual se trataría de: i) una información desactualizada, que no se facilita en tiempo oportuno; ii) una información impertinente, que no proporciona al cedente los datos apropiados que puedan servirle para conocer la marcha de la explotación; iii) una información incomprensible, formulada de un modo que no permite entender aquello de lo que se está informando, y iv) una información incompleta o insuficiente, porque no se refiere a todos los extremos que sería necesario.

Los Estados miembros deberán garantizar la operatividad de la obligación de transparencia también cuando los derechos cedidos o licenciados hayan sido objeto de licencias sucesivas, de forma que los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus representantes, puedan dirigirse frente a los sublicenciatarios cuando el cesionario o licenciatario principal no pueda proporcionarles toda la información necesaria. A tal fin, el cesionario o licenciatario principal deberá facilitar a los autores y artistas información sobre la identidad de los sublicenciatarios. No obstante, los Estados miembros podrán prever que toda solicitud

---

ción entre asociaciones de autores y artistas y asociaciones de cesionarios o licenciatarios, tendrá que ajustarse al estándar establecido en el artículo 101.3 del TFUE.

[32] Lo destaca Saiz García, C. (2019), pág. 374. Más crudamente lo expresa Aguilar, A. (2019a), cuando señala que editores y productores discográficos tienen incentivos para actuar con secretismo frente a sus contrapartes, ya que cuanto más consigan ocultar a sus licenciantes más podrán retener para sí mismos.

de información a los sublicenciatarios se canalice a través del cesionario o licenciatario principal[33].

La Directiva adopta una aproximación pragmática, cuando previene que la obligación de transparencia será proporcionada y efectiva para garantizar un nivel elevado de transparencia *de acuerdo con las características específicas de cada sector*. Se deja así margen a los legisladores nacionales para que, si está debidamente justificado que la carga derivada del deber de transparencia podría ser desproporcionada en relación con los ingresos generados por la explotación, la obligación se limite a los tipos y al nivel de información que se pueda razonablemente esperar en tales casos[34]. En esa misma línea, los Estados miembros pueden decidir que la obligación de transparencia no se aplique cuando la contribución del autor o del artista no sea significativa en relación con la obra o interpretación en su conjunto, salvo que el interesado invoque la necesidad de acceder a esa información para poder ejercitar su derecho de adaptación de la remuneración previsto en el artículo 20 de la Directiva[35].

Los legisladores nacionales podrán disponer que, siempre que cubran debidamente los puntos anteriores, sean aplicables entre las partes las normas de transparencia plasmadas en un convenio de negociación colectiva, al que esté sujeto o en que se base el acuerdo en cuestión[36]. La obligación de transparencia no se aplica a los acuerdos entre titulares de derechos y entidades de gestión colectiva, las cuales están sometidas a sus propias obligaciones de transparencia en virtud del artículo 18 de la Directiva 2014/26/UE.

En Derecho español hay normas sobre el deber de transparencia en la regulación de los dos principales contratos de explotación que la TRLPI tipifica, el de edición (art. 64.5.º TRLPI) y el de representación teatral o ejecución musical (art. 78.5.º TRLPI). Más allá de que ello pueda ser acorde con la previsión de que la obligación de transparencia se adapte a las características de cada sector, la implementación de la Directiva exigirá elevar esos deberes a categoría general, para todo tipo de contrato de cesión o licencia, no ya solo de derechos de autor sino también de derechos de artistas. Asimismo, nuestro legislador deberá incorporar lo relativo al modo de articular la transparencia respecto de los sublicenciatarios, así como prever que los contratos de cesión o licencia puedan quedar sujetos al régimen de transparencia fijado en convenios colectivos.

---

[33] Para Aguilar, A. (2019a), esta es una mala noticia, sería preferible que los autores y artistas pudieran dirigirse siempre de forma directa a los sublicenciatarios.

[34] Aunque no se indica expresamente, los casos en que la obligación de transparencia puede comportar una carga excesiva en proporción a los ingresos de la explotación tenderá a coincidir con los supuestos de pago a tanto alzado. Recuérdese que, al referirse a estos últimos, el considerando 73 aludía de forma análoga a las «especificidades de cada sector».

[35] Ambas cosas son criticables para Aguilar, A. (2019a). Según esta autora, en la era digital el coste de gestionar los datos necesarios para cumplir con esta obligación ha decrecido de forma significativa, al tiempo que no resulta fácil evaluar a priori el peso relativo de una contribución autoral o artística.

[36] Este es prácticamente el único aspecto positivo que Aguilar, A. (2019a) le encuentra al precepto: la negociación colectiva, con el empuje de la fuerza sindicada de autores o artistas, sí podrá garantizar que los niveles efectivos de transparencia aumenten.

4. El mecanismo de adaptación de contratos

4.1. *Descripción del mecanismo y ámbito de aplicación*

La fijación de la remuneración en un contrato de explotación de derechos de propiedad intelectual no es una cuestión fácil, por cuanto no lo es determinar *a priori* cuál será el éxito comercial de la explotación de la obra o prestación. El considerando 78 observa que algunos contratos de explotación son de larga duración y ofrecen a autores y artistas pocas oportunidades de renegociarlos en caso de que el valor económico de los derechos resulte ser significativamente superior *a lo estimado en un principio*[37].

Por ello, el legislador comunitario ha previsto un mecanismo de adaptación de contratos para el caso de que la remuneración inicialmente acordada al amparo de una licencia o cesión de derechos llegue a ser *desproporcionadamente baja*, en comparación con los ingresos obtenidos por la contraparte derivados de la explotación de la obra o prestación donde haya quedado fijada la interpretación o ejecución del artista.

El artículo 20 de la Directiva obliga a los Estados miembros a garantizar que, a falta de mecanismo comparable previsto en convenios de negociación colectiva[38], autores y artistas tendrán derecho a reclamar una remuneración *adicional, adecuada* y *equitativa* a su contraparte en los contratos de explotación, o a los derechohabientes de esta, en caso de que la remuneración inicialmente pactada resulte ser desproporcionadamente baja *en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación* de sus obras o interpretaciones[39].

Se trata de un mecanismo que ya se prevé, con características más o menos similares, en los ordenamientos de diversos Estados miembros, y al que es habitual referirse bajo el *nomen* de cláusula «*best-seller*»[40]. En España encontramos la facultad prevista en el artículo 47 TRLPI, conforme a la cual el autor, dentro de los diez años siguientes al de la cesión, puede pedir la revisión del contrato cuando, habiéndose pactado una cesión a tanto alzado, se produjese una manifiesta desproporción entre su remuneración y los beneficios obtenidos por el

[37] Como muestra esta referencia a lo estimado en un principio, la Directiva no pretende corregir aquellos contratos en los que, habiéndose podido prever el éxito comercial de la obra, se hubiese reflejado un pacto desequilibrado desde el origen, sino solo los que permitan apreciar un desequilibrio sobrevenido tras la producción de un *unexpected benefit*. Lo destaca también Aguilar, A. (2019b).

[38] El carácter supletorio del mecanismo de adaptación legal se predica solo respecto de otras posibles figuras de adaptación previstas en convenios de negociación colectiva. Esto parece implicar que la norma comunitaria no contempla la posibilidad de introducir una disposición contractual que prevea una fórmula de revisión para caso de desproporción sobrevenida de la remuneración inicial. Dicha estipulación contractual admitiría ser calificada como una renuncia, siendo así que el mecanismo de adaptación de contratos no es renunciable a tenor del artículo 23.1 de la Directiva.

[39] Debe tratarse de una figura específica prevista en la legislación sobre derechos de autor. Como dice el considerando 78 de la Directiva, el mecanismo de adaptación de contratos debe incorporarse «sin perjuicio de la legislación aplicable a los contratos en los Estados miembros», es decir, sin perjuicio de que hubiera una regulación general de la cláusula *rebus sic stantibus*, la excesiva onerosidad sobrevenida o la frustración del contrato.

[40] Así lo hace Saiz García, C. (2019), pág. 403, quien detecta la presencia de esta figura en Francia, Bélgica, Alemania, Hungría y Polonia. En Bentley *et al*. (2017), pág. 48, se emplea igual denominación y se añade a la lista el caso holandés. Por su parte Priora, G. (2019b), pág. 337, puntualiza que las cláusulas best-seller son genuinamente aquellas que solo se activan cuando la obra haya alcanzado el primer puesto de las listas de ventas, mientras que el mecanismo de la Directiva se aplica en caso de que exista una desproporción como la descrita en su artículo 20, aunque la obra no haya alcanzado el olimpo comercial.

cesionario. A falta de acuerdo, se faculta al autor a acudir al juez para que fije una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias del caso.

El mecanismo de adaptación de contratos se aplica, como todas las figuras reguladas en este capítulo de la Directiva, a contratos de explotación, lo que —como sabemos— deja fuera a contratos en los que el cesionario actúa como usuario final que aplica la obra o prestación en su propia actividad industrial o empresarial. Ese suele ser el caso de las obras cuyos derechos se ceden en el marco de un contrato de trabajo o de encargo. Y con independencia de la forma que adopten, sabemos también que este mecanismo no se aplicará en cualquier caso a los contratos sobre programas de ordenador.

Según el considerando 72 de la Directiva, el mecanismo se aplicará a contratos que se refieran a alguno de los *derechos armonizados* por el Derecho de la Unión, esto es, los de reproducción, distribución y comunicación al público. Por consiguiente, en sede de transposición, no será necesario prever su aplicación a contratos en los que se ceda el derecho de transformación.

El artículo 20 de la Directiva habla de una remuneración adicional a la «inicialmente pactada», lo que por definición nos conduce al ámbito de las cesiones a título oneroso, únicas en las cuales puede haber habido un pacto inicial sobre remuneración susceptible de ser revisada. Ello abona la tesis de que la Directiva no pretende excluir la existencia de cesiones o licencias gratuitas[41].

La Directiva no subordina la posibilidad de pedir la revisión a que la remuneración inicial se hubiera pactado a tanto alzado, sino que admite que la excesiva desproporción pueda darse también en los casos de remuneración inicial proporcional. En este extremo el artículo 47 TRLPI deberá ser modificado para propiciar la posibilidad de revisión también en supuestos de pago a porcentaje que a la postre resulte excesivamente bajo.

Esto no es lo mismo que decir que el mecanismo de revisión puede servir para convertir una remuneración pactada a tanto alzado en una remuneración proporcional. En nuestra opinión, la norma nacional puede disponer que se respete la tipología de remuneración inicialmente pactada, de forma que una remuneración a tanto alzado solo sea susceptible de adaptación, en su caso, mediante una remuneración adicional a tanto alzado, y una remuneración a porcentaje mediante una corrección al alza del porcentaje inicialmente acordado[42].

Finalmente, el mecanismo previsto por la Directiva beneficia por igual a autores y a artistas, lo que a día de hoy no sucede en nuestra legislación nacional, por lo que en este punto no es discutible que nuestro ordenamiento interno deberá ser modificado.

4.2. *La activación del mecanismo: el módulo «desproporcionadamente baja»*

El carácter desproporcionadamente bajo de la remuneración inicial aflorará por contraste con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de

[41] En el mismo sentido, *vid*. Bentley, L. *et al*. (2017), pág. 48.

[42] Por su parte Saiz García, C. (2019), pág. 404, se lo plantea al revés: considera conforme a la Directiva que el mecanismo sirva también para revisar la tipología de la remuneración y no solo para corregir su *quantum*.

la explotación de la obra o prestación. De acuerdo con el considerando 78, el concepto de «totalidad de los ingresos» intenta captar incluso aquellos ingresos generados por la comercialización de productos (*merchandising*)[43].

Como en otros de los preceptos que venimos comentando, la evaluación del contraste entre los ingresos generados por la explotación y la remuneración inicialmente pactada, debe tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, incluida la contribución del autor o del artista, así como las especificidades y prácticas de remuneración en los distintos sectores de contenidos[44].

Como es obvio, el parámetro «desproporcionadamente baja» es un estándar impreciso que deberá ser colmado a través de la casuística judicial. En nuestra jurisprudencia, la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2001[45] calificó como remuneración desproporcionadamente baja, que da derecho al autor a pedir una revisión de la misma, la consistente en una suma alzada equivalente al dos por ciento de lo que la cesionaria obtuvo por la explotación de la obra.

4.3. *La activación del mecanismo: aspectos subjetivos*

Los facultados para hacer uso de este mecanismo de revisión de contratos son los autores y los artistas. Por diversas alusiones en los considerandos de la Directiva se está pensando en una protección de «personas físicas», por lo que es dudoso aplicar este mecanismo a favor de un «autor» persona jurídica (*v. gr.* obra colectiva).

Sí se contempla la posibilidad de que el autor o artista haya actuado a través de un agente o representante, el cual estaría facultado para activar la revisión. Cabe una actuación sindicada de varios autores o artistas a través de un mismo representante, que podría ser una entidad de gestión, siempre que se salvaguarden los respectivos intereses de todos ellos evitando incurrir en un conflicto de interés[46]. Pero se trata de sustituir al autor o al artista en su acción de revisión frente al cesionario o licenciatario, pues el mecanismo no se aplica a los acuerdos celebrados entre las entidades de gestión y los usuarios, de modo que estas no están legitimadas para pedir la revisión de los contratos-autorización celebrados por cuenta de sus titulares, aunque el usuario licenciado haya experimentado tales ingresos que pudiera pensarse que la tarifa cobrada por la entidad ha resultado ser desproporcionadamente baja.

---

[43] Dice Saiz García, C. (2019), pág. 404, que deberán incluirse los rendimientos derivados de la publicidad, en aquellos modelos de negocio que se basen en ellos y no en el pago por acceso a la obra o prestación.

[44] Ello podría abrir la puerta a considerar si el autor o el artista ya han percibido indirectamente una remuneración adicional a la inicialmente pactada, de ahí que la remuneración inicial se hubiese acordado precisamente en esos términos. Por ejemplo, porque tienen asegurado el cobro de una remuneración equitativa en virtud de un derecho de gestión colectiva obligatoria, o unos honorarios complementarios por actuaciones en vivo ligadas a la obra o prestación objeto del contrato.

[45] ECLI:ES:TS:2001:2601.

[46] Como dice Saiz García, C. (2019), pág. 405, la posibilidad de articular el ejercicio de este remedio a través de organismos de gestión o representantes de autores y artistas debe ponerse en relación con la legitimación de que aquellos gozan, según la propia Directiva, para iniciar un procedimiento alternativo de solución de conflictos. Pero, como bien señala Aguilar, A. (2019b), la actuación a través de esos representantes permite al creador evitar el daño reputacional asociado al ejercicio de una acción de revisión de remuneración. De ahí que el considerando 78 de la Directiva se preocupe de que esos representantes protejan la identidad de los autores y artistas representados durante tanto tiempo como sea posible.

La revisión se ha de actuar frente a la contraparte en el contrato de cesión o licencia[47], o frente a un derechohabiente de la misma, es decir, alguien que se subroga en la posición contractual del cesionario[48]. En este punto es claro que el artículo 47 TRLPI deberá ser enmendado. Aunque no está claro si la facultad de pedir la revisión del contrato es transmisible entre vivos, sí parece admisible la transmisión *mortis causa*, de modo que un heredero del autor o artista podría activar el mecanismo de adaptación del contrato[49].

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre la adaptación, el autor o el artista podrá reclamarla ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad competente, pudiendo los Estados miembros encomendar esta función a un órgano administrativo con competencias de mediación, arbitraje y fijación de tarifas.

4.4. *La activación del mecanismo: aspectos temporales*

El mecanismo de adaptación de contratos no se sujeta en la Directiva a un plazo temporal máximo, lo que puede suponer que se active muchos años después de haberse celebrado el contrato, con las dificultades que ello entraña. No obstante, nos inclinamos a pensar que los Estados miembros tienen margen para fijar un plazo de prescripción para el ejercicio de la acción, y lógicamente su correspondiente *dies a quo*[50].

Otro punto controvertido, que incidirá en una notable desarmonización de la figura, es el de la posible aplicación retroactiva de este mecanismo, es decir, si es susceptible de aplicarse a contratos concluidos con antelación a su entrada en vigor —y en tal caso solo si la desproporción se manifestare después de esa entrada en vigor, o también aunque se hubiese manifestado antes—, o solo será aplicable a contratos posteriores a la vigencia de esta previsión, y por tanto a situaciones de desproporción manifestadas necesariamente también con posterioridad[51].

En el caso español hay que recordar que la disposición transitoria 3.ª TRLPI dispone su no aplicación retroactiva a los contratos celebrados con anterioridad a su entrada en vigor, que seguirán rigiéndose por la normativa precedente. La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2000[52], que fue dictada precisamente a propósito del mecanismo de revisión de la remuneración por desproporción manifiesta, señala que dicho mecanismo no es

---

[47] Obsérvese que, de conformidad con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13.ª, de 12 de septiembre de 2000 (ECLI:ES:APM:2000:11979), no ha lugar a entablar la acción de revisión de remuneración ex artículo 47 TRLPI por parte de quien haya efectuado una contribución a una obra colectiva, ya que en tal caso no se produce una cesión sino una asignación originaria de derechos.

[48] A diferencia de la obligación de transparencia, se excluye la posibilidad de reclamar una remuneración adicional frente a un sublicenciatario no exclusivo del cesionario.

[49] La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2016 (ECLI: ES:TS:2016:1902) estableció que la acción de revisión por remuneración no equitativa está atribuida solo al titular originario de los derechos de autor, no siendo transmisible por el autor cuando transmite *inter vivos* derechos de propiedad intelectual, de forma que esa acción no puede ejercitarla un titular derivativo de derechos de autor que, a su vez, haya cedido por tanto alzado a un tercero determinados derechos de explotación de la obra, produciéndose una eventual desproporción en el marco de esta segunda cesión.

[50] Por el contrario, Saiz García, C. (2019), pág. 405, opina que el sometimiento de la acción a un plazo de ejercicio, como el de los diez años de nuestro artículo 47 TRLPI, no es conforme con la Directiva.

[51] Saiz García, A. (2019), págs. 405-406, es de la opinión de que no atribuir carácter retroactivo al mecanismo podría contravenir la Directiva.

[52] ECLI:ES:TS:2000:306.

aplicable a los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del TRLPI, ni siquiera en cuanto a los efectos de los mismos que se produjeran con posterioridad a dicha entrada en vigor.

5. Procedimientos alternativos de resolución de litigios

El artículo 21 de la Directiva contiene un mandato muy escueto, en virtud del cual los litigios relativos a la obligación de transparencia y al mecanismo de adaptación de contratos previstos en los artículos 19 y 20 respectivamente, deberán poder someterse a un procedimiento alternativo de resolución de litigios de carácter voluntario, es decir sin merma alguna para el derecho de las partes a invocar sus derechos recurriendo a la vía judicial.

La razón que anima al legislador de la UE a introducir esta previsión es la constatación de que los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes suelen ser reacios a hacer valer sus derechos frente a sus socios contractuales ante un órgano jurisdiccional. Detrás de esa reticencia existen razones probablemente relacionadas con el hecho de que autores y artistas operan en circuitos relativamente cerrados, con un número reducido de *players*, en los que en caso de canalizar un conflicto por vía contenciosa cabe temer reacciones cruzadas de cara a contrataciones futuras.

En esa misma línea, el artículo 21 de la Directiva ordena que los Estados miembros garanticen que los procedimientos de solución de controversias puedan ser iniciados por los organismos que representan a autores y artistas a petición expresa de uno o varios de ellos. La sindicación de intereses, además de conferir mayor fuerza a la pretensión ejercitada, evita focalizar la atención en un solo autor o artista *contestatario*.

En el ordenamiento español, la posibilidad de acudir a un procedimiento de mediación o de arbitraje voluntarios está plenamente garantizada a través de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje. El artículo 194 TRLPI asigna a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI) funciones, entre otras, de mediación y arbitraje. Sin embargo, el rango de conflictos que pueden ser sometidos a conocimiento de ese órgano se ciñe a los situados en la órbita de las relaciones entre entidades de gestión y usuarios, entre entidades de gestión y titulares, o entre entidades de gestión. Por tanto, sería necesario un cambio legal, y un cambio de enfoque respecto de las funciones de ese órgano, para que pudiera asumir competencias de mediación y arbitraje en conflictos relacionados con la transparencia y la adaptación de contratos en el marco de las relaciones contractuales de autores y artistas con sus respectivos cesionarios[53].

6. El derecho de revocación

De acuerdo con el artículo 22 de la Directiva, los Estados miembros deberán garantizar que, cuando un autor o un artista hayan cedido o licenciado sus

[53] Tenemos pues que disentir de Saiz García, A. (2019), pág. 385, cuando afirma que la SPCPI tiene asignadas las funciones a que se refiere el artículo 21 de la Directiva. A nuestro modo de ver, no es deseable conceder a la SPCPI atribuciones para dirimir conflictos entre contratantes individuales, debiendo preservarse su carácter de órgano de mediación y arbitraje en conflictos con dimensión colectiva.

derechos en exclusiva, puedan revocar en todo o en parte la cesión o licencia si la obra o prestación objeto de la misma no se está explotando transcurrido un plazo de tiempo razonable, salvo que la falta de explotación se deba a circunstancias que dependan del propio autor o artista.

La justificación de esta regla estriba en que cuando los autores y artistas ceden sus derechos, esperan que su obra o interpretación sea explotada, máxime cuando la cesión se ha pactado con carácter exclusivo, pues entonces la suerte de la explotación de esa obra o prestación depende por completo de lo que haga el cesionario o licenciatario en exclusiva. Mediante la recuperación de sus derechos, el autor o artista podrá explotar la obra o prestación por sí mismo, o volver a cederlos o licenciarlos a otro sujeto.

Obsérvese que este mecanismo de revocación está basado en una falta de explotación. Por tanto, carece del automatismo propio de los sistemas de reversión de derechos que existen en algunas leyes de derechos de autor. En los casos de reversión el derecho retorna al titular, normalmente un derechohabiente *mortis causa* del cedente, una vez transcurrido determinado plazo de tiempo desde la cesión o desde otro hito temporal[54].

En la Directiva, el derecho de revocación admite especificaciones en función de las peculiaridades de cada sector y de los tipos de obras e interpretaciones o ejecuciones, y sobre todo en función de si una obra o prestación incluye la contribución de más de un autor o artista, y de cuál sea la importancia relativa de la contribución individual del autor o artista interesado en la revocación en comparación con los intereses legítimos de los restantes autores y artistas afectados por la aplicación del mecanismo de revocación. Esto apunta en la línea de una actuación coordinada por parte de los diversos partícipes en una obra o interpretación colectivas[55].

Asimismo, los Estados miembros podrán disponer que el mecanismo de revocación solo pueda ejercitarse dentro de un plazo, si ello está justificado por las especialidades del sector o por el tipo de obra o prestación protegida de que se trate. También sería factible disponer que los autores o artistas puedan optar por poner fin a la exclusividad del contrato en lugar de revocar completamente la licencia o la cesión de los derechos[56].

En cuanto a la forma de ejercicio del derecho de revocación, esta solo podrá ejercitarse una vez transcurrido un plazo razonable desde la conclusión del contrato de licencia o de cesión. Se supone que toda explotación necesita un tiempo

---

[54] La reversión no está subordinada a que el cesionario o licenciatario deje de explotar la obra, sino que se basa en la idea de que procede poner coto imperativamente a cesiones de derechos de tan larga duración que el autor, o sus herederos, no puedan nunca volver a negociar sus derechos. Una norma de este tipo existía en España bajo el régimen de la vieja Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 (cfr. su art. 6.º). Las reglas de limitación de la duración de los contratos de explotación, como la actualmente prevista en el artículo 69.4.ª de la TRLPI —que limita a un máximo de quince años contados desde la entrega de la obra el plazo máximo de duración de un contrato de edición—, responden a una finalidad semejante.

[55] La Directiva admite incluso que los Estados miembros excluyan determinadas obras o prestaciones de la aplicación del mecanismo de revocación si las mismas suelen incluir contribuciones de varios autores o artistas intérpretes o ejecutantes. Ese podría ser el caso, señaladamente, de las obras audiovisuales.

[56] Como explica Saiz García, A. (2019), págs. 408-409, son los Estados miembros los que en primera instancia pueden disponer que los autores o artistas tengan la opción de poner fin a la exclusividad del contrato en lugar de revocar la licencia o cesión (apartado 2 del art. 22), de tal modo que solo en caso de que dicha opcionalidad se encuentre habilitada en el Estado miembro de que se trate, podrá el autor o artista hacer uso de la misma (apartado 3 del art. 22).

de maduración para verificar si rinde o no sus frutos, por lo que no estaría justificado que el autor o el artista pretendan revocar la cesión o licencia de forma prematura u oportunista.

El autor o el artista deberán notificar su voluntad de revocar la cesión o licencia al cesionario o licenciatario, dándole un plazo adecuado para que reactive la explotación de los derechos objeto de cesión o licencia. Vencido dicho plazo, el autor o el artista podrá decidir revocar la cesión o licencia, o poner fin a la exclusividad del contrato.

Con motivo de la transposición de la Directiva 2019/790, habrá pues que introducir en nuestra Ley un mecanismo general de revocación que, además de ser extensivo no solo a los autores sino también a los artistas intérpretes o ejecutantes: i) no se haga depender de lo que técnicamente sería un incumplimiento contractual culpable, sino de la objetiva falta de explotación; ii) se pueda activar únicamente transcurrido un plazo de tiempo determinado, que podría ser diferente para los distintos sectores de actividad; iii) se subordine a la previa comunicación al cesionario de la voluntad de revocar, dándole un margen de tiempo para que reanude la explotación; iv) sea lo bastante flexible como para que la revocación solo alcance a algunas de las facultades cedidas, o al carácter exclusivo de la cesión, y v) contemple la forma de articular la revocación en caso de obras o interpretaciones colectivas en las que no todos los contribuyentes deseen ejercitarla, incluida la posibilidad de excluir de raíz este mecanismo en determinados tipos de obras o prestaciones típicamente compuestas por aportaciones plurales[57].

III. CONCLUSIÓN: BREVE GUÍA PARA LA TRANSPOSICIÓN

El refuerzo de la posición contractual de autores y artistas frente a sus contrapartes en los contratos de explotación es una buena noticia. Tanto más se pertreche al autor y al artista para que puedan negociar sus derechos en la distancia corta, tanto menos se necesitarán mecanismos dirigidos a compensar el desequilibrio estructural de los contratos de explotación por la vía del reconocimiento de derechos de remuneración a reclamar frente a los usuarios finales, lo que además de evitar la inflación de costes de transacción que provoca la instauración de esta clase de derechos, tenderá a rebajar la conflictividad en materia tarifaria entre entidades de gestión y usuarios.

Nuestro legislador deberá tomar una decisión inicial sobre en qué lugar o lugares de la ley incorporará las nuevas normas sobre remuneración equitativa de autores y artistas. Nuestra recomendación es que tome la decisión con un menor coste estructural, lo que creemos que supone incluirlas en la parte general del Derecho contractual primario de autor. El principio de remuneración adecuada y proporcionada tendría acomodo en el artículo 46 TRLPI, el mecanismo de adaptación de contratos en el artículo 47 TRLPI, la obligación de transparencia y el derecho de revocación en el artículo 48 TRLPI y en el hoy vacío artículo 54 TRLPI la referencia a los procedimientos alternativos de re-

[57] En este sentido, no resulta suficiente la previsión del artículo 48 TRLPI relativa a la obligación asumida por el cesionario en exclusiva, ni tampoco lo sería limitarse a generalizar la regla del artículo 68.1.*b)* TRLPI, en sede de contrato de edición, sobre resolución del contrato por falta de explotación tras haber requerido expresamente al editor exigiéndole el cumplimiento.

solución de litigios. En el artículo 132 TRLPI, un segundo párrafo podría trazar una remisión al capítulo I del título V del libro I de la Ley, únicamente para los artistas y «en lo pertinente», agregando, en su caso, las especialidades que se consideren oportunas.

No hacen falta grandes cambios para introducir el principio de remuneración adecuada y proporcionada; nos parece correcto el actual juego entre remuneración proporcional y a tanto alzado plasmado en el artículo 46 TRLPI. En cuanto a la previsión de acuerdos de negociación colectiva, sería preferible trasladarla de la disposición adicional del Real Decreto-ley 3/2004 al TRLPI, aprovechando para mejorar su redacción.

La obligación de transparencia se podría trasponer tal cual aparece recogida en el artículo 19.1 de la Directiva, asegurando la posibilidad de articularla —preferentemente de forma directa— frente a los sublicenciatarios, limitándola en los casos de remuneración a tanto alzado, y dejando siempre a salvo lo previsto en posibles convenios colectivos.

Lo relativo al mecanismo de adaptación de contratos deberá implementarse partiendo de su regulación actual en el artículo 47 TRLPI. Habrá que admitir la posibilidad de activarlo también en casos de remuneración inicial proporcional excesivamente baja, describir con mayor amplitud los ingresos de referencia del cesionario (aunque tal vez también los del autor o artista), admitir su ejercicio frente a los derechohabientes del cesionario y prever su ejercicio colectivo a través de representantes. Sería recomendable aclarar la transmisibilidad entre vivos y *mortis causa* de la facultad de revisión del contrato, y si se debe ejercitar dentro de un plazo máximo, lo que en nuestra opinión sería factible. Se debería proveer un régimen transitorio para aclarar si el mecanismo se aplicará a contratos anteriores y a desproporciones manifestadas antes de su entrada en vigor.

Respecto de los procedimientos alternativos de resolución de litigios, será suficiente con poco más que remitirse a las leyes de mediación y arbitraje. No resulta imprescindible la creación de órganos *ad hoc* para la solución de estas controversias, ni recomendamos que esa función se atribuya a la SPCPI, pues ello desbordaría su carácter de órgano dirimente de conflictos de dimensión colectiva.

La incorporación del derecho de revocación tal y como la Directiva lo define no debería ser problemática. Vemos razonable incluir la opción de que el cedente revoque solo parte de las facultades cedidas o ponga fin únicamente al carácter exclusivo de la cesión. Convendría introducir una modulación a su ejercicio en obras o prestaciones complejas, excluyendo su aplicación en el caso particular de las obras audiovisuales.

IV. BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, A. (2019a) «The New Copyright Directive: Fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers - Part 1, Articles 18 and 19», *Kluwer Copyrright Blog*, 15 de julio de 2019.

— (2019b) «The New Copyright Directive: Fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers - Part II, Articles 20-23», *Kluwer Copyrright Blog*, 1 de agosto de 2019.

ASCARELLI, T. (1970), *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* (trad. de E. Verdera y L. Suárez-Llanos), Bosch, Barcelona.

BENTLEY, L. *et al*. (2017), *Strengthening the Position of Press Publishers and Authors and Performers in the Copyright Directive*, Parlamento Europeo, disponible *https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596810/IPOL_STU%282017%29596810_EN.pdf*.

CLEMENTE MEORO, M. E. (2019), «El derecho conexo de los editores de prensa», en EVANGELIO, R., y SAÍZ, C. (dirs.), *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia.

DIETZ, A. (1992), *El derecho de autor en España y Portugal* (trad. de R. E. López Sáez), Ministerio de Cultura, Madrid.

GIL RODRÍGUEZ, J. (2017), «Comentario al artículo 55», en BERCOVITZ, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid.

GONZÁLEZ GONZALO, A. (2015), «La ampliación del plazo de protección de los fonogramas y de las interpretaciones y ejecuciones fijadas en los mismos», en BERCOVITZ, R. (coord.), *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia.

KUCZERAWY, A. (2018), «EU Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market: Compatibility of Article 13 with the EU Intermediary Liability Regime», disponible en *https://ssrn.com/abstract=3309099*.

LÓPEZ RICHART, J. (2018), «Un nuevo régimen de responsabilidad para las plataformas de almacenamiento de contenidos generados por usuarios en el mercado único digital», *Pe. i.*, núm. 60.

METZGER, A., y SENFTLEBEN, M. (2020), «Comment of the European Copyright Society on Selected Aspects of Implementing Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market Into National Law», disponible en *https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2020/04/ecs-comment-article-17-cdsm.pdf*.

ORTEGO RUIZ, M. (2019), «El derecho conexo de los editores», en SERRANO, E. (dir.), *Medios de comunicación, contenidos digitales y derecho de autor*, Reus, Madrid.

PEGUERA POCH, Miquel (2019), «La exoneración de responsabilidad por infracción directa en la Directiva de derechos de autor en el mercado único digital», *ADI* 39.

PRIORA, G. (2019a), «The principle of appropriate and proportionate remuneration in the CDSM Directive: A reason for hope?», *EIPR*, núm. 42(1).

— (2019b) «Catching sight of a glimmer of light: Fair remuneration and the emerging distributive rationale in the reform of EU copyright law», *JIPITEC*, disponible en *https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5043/#ftn.N10281*.

SAIZ GARCÍA, C. (2019), «El principio de remuneración adecuada y proporcionada en la Directiva 2019/790/UE», en EVANGELIO, R., y SAÍZ, C. (dir.), *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia.

SÁNCHEZ ARISTI, R. (2019), «Protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea. El artículo 15 de la Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 52.

SÁNCHEZ ARISTI, R., y OYARZABAL OYONARTE, N. (2019), «La Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el Mercado Único Digital», *La Ley Mercantil* 60.

SENFTLEBEN, M. (2019), «Bermuda Triangle - Licensing, Filtering and Privileging User-Generated Content Under the New Directive on Copyright in the Digital Single Market», disponible en *https://ssrn.com/abstract=3367219*.

SENFTLEBEN, M. *et al*. (2018), «The Recommendation on Measures to Safeguard Fundamental Rights and the Open Internet in the Framework of the EU Copyright Reform», *EIPR* 40(3).

XALABARDER PLANTADA, R. (2018), *International Legal Study on Implementing an Unwaivable Right of Audiovisual Authors to Obtain Equitable Remuneration for the Exploitation of Their Works*, CISAC, Paris.

II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE

ADI 40 (2019-2020): 249-266

EL REQUISITO DE CONEXIÓN EXIGIDO EN LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE UNA SOLICITUD CONTRARIA A UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA INSCRITA EN CHILE

THE CONNECTION REQUIREMENT DEMANDED IN THE PROHIBITION OF AN APPLICATION CONTRARY TO A WELL-KNOWN MARK REGISTERED IN CHILE

MANUEL BERNET PÉREZ*

RESUMEN

El propósito de este artículo es examinar el requisito de conexión que la Ley de propiedad industrial chilena exige para la protección de las marcas notoriamente conocidas inscritas. En este sentido, el titular de una marca de esta naturaleza puede oponerse al registro de una solicitud de un signo idéntico o similar, que distinga bienes o servicios distintos y no relacionados, a condición de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos o servicios identificados con el símbolo notorio. Esta exigencia de conexión ha sido escasamente analizada, y por ello, en este estudio se proponen ciertos criterios normativos para su determinación por el juzgador.

Palabras clave: Derecho chileno, marcas notoriamente conocidas, requisito de conexión.

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine the connection requirement that the Chilean Industrial Property Law requires for the protection of well-known marks registered. In this sense, the owner of a trademark of this nature can oppose the registration of an application for an identical or similar sign, which distinguishes different and unrelated goods or services, provided that the latter have some kind of connection with the products. or services identified with the notorious symbol. This connection requirement has been scarcely analyzed, and therefore, in this study certain normative criteria are proposed for its determination by the courts.

* Profesor de Derecho Comercial, Universidad de los Andes (Santiago de Chile). Dirección de correo electrónico: *mbernet@uandes.cl*.

La redacción de este artículo ha contado con la ayuda del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República de Chile, en el marco de Proyecto Fondecyt de Iniciación núm. 11180517 titulado «Los usos permitidos de una marca ajena en el Derecho comparado y en el Derecho chileno», en el cual su autor tiene la calidad de investigador responsable.

Fecha de recepción: 29 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 21 de mayo de 2020.

Keywords: Chilean Law, well-known trademarks, connection requirement.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ANTECEDENTES GENERALES DEL ARTÍCULO 20, LETRA *G)*, INCISO 3.° DE LA LPICH.—1. EL ORIGEN DEL ARTÍCULO 20, LETRA *G)*, INCISO 3.° DE LA LPICH.—2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 16.3. DEL ADPIC.—3. EXAMEN DEL ARTÍCULO 20, LETRA *G)*, INCISO 3.° DE LA LPICH.— III. EL REQUISITO DE LA CONEXIÓN DE LAS COBERTURAS DE LAS MARCAS ENFRENTADAS.—1. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA DETERMINACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE LOS SÍMBOLOS IMPLICADOS.—2. UNA PROPUESTA DE PARÁMETROS NORMATIVOS PARA DETERMINAR LA CONEXIÓN DE COBERTURAS.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. GENERAL BACKGROUND OF ARTICLE 20, LETTER *G)*, PARAGRAPH 3 OF THE LPICH.—1. THE ORIGIN OF ARTICLE 20, LETTER *G)*, SUBSECTION 3 OF THE LPICH.—2. ANALYSIS OF ARTICLE 16.3. OF TRIPS.—3. EXAMINATION OF ARTICLE 20, LETTER *G)*, PARAGRAPH 3 OF THE LPICH.—III. THE REQUIREMENT FOR THE CONNECTION OF THE COVERAGE OF THE OPPOSING TRADEMARKS.—1. A FIRST APPROACH TO DETERMINING THE CONNECTION BETWEEN THE SYMBOLS INVOLVED.—2. A PROPOSAL FOR REGULATORY PARAMETERS TO DETERMINE THE CONNECTION OF COVERAGE.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Los titulares de las marcas notoriamente conocidas en Chile están facultados para oponerse al registro de una solicitud de una marca que sea idéntica o semejante a la suya. Es así como el artículo 20, letra *g)* de la Ley de Propiedad Industrial chilena («LPICH») contempla dos prohibiciones de registro vinculadas a las marcas notorias. La primera, contenida en el inciso 1.° de la letra *g)* del artículo 20 de la LPICH, se refiere al supuesto en que la solicitud de registro comprende a signos idénticos o semejantes al notorio para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes al designado por la marca reconocida prioritaria.

La segunda prohibición de registro, prescrita en el inciso 3.° de la misma letra *g)* es más compleja, puesto que se alude a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes al notorio, que a diferencia de la prohibición del inciso 1.°, distinguen productos y servicios distintos y no relacionados a los productos o servicios diferenciados por el símbolo reconocido. En este último supuesto, la LPICH autoriza al titular de la marca famosa a oponerse a de dicha solicitud de registro, en la medida que los productos o servicios indicados en la misma guarden algún tipo de conexión con los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida, exigencia que se denomina requisito de conexión.

El propósito de este texto es determinar cómo se debe comprender este requisito de conexión entre las coberturas marcarias de los símbolos enfrentados, materia que no ha sido estudiada por los autores chilenos. Para llevar a cabo este fin en un primer momento se revisarán los antecedentes generales del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, donde esta exigencia de conexión se encuentra incorporada, siendo muy importante al respecto conocer su fuente directa, a saber, el artículo 16.3 del ADPIC. A continuación, se examinará cada uno de los requisitos que exige la disposición precitada de la LPICH para ubicar dogmáticamente el requisito de conexión. Y finalmente, se analizará el requerimiento de conexión, mencionándose los criterios normativos para su determinación por el juez. A cada uno de estos asuntos nos abocaremos por separado a continuación.

II. ANTECEDENTES GENERALES DEL ARTÍCULO 20, LETRA *G)*, INCISO 3.° DE LA LPICH

1. El origen del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH

La disposición del artículo 20, letra *g)* de la LPICH fue incorporada través de una modificación efectuada por medio de la Ley núm. 19.996, de 11 de marzo de 2005. En cuanto a la Ley núm. 19.996, tal y como se indica en el Mensaje Presidencial núm. 4-341, de 4 de octubre de 1999, su propósito fue adecuar la legislación interna a los compromisos adquiridos por el Estado de Chile al suscribir el Acuerdo de Marrakech, cuyo Anexo 1C es el ADPIC. En lo que nos interesa, en el referido Mensaje se alude explícitamente al proyectado artículo 20, letra *g)* de la LPICH, en los siguientes términos:

> «... se regula la marca notoria extranjera según lo establecido expresamente en los números 2 y 3 del artículo 16 de los ADPIC, incorporándose el concepto de "sector pertinente del público"; se restringe la aplicación del principio de especialidad respecto de marcas notoriamente conocidas, en la medida que exista algún riesgo de asociación entre esta última y los productos o servicios a distinguir por el signo solicitado...»[1].

Ahora bien, con relación a la redacción final del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.°, de la LPICH, la influencia del artículo 16.3 del ADPIC resulta evidente, siendo ilustrativo al respecto el siguiente cuadro comparativo[2]:

Artículo 16.3 del ADPIC	*Artículo 20, letra* g), *inc. 3.° LPICH*
El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandi* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de la marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada	De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

[1] Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 19039, de 4 de octubre de 1999, pág. 8. La historia legislativa de la Ley núm. 19.996 se encuentra disponible en *https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5621/* (última visita 27 de abril de 2020).

[2] Este cuadro comparativo es de elaboración propia.

De estos artículos es posible visualizar evidentes similitudes normativas. En este sentido, ambos tienen por propósito proteger a las marcas notoriamente conocidas más allá del principio de especialidad, en la medida que la solicitud o la marca posterior guarde algún tipo de conexión con la marca notoriamente conocida, y que el registro o uso de dicha marca posterior lesione los intereses de la marca notoriamente conocida registrada. Pues bien, debido a la enorme influencia que se aprecia tuvo el artículo 16.3 del ADPIC en la redacción del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, se hace necesario a continuación examinar de forma independiente su contenido.

2. Análisis del artículo 16.3 del ADPIC

A continuación, nos detendremos a precisar cuáles son las condiciones o requisitos a las que se subordina la protección reforzada a la marca notoriamente conocida, según dispone la norma precitada. Sin perjuicio de ello, estimo relevante de forma previa dar cuenta de su finalidad. Sobre ello, los autores concuerdan que la protección conferida a la marca notoriamente conocida por el artículo 6 bis del CUP resultaba ser insuficiente, puesto que solo tutelaba las mismas respecto a los signos posteriores que distinguían idénticos o semejantes productos, quedando sin sanción el registro o el uso no autorizado por terceros de tales marcas notorias para identificar productos o servicios dispares[3]. De esta manera, por medio del artículo 16.3 del ADPIC se pretendió proteger a las marcas notoriamente conocidas más allá del principio de especialidad[4].

Dicho lo anterior, conforme a dicha disposición no cualquier marca notoriamente conocida podrá ser objeto de esta tutela, puesto que debería cumplir tres requisitos, estos son: i) estar registrada en el país donde se pretende su protección; ii) que el uso de la marca en conflicto indique una conexión con los bienes o servicios distinguidos por esta y el titular de la marca notoriamente conocida, y iii) que el uso de dicha marca posterior lesione los intereses del titular de la marca notoriamente conocida registrada. Debido a que la primera exigencia no reviste una especial dificultad, a continuación, nos detendremos en el análisis de los dos últimos requisitos[5].

Así, en cuanto a la exigencia de conexión, a pesar de que se ha criticado su redacción por su falta de claridad, algunos autores han tratado de dilucidar su correcto sentido o alcance[6]. Para Pires de Carvalho el significado de este requisito no es sencillo, pero debe entenderse de la siguiente forma, esta es, que el titular de una marca notoriamente conocida registrada dispondría de la potestad para prevenir el uso y el registro de una marca idéntica o semejante no autorizada que distingue bienes o servicios que no son idénticos o similares a los designados por la marca notoriamente conocida, si tal uso generaría que los

[3] Ricketson, S. (2015), pág. 653; Schmidt-Pfitze (2009), págs. 325-326.

[4] Kur, A. (1996), pág. 107; Schmidt-Szalewski, J. (1998), pág. 209; Chijane, D. (2017), pág. 205.

[5] Para Kur la exigencia que las marcas notorias estuviesen registradas obedece a un error en la edición final del ADPIC, puesto que tal requerimiento había sido eliminado en versiones previamente discutidas por las partes. *Vid*. Kur (2012), pág. 429.

[6] Diversos autores han expresado críticas a este requerimiento de conexión. Así, para Cabanellas la condición de conexión resulta ser inútil y trivial con relación a la tutela de la marca notoria. *Vid*. Cabanellas de las Cuevas, G. (2003), págs. 182-183. Por su parte, Fernández-Nóvoa señala que esta primera condición no un rasgo característico de la protección de la marca renombrada, sino más bien se trataría del supuesto de confusión asociativa. *Vid*. Fernández Nóvoa, C. (2004), pág. 399.

consumidores creyeran que el propietario de la marca notoriamente conocida es el productor o el distribuidor o es alguien relacionado con la producción o venta de los bienes o servicios designados por la marca no autorizada. De este modo, según este autor, cualquier vínculo implícito es suficiente como forma de conexión, por lo que no es necesario que los consumidores efectivamente crean que el titular de la marca notoriamente conocida haya licenciado su uso al tercero no autorizado. A modo de ejemplo, los consumidores podrían creer que los productos o servicios son fabricados por una empresa filial de propiedad del titular de la marca, o que existe un consentimiento implícito por parte de este para permitir tal uso[7].

Por su parte, RICKETSON sostiene que la exigencia de conexión permite cubrir no solo las hipótesis en que los consumidores puedan visualizar algún grado de relación entre los productos o servicios con la marca notoriamente conocida, ya sea por vía de una licencia o patrocinio, sino que además, se podría extender a aquellas circunstancias en que el público se da cuenta que no hay una probabilidad de tal tipo de vínculo, empero, se provoca algún grado de asociación entre la marca notoriamente conocida y los bienes o servicios en los que es empleada, debido a que les recuerda la exclusividad o prestigio de la misma o ciertas connotaciones favorables como es su calidad[8].

Por otra parte, respecto al requisito que el uso de dicha marca posterior lesione los intereses del titular de la marca notoriamente conocida registrada, los autores coinciden en que se trata de una exigencia que debe ser evaluada en términos objetivos[9]. Tal interpretación se sostiene en el hecho que esta exigencia mencionada fue añadida del texto original en reemplazo de la eliminación de la expresión «injustamente» (=*unfairly*) que se incluía antes de la frase: «indicar una conexión»[10]. La razón de dicho cambio obedece a que algunos países apuntaron a la dificultad de delimitar para qué sujeto o sujetos era injusto el empleo de la marca notoriamente conocida, manifestándose como respuestas para tal interrogante diversas alternativas, tales como para el titular marcario o para el público, o para ambos u otras personas[11]. De ahí que se prefirió remover toda noción de mala fe o deshonestidad por parte del infractor, pudiendo sancionarse incluso a aquel agente que lealmente haya utilizado una marca ajena sin la intención de dañar a su propietario[12].

Dicho lo anterior, se destaca que la fórmula utilizada por el artículo 16.3 del ADPIC, esta es, que sea probable que el uso de la marca notoria lesione los intereses del titular es particularmente favorable a este último. Ello, puesto que la expresión «probable», se debe interpretar en el sentido que los propietarios marcarios no deben probar un daño efectivo, sino solo la posibilidad que ello tenga lugar[13].

---

[7] PIRES DE CARVALHO, N. (2006), págs. 287-288.

[8] RICKETSON, S. (2015), pág. 654.

[9] GERVAIS, D. (2008), pág. 278; RICKETSON, S. (2015), pág. 655.

[10] En el denominado Proyecto Bruselas del ADPIC el artículo 16.3 tenía la siguiente redacción: «*Article 6 bis of the Paris Convention shall apply mutatis mutantis to goods of services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would unfairly indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark*». Este texto se contiene en GERVAIS, D. (2008), pág. 273.

[11] GERVAIS, D. (2008), pág. 278.

[12] RICKETSON, S. (2015), pág. 654.

[13] PIRES DE CARVALHO, N. (2006), pág. 290.

Finalmente, el criterio de ilicitud consistente en la lesión de los intereses del titular marcario es del todo impreciso, lo que permite para algunos extender la protección a las marcas notoriamente conocidas a los supuestos de confusión en un sentido amplio, la dilución o el parasitismo[14]. En relación con lo anterior, para PIRES DE CARVALHO, el requisito de probabilidad de lesión (=*likely to be damaged)* no concierne necesariamente a perjuicios económicos, como lo son la pérdida de ingresos o ventas, sino el perjuicio a la notoriedad o reputación de la marca —cualquiera que esta sea— y que pueda llevar a la disminución de su valor intrínseco[15]. Sin perjuicio de lo dicho, existen otros autores que han postulado que este factor de ilicitud debe ser comprendido en términos más estrictos, limitándose solo al supuesto de riesgo de asociación[16], o bien, haciendo presente la imposibilidad de sancionar el parasitismo[17].

De este modo, las interpretaciones que se han formulado respecto del artículo 16.3 del ADPIC distan de ser pacíficas, lo cual redundará en la dificultad para comprender los contornos del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, norma que con algunas diferencias menores, incorporó en la legislación chilena los lineamientos dados por este acuerdo internacional.

3. EXAMEN DEL ARTÍCULO 20, LETRA *G)*, INCISO 3.° DE LA LPICH

Un primer apunte que debemos realizar respecto de esta norma es recordar cuál es su propósito. En este sentido, el legislador chileno pretendía ajustar las normas internas a las exigencias propias del ADPIC, por lo cual mediante el artículo 20, letra *g),* inciso 3.° de la LPICH se estableció a favor de los titulares de las marcas notoriamente conocidas una tutela reforzada consistente en impedir el registro de marcas en conflicto más allá de la regla de especialidad.

En segundo lugar, en cuanto a la denominación de marca notoriamente conocida, es preciso advertir que en la doctrina comparada se ha discutido su corrección terminológica, como también cuáles serían sus elementos que la definen[18]. Es así que algunos sostienen que la noción de marca notoriamente conocida debería identificar solo aquel signo no registrado que supera el principio de territorialidad, mientras que la marca que es protegida más allá de la especialidad debería recibir la calificación de renombrada o famosa[19]. Así, en el

---

[14] MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M. (1997), pág. 176; MONTEAGUDO, M. (1995), págs. 109-110; CORREA, C. (1998), pág. 97; PACÓN, A. (1997), pág. 184.

[15] PIRES DE CARVALHO, N. (2006), pág. 290. Sobre lo dicho, para RICKETSON, el daño consistente en la pérdida de clientela entre operadores económicos que actúen en sectores muy diversos es poco probable, empero, es posible que se presenten otros daños al titular marcario, como lo es la pérdida de exclusividad, la pérdida de oportunidades de licenciamiento, el riesgo de demandas judiciales si los productos o servicios son defectuosos o no cumplen con el estándar prometido, entre otros. Lo dicho se expresa en RICKETSON, S. (2015), pág. 654.

[16] FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004), pág. 427; GARCÍA VIDAL, Á. (1999), pág. 1538. La opinión de estos autores se infiere de su interpretación al artículo 4.1 *b)* (i) de la Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, cuyo texto es semejante al artículo 16.3 del ADPIC, coincidiendo que esta hipótesis se circunscribe al riesgo de confusión *lato sensu*.

[17] Según KUR no se podría sancionar la violación de una marca notoria respecto del cual el infractor solo obtiene beneficios, pero al mismo tiempo no se daña el valor del signo imitado, indicándose como ejemplo la venta de productos de mercadeo que portan la marca notoriamente conocida, ya que a su juicio no causaría un menoscabo a su titular más allá de no permitirle utilidades adicionales, por lo que no se apreciaría un daño propiamente tal. Esta opinión se señala en KUR (2012), pág. 430.

[18] Se recoge esta discusión en KUR, A. (1992), págs. 222-224; GONZÁLEZ-BUENO (2005), págs. 24-30.

[19] MONTEAGUDO, M. (2002), pág.188; CERNADAS LÁZARE, M. (2019), págs. 114-115; PHILIPS, J. (2003), pág. 397.

caso de las primeras se deberá acreditar que ella es ampliamente conocida en el sector pertinente que consume los productos o servicios (criterio cuantitativo), mientras que, respecto de las segundas, además de ser conocida por el círculo interesado, se deberá probar su *goodwill* o prestigio muy acrecentado (criterio cualitativo)[20].

En el Derecho chileno esta cuestión no ha sido tratada por la doctrina, empero, si es posible extraer ciertas opiniones de órganos administrativos como de los tribunales de justicia. En este sentido, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial («INAPI») como la Corte Suprema han considerado que el criterio cuantitativo o de conocimiento es el rasgo definitorio que permite delimitar esta tipología de marca comercial. Es así que en las Directrices de Marcas emanadas de INAPI se afirma que: «... se entenderá que una marca es famosa y notoria, cuando por su volumen de ventas, duración o intensidad de uso en el mercado, por su valoración o prestigio alcanzado, o por cualquier otra causa similar, es indudablemente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o establecimientos»[21]. De esta manera, si bien el INAPI distingue, al igual que la ley, entre los términos famosa y notorio, concibe que ellos se reconducen a la prueba de un mismo hecho, a saber, el conocimiento de la marca pertinente por el círculo de interesados. Por su parte, la Corte Suprema, ha compartido esta tesis del INAPI, en cuanto a inclinarse por el criterio cuantitativo para identificar a este tipo de marca[22].

A partir de lo dicho, estimamos que en el Derecho chileno resulta apropiado utilizar la denominación genérica de marca notoriamente conocida, y no algunas de sus especies concebidas por la doctrina comparada. Ello, puesto que en su caracterización se ha escogido el criterio cuantitativo, y no el cualitativo o reputacional, el que solo despliega un papel como factor para demostrar el grado de conocimiento del signo pertinente en el público[23]. Además, se debe agregar que no existe un reconocimiento positivo en el derecho chileno a la denominada marca renombrada. Y, por el contrario, en otros instrumentos vinculantes para Chile, como es el Tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, se emplea específicamente la nomenclatura marca notoriamente conocida, por lo que resulta preferible su uso para identificar este signo reforzado[24]. Ahora bien, ello no significa que el criterio cualitativo no desempeña un rol en la estimación de la tutela de la marca notoriamente conocida, puesto que la reputación será un elemento determinante para apreciar la probable lesión a los intereses del titular marcario.

Desde un prisma dogmático, las razones de este especial tratamiento obedecen a las funciones particulares que despliegan este tipo de signos distintivos,

[20] Fernández-Nóvoa, C. (1995), pág. 180.

[21] INAPI (2017), pág. 8.

[22] Sentencia de la Corte Suprema, 18 de abril de 2016, Rol núm. 8.024-2015.

[23] Lo dicho es consistente con el Derecho de marcas de la Unión Europea y de Estados Unidos de América respecto a que la marca que goza de protección reforzada es aquella que logra demostrar un cierto conocimiento, optándose por ello en desmedro a la exigencia del criterio cualitativo para su configuración. Acerca de lo dicho, *vid*. Cernadas Lázare, M. (2019), pág. 164.

[24] En este Tratado las partes se obligan a reconocer la importancia de la Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de 1999. De esta manera, estos instrumentos internacionales que forman parte del ordenamiento chileno solo reconocen en puridad a la marca notoriamente conocida. Una similar idea se expresa para el marco normativo internacional en Chijane, D. (2017), pág. 202.

en desmedro de la marca meramente usada. Así, para MONTEAGUDO: «... la marca renombrada estimula las ventas para lo que no basta, en muchas ocasiones, con ofrecer productos dotados de elevada calidad. [...] En efecto, el renombre se convierte en un bien económico susceptible de explotación autónoma, esto es, más allá de su conexión inicial con las prestaciones originales, a través de diversos procedimientos»[25]. Por su parte, para KIRKPATRICK, la tutela de la marca notoria se explica en la protección tanto de los intereses del titular marcario como de los consumidores. En cuanto al primero, sin este amparo privilegiado diversos infractores elegirían para promocionar sus productos marcas reconocidas, obteniendo con ello una enorme ventaja económica al hacerse conocidos en el mercado sus artículos sin realizar gasto publicitario alguno, siendo ello un indebido aprovechamiento de la reputación del titular prioritario. Respecto al público consumidor, lo usual es que estos actuarán con una menor diligencia al adquirir productos designados con una marca notoriamente conocida, debido a que confiarán que la calidad de tales bienes es equivalente a los provenientes del propietario de dicho signo distintivo[26].

Una vez que hemos expuesto de forma breve las razones de esta particular tutela a las marcas notoriamente conocidas cabe analizar cuáles son los requisitos específicos dispuestos en el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH para que sea aplicable esta prohibición de registro. Así, debemos estar frente a: (i) una marca registrada en Chile que goce de fama y notoriedad, la que podrá impedir el registro de (ii) otro signo idéntico o similar, solicitado para (iii) distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, (iv) que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distinguen la marca notoriamente conocida y que, por la otra, (v) sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.

Ahora bien, a pesar de que metodológicamente hemos segregado cada uno de los requisitos de la norma en examen, se debe sostener que cada una de estas exigencias se encuentran estrechamente vinculadas entre sí, particularmente para evaluar la presencia de un eventual riesgo de confusión en un sentido amplio, también denominado riesgo de asociación.

Lo dicho es particularmente relevante tratándose de las marcas notorias que gocen de una elevada fuerza distintiva. Así, para MCCARTHY, mientras más conocida sea la marca del demandante, mayor a su vez será la posibilidad de confusión entre productos no competitivos, de ahí que se ha sancionado como ilícito, a modo de ilustración, el uso de la marca Johnnie Walker para designar moteles o cigarrillos[27]. Por su parte, según FERNÁNDEZ-NÓVOA: «... cabe sostener que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior»[28]. Adicionalmente, CURTO POLO explica que para examinar la posible conexión entre los bienes o servicios de una marca posterior y el titular de una marca notoria anterior se deberá «... tener en cuenta el principio de interdependencia de la identidad o semejanza de los signos y de

[25] MONTEAGUDO, M. (1995), pág. 87.
[26] KIRKPATRICK (2005), págs. 3-7.
[27] MCCARTHY, T. (2005), págs. 24-90.2 y 24-90.3.
[28] FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2017), pág. 560.

la identidad o similitud de los productos o servicios. [...] Del mismo modo, se considera que en esta apreciación jugará un papel decisivo el carácter distintivo de la marca, bien ínsito en el propio signo, bien adquirido como consecuencia de su uso en el mercado...»[29].

De este modo, volviendo al análisis de los requisitos impuestos por el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, su determinación al caso concreto no reviste una aplicación binaria ni tampoco analítica, sino más bien, el juzgador deberá realizar una tarea sintética, examinando cada uno de los elementos de la norma de forma global o interdependiente. A modo de ejemplo, el denominado requisito de conexión será evaluado en términos más o menos estrictos, en la medida que la marca notoria cuya protección se pretende tenga una mayor o menor fuerza distintiva, o bien, si las marcas en conflicto son idénticas o meramente semejantes.

De ahí que resulte evidente que tratándose de una marca notoriamente conocida dotada de una elevada carga distintiva (marcas fuertes) y que se enfrenta a una marca posterior idéntica, la llamada exigencia de conexión no se requerirá en términos rigurosos, sino que se permitirá una mayor laxitud, en vistas al examen de interdependencia de todos los factores involucrados[30]. Para McCarthy, es razonable que a mayor distintividad, unicidad o renombre de una marca, más profunda será la impresión que crea en la conciencia del público y más extenso será el ámbito de protección a que tendrá derecho[31]. En otras palabras, una marca denominada fuerte tendrá la aptitud frente a los consumidores a vincularse o conectarse a un mayor número de productos o servicios, circunstancia que se facilita si la marca posterior resulta ser idéntica a este signo notorio[32].

Sin embargo, ello no debe ser entendido que en un caso concreto sea posible no cumplir con alguno de los requisitos dispuestos en el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH. Por tanto, podemos estar en presencia de (i) una marca notoriamente conocida inscrita; (ii) una solicitud posterior de marca idéntica o similar; (iii) que exista una conexión en las coberturas indicadas por tales signos distintivos, pero (iv) el titular prioritario no pueda acreditar una probable lesión a sus intereses, puesto que el tercero solicitante ostenta una justa causa para obtener el registro de la marca posterior. De ahí que el cumplimiento de esta exigencia de conexión no sea suficiente debiendo, por tanto, acreditarse la probabilidad de daño. Dicho esto, se debe señalar que si la diferencia entre los productos o servicios distinguidos por los signos enfrentados es sustancial, podría llevarnos a concluir que el potencial daño a la marca notoria sería solo remoto[33].

---

[29] Curto Polo, M. (2008), pág. 281.

[30] Sobre el concepto de marcas fuertes, *vid*. Di Cataldo, V. (1993), pág. 73; Fernández-Nóvoa, C. (2004), pág. 283.

[31] McCarthy, T. (2009), pág.11-172.

[32] Lo expresado es recogido por la doctrina estadounidense como europea a propósito del riesgo de confusión. Así, para Kirkpatrick, existe una relación inversamente proporcional entre el factor similitud de las marcas y el factor de semejanza de los productos, de manera que, a mayor identidad de las marcas en conflicto, un menor factor de semejanza de los productos será requerido para determinar el riesgo de confusión. Esta opinión está en Kirkpatrick (2005), págs. 5-7. Mientras que para Fernández-Nóvoa la apreciación global del riesgo de confusión supone una cierta interdependencia de todos los factores tomados en consideración, en especial la similitud entre los signos confrontados y los productos o servicios designados por cada uno de los símbolos. Sobre esto, *vid*. Fernández-Nóvoa, C. (2017), pág. 558.

[33] Esta idea expresada respecto al riesgo de dilución se encuentra en Pattishall, B. W. (1984), pág. 299.

Finalmente, se debe recordar que el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPI acoge como criterio de ilicitud de la solicitud marcaria la probable lesión a los intereses del titular del signo notorio. Acerca de esta exigencia, el INAPI sostiene que este requisito es idéntico al contemplado en el artículo 16.3 del ADPIC, y postula que la lesión a los intereses del titular del signo reputado se identifica exclusivamente con el riesgo de dilución[34]. Por su parte, el Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, ha interpretado este requerimiento en términos más laxos, no siendo posible identificar con claridad cuáles serían los supuestos específicos de ilicitud contenidos en la norma[35].

Acerca de este extremo, debemos criticar que el legislador chileno haya incorporado literalmente lo prescrito en el artículo 16.3 del ADPIC, norma que resulta del todo imprecisa, y que ha llevado a una disputa dogmática en torno a cuáles serían las hipótesis de lesión a los intereses del titular de la marca notoriamente conocida.

Esta cuestión, que requiere un examen en profundidad por separado y que excede por ello los fines de este trabajo, a nuestro parecer podía ser resuelta teniendo a la vista los siguientes elementos. El primero, es que se debe poner especial atención a la locución «probable» utilizada por el legislador, lo cual implica que el titular de la marca notoriamente conocida no debe demostrar un daño efectivo a sus intereses respecto del signo inscrito. Ello, como puede comprenderse, permite considerar estimable la alegación acerca de cualquier circunstancia que disminuiría el valor de la marca notoriamente conocida, como lo puede ser la dilución[36]. Un segundo factor a tener presente es la Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, que según lo estipulado en el Tratado de libre comercio celebrado por Chile con Estados Unidos de América, resulta ser un directriz orientativa de obligada aplicación en el ordenamiento chileno. Así, en el artículo 4.1.*(b)* de la Recomendación se prescribe que una solicitud de registro se estimará contraria a una marca notoriamente conocida en los supuestos de riesgo de confusión en un sentido amplio, dilución del carácter distintivo y el parasitismo.

De esta manera, a partir de esta primera aproximación a este asunto, se podría afirmar que el requisito de probabilidad de lesión a los intereses del titular de una marca notoriamente conocida deberá ser interpretado en un sentido amplio, comprendiéndose como hipótesis de un eventual menoscabo a la confusión *lato sensu*, la dilución y el parasitismo. Sin perjuicio de ello, debemos apuntar que el titular de la marca notoria pertinente, para demostrar esta probabilidad de daño a sus intereses —particularmente para la dilución y el parasitismo— deberá acreditar que el signo invocado sea poseedor de prestigio o de renombre, lo

[34] INAPI (2017), pág. 16.

[35] El Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, en sentencia de 6 de agosto de 2019, Rol TDPI núm. 1009-2019, prescribe que se lesionarían los intereses del titular de la marca notoria inscrita: «debido a que este no controla, entre otros, las estrategias comerciales, estándares de calidad, publicidad o marketing asociados a la prestación de los servicios que intenta el solicitante con el registro del signo pedido».

[36] Para McCarthy la dilución de una marca comercial famosa tendrá lugar si se prueba que un tercero al utilizar la misma produce como efecto la disminución o reducción de su capacidad distintiva. Esta idea se expresa en McCarthy, T. (2005), pág. 24-212. Sobre la dilución se distingue dos especies: la dilución por difuminación (*blurring*) y la dilución por envilecimiento (*tarnishment*). Respecto a estos tipos de dilución, por todos, Fhima, I. (2011), pág. 109-188.

cual nos lleva a considerar en esta fase de aplicación de la norma examinada el criterio cuantitativo o reputación[37]. Por tanto, a nuestro parecer solo se causará un daño a la unicidad de la marca (dilución) o se aprovechará de su valor para promocionar productos o servicios diferentes a los distinguidos por la marca notoria (parasitismo), cuando el signo cuyo registro se solicita ostente un valor añadido independiente de su función distintiva, el cual descansa precisamente en su reputación o renombre[38].

III. EL REQUISITO DE LA CONEXIÓN DE LAS COBERTURAS DE LAS MARCAS ENFRENTADAS

1. Una primera aproximación a la determinación de la conexión entre los símbolos implicados

El requisito de conexión de las coberturas de las marcas confrontadas en un juicio de oposición, contenido en el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, tiene su fuente material en el artículo 16.3 del ADPIC. De este modo, a pesar de ciertas diferencias de redacción, ambas disposiciones destinadas a proteger a las marcas notoriamente conocidas tienen como denominador común requerir que exista un vínculo entre los productos o servicios distinguidos por la marca posterior y el titular de la marca prioritaria, lo cual permitirá establecer una posible lesión a esta última. Así, en el caso del artículo 16.3 del ADPIC ello se dice directamente, mientras que el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, de forma enrevesada dispone que este enlace debe producirse al examinarse, por una parte, los productos o servicios designados por la solicitud marcaria, y por la otra, los productos o servicios distinguidos por la marca notoria, de modo que si entre los mismos existe un vínculo o conexión —de cualquier naturaleza—, entonces se podrá concluir que los productos o servicios designados por la marca posterior evocan a la marca notoriamente conocida.

Acerca de ello, se debe apuntar que para la determinación de la similitud, relación o conexión de los productos o servicios de los signos enfrentados se debe atender a la perspectiva del consumidor interesado en la adquisición de tales productos o servicios, no siendo por tanto relevante para resolver esta cuestión la mera ubicación de tales artículos o servicios en el Clasificador Internacional de Niza[39].

De este modo, aplicando lo dicho hasta ahora respecto a la causal de prohibición de registro analizada, el tribunal, una vez que haya detectado la identidad o semejanza entre los signos contenidos en la solicitud y la marca notoria prioritaria, se deberá situar en la perspectiva del consumidor para evaluar una posible conexión entre los productos o servicios por las cuales se pretende registrar la marca solicitada con los productos o servicios designados por la marca notoria.

Ahora bien, volviendo al tenor literal del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, el legislador chileno adoptó una posición favorable a la protección de la marca notoria, al disminuir considerablemente la regla de la especialidad.

[37] Similar opinión respecto al artículo 16.3 del ADPIC en Pires de Carvalho, N. (2006), pág. 290. En análogos términos para el Derecho europeo en Cernadas Lázare, M. (2019), pág. 134.

[38] Un parecer semejante se manifiesta para el Derecho español por Monteagudo, M. (2002), pág. 191.

[39] Esta misma idea se expresa para el Derecho español por Gómez Sánchez, D. (2011), pág. 139.

Ello se debe, en primer término, al mencionar que los productos o servicios a distinguir por la solicitud marcaria pueden ser «distintos y no relacionados» a los productos o servicios designados por la marca notoria. En cuanto al adjetivo «distintos», su sentido natural apunta a aquello que tiene una naturaleza diferente, pero que en el ámbito marcario se refiere a productos o servicios que pertenecen a distintas clases, o bien, formando parte de la misma clase, su naturaleza es muy disímil. Respecto de la locución «no relacionados», aunque su sentido natural da cuenta de aquello que no está comunicado con otra cosa, en el plano marcario aludiría a productos o servicios de diferentes clases, pero que tienen algún grado de vínculo.

En segundo lugar, la disposición examinada demanda «guardar algún tipo de conexión», sin mencionar la naturaleza de tal enlace, por lo que consideramos que podrá ser de carácter fáctica, económica o jurídica[40]. De este modo, se consideraría como conexión el convencimiento que puedan tener los consumidores acerca de las vinculaciones entre las marcas, tales como licencias, consentimientos implícitos o relaciones societarias. Adicionalmente, la segunda observación que debemos realizar es que la locución «conexión» supone cualquier vínculo o enlace entre los productos o servicios distinguidos por las marcas confrontadas, siendo absolutamente irrelevante la pertenencia común a una misma clase, o bien, que cada una formen parte de clases relacionadas de alguna manera.

De esta forma, como se aprecia, las expresiones «distintos» y «no relacionados» son magnitudes que nos permiten encasillar de mayor a menor grado la similitud que puede presentarse entre los productos o servicios distinguidos por la marca notoria, y los productos o servicios que se pretendan designar por la solicitud de la marca posterior[41]. Así, cuando el legislador prescribe la presencia de conexión entre los campos de la solicitud de la marca y la marca notoria, desde luego presupone que los ámbitos o coberturas de tales símbolos son alejados entre sí, debiendo no solo distanciarse de la regla de especialidad, sino incluso de cualquier vínculo estrecho, como puede ser la complementariedad entre los productos, o bien, su destino común.

Recapitulando lo dicho hasta ahora, el requisito de conexión de las coberturas de las marcas en conflicto bajo ninguna perspectiva podrá ser resuelto acudiendo al Clasificador Internacional. Por el contrario, la exigencia de «guardar algún tipo de conexión» debe ser interpretada en términos laxos, esto es, como cualquier vínculo —ya sea fáctico, económico o jurídico— que permita estimar que los consumidores creerán que los productos o servicios designados por la marca solicitada están enlazados con los productos o servicios distinguidos por la marca notoria.

---

[40] En este extremo, en atención a que la exigencia de conexión se deriva del artículo 16.3 del ADPIC, creemos que es posible seguir las interpretaciones dadas respecto de dicho precepto para esclarecer el sentido de la norma chilena, acudiendo particularmente a lo dicho por Pires de Carvalho, N. (2006), pág. 288.

[41] Esta afirmación se sustenta en una interpretación coherente de las prohibiciones de registro del artículo 20, letras *f)* y *h)* de la LPICH. En este sentido, para el legislador chileno, son productos o servicios idénticos o similares (en oposición a distintos) los que pertenecen a una misma clase o clases relacionadas [art. 20, letra *h)* de la Ley], en cambio, los productos o servicios serán relacionados (en oposición no relacionados) cuando pertenecen a distintas clases cuyas coberturas tengan relación [art. 20, letra *f)* de la LPICH], y finalmente respecto de los productos o servicios que presenten conexión entre ellas, no se requerirá ningún vínculo referido a las clases del Nomenclátor [art. 20, letra *f)* de la LPICH].

Por otro lado, no es posible identificar este requisito de «conexión» con un eventual riesgo de confusión. Acerca de este último, la Corte Suprema de Chile ha afirmado que: «... el riesgo de confusión involucra la posibilidad que el público consumidor pueda creer que los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen»[42]. Por tanto, la probabilidad de confusión apunta al convencimiento erróneo que se genera en los consumidores acerca de la procedencia empresarial de cierto producto o servicio[43]. En cambio, el requisito de «conexión» solo se dirige a precisar si los consumidores podrían trazar un enlace entre los productos o servicios designados por la marca solicitante con los productos o servicios destacados por la marca prioritaria. Luego, en el caso que dicho nexo pueda ser establecido por el juez, según los criterios normativos que se examinarán a continuación, entonces solo ahí se podrá determinar si tal conexión puede causar una lesión a los intereses del titular de la marca notoria, como lo sería, a modo de ilustración, con la probabilidad de riesgo de confusión en un sentido amplio.

A pesar de que la exigencia de conexión de las coberturas de las marcas enfrentadas deba ser interpretada en términos laxos, ello no significa que la naturaleza de los productos o servicios de tales signos distintivos sea irrelevante, todo ello en miras a determinar un posible daño a los intereses del titular marcario prioritario. En este punto, CERNADAS afirma que los productos o servicios determinarán cuál es el público consumidor de los mismos, que puede ser el general o el especializado. Por consiguiente, al fijarse los productos o servicios designados por las marcas en conflicto, de manera consecuencial se perfila el tipo de consumidor que deberá evaluar la presencia de la denominada conexión[44]. En este extremo, puede acontecer que el público pertinente para apreciar este requisito de conexión no sea coincidente, puesto que, a modo de ejemplo, los productos distinguidos por la marca notoriamente conocida prioritaria se dirijan a un consumidor experto, mientras que los productos designados por la marca posterior apunten a todo público. En tal hipótesis, debemos mencionar que el tipo de consumidor que debe considerar el juez es aquel correspondiente a la marca posterior, puesto que como señala la LPICH, son los productos o servicios referidos en la solicitud de la marca ulterior los que deben guardar algún tipo de conexión con los productos servicios distinguidos por la marca notoria.

De este modo, el juez deberá razonar, según la prueba que conste en el proceso, si los productos o servicios designados por la marca posterior producirían al modelo de consumidor escogido una evocación o un enlace mental con los productos o servicios distinguidos por la marca notoriamente co-

[42] Sentencia de la Corte Suprema, 17 de marzo de 2001, Rol núm. 7042-09.

[43] Del mismo modo tampoco es posible enlazar este requisito de conexión con el llamado riesgo de confusión *lato sensu* o confusión indirecta, en el cual la creencia errónea de los consumidores recae sobre las marcas confrontadas, puesto que de forma equivocada se les otorga a las empresas implicadas vínculos económicos o jurídicos. En cambio, la exigencia de conexión solo abarca a las coberturas que designan cada uno de los símbolos enfrentados. Sobre esta modalidad de riesgo de confusión, *vid*. CHIJANE, D. (2017), págs. 96-98; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004), pág. 380.

[44] Se debe mencionar que esta opinión es expresada por la autora a propósito de la exigencia de vínculo o asociación requerida para la protección de la marca renombrada por el Derecho europeo de marcas. Así, uno de los factores para apreciar este vínculo entre la marca renombrada prioritaria y la marca posterior es la naturaleza de los productos o servicios distinguidos por cada una de ellas. Así este proceso mental que tiene lugar en la mente del consumidor, a nuestro parecer resulta ser similar al que se debe efectuar en el Derecho chileno para conformar el requisito de conexión, puesto que su finalidad es análoga. Sobre lo dicho, *vid*. CERNADAS LÁZARE, M. (2019), pág. 225.

nocida inscrita. Para dicha tarea estrictamente normativa, el tribunal deberá emplear un conjunto de parámetros que se revisarán en el apartado siguiente. Finalmente, se debe reiterar que la exigencia de conexión, prescrita en el artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la Ley de LPICH, no es requisito aislado o independiente del resto, de forma que en su determinación al caso concreto deberá complementarse especialmente con el renombre y carácter distintivo de la marca notoria. De esta forma, resulta evidente que será más factible estimar la presencia de conexión de una solicitud marcaria con una marca idéntica que tenga renombre y elevada distintividad —característica adquirida por su unicidad o su intenso uso en el tráfico—, a pesar que los campos operativos de ambos signos sean distintos, puesto que cualquier uso que se realice de este signo afamado en el mercado indefectiblemente generará una evocación del mismo para el público consumidor, con independencia de los productos o servicios que se designen con tal símbolo.

2. Una propuesta de parámetros normativos para determinar la conexión de coberturas

Un primer alcance a tener en cuenta es que el juez lo que debe establecer es la conexión entre los campos operativos de los signos en confronte, los que en caso alguno serán idénticos ni relacionados, ya que tal como indica la hipótesis del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH, se está en presencia precisamente de un quiebre de la regla de la especialidad.

Dicho esto, una segunda observación que debemos efectuar es que el juez en la determinación de esta conexión deberá situarse en la posición del consumidor —ya sea general o profesional—, y estimar qué expectativas o inferencias puede realizar ese modelo con respecto a un posible vínculo entre los productos o servicios designados por la marca solicitada con los productos o servicios distinguidos por la marca notoria[45].

En este extremo, creemos que el tribunal para establecer la presencia del requisito de conexión de coberturas marcarias deberá seguir particularmente los criterios normativos de (i) diversificación de los productos o servicios bajo una misma marca; (ii) las áreas de expansión natural, y (iii) los canales de distribución similares, los que en seguida se revisarán por separado.

El parámetro de diversificación de productos o servicios bajo una misma marca consiste en que el titular de una marca notoria, a fin de beneficiarse de su *goodwill*, expandirá el uso de su marca para distinguir diferentes tipos de productos o servicios, práctica que es de normal conocimiento de los consumidores[46]. En tal hipótesis, el público relevante, a pesar de estar frente a productos o servicios distantes de los designados por la marca notoria, al identificarse estos por tal símbolo renombrado, dará lugar a la denominada conexión. A modo de

[45] Para los efectos del conocimiento de la percepción de los consumidores respecto de esta cuestión, Sánchez Herrero postula dos vías, aunque tratadas con ocasión del riesgo de confusión, las que nos pueden ser útiles para nuestro análisis. La primera es el conocimiento directo de esta percepción por medio de encuestas. La segunda tiene un cariz más especulativo, así: «... se trata de inferir, a partir de ciertos datos objetivos, cuál puede ser la percepción de los consumidores en cuanto al grado de relación que tienen entre sí dos productos determinados y, en consecuencia, cuán probable es que se les atribuyan un mismo origen, si es que ostentan marcas idénticas o semejantes». Esta idea se expresa en Sánchez Herrero, A. (2013), pág. 364.

[46] Kirkpatrick (2005), págs. 5-19 y 5-24.

ejemplo, en el Derecho estadounidense se resolvió la existencia de conexión entre el alimento pizza con un personaje de una tira cómica, razonándose que es usual en el tráfico que el nombre de dibujos animados o de figuras de fantasía es licenciado para una amplia gama de productos o servicios, que van desde juguetes a restaurantes de comida rápida[47].

A continuación, el parámetro de áreas de expansión natural apunta a determinar si el campo operativo de la solicitud de marca se encuentra dentro de lo que se denomina diversificación o desarrollo potencial por parte del titular de la marca notoria, todo ello bajo la mirada del estándar del consumidor medio[48]. Sobre ello, se sostiene que para la delimitación de este criterio el factor preponderante será la percepción del público relevante, esto es, si el consumidor asumiese o tendría la expectativa de tal expansión, no siendo relevante que se establezca con posterioridad que dicha impresión no era la correcta[49]. Lo expresado es ilustrado con la Decisión *Hotels Statler Company, Inc*. vs. *Chase et al*., del Tribunal de Distrito del Estado de California. Este pleito se motiva por el uso no autorizado por un tercero, en Los Ángeles, del nombre comercial «Statler», el cual a su vez era de propiedad de una conocida cadena de hoteles, que operaba comercialmente bajo ese mismo nombre. La demandada alegó como defensa que los campos comerciales de las partes no eran relacionados ni conectados, puesto que su sector mercantil era la venta de flores, mientras que la actora prestaba servicios de hotelería. El Tribunal rechazó tal argumentación al sostener que, aunque el hotel todavía no funcionaba en la ciudad de Los Ángeles, puesto que estaba en construcción, se promocionaba como un establecimiento de excelencia, los que usualmente cuentan dentro de sus prestaciones adicionales con una tienda de flores o de regalos en su interior. Adicionalmente, el establecimiento de la demandada se ubicaba a una distancia menor de media milla de la futura locación del hotel, lo que incrementaba un posible engaño a los consumidores. De este modo, frente a una identidad de las marcas en conflicto, en conjunto con una proximidad física y una natural expansión económica de la marca renombrada, se consideró otorgar una medida precautoria de prohibir la utilización del signo «Statler» por la demandada[50].

Una similar línea dogmática se aprecia en la Decisión recaída en el asunto marca *Carven* emanada de la Corte Suprema. En este litigio, dicha marca notoriamente conocida ligada a la alta costura se opuso a la solicitud de registro de un idéntico símbolo que distinguía artículos de aseo y accesorios para el hogar. Así, para dar por establecida una relación de las coberturas de los signos enfrentados, la Corte Suprema razonó que es una tendencia actual de las empresas diversificar sus líneas de negocios, siendo frecuente que compañías comercializadoras de vestuarios también ofrezcan variantes de productos para el hogar y el cuidado personal[51].

---

[47] *Conan Props*., *Inc*. vs. *Conan Pizza, Inc*., 752 F.2d 145, 150, 225 U.S.P.Q. 379, 381 (5th Cir. 1985).

[48] Sánchez Herrero, A. (2013), págs. 371-372.

[49] American Law Institute (1995), pág. 234. En este extremo, Janis enfatiza que no es necesario demostrar que el titular de la marca notoriamente conocida tenía intenciones de expandir sus negocios al campo de la marca posterior, puesto que lo relevante es si los consumidores podrían percibir que sería probable dicha extensión. Sobre lo dicho, *vid*. Janis (2013), pág. 227.

[50] *Hotel Statler Company, Inc*. vs. *Chase et al*., No. 13670, U.S.D.C.S.D. Cal, 7 de abril de 1952, cuyo texto se reproduce en *TMR*, 42, págs. 625-630.

[51] Sentencia de la Corte Suprema, 9 de junio de 2014, Rol núm. 2047-2014.

Finalmente, el parámetro de los canales de distribución similares se refiere a que es probable estimar un grado de conexión entre productos o servicios de diferentes marcas idénticas en la medida que compartan un mismo canal de comercialización[52]. Este criterio pretende determinar cómo realmente los productos o servicios serán ofrecidos, y si la misma clase de consumidores se verá expuesta de forma simultánea a las marcas en conflicto, por lo que puede haber una superposición de público, lo que naturalmente tendría una importancia relevante para fijar si los consumidores percibirán que ambos productos o servicios se encuentran conectados entre sí.

Esta regla se ilustra en la Decisión «Oxxo» pronunciada por el Tribunal de Propiedad Industrial de Chile. En este litigio la multinacional mejicana Emprex, titular de la marca notoriamente conocida «OXXO» que distingue tiendas de conveniencia, se opuso a la solicitud de la marca «Oxxo Care Cleaners», que pretendía diferenciar servicios de lavandería. Así, el Tribunal acogió la demanda de oposición, argumentado al respecto que los servicios ofrecidos por las partes exhibían un grado de conexión, puesto que los establecimientos donde son efectuadas tales prestaciones compartirían un mismo canal comercial, de ahí que desde la perspectiva del consumidor inevitablemente se producirá una conexión entre los referidos servicios[53].

IV. CONCLUSIONES

El artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH prescribe que el titular de una marca notoriamente conocida podrá oponerse a una solicitud de registro de un signo idéntico o semejante que distingue productos o servicios distintos y no relacionados, en la medida que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos o servicios designados por la marca afamada. Este requisito, que hemos denominado «conexión», no ha sido estudiado por la doctrina chilena, por lo que en este texto hemos pretendido determinar su sentido y alcances.

Así, hemos propuesto que esta exigencia de conexión debe definirse como cualquier vínculo que potencialmente realizarán los consumidores entre los productos o servicios designados por la marca posterior con los productos o servicios distinguidos por la marca notoriamente conocida inscrita. En este sentido, se debe poner de relieve que el ligamen entre los campos operativos de los signos enfrentados puede ser de cualquier naturaleza, ya sea fáctica, económica o jurídica. Del mismo modo, en la tarea de la determinación de esta «conexión» no desempeña papel alguno el encasillamiento de los productos o servicios en el Clasificador de Niza.

Ahora bien, la naturaleza de los productos o servicios distinguidos por uno u otro signo confrontado sirven al juez para determinar qué tipo de consumidor se

---

[52] Sánchez Herrero, A. (2013), pág. 382. Es interesante mencionar que Fhima y Gangjee, a propósito del riesgo de confusión, señalan que este factor es especialmente útil para determinar la similitud de productos o servicios que son comercializados en tiendas especializadas. A nuestro parecer, esa guía también resulta útil para determinar la conexión de coberturas, puesto que este enlace, que se realiza en la mente del consumidor, se facilitará por la coincidencia en los canales de comercialización de los productos o servicios. Esta idea se contiene en Fhima, I., y Gangjee, D. S. (2019), pág. 124. Así, a modo de ejemplo, se consideró en el Derecho estadounidense que entre el vodka y los cigarrillos existía un vínculo o conexión, en atención a que ambos productos se vendían en las mismas licorerías. Sobre este caso, *vid*. *Death Tobacco, Inc*. vs. *Black Death USA,* 31 U.S.P.Q.2d 1899, 1903 (C.D. Cal. 1993).

[53] Sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, 6 de agosto de 2019, Rol TDPI núm. 1009-2019.

utilizará para evaluar este requisito de «conexión». Así, si se trata de productos o servicios dirigidos a todo el público, entonces se empleará el modelo del consumidor general, mientras que los artículos o servicios destinados a profesionales o de valor, el prototipo a seguir será el del consumidor experto.

Así, una vez realizada por el juez tal elección del modelo de consumidor, en la tarea de definir el grado de conexión entre los productos o servicios de las marcas involucradas se deberán ocupar una serie de parámetros de naturaleza normativa, los que tienen relación tanto con las cualidades de los productos o servicios descritos en las coberturas de cada marca, como también respecto a la estructura del mercado donde son ofrecidos o prestados.

Finalmente, se debe reiterar que esta exigencia de «conexión», no debe ser analizada de manera separada con respecto a los demás requisitos de la prohibición del artículo 20, letra *g)*, inciso 3.° de la LPICH. En este sentido, resulta de importancia matizar este requerimiento de «conexión» con el mayor o menor grado de prestigio que tenga la marca notoria prioritaria, o bien, su mayor o menor carga distintiva. Así, resulta evidente que una marca que goza de renombre y distintividad le será más fácil cumplir con este requisito examinado.

V. BIBLIOGRAFÍA

American Law Institute (1995), *Restatement of the law of unfair competition*, American Law Institute Publishers, St. Paul, Minn.

Cabanellas de las Cuevas, G. (2003), *Derecho de Marcas*, Heliasta, Buenos Aires.

Cernadas Lazaré, M. (2019), *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid.

Chijane, D. (2007), *Derecho de Marcas,* B de F, Montevideo.

— (2017), *Defensa Judicial de Marca*, La Ley, Montevideo.

Correa, C. (1998), *Acuerdo Trips*, Ciudad Argentina, Buenos Aires.

Curto Polo, M. (2008), «Artículo 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados», en Bercovitz, A. (dir.), y García-Cruces, J. A. (dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor.

Di Cataldo, V. (1993), *I Segni distintivi*, Giuffrè, Milano.

Fernández-Nóvoa, C. (1995), *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid.

— (2004), *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid.

— (2017), «El riesgo de confusión», en Fernández-Nóvoa, C.; Otero Lastres, J. M., y Botana Agra, M., *Manual de Propiedad* Industrial, Marcial Pons, Madrid.

Fhima, I., y Gangjee, D. S. (2019), *The Confusion Test in the European Trade Mark Law*, Oxford Press, Oxford.

Fhima, I. (2011), *Trademark Dilution in Europe and the United States*, Oxford Press, Oxford.

García Vidal, Á. (1999), «La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección conjunta de las marcas notoriamente conocidas», *ADI* 20.

Gervais, D. (2008), *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London.

Gómez Sánchez, D. (2011), *La infracción de la marca comunitaria*, Marcial Pons, Madrid.

González-Bueno, C. (2005), *Marcas notorias y renombradas. En la Ley y en la Jurisprudencia,* La Ley, Madrid.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (2017), «Marcas Notorias», en *Directrices de Marcas,* Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Santiago, disponible en *https://www.inapi.cl/centro-de-documentacion/directrices/marcas*.

Janis, M. D. (2013), *Trademark and Unfair Competition Law*, West Academic Publishers, St. Paul, Minn, 2013.

KIRKPATRICK, R. (2005), *Likelihood of Confusion in Trademark*, Practising Law Institute.
KUR, A. (1992), «Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation What's It All About?», en *IIC* 2.
— (1996), «TRIPS and Trademark Law», en BEIER, F., y SCHRICKER. G. (eds.), *From GATTS to TRIPS: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*,Wiley-VC, München.
— (2012), «Marks for goods or services (trademarks)», en CORREA C. (ed.), *Research Handbook on the Protection of Intellectual Property Under WTO Rules: Intellectual Property in the WTO*, Edward Elgar, Cheltenham.
MASSAGUER, J., y MONTEAGUDO, M. (1997), «Las normas relativas a las marcas de fábrica o de comercio del acuerdo sobre los ADPIC», en IGLESIAS PRADA, J. L. (dir.), *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial de Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,* CEFI, Madrid.
MCCARTHY, T. (2005), *McCarthy on trademarks and unfair competition*, Thomson-West, New York.
— (2009), *McCarthy on trademarks and unfair competition,* Thomson-West, New York.
MONTEAGUDO, M. (1995), *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid.
— (2002), «Capítulo VI. Derechos y obligaciones del titular de la marca», en ALONSO ESPINOSA F., (coord.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre de Marcas*, Comares Granada.
PACÓN, A. (1997), «Implicancias del TRIPs en el Derecho de marcas», *Revista Themis* 36.
PATTISHALL, B. W. (1984), «Dawning acceptance of the dilution rationale for trademark-trade identity protection», *TMR* 74.
PHILLIPS, J. (2003), *Trade Mark Law. A practical Anatomy*, Oxford Press, Oxford.
PIRES DE CARVALHO, N. (2006), *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, Kluwer Law International, The Hague.
RICKETSON, S. (2015), *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford.
SÁNCHEZ HERRERO, A. (2013), *Confusión de Marcas*, La Ley, Buenos Aires.
SCHMIDT-PFITZER J. (2009), «Article 16», en STOLL, P.; BUSCHE. J., y AREND, K. (eds.), *Max Plack Commentaries on World Trade Law. WTO - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,* Martinus Nijhoff, Leiden-Boston.
SCHMIDT-SZALEWSKI, J. (1998), «The International Protection of Trademarks after the Trips Agreement», *Duke J. Comp. & Int'L*, 9.

ADI 40 (2019-2020): 267-282

FANFICTION, PARODIA Y PASTICHE EN EL DERECHO ESPAÑOL

FANFICTION, PARODY AND PASTICHE UNDER SPANISH LAW

CLARA ISABEL CAÑERO LOIS*

RESUMEN

El presente artículo explora la relación entre el *fanfiction* y el límite de parodia en relación con las obras transformativas no autorizadas. Tras analizar el *fanfiction* como ejemplo paradigmático de obra transformativa, se examinará la regulación del límite de parodia en el Derecho español y del límite de caricatura, parodia o pastiche previsto en el Derecho europeo, proponiéndose finalmente la posible inclusión de los conceptos de caricatura y pastiche en nuestro ordenamiento para dar amparo a obras transformativas hasta ahora no cubiertas por nuestro límite de parodia.

Palabras clave: derecho de autor, límites y excepciones, parodia, *fanfiction*, obras transformativas, contenidos generados por usuarios.

ABSTRACT

This paper explores the relationship between fanfiction and the copyright exception of parody in relation to unauthorised transformative works. After analysing fanfiction as a paradigm example of transformative works, this paper will examine the legal regime of the parody exception under Spanish law and of the caricature, parody or pastiche exception under EU law, finally proposing the possible inclusion of the concepts of caricature and pastiche in our legal system so to cover transformative works that until now have fallen outside the scope of our parody exception.

Keywords: copyright law, copyright exceptions and limitations, parody, fanfiction, transformative works, user-generated contents.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. EL *FANFICTION* Y LOS DERECHOS DE AUTOR.—1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.—2. AFECTACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR E IMPORTANCIA CULTURAL.—III. EL LÍMITE DE PARODIA.—1. LA PARODIA EN EL DERECHO ESPAÑOL.—2. LA PARODIA EN EL DERECHO EUROPEO.—IV. USOS TRANSFORMATIVOS MÁS ALLÁ DE LA PARODIA.—1. CONCEPTO DE CARICATURA Y PASTICHE.—2. VIABILIDAD DEL PASTICHE COMO LÍMITE A LOS DERECHOS DE AUTOR.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

* Becaria FPU del Ministerio de Ciencia y Universidades en el Departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta Pont» de la Universitat de València. Dirección de correo electrónico: *clara.canero@uv.es*.

Fecha de recepción: 11 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 18 de mayo de 2020.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. *FANFICTION* AND COPYRIGHT.—1. Concept and characteristics.—2. Impact on copyright and cultural importance.—III. THE LIMIT OF PARODY.—1. Parody under Spanish law.—2. Parody under EU law.—IV. TRANSFORMATIVE USES BEYOND PARODY.—1. Concept of caricature and pastiche.—2. Feasibility of pastiche as a copyright exception.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han tenido un impacto decisivo en la producción, la diseminación y el consumo de la información y el conocimiento. En relación con las obras objeto de derechos de autor, internet ha posibilitado el renacimiento de una vibrante y creciente cultura de consumo participativo y reutilización de contenidos ajenos. Dentro del amplio espectro de contenidos creados por usuarios de tecnologías digitales, conocidos como contenidos generados por usuarios (CGU) o *user generated contents* (UGC) en inglés, se encuentran los usos transformativos, que entrañan la transformación creativa de contenido de terceros[1], habitualmente sin ánimo de lucro. La proliferación en entornos *online* de estas prácticas en las que la labor creativa del usuario se suma a la del titular de derecho obligan a abordar su hasta ahora incierta legalidad.

Este artículo argumenta en favor de legitimar los usos transformativos no lucrativos, tomando el *fanfiction* como ejemplo paradigmático de las obras transformativas por su antigüedad y prevalencia. Para lograr este objetivo, se plantea si el límite de parodia podría resultar de aplicación a este fenómeno, especialmente a la luz de las posibilidades presentadas en el ámbito del Derecho europeo por el límite de caricatura, parodia o pastiche, previsto de la 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 (DDASI) y desarrollado por la jurisprudencia del TJUE.

II. EL *FANFICTION* Y LOS DERECHOS DE AUTOR

1. Concepto y características

El *fanfiction* comprende obras literarias no profesionales y sin ánimo de lucro escritas por *fans* de obras de cultura popular —como películas, series o novelas— a partir de la apropiación y transformación de elementos narrativos de estas, como personajes y escenarios[2]. Casi siempre, las obras de *fanfiction* o *fanfics* suponen un uso transformativo de obras protegidas por derecho de autor sin la debida autorización por parte de su titular[3]. Dado que el *fanfiction* se escribe para compartirse, no es de extrañar que su producción esté ligada al contexto de los *fandoms*, comunidades organizadas de *fans* con un interés común en celebrar y analizar determinadas obras de cultura popular[4]. Pese a que los antecedentes de los *fandoms* se remontan a

[1] Garrote Fernández-Díez, I. (2016), págs. 260-262; Espín Alba, I. (2019), págs. 195-197.

[2] El *fanfiction* es un subgénero dentro de las obras fan o *fan works,* junto con obras en formato audiovisual (*fanvids*) o gráfico (*fanart*), como apunta Schwabach, A. (2011), págs. 8-10.

[3] Jenkins, H. (2006), pág. 285.

[4] En general sobre la historia del *fanfiction*, *vid*. Coppa, F. (2014).

finales del siglo XIX y las primeras revistas de *fanfiction* o *fanzines* comenzaron a publicarse en los años treinta, no fue hasta los años sesenta que el *fanfiction* se popularizó entre los prolíficos *fandoms* surgidos en torno a series de televisión como *Star Trek*. En los años noventa, el *fanfiction* crecería espectacularmente en escala y alcance gracias a la llegada de internet[5]; actualmente, millones de *fanfics* se publican en espacios virtuales como redes sociales y archivos específicos[6].

Pese a su innegable modernidad y su asociación a internet, el *fanfiction* participa de las mismas dinámicas de creatividad cumulativa propias de la literatura pre-moderna anterior al derecho de autor[7], reavivadas por las posibilidades de creación y difusión de las nuevas tecnologías digitales[8]. Así, la naturaleza del *fanfiction* es abierta e intencionadamente intertextual, al derivar y depender de obras originarias con el fin no de competir con ellas o sustituirlas, sino de ensalzarlas, criticarlas y expandirlas[9]. La paradójica combinación de fascinación y frustración que los *fans* sienten hacia la obra originaria les lleva a apropiarse de ella para adaptarla a sus deseos y mejorar sus aspectos insatisfactorios. En particular, el *fanfiction* sirve frecuentemente como instrumento de crítica sociocultural, permitiendo a mujeres y minorías, como personas LGTB y racializadas, abordar cuestiones políticas o controvertidas y corregir la falta de diversidad y representación en la cultura predominante[10].

Aunque el *fanfiction* abarca un amplio abanico de estilos, formatos y estrategias transformativas —desde secuelas, precuelas y fusiones de historias (*crossovers*), hasta cambios de género o universo (*AUs*) o divergencias narrativas para resucitar o emparejar personajes—[11] el *leitmotiv* del *fanfiction* es indudablemente el romance, casi siempre explícito y entre personajes del mismo sexo[12], lo cual le ha acarreado el estigma de literatura obscena y vulgar[13]. Los escritores de *fanfiction*, siendo conscientes de los riesgos legales que entraña, autorregulan su producción mediante normas informales destinadas a que el *fanfiction* sea lo más inocuo posible para la obra originaria y sus derechohabientes. Las normas más extendidas y respetadas dictan que los *fanfics* deben carecer de ánimo de lucro, transformar creativamente la obra originaria y atribuir la autoría y los derechos sobre esta a sus respectivos autores y titulares, a menudo

[5] SCHWABACH, A. (2011), págs. 13-19.

[6] Actualmente, el archivo de *fanfiction* más popular fue creado en 2007 por la Organization for Transformative Works sin ánimo de lucro, y alberga millones de *fanfics*.

[7] DERECHO, A. (2014), págs. 61-78; FROSIO, G. F. (2014), págs. 390-395.

[8] El *fanfiction* pertenece a la denominada cultura de lectura/escritura, frente a la cultura de solo lectura predominante, como señala LESSIG, L. (2012), págs. 55-61, 85-118.

[9] De acuerdo a la teoría literaria de la intertextualidad, toda obra es derivativa en cierto grado, al basarse, referirse y aludir, de manera más o menos consciente y directa, a obras preexistentes. *Vid*., sobre el carácter intertextual del *fanfiction*, FROSIO, G. F. (2014), págs. 393-395; STASI, M. (2014), págs. 115-130.

[10] BECKER, J. M. (2014), págs. 141-143.

[11] Como ejemplo de precuela, divergencia narrativa e innovación formal, *vid*. *The Shoebox Project* de *ladyjaida and dorkorific*, un *fanfic* clásico de *Harry Potter* publicado entre 2004 y 2008 que combina prosa y diálogos con cartas, notas y bocetos manuscritos para narrar las aventuras de James Potter y sus amigos, los merodeadores, y el romance de Sirius Black y Remus Lupin, no vinculados románticamente en la obra originaria. Disponible en *https://shoebox.lomara.org*.

[12] Los *fanfics* centrados en el encuentros románticos o sexuales entre personajes del mismo sexo se denominan «*slash*». *A Fragment Out of Time* de Diane Merchant, un breve *fanfic* de *Star Trek* centrado en Kirk y Spock y publicado en el *fanzine Grup* en 1974, se considera generalmente el origen del término. *Vid*. COPPA, F. (2014), pág. 48.

[13] SCHWABACH, A. (2011), págs. 10-13; BECKER, J. M. (2014), págs. 136-137.

mediante un *disclaimer* inicial[14]. Pese a que existen casos de *fanfics* reescritos para su publicación comercial, son infrecuentes y fuertemente reprobados entre los *fans* por contradecir el espíritu no lucrativo del *fanfiction* en su conjunto[15].

2. Afectación a los derechos de autor e importancia cultural

Escribir *fanfiction* no consiste en copiar la obra originaria, sino en transformarla de formas creativas e inesperadas[16], dando como resultado un variopinto abanico de *fanfics* con diversos grados de originalidad y distancia de la obra originaria, fruto de la aportación creativa del escritor fan[17]. No obstante, esta actividad transformadora carece de autorización por parte del derechohabiente de la obra originaria, lo cual supone un claro desafío a los roles arquetípicos del autor como dueño único de la obra y de la audiencia, como mero receptor pasivo de ella[18].

En vista de estas dinámicas creativas, cabe calificar a los *fanfics* como obras derivadas, fruto de la transformación de una obra preexistente que resulta en una obra nueva y distinta. Estas obras deberán cumplir con el criterio de originalidad exigido a las obras nuevas[19], ya que de lo contrario cabrá considerarlas meras reproducciones no transformativas; no obstante, su originalidad será inherentemente relativa, al verse limitada por el vínculo intertextual reconocible que mantienen con la obra originaria, sin el cual se trataría de un caso de inspiración libre. La creación de obras derivadas se encuentra dentro del ámbito del derecho exclusivo de transformación del artículo 21 LPI[20], por lo que las transformaciones que carezcan de la autorización del derechohabiente, como los *fanfics*, constituirán una infracción del mismo, salvo que se encuentren amparadas por un límite al derecho de autor[21].

Además, los *fanfics* transforman sin permiso ni censura historias y personajes ajenos de manera muchas veces disruptiva, contraria a la visión del autor y potencialmente perjudicial para su reputación y la de la obra, particularmente cuando se reescribe desde una perspectiva adulta o explícita contenidos originalmente destinados a un público infantil y juvenil[22]. Parece claro que el *fanfiction* incide directamente en el derecho moral de integridad reconocido en el artículo 14.4.º LPI, que faculta al autor a impedir deformaciones, modifica-

---

[14] Lee, Y. H. (2013), págs. 371-381, señala las normas de transformatividad, no comercialidad, atribución e integridad como las predominantes en los *fandoms*, si bien cabe considerar la primera como un rasgo inherente al *fanfiction* y la última, como una recomendación poco respetada.

[15] El *best-seller Cincuenta Sombras de Grey* de E. L. James, originalmente un *fanfic* de *Crepúsculo* de Stephenie Meyer, es el ejemplo más conocido de los *fanfics* comerciales. Por su escasa frecuencia y por contravenir la ausencia de ánimo de lucro inherente a la mayoría del *fanfiction*, el *fanfiction* comercial merecería un análisis separado. *Vid*., en relación con el Derecho estadounidense, Lipton, J. D. (2014).

[16] Schwabach, A. (2011), pág. 59.

[17] Garrote Fernández-Díez, I. (2016), pág. 260; Espín Alba, I. (2019), págs. 196-197.

[18] Jenkins, H. (2006), págs. 18-19.

[19] El criterio de originalidad en nuestro Derecho, entendido por doctrina y jurisprudencia tanto en términos subjetivos como objetivos, debe completarse con el criterio comunitario de «la creación propia de su autor» establecido en la STJUE 16 de julio de 2009 (Infopaq). *Vid*. Peinado Gracia, J. I. (2016), págs. 179-183; Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2017), págs. 160-166.

[20] Saiz García, C. (2016), pág. 245, se refiere a también a los derechos de cita y paternidad, menos relevantes para el análisis del *fanfiction* dado su carácter transformativo y la extendida práctica de reconocer la autoría de la obra originaria.

[21] Mora Granell, J. A. (2016), págs. 375-377; Mariscal Garrido-Falla (2017), págs. 198-200.

[22] Lee, Y. H. (2013), págs. 378-381.

ciones, alteraciones y atentados contra su obra que perjudiquen sus legítimos intereses o menoscaben su reputación. Pese a su íntima relación con el derecho de transformación, ambos son independientes, por lo que una transformación autorizada o amparada por un límite puede suponer su infracción[23].

La infracción de estos derechos ha hecho que muchos derechohabientes se opongan frontalmente al *fanfiction* o lo prohíban[24]; pese a todo, el riesgo de enfrentarse a los escritores de *fanfiction*, que suelen ser los *fans* más acérrimos de la obra, les hace optar por métodos alternativos a los tribunales, como cartas de cese y desistimiento, para lograr la retirada de *fanfics* o el cierre de archivos[25]. La consiguiente falta de jurisprudencia sobre el *fanfiction* no lucrativo lo ha mantenido en el limbo de la alegalidad[26]. Pese a las justas críticas que pueden dirigirse contra él, la postura mayoritaria entre los derechohabientes hacia el *fanfiction* es la tolerancia, al considerarlo relativamente inocuo e incluso beneficioso. Así, los *fanfics* suponen publicidad gratuita para la obra originaria que atrae a nuevas audiencias y mantiene vivo el interés del *fandom*; permite al autor conocer tanto las alabanzas como las críticas de sus *fans* hacia la historia; y prueba la popularidad de la obra y la implicación emocional de sus *fans*[27].

En sí mismo, y pese a su gran potencial para infringir derechos de autor, el *fanfiction* posee una importancia cultural innegable, forjando comunidades que ofrecen un entorno de inspiración y aceptación mutua donde escritores en ciernes pueden desarrollar sus habilidades; estimulando el consumo crítico de contenidos culturales; y sirviendo como enriquecedor medio de expresión creativo que permite a los *fans* disfrutar de forma colectiva y participativa de las historias a las que se sienten emocionalmente vinculados[28]. El *fanfiction* es, en definitiva, una manifestación de la libertad de expresión en internet sin ánimo de lucro y con valor creativo, razones por las que su amparo por los límites al derecho de autor merece analizarse, a fin de esclarecer su hasta ahora incierta legalidad.

III. EL LÍMITE DE PARODIA

1. La parodia en el Derecho español

La parodia —del griego παρωδια (parōdia), «contra-canto»— tiene una larga tradición como creación que imita y critica obras preexistentes mediante la distorsión y el contraste burlescos, normalmente en un contexto literario, dramático o audiovisual[29]. Sus orígenes como límite a los derechos de autor en nuestro ordenamiento se remontan a 1880[30]; actualmente se regula en el artículo 39 LPI

[23] Mora Granell, J. A. (2016), págs. 380-381.

[24] Lee, Y. H. (2013), págs. 370-371; Becker, J. M. (2014), págs. 143-144; Lipton, J. D. (2014), págs. 425-427.

[25] Schwabach, A. (2011), págs. 95-97; Becker, J. M. (2014), pág. 135.

[26] Sobre los pocos litigios en torno a *fan works* explotados con ánimo de lucro Schwabach, A. (2011), págs. 95-131.

[27] Schwabach, A. (2011), págs. 143-144; Becker, J. M. (2014), págs. 152-153.

[28] Frosio, G. F. (2014), págs. 390-395.

[29] Sobre la evolución de la parodia como género literario, *vid*. Sol Muntañola, M. (2005), págs. 31-35; Jacques, S. (2019), capítulo 1.2.

[30] Incorporado el artículo 65 del Real Decreto de 3 de septiembre de 1880 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual.

como límite al derecho de transformación, fundamentado en los derechos de la libertad de expresión y crítica y de creación literaria, artística, científica y técnica, consagrados en el artículo 20 CE[31].

A falta de definición legal, cabe recurrir a definición del Diccionario de la RAE: «imitación burlesca o irónica de una obra seria de literatura»; así como a la ofrecida por la SAP de Barcelona de 24 de abril de 2002: «reproducción de una obra muy conocida [que] introduzca en ella un cambio de actitud tendente a su ridiculización, bien por incorporar un acusado elemento cómico a lo que es serio o por dotar de fingida seriedad a lo que es, por esencia, jocoso». La doctrina ha identificado la transformación de una obra concreta con la que guarda una relación intertextual de dependencia, equilibrada a su vez con una autonomía creativa derivada de su finalidad crítica y burlesca, como elementos inherentes al concepto de parodia[32]. Puede, asimismo, distinguirse entre parodias-objetivo, que dirigen su crítica y burla contra la obra parodiada, y parodias-medio, que usan la obra parodiada para atacar un objetivo ajeno a ella; nuestros tribunales no son unánimes respecto a si el límite abarca ambas o solo las primeras[33]. Tampoco existe consenso doctrinal sobre si la parodia constituye una obra derivada, originaria o un *tertium genus*[34].

Para que la parodia sea reconocida como una transformación lícita, deberá cumplir diversos requisitos establecidos en el artículo 39 LPI. Primeramente, el objeto de la parodia debe ser una obra previamente divulgada, respetando así el derecho moral del artículo 14.1.º LPI y permitiendo que exista el contraste paródico entre la obra conocida y la parodia. En segundo lugar, la parodia no debe implicar riesgo de confusión con la obra parodiada, un requisito estrechamente relacionado con el paso tercero de la regla de los tres pasos del artículo 40 bis LPI. Si el público confundiese la parodia con la obra originaria o con una obra derivada no paródica de esta, se trataría de un caso de plagio encubierto que supondría un atentado contra la normal explotación de la obra parodiada[35]. Para asegurar que la parodia y la obra parodiada tengan mercados diferenciados, sin que la primera sustituya a la segunda, el parodista deberá evocar la esencia de la obra parodiada de forma que sea reconocible para el público, pero a la vez transformarla de manera jocosa, burlesca o crítica, reformulándola para crear un contraste con ella y dotando así a la parodia de independencia creativa. La cantidad de elementos tomados de la obra parodiada no es en sí determinante para su licitud, sino la labor creativa del parodista al transformarlos[36].

---

[31] Sol Muntañola, M. (2005), págs. 121-123; Corberá Martínez, J. M. (2016), págs. 691-692; López Maza, S. (2017), págs. 771-772.

[32] Sol Muntañola, M. (2005), págs. 124-139; Martín Salamanca, S. (2009), págs. 368-370; Corberá Martínez, J. M. (2016), págs. 694-696; López Maza, S. (2017), págs.772-773.

[33] Ayllón Santiago, H. (2014), págs. 297-298; Galacho Abolafio, A. F. (2015), págs. 17-18; López Maza, S. (2017), págs. 775-776; citando tanto las SAP de Barcelona de 2003 y de 24 de abril de 2002 como favorables a la exclusión de parodias-medio, como la SAP de Madrid de 2 de febrero de 2000 y la Sentencia del JPI núm. 41 de Madrid, de 9 de mayo de 1996, que aplicaron el límite del artículo 39 LPI a este tipo de parodia. La reciente SAP de Madrid de 23 de noviembre de 2018, de acuerdo a la jurisprudencia comunitaria, entiende que el límite abarca tanto parodias-objetivo como parodias-medio.

[34] Sobre esta cuestión, *vid*. Ayllón Santiago, H. (2014), págs. 289-292; Galacho Abolafio, A. F. (2015), pág. 15; Corberá Martínez, J. M. (2016), págs. 696-697; López Maza, S. (2017), pág. 774.

[35] Sol Muntañola, M. (2005), págs. 223-231; Martín Salamanca, S. (2009), págs. 371-372; López Maza, S. (2017), págs. 778-779.

[36] Sol Muntañola, M. (2005), págs. 223-231; Martín Salamanca, S. (2009), págs. 371-372; Ayllón Santiago, H. (2014), págs. 294-295; Corberá Martínez, J. M. (2016), págs. 700-701; López Maza, S. (2017), págs. 778-781; citando la SAP de Barcelona de 24 de abril de 2002 y la SAP de 10 de octubre de 2003, indican-

El tercer requisito del artículo 39 LPI exige que la parodia no cause un daño a la obra parodiada ni a su autor, lo cual lo vincula al segundo paso del artículo 40 bis LPI, según el cual los límites deben interpretarse de manera que su aplicación no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Cabe apreciar en este requisito un intento del legislador de conciliar la libertad de crítica con los derechos patrimoniales y morales del autor, prohibiendo que el daño inherente a la creación paródica exceda lo tolerable. Así, los daños a la obra podrán producirse cuando la parodia sustituya en el mercado a la obra originaria, privando a esta de su público; o cuando el fin del parodista sea únicamente aprovecharse de la notoriedad de la parodia[37].

Asimismo, también causarán daño a la obra y a los derechos morales del autor, fundamentalmente al de integridad, aquellas parodias que transformen la obra parodiada de forma excesiva y desproporcionada en relación con el ánimo crítico o burlesco propio del género[38]. Finalmente, la parodia podrá, asimismo, causar daños que afecten a la imagen, fama o intimidad del autor parodiado en virtud de la LO 1/1982[39]. Ante el silencio del precepto, existe debate doctrinal acerca de si el límite abarca la explotación de la parodia, o si el autor de la obra originaria tiene derecho a participar en los ingresos derivados de esta explotación[40].

Las similitudes entre las parodias y los *fanfics* son innegables: ambas son obras de naturaleza intertextual, basadas en una obra preexistente que permanece reconocible en ellas, pero cuya transformación les aporta originalidad y valor creativo propios. No obstante, la crucial diferencia radica en el carácter humorístico o burlesco de la parodia, rara vez predicable del resto de obras transformativas, incluyendo la mayoría del *fanfiction*[41], como luego se explicará en relación con el Derecho europeo. Por ende, el límite de parodia difícilmente podrá amparar el *fanfiction* o CGU en sentido amplio[42].

2. La parodia en el Derecho europeo

La DDASI establece en su artículo 5 un sistema de límites *numerus clausus* —uno de obligada transposición en el apartado 1 y veinte de transposición facultativa en los apartados 2, 3 y 4—, a los que se suman los añadidos por la Directiva 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril, sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital (DMUD). Cierra el sistema y determina la aplicación de estos límites la regla de los tres pasos del artículo 5.5 y el considerando 44 DDASI, reflejada en nuestro ordenamiento

do que entre parodia y obra parodiada debe existir tanto un grado de identificación como un contraste jocoso o burlesco.

[37] Sol Muntañola, M. (2005), págs. 233-235; Martín Salamanca, S. (2009), págs. 372-374; Ayllón Santiago, H. (2014), págs. 295-296; López Maza, S. (2017), págs. 781-782.

[38] La doctrina ha considerado que las facultades de divulgación, paternidad o retirada ceden en favor del límite de parodia. En este sentido, *vid*. Sol Muntañola, M. (2005), págs. 247-253; Martín Salamanca, S. (2009), pág. 374; López Maza, S. (2017), pág. 781.

[39] Sol Muntañola, M. (2005), págs. 253-254; Martín Salamanca, S. (2009), pág. 375; Ayllón Santiago, H. (2014), pág. 296; Corberá Martínez, J. M. (2016), pág. 702; López Maza, S. (2017), págs. 782-783.

[40] A favor de que el límite abarca la explotación de la parodia, *vid*. López Maza, S. (2017), pág. 783, y a favor de que el autor originario participe en los ingresos, *vid*. Ayllón Santiago, H. (2014), págs. 296-297; y Galacho Abolafio, A. F. (2015), pág. 21.

[41] Lescure (2013), pág. 428, en relación con el límite de parodia en el Derecho francés.

[42] Lee, Y. H. (2013), pág. 388; Espín Alba, I. (2019), pág. 199.

el artículo 40 bis LPI. La falta de flexibilidad del sistema de la DDASI resulta particularmente evidente en comparación con sistemas abiertos, como el *fair use* en Estados Unidos, o sistemas mixtos, como el *fair dealing* en Reino Unido o en Canadá[43]; como se verá más adelante, la ley canadiense cuenta incluso con un límite específico para CGU, cuya creación resulta *a priori* imposible en el actual marco normativo europeo.

El límite para usos realizados a efectos de caricatura, parodia o pastiche se recoge en el artículo 5.3.*k)* DDASI y afecta a los derechos de reproducción, comunicación y puesta a disposición del público, no así al derecho de transformación, que carece de reconocimiento independiente en la DDASI[44]. Debido a su carácter facultativo, este límite se ha implementado de forma heterogénea en los diferentes Estados miembros: desde el artículo L.122-5.3.º del *Code de Propriété Intellectuelle*, origen del precepto europeo[45], que incluye los tres términos como límites al derecho de autor «teniendo en cuenta las leyes del género»[46]; pasando por la legislación alemana, que incluye la parodia en la cláusula general de uso libre del artículo 24.1 UrhG; hasta nuestro límite de parodia, que no sufrió cambios[47] tras la transposición de la DDASI[48]. En el Informe sobre la aplicación de la DDASI de 26 de julio de 2015, el Parlamento Europeo recalcó la importancia del límite de caricatura, parodia o pastiche para «la vitalidad del debate democrático», considerando que «debe permitir encontrar el equilibrio entre los intereses y derechos de los creadores y los personajes originales y la libertad de expresión del usuario de una obra protegida que invoque la excepción»[49].

Pese a tratarse de una cuestión de gran relevancia mecedora de un análisis jurídico separado, resulta necesario aludir a la DMUD, que pese a no introducir límites relativos a usos transformativos, sí hace expresa referencia al límite de caricatura, parodia o pastiche en su considerando 70 y su artículo 17.7.*b)*, en relación con la responsabilidad de los intermediarios por CGU que infrinjan derechos de autor. En virtud de estos preceptos, los legisladores nacionales están obligados a reconocer un derecho subjetivo en favor de los usuarios que deseen ampararse en los límites de caricatura, parodia o pastiche y de citas, críticas y reseñas para cargar y poner a disposición CGU. La expresa remisión al límite del artículo 5.3.*k)* como un derecho del usuario denota el interés del legislador europeo en permitir esta clase de usos[50]. No obstante, el sistema que instaura la DMUD podría suponer un veto a CGU como el *fanfiction*, pese a la expresa

[43] Garrote Fernández-Díez, I. (2016), págs. 262-270; Espín Alba, I. (2019), pág. 202.

[44] Esta omisión plantea la disyuntiva de considerarlo subsumido en el derecho de reproducción, o deliberadamente excluido del ámbito de la DDASI, lo cual permitiría a los Estados miembros establecer nuevos límites que afecten a este derecho sin infringir la DDASI. Esta segunda interpretación parece improbable dados los objetivos armonizadores de la norma. Analiza esta cuestión Rosati, E. (2014).

[45] Fue la delegación francesa la que propuso la inclusión del límite del artículo 5.3.*k)*, como explica Hudson, E. (2017), pág. 354.

[46] Benabou, V. L., y Langrognet, F. (2014), pág. 54, reconocer este límite como el más atractivo para amparar creaciones transformativas y enfatiza el acceso flexible al mismo, basado en la imprecisa expresión de «las leyes del género» y anclada en el principio de libertad de expresión.

[47] Galacho Abolafio, A. F. (2015), págs. 15-16.

[48] España transpuso esta norma mediante 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.

[49] Informe sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, 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, de 26 de julio 2015 (A8-0209/2015), punto 48.

[50] Espín Alba, I. (2019), pág. 203; Spindler, G. (2020), pág. 996.

afirmación en el artículo 17.8 de que no existe una obligación general de supervisión para los intermediarios, tal y como temen los críticos de esta polémica medida[51].

La configuración que el Derecho europeo realiza de este límite es mucho más generosa que la de nuestro ordenamiento, no solo por incluir tres conceptos —no solo parodia, sino también caricatura y pastiche—, sino por el desarrollo más amplio que la jurisprudencia europea ha realizado de la parodia[52]. Así, la STJUE de 3 de septiembre de 2014 sobre el caso *Deckmyn*[53] estableció la parodia como un concepto autónomo de Derecho europeo vinculante para todos los Estados miembros, reduciendo así su margen de libertad en detrimento de las distintas realidades culturales nacionales[54]. El tribunal consideró que permitir a los Estados miembros la libertad de precisar los parámetros de esta excepción en sus ordenamientos de forma no armonizada resultaría contrario al objetivo de la DDASI[55]. El TJUE indicó que, a falta de definición en la DDASI, el significando y alcance del término parodia deben determinarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte[56].

Coincidiendo con las conclusiones del Abogado General Cruz-Villalón[57], la sentencia dispuso que las dos características esenciales del término parodia son, por un lado, evocar una obra existente, si bien diferenciándose perceptiblemente de esta, y, por otro, plasmar una manifestación humorística o burlesca. El tribunal consideró que no cabía reducir el ámbito de aplicación del límite mediante requisitos que no se desprenden del sentido habitual del término, como la exigencia de que la parodia tenga un carácter original propio más allá de las diferencias con la obra parodiada, ni tampoco que sea atribuible a una persona distinta del autor originario[58].

Además, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada del TJUE, si bien la interpretación de este límite debe ser estricta, salvaguardando su efecto útil y respetando su finalidad, no cabe restringir el ámbito de aplicación de esta excepción mediante requisitos que no se desprendan del tenor de la disposición y del sentido habitual del término en el lenguaje corriente. Esta interpretación tendrá además que adecuarse a los objetivos de la DDASI de mantener un justo equilibrio entre los derechos e intereses de derechohabientes y usuarios, respetando los principios generales del Derecho europeo, en particular la propiedad intelectual, la libertad de expresión y el interés general[59]. Al no plantearse en

[51] Arroyo Amayuelas, E. (2020), pág. 832.

[52] Corberá Martínez, J. M. (2016), pág. 693; López Maza, S. (2017), pág. 772.

[53] El TJUE respondía al Tribunal de Apelación de Bruselas sobre la aplicación del límite a una parodia política de la portada de un célebre cómic belga. *Vid*. Cámara Águila (2016), págs. 109-110.

[54] Cámara Águila (2016), pág. 110; López Maza, S. (2017), págs. 772-773.

[55] STJUE de 3 de septiembre de 2014 *(Deckmyn),* párrafo 16.

[56] *Deckmyn*, párrafos 19-21.

[57] El Abogado General apreció en la parodia una dimensión estructural —como imitación creativa que depende de elementos prestados de la obra parodiada, pero posee un grado de originalidad tal como para diferenciarse de esta— y una dimensión funcional —como forma de expresión artística y manifestación de la libertad de expresión con intencionalidad burlesca—; y entendió que el término abarcaba tanto parodias-medio como parodias-objetivo. *Vid*. Opinión del Abogado General Cruz-Villalón de 22 de mayo de 2014 (Opinión AG), párrafos 48-88.

[58] *Deckmyn*, párrafos 20-21, 24, 33; Cámara Águila (2016), págs. 112-118.

[59] *Deckmyn*, párrafos 22-27, 34; Infopaq, párrafos 56-57; Painer, párrafos 109, 133; STJUE de 4 de octubre de 2011 (FAPL), párrafo 162; considerandos 3, 31 y 32 DDASI; Corberá Martínez, J. M. (2016), pág. 698.

la cuestión prejudicial, el TJUE no abordó cuestiones relevantes de la parodia como su posible ánimo de lucro o el derecho exclusivo al que afecta en el contexto de la DDASI[60].

En vista de lo anteriormente expuesto, el requisito *sine qua non* de plasmar una manifestación humorística o burlesca impide que este límite ampare obras transformativas en sentido amplio, al excluir las no humorísticas. Por lo que respecta al *fanfiction*, aunque existen *fanfics* deliberadamente cómicos o burlescos, la mayoría se caracteriza por un tono serio y dramático. Cabría argüir que todo *fanfic* es inherentemente crítico hacia la obra originaria, al contar historias que el autor no ha podido o querido dar a los fans, supliendo las deficiencias de la obra originaria[61]. No obstante, la quintaesencia del *fanfiction* no es la crítica ni el humor, a diferencia de la parodia[62], sino la transformación creativa por el mero disfrute de los fans. Por ende, subsumir al *fanfiction* en el concepto de parodia implicaría extender el término más allá de las directrices interpretativas del TJUE.

Pese a todo, nuestro concepto de parodia se ha visto flexibilizado a raíz de la adopción por parte de nuestros tribunales del concepto europeo de parodia, como demuestra la SAP de Madrid de 23 de noviembre de 2018[63]. La mayor amplitud del límite del artículo 5.3.*k)* DDASI otorga al legislador español la posibilidad de ampliar el ámbito de nuestro límite, dentro siempre de los límites legales. En particular, son los dos conceptos con los que nuestro ordenamiento todavía no cuenta y sobre los que el TJUE aún no se ha pronunciado los que resultan más prometedores desde una perspectiva de *lege ferenda:* caricatura y pastiche.

IV. USOS TRANSFORMATIVOS MÁS ALLÁ DE LA PARODIA

1. Concepto de caricatura y pastiche

La DDASI solo enumera caricatura, parodia y pastiche sin ofrecer una definición, y la STJUE de 3 de septiembre de 2014 alude únicamente al concepto de parodia, sin ahondar en los otros dos conceptos; únicamente, el TJUE se refiere a la obra gráfica objeto del litigio y a la que aplica el límite de parodia como una «caricatura política», dando a entender que ambos términos podrían solaparse[64]. No obstante, existen argumentos para considerar que estos tres términos no son ni sinónimos ni modalidades de parodia aglutinadas bajo el concepto autónomo establecido en *Deckmyn*[65], sino categorías diferenciadas con entidad propia.

Su mera inclusión en el artículo 5.3.*k)* DDASI con una conjunción disyuntiva entre ellos que sugiere que estos términos, si bien pueden tener un efecto

---

[60] Cámara Águila (2016), pág. 113.

[61] Lee, Y. H. (2013), pág. 388; Becker, J. M. (2014), pág. 142.

[62] *Vid*. sobre los conceptos de crítica y humor en relación con la parodia, Sol Muntañola, M. (2005), págs. 126-139.

[63] Consideran Cámara Águila (2016), pág. 110, y López Maza, S. (2017), pág. 774, que el régimen de límites de derecho de autor de la DDASI constituye un máximo y no un mínimo, por lo que nada impide a los Estados miembros introducir restricciones a los mismos siempre que cumplan con las disposiciones y objetivos de norma, lo cual *a priori* contradice lo dispuesto por el TJUE en *Deckmyn,* párrafo 24.

[64] Deckmyn, párrafo 11.

[65] Así lo considera Jacques, S. (2019), capítulo 1.5.2.2.

equivalente desde la perspectiva de exceptuar los derechos de autor, poseen características diferenciadas y se proyectan sobre distintas obras transformativas[66]. Así lo entendió el Abogado General en el caso *Deckmyn,* apuntando que «la Comisión propone interpretar la noción de parodia en el sentido de que se trata de la imitación de una obra protegida por la Directiva que no constituye una caricatura o un pastiche», y añadiendo que la parodia no es un concepto aislado, sino «parte de una serie de tres categorías enunciadas sin solución de continuidad» que pueden concurrir o plantear conflictos a la hora de adscribir una obra cada una de ellas en cada caso concreto, y con «el mismo efecto de excepcionar el derecho del autor de la obra original que, de un modo u otro, está presente en la obra, por así decir, derivada»[67].

Pese a la afinidad entre estas categorías, al referirse todas ellas a obras transformativas e intertextuales, no son idénticas ni equivalentes en su ámbito objetivo; así se desprende de una interpretación de estos términos conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, atendiendo al contexto en el que se utilizan —incluyendo la tradición literaria y cultural que los acompaña— y respetando los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte[68]. En efecto, apreciar las singularidades de estos términos de acuerdo a su sentido habitual abre la posibilidad de amparar CGU que quedarían excluidos del concepto de parodia, incluso si se interpretase de manera amplia como sugiere el TJUE.

El término caricatura, derivado del italiano *caricare*, cargar, se define en el Diccionario de la RAE como «Dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien; Obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto». La caricatura se basa en la exageración o simplificación de manera satírica o grotesca de la imagen de una persona o los elementos principales de una realidad, incidiendo no solo en los derechos de autor de la obra transformada, sino en los derechos de la personalidad del sujeto caricaturizado[69]. Pese a asociarse a medios gráficos y medios audiovisuales respectivamente, existe una gran coincidencia entre la caricatura y la parodia en el lenguaje corriente, siendo ambas formas de imitación transformativa crítica y cómica[70]. Este solapamiento ha sido reconocido implícitamente por el TJUE, como ya se ha mencionado[71], así como por nuestros tribunales: la SAP de Barcelona de 24 de abril de 2002 afirmó que «más que un afán de crítica, al parodista le guía un ánimo de caricaturizar y de mofarse de aquello que es objeto de su sátira o pantomima». En base a lo anterior, las obras transformativas no humorísticas difícilmente encajarían en este concepto.

Por el contrario, el pastiche se perfila, de acuerdo a su significado corriente y su tradición cultural, como un término muy diferente a parodia y caricatura. Etimológicamente derivado de la palabra italiana *pasticcio,* utilizada para referirse a remezclas o popurrís creadas a partir de fragmentos de otras, el pastiche se define en el Diccionario de la RAE como: «imitación o plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y com-

[66] «La Comisión propone interpretar la noción de parodia en el sentido de que se trata de la imitación de una obra protegida por la Directiva que no constituye una caricatura o un pastiche.

[67] Jacques, S. (2019), capítulos 1.1, 1.5.2.2.

[68] *Deckmyn*, párrafo 19; AG, párrafo 45-88.

[69] López Maza, S. (2017), pág. 775; Jacques, S. (2019), capítulo 1.3.4.

[70] Opinión AG, párrafos 46.

[71] *Deckmyn,* párrafo 11.

binarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente». El pastiche es una forma de imitación estilística caracterizado por una ausencia de comicidad y de actitud crítica, evocando estilísticamente la obra originaria de forma seria y elogiosa. Por tanto, pese a que es un término indudablemente afín a la parodia y se ha utilizado como sinónimo de esta, tiene un carácter marcadamente diferente que la separa del concepto establecido en *Deckmyn*[72].

Un concepto de pastiche que aprecie el carácter transformativo que la asemeja a la caricatura y la parodia, pero también tenga en cuenta las prácticas de compilación, remezcla y homenaje que la singularizan, permitiría abarcar obras transformativas —como *mash-ups*, popurrís musicales, collages o *fanfiction*—[73] que, al carecer de carácter humorístico o crítico, quedarían excluidas de los otros conceptos[74]. En particular, el pastiche tiene una relación especialmente estrecha con el *fanfiction*, ya que los primeros *fandoms* surgidos en el siglo XIX denominaban «pastiches» a las historias que escribían basadas en las obras de Arthur Conan Doyle o Jane Austen[75], atestiguando que se trata de un género históricamente prevalente y con fuertes connotaciones transformativas que difieren de las de la parodia.

2. Viabilidad del pastiche como límite a los derechos de autor

En la transposición de la DDASI, el legislador español desaprovechó la oportunidad de incluir caricatura y pastiche en el artículo 39 LPI, lo que hubiese permitiendo ampliar el alcance del precepto y amparar CGU más allá de los cubiertos por nuestro restringido concepto de parodia, que, pese a atisbarse su ampliación en línea con el concepto autónomo de Derecho europeo[76], continúa siendo inadecuado para amparar obras transformativas no humorísticas ni críticas, particularmente en contraste con preceptos mucho más amplios y específicos existentes en otros ordenamientos.

Sirva como ejemplo el límite para CGU incorporado en el sistema canadiense de *fair dealing,* como parte de una profunda reforma del derecho de propiedad intelectual. Tras una serie de sentencias del Tribunal Supremo que concibieron los límites como derechos del usuario que debían interpretarse de forma justa y equilibrada, la Copyright Modernization Act de 2012 introdujo, entre otras disposiciones, un nuevo límite en el artículo 29.21 de la Copyright Act de Canadá. Este precepto ampara la creación y difusión de CGU originales y no comerciales basados en obras divulgadas; el usuario debe citar la fuente y su autor siempre que sea razonablemente posible, debe tener razones fundadas para creer que el uso no supone una infracción, y el CGU no deben tener efectos adversos sustanciales en la explotación de la obra originaria. Este límite ampara multitud de usos transformativos, incluyendo el *fanfiction,* y respeta *a priori* la regla de los tres pasos[77].

---

[72] Sol Muntañola, M. (2005), págs. 35-37; Hudson, E. (2017), págs. 348-353; Jacques, S. (2019), capítulo 1.3.5.

[73] Saiz García, C. (2016), 243-247, se refiere a estas obras como «obras recicladas».

[74] Hudson, E. (2017), pág. 346; Senftleben, M. (2019), págs. 157-161.

[75] *Vid*. Jamison, A. (2013), págs. 33, 40-47.

[76] *Vid*. la SAP de Madrid de 23 de noviembre de 2018 aplicando el concepto establecido en *Deckmyn*.

[77] Para un análisis detallado de este precepto en relación con el *fanfiction, vid*. Katz, R. (2014).

La creación por parte de los Estados miembros de un límite de estas características para CGU parece incompatible con el sistema cerrado de límites de la DDASI, que restringe la capacidad de los Estados miembros de crear límites más allá de los previstos en su lista exhaustiva y en otras normas que la complementan, como la reciente DMUD. Asimismo, si bien el artículo 5.3.*o)* DDASI permite a los Estados miembros crear nuevas excepciones, estas deben referirse a usos analógicos de importancia menor, entre otros requisitos, por lo que difícilmente podría justificar la creación de un límite sobre CGU pensado para el ámbito digital. Este marco normativo ha sido criticado por su incapacidad de dar una respuesta normativa adecuada a los rápidos desarrollos socioculturales y tecnológico, y por los conflictos que puede plantear con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que rigen la normativa europea[78].

No cabe confiar en que el legislador europeo cree próximamente un límite específico como el existente en el Derecho canadiense[79], lo cual deja en manos de los legisladores nacionales la resolución de la incierta licitud de obras transformativas como el *fanfiction* de acuerdo al actual marco normativo. Así, mientras la UE no adopte medidas legislativas específicas en relación con las obras transformativas, la mejor opción con la que cuenta el legislador español para ampararlas pasaría por introducir en el artículo 39 LPI las categorías de caricatura y pastiche tal y como se prevén en el artículo 5.3.*k)*[80]. En cualquier caso, todo límite deberá siempre ajustarse a la regla de los tres pasos del artículo 5.5 DDASI, dirigida tanto a legisladores nacionales como a órganos jurisdiccionales[81].

Como ya se ha apuntado, si bien los términos de parodia y caricatura se superponen y coinciden de acuerdo a su sentido habitual, el pastiche abarca obras no humorísticas ni críticas, por lo que su introducción ampliaría el ámbito de aplicación del artículo 39 LPI. La construcción doctrinal y jurisprudencial del pastiche debería respetar, en cualquier caso, tanto la regla de los tres pasos como los objetivos de la DDASI respecto al equilibrio de intereses entre usuarios y derechohabientes[82]. De lo contrario, podría extenderse la excepción más allá de la intención del legislador hasta el punto de vaciarla de contenido, inclinando la balanza desproporcionadamente en favor de los usuarios e ignorando el alto nivel de protección de los derechos de autor que persigue el Derecho europeo[83].

Según lo anteriormente dispuesto sobre los requisitos para la licitud de la parodia, un hipotético límite de pastiche debería sujetarse a condiciones idénticas o similares para dar cumplimiento a la regla de los tres pasos. La necesidad de que el pastiche se base en una obra divulgada no presenta problema alguno, de acuerdo a las características inherentes al género. El pastiche podría, sin embargo, entrañar un mayor riesgo de confusión con la obra originaria, al transformar la obra originaria de forma reverente y seria en lugar de establecer un contraste crítico o satírico como la parodia[84]. Para evitar un perjuicio a la

[78] Garrote Fernández-Díez, I. (2016), págs. 265-270.

[79] Sobre esta posibilidad y las propuestas realizadas, *vid*. Senftleben, M. (2019), págs. 139-143, 159-161.

[80] Senftleben, M. (2019), págs. 154-159.

[81] *Vid*., en general, sobre este precepto en el Derecho europeo, Griffiths, J. (2009), y en el Derecho internacional, Garrote Fernández-Díez, I. (2016), págs. 274-283, 288-295.

[82] Hudson, E. (2017), págs. 347-348.

[83] Jacques, S. (2019), capítulo 1.5.2.2.

[84] Sol Muntañola, M. (2005), págs. 35-36; Hudson, E. (2017), pág. 348, en referencia a

explotación de la obra originaria, cabría exigir que los pastiches se identifiquen como tales y citen sus fuentes[85]. Muchos CGU, como el *fanfiction*, ya cumplen estos requisitos, lo cual, sumado a su carácter no lucrativo, contribuyen a que su impacto en la explotación de la obra originaria sea neutro o incluso beneficioso[86]. Por lo que respecta a los pastiches con ánimo de lucro, podría plantearse su exclusión del límite, siguiendo el ejemplo del límite para CGU canadiense, o el pago de una compensación económica por parte del autor del pastiche al derechohabiente de la obra originaria[87].

El pastiche también puede causar un daño a la obra originaria y a su autor, si bien de manera distinta a la parodia, al carecer de comicidad y actitud crítica[88]. Así, parece difícil que la transformación laudatoria del pastiche afecte a los derechos de la personalidad del autor. Sin embargo, como se ha apuntado antes en relación con el *fanfiction* explícito, los pastiches que transformen la obra originaria contraviniendo la visión de su autor podrían infringir los derechos morales de este, especialmente el de integridad. Igualmente, además de la posibilidad de que los mercados del pastiche y de la obra originaria confluyan, el daño a esta última puede provenir de una transformación que se apropie de una cantidad excesiva de elementos de la obra originaria o que carezca de creatividad transformativa suficiente rozando, por tanto, el plagio[89]. Para resultar lícito, el daño causado por el pastiche deberá ser mínimo y proporcional a la intención transformadora del autor.

V. CONCLUSIONES

El *fanfiction*, como muchas otras prácticas transformativas abarcadas dentro de los CGU, posee un gran valor creativo y cultural para quienes participan de ella y fomenta un consumo crítico y proactivo de contenidos culturales, resultando a la vez prácticamente inocuo para los legítimos intereses de los titulares de las obras originarias. Abogar por la licitud de estas prácticas no implica ignorar su potencial lesivo ni su carácter muchas veces excéntrico y subversivo, sino reconocer la posibilidad de equilibrar los intereses de usuarios y derechohabientes, permitiendo a estos últimos paliar o controlar con efectos perjudiciales del *fanfiction* sin impedir a los primeros interactuar reinventar creativamente las historias que les importan.

La rigidez del sistema cerrado de límites del Derecho europeo impide la creación de un precepto similar a la excepción canadiense para CGU. Por tanto, la introducción del pastiche en la LPI se convierte en la posibilidad más viable y acorde con el Derecho europeo de dar amparo a obras transformativas que escapan del concepto de parodia y que hasta ahora han existido en un limbo jurídico. Esta medida supondría además un decidido paso hacia un futuro en el que el

[85] Estos requisitos no se exigen en relación con la parodia, como apuntan Sol Muntañola, M. (2005), pág. 249; López Maza, S. (2017), pág. 781.

[86] Saiz García, C. (2016), pág. 247.

[87] Senftleben, M. (2019), págs. 3-4, 8, 17-26, sobre la posibilidad de exigir al usuario el pago de una compensación equitativa al derechohabiente de la obra originaria, una posibilidad que nuestra doctrina también se ha planteado en relación con la parodia con ánimo de lucro (*vid*. nota 40).

[88] Sol Muntañola, M. (2005), pág. 35.

[89] *Vid*., sobre la frontera entre obra transformativa y plagio, la nota 36 y Saiz García, C. (2016), págs. 244-245.

derecho de autor, en lugar de reprimir o ignorar los nuevos medios transformativos de producción cultural, los incentive y regule de forma justa y equilibrada.

VI. BIBLIOGRAFÍA

ARROYO AMAYUELAS, E. (2020), «La responsabilidad de los intermediarios en internet. ¿Puertos seguros a prueba de futuro?», *Cuadernos de Derecho Transnacional* 12(1).

AYLLÓN SANTIAGO, H. (2014), *El derecho de transformación de las obras del espíritu,* Reus, Madrid.

BECKER, J. M. (2014), «Stories around the Digital Campfire: Fanfiction and Copyright Law in the Age of the Internet», *Connecticut Public Interest Law Journal* 1(14).

BENABOU, V. L., y LANGROGNET, F. (2014), « Rapport de la mision du CSPLA sur les "œvres transformatives"», *Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique*.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2017), «Artículo 10. Obras y títulos originales», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Tecnos, Madrid.

CÁMARA ÁGUILA, P. (2016), «El concepto de parodia en Derecho comunitario: la sentencia del Tribunal de Justicia UE de 3 de septiembre de 2014», en MARÍN LÓPEZ, J. J.; CASAS VALLÈS, R., y SÁNCHEZ ARISTI, R. (coords.), *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materias pendientes*, Dykinson, Madrid.

COPPA, F. (2014), «A Brief History of Media Fandom», en HELLEKSON, K., y BUSSE, K. (eds.), *FanFiction and Fan Communities in the Age of the Internet*, McFarland & Company, Jefferson.

CORBERÁ MARTÍNEZ, J. M. (2016), «Artículo 39. Parodia», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Tirant lo Blanch, Valencia.

DERECHO, A. (2014), «Archontic Literature: a Definition, a History, and Several Theories of Fan Fiction», en HELLEKSON, K., y BUSSE, K. (eds.), *FanFiction and Fan Communities in the Age of the Internet*, McFarland & Company, Jefferson.

ESPÍN ALBA, I. (2019), «Transmedia, *fanfiction,* contratos y derecho de autor», *ADI* 39.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. (2016), «Artículo 9. Obra compuesta e independiente», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Tirant lo Blanch, Valencia.

FROSIO, G. F. (2014), «Rediscovering Cumulative Creativity from the Oral Formulaic Tradition to Digital Remix: Can I Get a Witness», *John Marshall Review of Intellectual Property* 13.

GALACHO ABOLAFIO, A. F. (2015), «La parodia como límite a los derechos de autor y su relación con el derecho de transformación», *pe.i*. 49.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. (2016), «Puede crearse un nuevo límite en la Ley de Propiedad Intelectual para dar cobertura a los contenidos generados por usuarios», en MARTÍN LÓPEZ, J. J.; CASAS VALLÉS, R., y SÁNCHEZ ARISTI, R. (coords.), *Estudios sobre la Ley de Propiedad Intelectual. Últimas reformas y materias*, Dykinson, Madrid.

GRIFFITHS, J. (2009), «The "Three-Step Test" in European Copyright Law - Problems and Solutions», *Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper* (31).

HUDSON, E. (2017), «The pastiche exception in copyright law: a case of mashed-up drafting?», *Intellectual Property Quarterly*.

JACQUES, S. (2019), *The Parody Exception in Copyright Law*, Oxford University Press, Oxford (versión electrónica).

JAMISON, A. (2013), *Fic: Why Fanfiction Is Taking Over the World,* Smart Pop, Dallas.

JENKINS, H. (2006), *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*, New York University Press, New York.

KATZ, R. (2014), «Fan Fiction and Canadian Copyright Law: Defending Fan Narratives in the Wake of Canada's Copyright Reforms», *Canadian Journal of Law and Technology* 12(1).

LEE, Y. H. (2013), «Fan Communities and the Self-Regulation of Digital Creative Space», *SCRIPTED* 10.

LESCURE, P. (2013), « Contribution aux politiques culturelles à l'ère numérique », *Mission Culture-Acte*.

LESSIG, L. (2012), *Remix: Cultura de la remezcla y derechos de autor en el entorno digital*, Icaria, Barcelona.

LIPTON, J. D. (2014), «Copyright and the Commercialization of Fanfiction», *Houston Law Review* 52.

LÓPEZ MAZA, S. (2017), «Artículo 39. Parodia», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Tecnos, Madrid.

MARISCAL GARRIDO-FALLA, P. (2017), «Artículo 11. Obras Derivadas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Tecnos, Madrid.

MARTÍN SALAMANCA, S. (2009), «Artículo 39. Parodia», en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), Thomson Reuters, Cizur Menor.

MORA GRANELL, J. A. (2016), «Artículo 21. Transformación», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Tirant lo Blanch, Valencia.

PEINADO GRACIA, J. I. (2016), «Artículo 10. Obras y títulos originales», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Tirant lo Blanch, Valencia.

ROSATI, E. (2014), «Copyright in the EU: in search of (in)flexibilities», *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 9(7).

SAIZ GARCÍA, C. (2016), «Artículo 11. Obras Derivadas», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Tirant lo Blanch, Valencia.

SCHWABACH, A. (2011), *Fanfiction and Copyright: Outsider Works and Intellectual Property Protection*, Routledge, New York.

SENFTLEBEN, M. (2019), «User-Generated Content - Towards a New Use Privilege in EU Copyright Law», en APLIN, T. (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Edward Elgar, Cheltenham.

SOL MUNTAÑOLA, M. (2005), *El régimen jurídico de la parodia,* Marcial Pons, Madrid.

SPINDLER, G. (2020), «¿Compartir contenidos en línea o no? Un análisis del artículo 17 de la Directiva sobre Propiedad Intelectual en el Mercado Único Digital», *Cuadernos de Derecho transnacional* 12(1).

STASI, M. (2014), «The Toy Soldiers from Leeds: The Slash Palimpsest», en HELLEKSON, K., y BUSSE, K. (eds.), *FanFiction and Fan Communities in the Age of the Internet*, McFarland & Company, Jefferson.

ADI 40 (2019-2020): 283-298

EL RANQUIN DE LOS RESULTADOS OFRECIDOS POR BUSCADORES, ASISTENTES DIGITALES Y ALTAVOCES INTELIGENTES. UN PROBLEMA NO RESUELTO

THE RANKING OF THE RESULTS OFFERED BY SEARCH ENGINES, DIGITAL ASSISTANTS AND SMART SPEAKERS. AN UNSOLVED PROBLEM

JOSÉ JUAN CASTELLÓ PASTOR*

RESUMEN

Los buscadores, asistentes digitales y altavoces inteligentes son un gran escaparate virtual en el que los comerciantes pueden mostrar sus contenidos al público en general; estimulan la competencia en el mercado. No obstante, la importancia del orden en el que aparezca la información del comerciante en el resultado de la búsqueda es esencial para su éxito (económico). Por ello, para lograr un óptimo posicionamiento en el resultado y competir en igualdad de condiciones, es necesario que las empresas conozcan el mecanismo de secuenciación del algoritmo del motor de búsqueda en línea.

Con el Reglamento (UE) 2019/1150, el legislador pretende asegurar un entorno «competitivo, justo y transparente» en la economía de las plataformas en línea en el que se respete el principio par conditio concurrentium, al imponer, entre otras medidas, obligaciones en materia de transparencia a los proveedores de motores de búsqueda en línea en relación con la forma de clasificar el resultado de búsqueda generado por la consulta del usuario. Esta norma represora de prácticas comerciales desleales debe ser bien acogida, aunque alguna de las obligaciones -como se analiza en este trabajo- pueda ser de escasa eficacia por ser eludible con suma facilidad por los gigantes tecnológicos.

Palabras clave: clasificación, motor de búsqueda, página de resultados, ranquin, algoritmo.

ABSTRACT

Search engines, digital assistants and smart speakers are a great virtual shop windows where undertakings can display their content to the general public; they stimulate competition in the market. However, the importance of the order in which the merchant´s information appear is essential to its (economic) success. Therefore, to achieve optimal positioning in the search

* Profesor Ayudante Doctor de Derecho internacional privado (Universitat de València). Dirección de correo electrónico: *josejuan.castello@uv.es*.

Este trabajo se realiza en el marco del proyecto emergente GV/2019/118 «La tutela de los derechos en el entorno digital: nuevos retos, desafíos y oportunidades», José Juan Castelló Pastor. Miembro del Grupo Valenciano de Estudio del Derecho Privado Europeo - GEVDPE- de la Universitat de València (GIUV2013-118).

Fecha de recepción: 2 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2020.

result and to compete on equal terms, it is necessary for undertakings to know the sequencing mechanism of the online search engine algorithm.

With Regulation (EU) 2019/1150, the legislator intends to ensure a «competitive, fair and transparent» environment in the online platform economy, in which the principle of par conditio concurrentium is respected, by imposing, among other measures, in relation to how to the way of classifying the search result generated by the user's query. This repressive norm of unfair commercial practices must be well received, although some of the obligations -as analyzed in this paper- may be lacking in effectiveness due to the ease in being evaded by the technological giants.

Keywords: Ranking, search engine, results page, digital assistants, algorithm.

SUMARIO: I. EL PODER FÁCTICO DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA EN LÍNEA.—II. BUSCADORES, ASISTENTES DIGITALES Y ALTAVOCES INTELIGENTES.—1. ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA EN LÍNEA.—2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS: ORGÁNICOS (O NATURALES) Y DE PAGO.—3. CONFLICTO DE DERECHOS EN EL ORDEN DEL RESULTADO ORGÁNICO (O NATURAL) DE LA BÚSQUEDA: UN COMPLICADO EQUILIBRIO.—III. LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA DE RESULTADOS Y LA OBLIGACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) 2019/1150.—1. APUNTE SOBRE EL REGLAMENTO (UE) 2019/1150.—2. EL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO (UE) 2019/1150.—IV. A MODO DE REFLEXIÓN.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. THE FACTUAL POWER OF ONLINE SEARCH ENGINES.—II. SEARCH ENGINES, DIGITAL ASSISTANTS AND SMART SPEAKERS.—1. ORIGIN AND OPERATION OF ONLINE SEARCH ENGINES.—2. CLASSIFICATION OF RESULTS: ORGANIC (OR NATURAL) AND PAID.—3. CONFLICT OF RIGHTS IN THE ORDER OF THE ORGANIC (OR NATURAL) RESULT OF THE SEARCH: A COMPLICATED BALANCE.—III. THE CLASSIFICATION OF THE INFORMATION ON THE RESULTS PAGE AND THE OBLIGATION OF REGULATION (EU) 2019/1150.—1. NOTE ON REGULATION (EU) 2019/1150.—2. ARTICLE 5 OF REGULATION (EU) 2019/1150.—IV. FINAL REFLECTION.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. EL PODER FÁCTICO DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA EN LÍNEA

Los asistentes digitales y los altavoces inteligentes[1] están cambiando el modo de interactuar de los usuarios con la tecnología. Cada vez es más frecuente que un usuario realice la búsqueda de información mediante voz con el *smartphone* o el altavoz inteligente en lugar de teclear esa misma pregunta en la barra del motor de búsqueda tradicional[2]. Sea de una u otra forma[3], el usuario obtiene la información —que más se ajusta a su pregunta entre los millones de datos que hay en la red— en cuestión de milésimas de segundo, aumentando aparentemente las posibilidades de acceso a la gama de productos y servicios de cualquier operador económico ofrecidos en la red.

[1] Alexa (Amazon), Siri (Iphone, Apple), Google Assistant (Google) o Cortana (Microsoft) por citar algunos de los más conocidos. También sus altavoces digitales: Amazon Echo, HomePod Google Home, o Invoke, respectivamente.

[2] Entiéndase por buscador tradicional el de Google, Yahoo! o Bing. Un estudio sobre estos instrumentos de búsqueda, *vid*. CASTELLÓ PASTOR, J. J. (2016), págs. 43-85.

[3] Téngase en cuenta que «la definición de motor de búsqueda en línea empleada en el presente Reglamento debe ser neutra desde el punto de vista tecnológico [...], incluye también las búsquedas solicitadas mediante voz (considerando 13). Así, se entiende por "motor de búsqueda en línea": "un servicio digital que permite a los usuarios introducir consultas para hacer búsquedas de, en principio, todos los sitios web, o de sitios web en un idioma concreto, mediante una consulta sobre un tema cualquiera en forma de palabra clave, consulta oral, frase u otro tipo de entrada, y que en respuesta muestra resultados en cualquier formato en los que puede encontrarse información relacionada con el contenido solicitado"», según el artículo 2.5 del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, *OJ* L 186, 11 de julio de 2019, págs. 57-79 (disponible en *http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj*).

En este sentido, la influencia de los buscadores —entendidos como canales que permiten a los operadores económicos llegar a los consumidores— puede ser determinante en la decisión del consumidor acerca del producto o servicio de una empresa (en función del lugar en el que aparezca esta información en la clasificación de los resultados mostrados) y, también, en el beneficio económico de la empresa[4].

En efecto, en el caso de los buscadores tradicionales, el usuario puede encontrarse con miles de resultados ordenados por páginas[5] sin saber cuál elegir, de modo que la información mostrada en los primeros puestos puede notablemente influir en la capacidad de elección si presupone que es la óptima o más afín a su consulta. Además, este posicionamiento de la información en los primeros puestos del resultado puede incrementar el número de visitas de los usuarios a la página web de la empresa y ver acentuadas sus ventas —ya que el usuario medio no suele ir más allá de la segunda o tercera página del resultado[6] o como señala GRIMMELMANN: «si no apareces en las primeras páginas de resultados, es muy posible que no existas»— [7]. En el caso de los nuevos dispositivos tecnológicos, la información de las empresas se ve considerablemente reducida si se tiene en cuenta que los asistentes digitales reflejan tres o cuatro opciones en el resultado, mientras que los altavoces inteligentes una única opción[8].

En todo caso, la información solicitada por el usuario es mostrada (o escuchada) siguiendo un posicionamiento sin que se conozca, en realidad, cómo se realiza[9]. Únicamente se sabe que unas fórmulas matemáticas (o algoritmos) or-

---

[4] Señala el informe «*The use of online marketplaces and search engines by SMEs*» que «dos tercios de las empresas que venden en línea están de acuerdo en que su posición en los resultados de búsqueda tiene un impacto significativo en sus ventas (66 por 100). De hecho, casi seis de cada diez empresas utilizan técnicas de optimización de motores de búsqueda para aparecer más arriba en los resultados de búsqueda (56 por 100)». Informe de la encuesta realizada por *TNS Political & Social* a solicitud de la Comisión Europea, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología, en el año 2016 (disponible en *https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-24/fl_439_en_16137.pdf* y consultado por última vez el 26 de marzo de 2020).

[5] Y cada página suele contener diez líneas de resultados.

[6] GOLDMAN, E. (2005), pág. 535. *Vid*. COMISIÓN EUROPEA (2018), Commission Staff Working Document, *Impact Assessment, Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services*, Bruselas, 26 de abril de 2018 SWD (2018) 138 final, señala que «*the top five search results attract 88% of the clicks, while it is very rare - a chance of 1.11% or less - for a user to click anywhere beyond the 10th site in a search result*». Disponible en *https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-138-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF* (consultado por útlima vez el 26 de marzo de 2020).

[7] GRIMMELMANN, J. (2007), pág. 31.

[8] Quedando excluida la información de los productos y servicios de todas las empresas salvo la de una, esto es: «*the winner takes it all*». Esta preocupación se refleja en una de las conclusiones del *Workshop on ranking guidelines*, celebrado por la Comisión Europea el 12 de diciembre de 2019: «*All groups agreed on the new challenges arising from voice interfaces and the relationship of ranking parameters with the single result in voice search*». Disponible en *https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ranking-transparency-guidelines-framework-eu-regulation-platform-business-relations-explainer* (consultada por última vez el 1 de mayo de 2020). Pero más allá del problema que puede ocasionar esta única opción escuchada, es que el mercado de los altavoces inteligentes está dominado por dos gigantes tecnológicos, por lo que fácilmente pueden abusar de su posición. *Mutatis mutandis,* sirva a este respecto lo que señaló sobre los buscadores PASQUALE, F. (2006), pág. 125: «*[...] the more dominant a search engine is, the more its ranking is treated as (and becomes) a fact about the relevance, quality, and prominence of the ranked*». Se trata de un aspecto muy interesante pero que no se aborda en este trabajo por ceñirse exclusivamente en la obligación de transparencia e información de la página de resultados a tenor del artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/1150.

[9] De manera acertada así lo indicó el Abogado General, Sr. POIARES MADURO en sus conclusiones presentadas el 22 de septiembre de 2009 en relación con el asunto C-236/08, *Google France y Google*, (ECLI:EU:C:2009:569) parafrasendo a Mateo 7:7: «el funcionamiento interno de dicha búsqueda es desconocido para el público en general. Sencillamente se asume que si uno pide, se le dará; buscad, y hallaréis».

denan esta información, ya que la fórmula utilizada es uno de los secretos mejor guardados por los gigantes tecnológicos[10]. Por ello, y con razón, la duda reside en los supuestos en los que sin motivo aparente el producto o servicio de un operador económico se ve desplazado en *pro* del de su competidor en el resultado de la búsqueda, pudiendo esta atenuación no solo causar importantes pérdidas económicas a las empresas (visto el poder fáctico que tienen estos instrumentos ya que son uno de los canales más importantes utilizados por los usuarios profesionales, incluidas microempresas y PYMES para llegar a los consumidores finales), sino también perjudicar los intereses de los consumidores por no tener acceso a las opciones existentes en el mercado.

El legislador de la Unión Europea, conocedor del significativo poder de mercado de los motores de buscadores, que pueden menoscabar la lealtad de las relaciones comerciales y con el objetivo de garantizar la transparencia de la economía de las plataformas en línea, de reforzar la confianza de los consumidores y de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, ha elaborado el Reglamento (UE) 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea; un instrumento que se «erige en norma básica en lo que a la lealtad de las prácticas comerciales plataforma-empresa se refiere»[11].

El presente trabajo aborda sucintamente el origen y funcionamiento de los motores de búsqueda en línea (apartado 2), el objetivo y alcance del Reglamento (UE) 2019/1150, el análisis del artículo 5 dedicado a la «clasificación» y a las obligaciones en materia de transparencia impuestas a estos operadores en línea (apartado 3) con el fin de determinar si las empresas tecnológicas cumplirán las medidas en materia de transparencia impuestas en el Reglamento o si por el contrario son unas medidas de escasa eficacia al llegar a ser fácilmente eludibles por los gigantes tecnológicos.

II. BUSCADORES, ASISTENTES DIGITALES Y ALTAVOCES INTELIGENTES

1. Origen y funcionamiento de los motores de búsqueda en línea

Los primeros buscadores aparecieron en la década de los noventa con la comercialización de internet y su llegada a la mayoría de los hogares europeos. Los portales de internet AltaVista y Terra (que incluían un cajetín para la búsqueda de información) fueron los favoritos de los españoles en aquella época, seguidos de Lycos, Yahoo! o Google[12]. Estos dos últimos unidos a Bing y Baidu son los instrumentos de búsqueda actualmente más utilizados[13]; si bien el que mayor cota de popularidad ha logrado en estas dos décadas es el de la compañía

[10] De hecho, el algoritmo utilizado para resumir y organizar la información almacenada y posteriormente mostrarla de forma ordenada es uno de los elementos que diferencian a unos buscadores de los otros. *Vid*. Grimmelmann, J. (2007), pág. 10.

[11] Porxas, N., y Sanz, C. (2019), pág. 16. Igualmente, *vid*. Jiménez Horwitz, M. (2020), pág. 2.

[12] Gasser, U. (2006), págs. 203-208.

[13] La cuota de mercado global de los buscadores en enero de 2020, según Statista: «*Bing representaba el 5,53 por ciento del mercado de búsqueda global, mientras que el líder del mercado Google tenía una cuota de mercado del 87,35 por 100. La cuota de mercado del motor de búsqueda chino Baidu fue del 0,7 por 100*». Disponible en *https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/* (consultado por última vez el 28 de marzo de 2020).

Google[14], principalmente por ser el primero en configurar una interfaz sencilla para localizar la información. Pero también por innovar en las opciones de búsqueda alternativa (por imágenes, videos, noticias, vuelos o *shopping*[15]), por ofrecer servicios complementarios[16] y por perfeccionar continuamente sus algoritmos —para proporcionar la información más ajustada al perfil del usuario—[17].

En relación con los altavoces inteligentes y asistentes virtuales, se crean en esta década[18]. Amazon y Google lanzaron sus altavoces en el año 2014 y 2016 respectivamente, mientras que en el año 2011 la compañía Apple introdujo el primer asistente digital (Siri) como una característica del *smartphone* (iPhone 4S). Posteriormente vinieron los asistentes virtuales de las compañías competidoras como Cortana (Microsoft), Alexa (Amazon) o Assistant (Google) —utilizando todos ellos un procesamiento de lenguaje natural para interactuar con el usuario del dispositivo basado en inteligencia artificial—. A partir de este momento comienza la carrera por liderar el mercado de las búsquedas por voz, que, tras un lento despegue, se estima que el 50 por 100 de las búsquedas totales realizadas este año por los usuarios en internet se harán por voz[19].

Como ha quedado apuntado, independientemente de la forma (escrita o por voz) en que se realice la consulta, el público general desconoce cómo el motor de búsqueda en línea realiza la función y el parámetro que utiliza para jerarquizar el resultado ofrecido. En efecto, los motores de búsqueda en línea son unas herramientas idóneas para localizar información en la red cuando el usuario desconoce el lugar en el que se encuentra[20]. En este sentido, considerando la masificación de datos existentes en la red[21], estos instrumentos de búsqueda en línea facilitan[22] verdaderamente la localización de la información al mos-

[14] Pero más allá de su popularidad, por todos es conocido que se ve implicado continuamente en multitud de litigios por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, privacidad (protección de datos) o de las normas de defensa de la competencia.

[15] Sobre este producto, la Comisión Europea ha impuesto una multa a Google de 2,42 mil millones de euros por infringir la legislación *antitrust* de la UE, esto es: «por abuso de posición dominante como motor de búsqueda por dar una ventaja ilegal a su propio servicio de compras comparativas», *vid*. el comunicado de prensa de 27 de junio de 2017 disponible en *https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_17_1784* y el historial completo en la página de la página de la Comisión Europea: *https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740* y consultadas por última vez el 9 de marzo de 2020).

[16] En torno al buscador se crean otros servicios gratuitos, como Gmail, Google Maps, Android, Chrome, o almacenamiento de datos, espacios para escribir en blogs, vídeos que fidelizan al usuario, además de recoger información del usuario que permite al buscador mejorar la predicción de los gustos del usuario y ofrecer resultados de búsqueda personalizados.

[17] Estos motivos, entre otros, han conseguido que millones de usuarios lo elijan primera opción en la búsqueda de información en internet. *Vid*., *supra*, n. pág. 13.

[18] Similar al nacimiento de internet (que data de los años sesenta con ARPANET, pero es la comercialización en los años noventa del siglo pasado la que realmente hace llegar internet a los hogares, a las empresas y a la Administración), con los altavoces inteligentes y los asistentes digitales sucede algo parecido pues «... son el resultado de una larga trayectoria que se remonta a los pioneros trabajos de Engelbart sobre computadoras que aumentan la inteligencia humana (1963, pág. 1), de Marvin Minsky y Seymour Papert sobre redes neuronales (1969) y a la posterior reconsideración que supuso las investigaciones de Card, Moran y Newel (1983) sobre interacción humano y máquina y que convergen con las actuales técnicas de aprendizaje automático (machine learning) aplicados al procesamiento del lenguaje natural». *Vid*. Vacas Aguilar, F. (2019), pág. 304.

[19] *Vid*. el enlace *https://www.elpublicista.es/tendencias-marketing-comunicacion-2020/mitad-busquedas-2020-seran-voz* (consultado por última vez el 3 de marzo de 2020).

[20] Sobre la definición, características, funcionamiento y tipología de los motores de búsqueda, *vid*. Castelló Pastor, J. J. (2016), págs. 47-64.

[21] A fecha de 30 de marzo de 2020, Internet contiene al menos 6.23 billones de páginas (según la página *www.worldwidewebsize.com* consultada por última vez el 30 de marzo de 2020).

[22] Conforme señala el abogado General Sr. N. Jääskinen en las conclusiones presentadas el 25 de junio de 2013, *Google Spain, S. L., Google Inc*. vs. *Agencia Española de Protección de Datos*, C-131/12

trar los mejores resultados relacionados con la palabra o frase clave tecleada (o por voz) por el usuario que delimita el objeto de la búsqueda. Lo cierto, sin embargo, es que para mostrar un resultado óptimo —en ocasiones con millones de páginas al instante—, los motores de búsqueda en línea rastrean permanentemente toda la red[23], recopilan e indexan el contenido en su base de datos para proporcionar el contenido más relevante y útil a la consulta del usuario[24]. Con todo, la indiscutible efectividad en el resultado de la búsqueda se logra a través de los algoritmos[25] (basados en algunos casos en la inteligencia artificial)[26], que interpretan y califican estos contenidos web con base en múltiples[27] factores de posicionamiento para ofrecer el resultado más adecuado.

2. Clasificación de los resultados: orgánicos (o naturales) y de pago

Sentado lo anterior, los resultados ofrecidos en la búsqueda pueden ser de dos tipos: resultados orgánicos o naturales y resultados de pago[28]. En los primeros, la información mostrada aparece como consecuencia de los algoritmos y se presume que es aleatoria (porque los motores de búsqueda en línea desconocen el motivo por el que se solicita esta información; aunque en puridad no es así porque las *cookies* informan continuamente de las páginas visitadas por el usuario durante su navegación y sirven de base para dirigir el contenido que más se ajuste a estas páginas previamente consultadas)[29]. En los segundos, la información aparece modificada porque la empresa arrienda el servicio del buscador para salir en los primeros puestos de los resultados.

En efecto, los motores de búsqueda en línea son entidades privadas —con manifiestos intereses económicos— que pueden llegar a modificar el orden de la información expuesta en los resultados de la búsqueda en *pro* de las empresas que arriendan sus servicios para anunciarse. En este caso, es decir, cuando la información mostrada en el resultado de la búsqueda

(ECLI:EU:C:2013:424): «ya que sin ellos hallar información relevante sería demasiado complicado y difícil y produciría resultados limitados» (apartado 45).

[23] Elkin-Koren, N. (2001), pág. 187.

[24] Con el consiguiente problema añadido que puede suponer el hecho de guardar una copia en su base de datos de este contenido si está protegido por ejemplo por algún derecho (*v. gr.* autor, marcario, entre otros). Sobre este aspecto, *vid*. Castelló Pastor, J. J. (2016), págs. 57-75.

[25] Por ejemplo, PageRank fue el primer algoritmo utilizado por el motor de búsqueda de Google para ayudar a determinar la importancia o la relevancia de una página, cuya fórmula fue patentada. Brin, S., y Page, L. (documento en línea).

[26] Como es el caso del algoritmo RankBrain (de Google).

[27] Halavais, A. (2018), pág. 131, señala que son más de doscientos factores. Por otro lado, Google no determina este número si bien incide que «estos algoritmos analizan cientos de factores diferentes, como la fecha de publicación del contenido, el número de veces que aparece tu término de búsqueda y la calidad de la experiencia de usuario en la página. Además, buscamos sitios web que hayan sido útiles en consultas similares para evaluar su fiabilidad y credibilidad; es decir, si en un sitio web destacado sobre un tema concreto existen enlaces a una página web, seguramente su información sea de calidad». *Vid*. el apartado «Cómo funcionan los algoritmos de búsqueda» de Google (disponible en *https://www.google.com/search/howsearchworks/algorithms/* y visitada por última vez el 9 de marzo de 2020).

[28] PPC («*Pay Per Click*») o también conocidos como enlaces patrocinados. Por ejemplo, el buscador Google utiliza el sistema *AdWords* o Microsoft *Ad Center*. En todo caso, sobre estos resultados, *vid*. Manne, G. A., y Wright, J. (2012), págs. 15-238; Goldman, E. (2011), págs. 96-107; Taylor, G. (2013), págs. 445-467.

[29] En efecto, como indica Google: «datos como tu ubicación, tu historial de búsqueda y la configuración de tus búsquedas nos ayudan a mostrarte los resultados más útiles y relevantes en un momento concreto» (disponible en *https://www.google.com/search/howsearchworks/algorithms/* y consultada por última vez el 9 de marzo de 2020). En este mismo sentido apunta Suárez Sánchez-Ocaña, A. (2012), pág. 253, que «los buscadores nos siguen y almacenan enormes cantidades de información sobre nosotros».

sea consecuencia del pago del anunciante, debe advertirse expresamente al usuario[30] porque, de lo contrario, puede perjudicar los intereses de los que participan en el mercado.

A los efectos apuntados, y sirva como ejemplo, el buscador de Google ha pasado de enmarcar los resultados patrocinados en color sepia o de mostrarlos en el lado superior derecho de la página a utilizar actualmente la palabra «anuncio» en letra pequeña, hasta el punto de que es difícil distinguir la información «de pago» de la información «natural u orgánica»; y más complejo resulta todavía diferenciar esta información cuando el resultado es ofrecido por voz (porque nada se dice al respecto). Indudablemente este hecho puede perjudicar, por un lado, al usuario final en caso de que opte por acceder a la información (de pago) creyendo que se trata del resultado natural que más se ajusta a su petición —por lo que podríamos situarnos en la esfera de la inducción al error del consumidor por parte del buscador en pro de estos productos o servicios—[31]. Y por otro lado, en lo que aquí nos interesa, al resto de usuarios profesionales porque pueden ver reducidas las posibilidades de acceso a su información —al no competir en paridad de condiciones—.

A mi modo de ver, pese a lo indicado, los resultados naturales u orgánicos son los más cuestionados desde el punto de vista del orden en el que debe aparecer la información en el resultado de la búsqueda, en la medida en que los algoritmos del motor de búsqueda en línea son los que interpretan y califican el contenido web con base en cientos de factores de posicionamiento. Se trata de parámetros que, como se ha precisado, pueden variar con suma facilidad (más todavía si se utiliza la inteligencia artificial), por lo que también variará el orden de la información ofrecida en las páginas de resultados.

Así, la espinosa cuestión que puede plantearse en este punto viene por el eventual derecho que pudiera tener el usuario profesional de una página web (en la que se ofrece sus bienes o servicios) en que aparezca su información en el resultado de cualquier instrumento de búsqueda; y de ser así, en qué posición.

---

[30] En pro de este entorno competitivo, justo y transparente, una de las medidas en materia de transparencia es que debe indicarse esta información, a tenor del artículo 5.3 del Reglamento (UE) 2019/1150.

[31] Paralelamente al Reglamento 2019/1150, no debe dejarse pasar por alto 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, *OJ* L 328, 18 de diciembre de 2019, págs. 7-28 (disponible en *http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj*). Cabe destacar el considerando 20, el artículo 3 sobre las modificaciones de la Directiva 2005/29/CE, especialmente: «4 bis. Cuando se ofrezca a los consumidores la posibilidad de buscar productos ofrecidos por distintos comerciantes o consumidores sobre la base de una consulta en forma de palabra clave, expresión u otro tipo de dato introducido, independientemente de dónde se realicen las transacciones en último término, se considerará esencial facilitar, en una sección específica de la interfaz en línea que sea fácil y directamente accesible desde la página en la que se presenten los resultados de la búsqueda, información general relativa a los principales parámetros que determinan la clasificación de los productos presentados al consumidor como resultado de la búsqueda y la importancia relativa de dichos parámetros frente a otros. El presente apartado no se aplicará a proveedores de motores de búsqueda en línea, tal como se definen en el artículo 2, punto 6, del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo»; y, por último, en materia de sanciones: «11 bis) Facilitar resultados de búsquedas en respuesta a las consultas en línea efectuadas por un consumidor sin revelar claramente cualquier publicidad retribuida o pago dirigidos específicamente a que los productos obtengan una clasificación superior en los resultados de las búsquedas».

3. Conflicto de Derechos en el orden del resultado orgánico (o natural) de la búsqueda: un complicado equilibrio

Las arañas (*crawlers* o *spiderbots*) son unos programas informáticos de los motores de búsqueda que rastrean continuamente la red, recopilan e indexan el contenido de las páginas webs —en función del *sitemap* empleado por el programador o el administrador de la página web, siempre que así lo permita— [32] para ofrecerlo en el listado del resultado de la búsqueda que se ajuste más a la petición del usuario[33]. De lo contrario, esta información no se mostrará[34]. En mi opinión, el programador permitirá la recopilación de esta información por el propio beneficio —a coste cero— que puede obtener el titular de la página web, a saber: mayor impacto directo en el tráfico de la web (o dicho de otro modo, un mayor número de visitas y con ello un mejor posicionamiento en la red). En caso contrario, puede producirse una disminución del tráfico de la página web con el consecuente perjuicio indirecto: un decaimiento del posicionamiento natural de la página web en el resto de los buscadores —en la medida en que estos instrumentos rastrean el comportamiento de los consumidores como un factor a tener en cuenta en el posicionamiento final de la clasificación del resultado—.

Si de lo anterior se desprende que cuanto mejor sea el posicionamiento en el listado de resultado, mayor número de potenciales visitas puede recibir el contenido; y cuantos más usuarios visiten la página web, mejor posicionamiento puede eventualmente obtenerse en el listado. La cuestión fundamental no viene tanto en determinar si el usuario profesional posee el derecho (llamémosle «objetivo, natural o intrínseco») a estar en el resultado orgánico del buscador, que, a mi juicio, se tiene en tanto se cumplan las condiciones impuestas por los instrumentos de búsqueda, sino de aparecer en los primeros puestos de la clasificación del resultado —y para incrementar el posicionamiento de su contenido es necesario que el profesional conozca en la medida de lo posible el mecanismo de secuenciación del algoritmo del motor de búsqueda en línea—.

Con todo, vaya por delante, difícilmente puede argüirse un determinado posicionamiento en la clasificación del resultado ofrecido tras la consulta por la propia subjetividad que esta consideración representa.

Sobre este determinado aspecto no se han pronunciado los tribunales españoles hasta la fecha. En cambio, la jurisprudencia estadounidense sí lo ha hecho en más de una ocasión estableciendo, en términos generales, que la clasificación de la información mostrada en el resultado de la búsqueda es una forma de ex-

---

[32] Esto es, el programador puede facilitar a los instrumentos de búsqueda indizar esta información o inhabilitar el rastreo mediante el archivo «*robots.txt*» para que no se muestre su información en el resultado. Sobre este particular aspecto, *vid*. Castelló Pastor, J. J. (2016), págs. 52-57.

[33] Para una mayor información, *vid*. «Cómo funciona la Búsqueda de Google», GOOGLE (disponible en *https://www.google.com/search/howsearchworks/* y consultada por última vez el 4 de marzo de 2020).

[34] Mas allá de la Decisión del programador de la página web, téngase en cuenta que la información indizada por el buscador puede quedar excluida finalmente del resultado de la búsqueda, bien en cumplimiento de una solicitud de notificación y retirada del contenido, bien por el contenido notoriamente ilícito (por ejemplo, pornografía infantil), *vid*. Castelló Pastor, J. J. (2016), págs. 383-400. Por otro lado, ningún buscador tradicional incorpora en su base de datos todas las páginas en la red; ya que, por ejemplo, en la «red profunda» (o «*deep blue*») puede encontrarse el contenido disponible que no está indexado por los buscadores tradicionales. Goldman, E. (2005), pág. 533.

presión (es decir, los resultados de búsqueda son «opiniones») amparada por la Primera Enmienda[35].

El primer asunto relacionado con la jerarquía de la página de resultados es el que enfrentó a *Search King* vs. *Google* en el año 2003. El origen del litigio vino por la atenuación de la página web de la actora de los primeros puestos de la clasificación del resultado causándole significativos perjuicios económicos. Search King, una empresa especializada en la optimización de búsqueda (es decir, los usuarios profesionales contrataban sus servicios para elevar su información en los primeros puestos del ranquin), argumentó que se había relegado a sus clientes intencionada y dolosamente a puestos inferiores —incluso hasta hacerles desaparecer en la clasificación del resultado de la búsqueda— cuando Google conoció su actividad —o mejor dicho, que se beneficiaba de su sistema de búsqueda—. Por su parte, el buscador se opuso argumentando que la jerarquía ofrecida en los resultados eran opiniones subjetivas protegidas por la Primera Enmienda. En esta línea, el tribunal señaló que no había relación contractual ni comercial entre las partes, por lo que el buscador no tenía la obligación de jerarquizar ninguna página web. Y concluyó que los resultados de búsqueda eran «opiniones constitucionalmente protegidas»[36] y que no existía, en modo alguno, responsabilidad extracontractual por dejar de aparecer en los primeros puestos de los resultados de la búsqueda —máxime cuando la demandante había arriesgado a construir su modelo de negocio que dependía en gran medida de un factor sobre el que carecía de control alguno—[37].

En similares términos se pronunció el tribunal en el asunto *Kinderstart* vs. *Google*[38]. En esta ocasión, la actora contrató el servicio de los enlaces patrocinados Adsense para que su información apareciera en los primeros puestos de los resultados de las búsquedas. Tras dejar de pagar el servicio, la información bajó considerablemente en el ranquin causándole unas pérdidas del 80 por 100 de los ingresos mensuales[39]. Con base en ello, la actora argumentó que los perjuicios económicos vinieron por la manipulación del algoritmo (*i. e.* el buscador fomentaba la censura, lo que comportaba la vulneración de la libertad de expresión de la mercantil Kinderstart), y le acusó de violar las normas de defensa de la competencia (al participar en una conducta predatoria y anticompetitiva dirigida a obrar el objetivo de controlar los precios y/o la destrucción de la competencia). Sin embargo, ni los hechos ni los efectos anticompetitivos quedaron demostrados, por lo que la demanda fue desestimada[40]. En los asuntos *Zhang* vs.

[35] Entre otros, *Search King Inc*. vs. *Google Technology, Inc*., No. CIV-02-1457-M, 2003 WL 21464568, (W. D. Okla. May 27, 2003); *Kinderstart.com, LLC v. Google, Inc*., (N.D. Ca., Mar. 16, 2007), *Langdon* vs. *Google, Inc*., 474 F.Suppág.2d 622 (DC, D. Del. 2007); *Zhang* vs. *Baidu.com Inc*., 10 F. Suppág. 3d 433, 437-439 (S.D.N.Y. 2014); *E-ventures Worldwide, LLC* vs. *Google, Inc*., 188 F. Suppág. 3d 1265, 1273-1275 (M. D. Fla. 2016). Para un análisis más amplio de estos supuestos *vid*. Castelló Pastor, J. J. (2016), págs. 57-65. Asimismo, *vid*. Volokh, E., y Falk, D. (2012), págs. 883-899; Benjamin, S. (2013), págs. 1445-1493; Wu, T. (2013), págs. 1495-1533; Ballanco, M. J. (2013), págs. 89-111; Bracha, O., y Pasquale, F. (2008), págs. 1149-1209; Blackman, J. (2014), págs. 25-36; Goldman, E. (2006), pág. 189; Grafanaki, S. (2018), págs. 111-162.

[36] Literalmente señaló que «*[…] PageRanks are opinions - opinions of the significance of particular web sites as they correspond to a search query […]. Accordingly, the Court concludes that Google's PageRanks are entitled to 'full constitutional protection*». *Search King Inc*. vs. *Google Technology, Inc*., No. CIV-02-1457-M, 2003 WL 21464568, (W. D. Okla. May 27, 2003).

[37] *Ibid*.

[38] *Kinderstart.com, LLC* vs. *Google, Inc*. (N.D. Ca., Mar. 16, 2007).

[39] *Ibid*. Incluso el Pagerank bajo a cero su calificación, la más baja que puede recibir una página.

[40] El tribunal señaló que «*KinderStart has failed to allege that the Search Market is a "grouping of sales". It does not claim that Google sells its search services, or that any other search provider does so. […] Kinder-*

Baidu.com, Inc.[41] y *E-ventures Worldwide, LLC* vs. *Google, Inc*.[42] se concluyó en esta misma línea; que la clasificación de los resultados efectuada por los algoritmos (en esta ocasión analizándola desde la perspectiva del «discurso de la máquina» o «*machine speech*») estaba protegida por la libertad de expresión.

Pese a esta profusa jurisprudencia, recientemente se ha desestimado el argumento de la libertad de expresión en el asunto *Dreamstime.com, LLC* vs. *Google, LLC*[43]. En este sentido, el juez sostuvo que la Primera Enmienda protege por lo general a los buscadores, pero que no se trataba de un privilegio especial. De modo que, acreditada[44] la manipulación del ranquin de los resultados orgánicos[45], desestimó el argumento del gigante tecnológico.

Toda esta jurisprudencia permite evidenciar la escasa probabilidad de que pueda responsabilizarse al motor de búsqueda en línea una conducta contraria a Derecho porque la información de un usuario profesional no aparezca en el orden esperado en los resultados naturales u orgánicos de la búsqueda[46], dada la propia subjetividad que esta consideración representa; pero a mi juicio existe todavía una menor probabilidad de que el buscador desvele cómo clasifica la información mostrada en los resultados o los parámetros esenciales utilizados para jerarquizarla, tal y como se argumenta en el siguiente epígrafe.

III. LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA DE RESULTADOS Y LA OBLIGACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) 2019/1150

1. Apunte sobre el Reglamento (UE) 2019/1150

El pasado 11 de julio de 2019 se publicó en el *Diario Oficial de la Unión Europea* el Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, aplicable a partir de 12 de julio de 2020[47]. Se trata de una norma de reducida extensión[48]

Start cites no authority indicating that antitrust law concerns itself with competition in the provision of free services [...] Thus, the Search Market is not a "market" for purposes of antitrust law», *KinderStart.com LLC* vs. *Google, Inc*, No C 06-3057 JF (RS) WL 831806 (ND Cal 2007).

[41] *Zhang* vs. *Baidu.com, Inc*.10 F. Suppág. 3d 433, 435 (S.D.N.Y. 2014) señaló que «*[...] The First Amendment protects as speech the results produced by an Internet search engine*».

[42] *E-ventures Worldwide, LLC* vs. *Google, Inc*. 188 F. Suppág. 3d 1265 (M.D. Fla. 2016).

[43] *Dreamstime.com, Inc*. vs. *Google LLC*, 2019 WL 2372280 (N.D. Cal. June 5, 2019). En este asunto, la actora demandó a Google por el perjuicio económico causado por la reducción de la visibilidad de la página web en los resultados orgánicos y por la eliminación de la appág. de Google Play; con base en la infracción de las normas contractuales (contrato AdWords y Google Play) y de competencia.

[44] Si bien es cierto que se trata de un tema de prueba ciertamente complicado, salvo que la atenuación sea notoria, como sucedió en este asunto que las fotografías e información de la actora bajó a la posición 91 en el resultado de Google cuando en el resto de buscadores aparecía en la tercera o quinta posición («[...] *recent search demonstrated Dreamstime's search ranking for "stock images" was fifth on Bing's search engine, fourth on Yahoo!'s search engine, and third on Baidu's search engine. On Google's search engine, by contrast, Dreamstime found itself ninety-first* [...]»). *Ibid*.

[45] La manipulación tenia el objetivo de que la actora siguiera pagando importantes sumas de dinero en campañas adicionales de AdWords, innecesarias, a la sazón, si su posicionamiento natural u orgánico hubiera sido similar al de los otros conocidos buscadores. *Ibid*.

[46] Salvo que sea tan evidente el posicionamiento en el ranquin, en comparación con otros buscadores, que carezca objetivamente de justificación tal y como sucedió en *Dreamstime.com* anteriormente analizado.

[47] Artículo 19 del Reglamento (UE) 2019/1150.

[48] El Reglamento consta de 19 artículos y un elevado número de considerandos, hasta un total de 52.

con el objetivo de mitigar las posibles fricciones en la economía de plataformas en línea; y para ello establece, en lo que aquí nos interesa, un conjunto de medidas[49] de obligado cumplimiento para los proveedores de motores de búsqueda en línea[50]. En este sentido, el Reglamento (UE) 2019/1150 se aplica a los motores de búsqueda en línea «que se faciliten o cuyo uso se proponga a los usuarios profesionales y los usuarios de sitios web corporativos» siempre que concurran cumulativamente dos circunstancias, a saber: que los usuarios profesionales[51] y los usuarios de sitios web corporativos tengan el lugar de establecimiento o domicilio en la Unión Europea y que, por medio del servicio de motor de búsqueda en línea, ofrezcan bienes o servicios a los consumidores ubicados en la Unión Europea[52]. Carece de relevancia, a este respecto, el lugar de establecimiento o residencia del proveedor del servicio, así como cualquiera que fuera la ley aplicable[53], pues lo determinante es que la actividad «afecte al mercado en el territorio de la Unión»[54].

Por su parte, conviene tener presente que el Reglamento (UE) 2019/1150 —conforme indica su título— no intenta proteger a los consumidores[55] (aunque de modo indirecto este colectivo se ve favorecido por las normas de transparencia impuestas a los prestadores del servicio), sino a los comerciantes o usuarios profesionales[56]. De hecho, las medidas establecidas en la norma van encaminadas exclusivamente a los titulares de un determinado servicio[57] para que faciliten cierta información a los usuarios profesionales, y garantizar una posición de igualdad entre todos ellos[58] —evitando de esta suerte el riesgo de auto-discriminación en la clasificación del resultado de la búsqueda—. Por ello mismo, dada la importancia que tienen los instrumentos de búsqueda en la economía digital —pues son utilizados por los usuarios profesionales como escaparates en los que mostrar sus bienes o servicios al público en general— y que el posiciona-

[49] En concreto, como indica el artículo 1.1 del Reglamento (UE) 2019/1150, estas medidas tienen por objeto «contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de normas para asegurar que se conceden opciones apropiadas de transparencia, de equidad y de reclamación a los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea y a los usuarios de sitios web corporativos en relación con los motores de búsqueda en línea».

[50] El presente trabajo exclusivamente se ocupa de los motores de búsqueda en línea; aunque el Reglamento (UE) 2019/1150 se dirige también a todos aquellos operadores en línea que incluyen mercados electrónicos (como *eBay, Amazón o Airbnb* por citar algunos conocidos ejemplos) que ordenan la información que más se ajuste a la petición del usuario.

[51] Que, según la definición dada en el artículo 2.1 Reglamento (UE) 2019/1150 es «todo particular que actúa en el marco de una actividad comercial o profesional o toda persona jurídica que ofrece bienes o servicios a los consumidores a través de servicios de intermediación en línea con fines relativos a su comercio, negocio, oficio o profesión».

[52] Para delimitar claramente este alcance material y territorial de la norma es necesaria la lectura conjunta de las definiciones incorporadas en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2019/1150.

[53] Según el artículo 1.2 del Reglamento (UE) 2019/1150.

[54] De Miguel Asensio (2019) (versión en línea). En este mismo sentido, Porxas, N., y Sanz, C. (2019), pág. 17 señalan que el Reglamento se aplica «en la medida en que estos ofrezcan bienes y servicios a los consumidores de la Unión (criterio de las actividades dirigidas)».

[55] A modo de ejemplo está la ya mencionada Directiva (UE) 2019/2161, de 27 de noviembre, cuyas disposiciones se aplicarán a partir del 28 de mayo de 2022, que modifica cuatro Directivas (la Directiva 1993/13 sobre las cláusulas abusivas; la Directivas 1998/6 sobre indicación de los precios; la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales y la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de consumidores. *Vid*. la nota 31 de este trabajo.

[56] Winner, M. (2020), documento en línea; Jiménez Horwitz, M. (2020), pág. 9.

[57] *Vid*. arts. 1.2 y 1.3 Reglamento (UE) 2019/1150.

[58] Señalan Porxas, N., y Sanz, C. (2019), pág. 25 que «su objetivo es, por tanto, garantizar también en esta nueva economía que todos los agentes del mercado puedan competir, de entrada, en igualdad de condiciones (*par condition concurrentium*)».

miento superior o inferior de la información del comerciante en el resultado de la búsqueda puede ejercer un impacto en el número de visitas y en sus ingresos económicos[59], resulta necesario para competir en paridad de condiciones que los profesionales puedan conocer en lo posible el mecanismo de secuenciación del algoritmo del motor de búsqueda en línea con el objeto de que incrementar el posicionamiento de su contenido en el resultado de la búsqueda[60]. De ello se ocupa el artículo 5 Reglamento (UE) 2019/1150 analizado a continuación.

2. El artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/1150

El artículo 5.2 del Reglamento (UE) 2019/1150 obliga a los proveedores de motores de búsqueda en línea a publicar los principales parámetros utilizados en la clasificación[61] del resultado de búsqueda con miras a que los usuarios profesionales compitan en paridad de condiciones en relación con el posicionamiento de su información —y garantizando, al máximo, que no se efectúe de forma arbitraria el resultado—.

En este sentido, el tenor literal del apartado segundo señala que «expondrán los parámetros principales que, de forma individual o colectiva, sean más significativos a la hora de determinar la clasificación y la importancia relativa de esos parámetros principales, presentando una descripción de acceso fácil y público, redactada de manera sencilla y comprensible, en los motores de búsqueda en línea que ofrecen. La descripción debe mantenerse actualizada»[62]. Adicionalmente, en caso de que reciban (directa o indirectamente) una retribución por parte de los usuarios profesionales (o los usuarios de sitios web corporativos) que pueda influir en el orden de la clasificación mostrada en los resultados de búsqueda, el legislador de la Unión Europea compele a los buscadores a exponer «una descripción de dicha posibilidad y de los efectos que surta la remuneración en la clasificación»[63]. En otras palabras, aquellos bienes o servicios mostrados en los resultados que sean fruto del patrocinio (resultados de pago o PPC) deberán indicarse para que el usuario final tenga constancia y conozca de antemano que el orden mostrado es modificado siguiendo este interés económico —del anunciante/usuario profesional—.

Se trata de medidas que indudablemente generan confianza y transparencia en las relaciones de los operadores económicos en la economía digital, y de forma indirecta permiten un entorno de confianza favorable al consumidor europeo. Por ello, debe valorarse de forma positiva el esfuerzo del legislador

---

[59] Considerando 4 del Reglamento (UE) 2019/1150.

[60] Considerando 24 del Reglamento (UE) 2019/1150.

[61] Definido el término «clasificación» como «la preeminencia relativa atribuida a los bienes o servicios ofrecidos mediante servicios de intermediación en línea o la relevancia atribuida a los resultados de búsqueda a través de motores de búsqueda en línea, tal y como los proveedores de servicios de intermediación en línea o los proveedores de motores de búsqueda en línea, respectivamente, los presentan, organizan o comunican, con independencia de los medios tecnológicos empleados para tal presentación, organización o comunicación» (art. 2.8 del Reglamento (UE) 2019/1150).

[62] Artículo 5.2 del Reglamento (UE) 2019/1150. Algún autor se muestra contrario porque esta información podría ser utilizada por los usuarios profesionales para manipular el sistema del resultado, perjudicando también los consumidores. Holt, D., y Hammeke, F. (2019), documento en línea. Disponible en *https://globalcompetitionreview.com/insight/e-commerce-competition-enforcement-guide-second-edition/1209648/european-union-–-two-sided-markets-platforms-and-network-effects#footnote-010* (consultado por última vez el 1 de mayo de 2020).

[63] Artículo 5.3 del Reglamento (UE) 2019/1150.

de la Unión por erradicar estas conductas —o posibles prácticas desleales—, habida cuenta de que la diferencia entre los resultados de pago y los resultados naturales (u orgánicos) en la página de resultados es casi imperceptible en la actualidad a no ser que el prestador del servicio lo indique.

Hecha esta valoración, sin embargo, el desmedido interés del legislador de la Unión por las medidas de transparencia en la ordenación de los resultados de búsqueda colisiona con la falta de determinación del contenido de la obligación[64]; si se tiene en cuenta, además, que los gigantes tecnológicos no están obligados a revelar sus algoritmos[65]. En efecto, el Reglamento ni define la expresión «parámetros principales» ni señala, a modo de ejemplo, cuáles pudieran ser los más importantes —aunque la Comisión tiene intención de publicar unas orientaciones o directrices para facilitar el cumplimiento de las indicadas obligaciones de transparencia—[66]. De modo que se traslada al operador tecnológico la decisión de revelar el funcionamiento detallado de su mecanismo (*rectius*: «la descripción de los parámetros principales») de clasificación, por lo que, desde mi punto de vista, no resulta aventurado apuntar la escasa probabilidad de que muestren esta información[67] o, en caso de hacerlo, sea de carácter tan genérica que, por sí misma, carezca de relevancia.

IV. A MODO DE REFLEXIÓN

El Reglamento (UE) 2019/1150, de 20 de junio, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, debe ser bien recibido. El legislador realiza un meritorio esfuerzo para establecer un entorno comercial más equitativo en el mercado en línea de la Unión Europea, por lo que respecta a este trabajo, estableciendo obligaciones en materia de clasificación a los proveedores de motores de búsqueda en línea, dada la posición —incluso de superioridad— que ostentan en la economía digital como canales de información utilizados por las empresas para llegar a los consumidores finales. En síntesis, se trata de que los usuarios profesionales puedan competir en igualdad de condiciones en la información que se muestre en la página de resultados.

Ahora bien, a mi modo de ver, el legislador de la Unión Europea está siendo un tanto utópico al aspirar que los gigantes tecnológicos desvelen los principales parámetros del mecanismo de secuenciación que permiten ordenar la información mostrada en la página de resultados de forma intuitiva o lo más aproximada al gusto del usuario final. Nada más lejos de la realidad, la obli-

[64] Y «muestra de la controvertida aplicación de esta disposición es que el Reglamento delega en la Comisión la elaboración de directrices interpretativas para acompañar de orientaciones las nuevas obligaciones previstas en materia de clasificación», *vid*. Porxas, N., y Sanz, C. (2019), pág. 21.

[65] Artículo 5.6 del Reglamento (UE) 2019/1150.

[66] Así lo indica el artículo 5.7 del Reglamento (UE) 2019/1150. Si bien Winner es crítico porque: «la experiencia con las directrices en otras materias de derecho, especialmente en el Derecho del mercado de capitales, no son prometedoras, ya que tienen tendencia a aumentar, en vez de reducir, la complejidad de las materias objeto de ellas». Winner, M. (2020), documento en línea.

[67] Las empresas tecnológicas, que invierten importantes sumas de dinero en los algoritmos para perfeccionar (o afinar) los mejores resultados orgánicos que se ajusten con la palabra clave insertada (o pregunta realizada) por el usuario y que de ello depende fundamentalmente el éxito del buscador, no creo que estén por la labor de mostrar al público general esta fórmula matemática (que está exenta por el Reglamento, recuérdese) o «la descripción de los parámetros principales que rigen la clasificación» para que potenciales competidores puedan beneficiarse y ofrecer similares o incluso mejores resultados.

gación en materia de transparencia del artículo 5.2 del antedicho Reglamento es eludible con suma facilidad, en la medida en que las empresas tecnológicas se ampararán en que el método utilizado para ordenar la clasificación es una información constitutiva de un secreto empresarial (para no desvelar el funcionamiento del algoritmo[68] o los datos o parámetros utilizados para ordenar el resultado). Con todo, el proveedor del motor de búsqueda en línea puede dar cumplimento a dicha obligación en materia de clasificación revelando información (*i.e.* los «parámetros principales») de carácter tan genérica que, por sí misma, carezca de relevancia. En consecuencia y pese a la buena voluntad del legislador de la Unión, la precitada obligación en materia de transparencia resulta, desde mi punto de vista, de escasa eficacia por ser eludible con suma facilidad.

V. BIBLIOGRAFÍA

BALLANCO, M. J. (2013), «Searching for the First Amendment: An Inquisitive Free Speech Approach to Search Engine Rankings», *Geo. Mason U. Civ. Rts. L.J.* 24 (1).

BENJAMIN, S. (2013), «Algorithms and Speech», *U. Pa. L. Rev.* 161.

BLACKMAN, J. (2014), «What Happens if Data Is Speech?», *U. Pa. J. Const. L.* 16.

BRACHA, O., y PASQUALE, F. (2008), «Federal Search Commission?, Access, Fairness, and Accountability in the Law of Search», *Cornell L. Rev.* 93.

BRIN, S., y PAGE, L., «The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine» (disponible en *http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html*).

CASTELLÓ PASTOR, J. J. (2016), *Motores de búsqueda y derechos de autor: infracción y responsabilidad*, Aranzadi, Cizur Menor.

DE MIGUEL ASENSIO, P. (2019), «Nuevo Reglamento sobre servicios de intermediación en línea», *La Ley Unión Europea* 74.

ELKIN-KOREN, N. (2001), «Let the crawlers crawl: on virtual gatekeepers and the right to exclude indexing», *U. Dayton L. Rev.* 26.

GASSER, U. (2006), «Regulating search engines: taking stock and looking ahead», *Yale J. L. & Tech.* 8.

GOLDMAN, E. (2005), «Deregulating relevancy in Internet trademark law», *Emory Law Journal* 54.

— (2006), «Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism», *Yale J.L. & Tech.* 8.

— (2011), «Revisiting search engines bias», *Wm. Mitchell L. Rev.* 38 (1).

GRAFANAKI, S. (2018), «Platforms, the First Amendment and Online Speech: Regulating the Filters», *Pace Law Review* 39.

GRIMMELMANN, J. (2007), «The structure of search engine Law», *Iowa Law Review* 93.

HALAVAIS, A. (2018), *Search Engine Society*, 2.ª ed., Polity.

HOLT, D., y HAMMEKE, F. (2019), Two-Sided Markets, Platforms and Network Effects, *E-Commerce Competition Enforcement Guide*, 2.ª ed.

JIMÉNEZ HORWITH, M. (2020), «Las responsabilidades de las plataformas en línea en el ámbito del derecho de los contratos: desde la protección de los consumidores hasta la protección de los profesionales y empresarios. Breves reflexiones sobre el Reglamento (UE) 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea», *Publicaciones Jurídicas. Centro de Estudios de Consumo CESCO*.

MANNE G. A., y WRIGHT, J. (2012), «If search neutrality is the answer, what's the question?», *Colum. Bus. L. Rev.* 151.

[68] Aunque así lo prevé el artículo 5.6 Reglamento (UE) 2019/1150, como no puede ser de otra forma.

PASQUALE, F. (2006), «Rankings, Reductionism, and Responsibility», *Clev. St. L. Rev.* 54.

PORXAS, N., y SANZ, C. (2019), «Leal competencia en la nueva economía de plataformas», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 52.

SUÁREZ SÁNCHEZ-OCAÑA, A. (2012), *Desnudando a Google*, Deusto.

TAYLOR, G. (2013), «Search Quality and Revenue Cannibalization by Competing Search Engines», *J. Econ. Manage. Strategy* 22.

VACAS AGUILAR, F. (2019), «¿Internet sin pantallas?: altavoces conectados como dispositivos de acceso», *Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación* 6 (12).

VOLOKH, E., y FALK, D. (2012), «Google First Amendment protection for results», *J. L., Econ. & Pol'y* 8.

WINNER, M. (2020), «La regulación jurídica de los contratos celebrados a través de plataformas: el Derecho europeo» (*blog: almacendederecho.org*).

WU, T. (2013), «Machine Speech», *U. Pa. L. Rev.* 161.

ADI 40 (2019-2020): 299-314

CANCELACIÓN POR NO USO DE LA MARCA EN URUGUAY Y CHILE

TRADEMARK NON-USE CANCELLATION IN URUGUAY AND CHILE

DIEGO CHIJANE*

RESUMEN

Este artículo examina el instituto de la cancelación por no uso de la marca, instaurado recientemente en Uruguay y Chile, destacándose las particularidades de cada régimen.

Palabras clave: cancelación por no uso, régimen legal uruguayo y chileno.

ABSTRACT

This article examines the trademark non-use cancellation regime, recently established in Uruguay and Chile, highlighting the particularities in each jurisdiction.

Keywords: Non-Use cancellation, Legal regime in Uruguay and Chile.

SUMARIO: I. JUSTIFICACIÓN LEGAL DEL RÉGIMEN DE CANCELACIÓN POR NO USO.—II. NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN DE USO Y CARGA DE LA PRUEBA.—III. REQUISITOS DEL USO OBLIGATORIO.—1. PRELIMINAR.—2. PLAZO DE CINCO AÑOS Y *DIES A QUO* PARA SU CÓMPUTO.—3. USO POR EL TITULAR DE LA MARCA O PERSONA AUTORIZADA.—4. USO EXTERNO EN EL COMERCIO.—5. USO SERIO O REAL.—6. USO A TÍTULO DE MARCA.—7. DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. MARCAS DE EXPORTACIÓN.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. LEGAL JUSTIFICATION OF THE NON-USE CANCELLATION REGIME.—II. NATURE OF THE OBLIGATION TO USE, AND THE BURDEN OF PROOF.—III. REQUIREMENT OF THE COMPULSORY USE.—1. OPENING NOTES.—2. FIVE YEAR AND *dies a quo* TERMS FOR ITS CALCULATION.—3. USE BY THE HOLDER OF THE TRADEMARK, OR AN AUTHORIZED PERSON.—4. EXTERNAL USE IN

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

Fecha de recepción: 20 de abril de 2020 //Fecha de aceptación: 5 de mayo de 2020.

COMMERCE.—5. SERIOUS AND REAL USE.—6. USE AS A TRADEMARK.—7. USE IN THE NATIONAL TERRITORY. EXPORT TRADEMARKS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. JUSTIFICACIÓN LEGAL DEL RÉGIMEN DE CANCELACIÓN POR NO USO

Uruguay y Chile eran los únicos países que no reconocían el régimen de cancelación por no uso de las marcas. De este modo, los titulares detentaban un derecho *ad infinitum* que solo dependía de su voluntad de realizar el trámite de renovación cada diez años. En Uruguay, la Ley 19.149 modificó la LM, estableciendo que el uso de la marca es obligatorio. En el mismo sentido, el proyecto de ley de propiedad industrial de Chile, establece que procederá la caducidad del Derecho de marca cuando no existiere un uso real y efectivo. Pues bien, a efectos de entender el instituto instaurado deviene fundamental analizar sus causas justificantes, dentro de las que la función de la marca asume primordial relevancia.

La imposición de uso al titular de la marca, sirve para compensar que para la adquisición baste un mero acto formal de inscripción[1] así como la posible *ad infinitum* tutela[2]. El registro no constituye un fin en sí mismo, tiene una eficacia meramente preliminar, útil para favorecer la preparación del uso y la afirmación de la marca, naciendo la tutela plena y definitiva con el inicio del uso[3]. Como indican INGERL y ROHNKE, la obligación de uso sirve para legitimar la protección continua de la marca[4].

La naturaleza monopolística de la exclusiva legal, determina que, desde el punto de vista teleológico, la protección solo es necesaria si cumple las funciones para las que sirve[5], constituyendo una fuente de comunicación entre el oferente y el consumidor, reduciendo los costos de búsqueda e información, como fortificando la competencia[6].

Las marcas fomentan la competencia y la producción de bienes y servicios de alta calidad, recompensando los consumidores a los titulares con su lealtad. Por lo demás, también desalientan a quienes esperan vender productos inferiores intentando capitalizar la incapacidad de los consumidores de identificar y evaluar la calidad del producto[7]. La exclusividad marcaria garantiza razonablemente a los consumidores que el producto colmará siempre sus expectativas y a su titular que cosechará la reputación financiera relacionada con la inversión en calidad. Por lo expuesto, la esencia de la marca es su uso en el mercado, puesto que permite a los consumidores asociar las marcas con productos y servicios particulares en virtud de la función distintiva que desempeñan[8].

La sola creación de un signo, no amerita un monopolio inconexo con la realidad del mercado, puesto que la marca naturalmente se destina a distinguir

---

[1] INGERL, R., y ROHNKE, Ch. (2010) § 26, Rn. 1. MEYER, A., (1996), pág. 592.
[2] CHIJANE, D. (2014), pág. 1140.
[3] RIVA, M. (2011), pág. 391.
[4] INGERL, R., y ROHNKE, Ch. (2010) § 26, Rn. 5.
[5] PALAU RAMÍREZ, F. (2019), pág. 5; FEZER, K.-H. (1984), pág. 76; HACKER, F. (2002), págs. 502 y sigs.
[6] LINFORD, J. (2013), pág. 708; BERCOVITZ, A. (2002), pág. 181.
[7] SCHWARTZ, J. (2008) pág. 1372; LINFORD, J. (2018) págs. 811 y sigs.
[8] COHEN JEHORAM, T.; VAN NISPEN, C., y HUYDECOPER, T. (2008), págs. 31 y sigs. SCHWARTZ, J. (2008), pág. 1372.

productos y servicios, no cumpliendo dicha función se desvanece su razón de ser[9]. El creador de un signo, el que muchas veces carece de altura intelectiva por formar parte del lenguaje cotidiano, no puede reclamar una suerte de derecho de autor, conservando para sí un valor con prescindencia absoluta de toda función social y económica útil[10]. El Derecho de marca, a diferencia de lo que sucede en materia de derechos de autor o patentes de invención, no se concede como un premio al creador, a su esfuerzo intelectivo, solo se atribuye para que el empresario pueda identificar productos y servicios en el mercado, de modo que el consumidor pueda diferenciarlos y reiterar experiencias de compras certeras.

Desde un punto de vista práctico, el instituto procura mantener al Registro libre de marcas no utilizadas para permitir el ingreso de nuevos signos, abriendo espacio a la libertad de empresa, como aliviando a la autoridad registral de conflictos innecesarios[11]. Muchas empresas cesan su actividad de mercado, permaneciendo la marca registrada, lo cual genera una colisión formal innecesaria con un nuevo competidor[12]. Si bien existe un amplio margen de signos que pueden resultar escogidos por los comerciantes, tratándose de marcas evocativas o conformadas por combinación de letras, suelen agotarse rápidamente. Basta pensar en marcas farmacéuticas que pretenden aludir a propiedades terapéuticas, siendo escaso el margen de creación para los laboratorios[13] y alto el índice de conflictividad[14]. Bien vistas las cosas, no solo puede resultar perjudicado el empresario, sino también el mercado, puesto que tratándose de productos comercializados globalmente resulta difícil que se recurra a una marca específica para el mercado nacional, puesto que se encarece sustancialmente un empaque o publicidad específica.

En última instancia, el instituto de la caducidad cumple una función de «limpieza», impidiendo que se recurra a las marcas para obstruir la actividad de los competidores[15], sea mediante marcas defensivas, de reserva o especulativas[16].

II. NATURALEZA DE LA OBLIGACION DE USO Y CARGA DE LA PRUEBA

En los casos de marcado obligatorio de los productos, como se establecía en varios países de Europa del Este, las empresas debían identificar sus productos con marcas registradas u otras denominaciones que denotaran origen[17]. Este régimen se opone al que impera a nivel mundial, en el que el empresario está facultado a usar la marca, incluso puede comercializar productos sin identificarlos[18]. La doctrina francesa resalta que antiguamente las marcas corporativas eran obligatorias, garantizándose que los productos cumplieran con los reglamentos de la corporación, estableciéndose un régimen «*consumeriste*», pues principal-

[9] Pollaud Dulian, F. (2011), pág. 590; Mathely (1994), pág. 243; Palau Ramírez, F. (2005), pág. 19.
[10] Cohen Jehoram, T.; Van Nispen, C., y Huydecoper, T. (2009), pág. 33.
[11] Fezer, K.-H. (2009) § 25-26, Rn. 1-2; Hildebrandt, U. (2007); Eichelberger, J. (2009) pág. 1491; Ruijsenaars, H., (1989), pág. 163.
[12] Meier, E. (2005), pág. 11.
[13] Palau Ramírez, F. (2003), pág. 461.
[14] Fernández-Nóvoa, C., (1977) pág. 216.
[15] Franceschelli, R., (1974), pág. 5.
[16] Fullkrug, D. (1995), pág. 378; Meister, H. (1995), pág. 1005.
[17] Schricker, G. (1971), pág. 176.
[18] Maradan, C. (1994), pág. 95.

mente se procuraba la protección del consumidor[19]. Empero, con la abolición de las corporaciones y la consagración del principio de libertad de comercio, se puso fin a ese sistema apareciendo las marcas individuales, las que son un medio del que se valen los industriales y comerciantes para atraer y retener clientela, no constituyendo un instrumento de protección de los consumidores[20].

Entonces, la referencia a la «obligatoriedad» es en realidad engañosa, puesto que técnicamente y jurídicamente no se establece una obligación, en realidad se trata de una carga, puesto que, si una marca no es usada, ciertas consecuencias jurídicas en cuanto a su validez pueden sobrevenir[21]. En el mismo sentido, la doctrina alemana indica que el concepto de uso obligatorio, utilizado por la ley, no significa que el titular tenga una obligación genuina, lo cual conllevaría sanciones y que la autoridad o un tercero exigiera determinada conducta[22].

El régimen legal uruguayo y el chileno establecen que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular. El Derecho estadounidense común exigía que el demandante probara el no uso de la marca como la intención de abandono por parte del titular, hasta que legalmente se estableció una presunción de abandono cuando no existiere utilización durante tres años consecutivos[23]. De este modo, se reconoció la desventaja en que se colocaba al accionante al exigírsele aportar elementos de prueba que normalmente estaban a disposición del demandado. De acuerdo con el principio de «las cargas probatorias dinámicas» el acusado puede estar sujeto a ciertas explicaciones y pruebas si puede aclarar un problema sin ninguna dificultad, mientras que el demandante no está en condiciones de ofrecer una prueba completa. Así pues, el accionante tendrá una clara dificultad en probar «hechos negativos», pudiendo, antes, al contrario, el titular de la marca aportar una prueba positiva, accesible, fácil y contundente.

Entonces, impera la regla de que la evidencia debe ser introducida por el titular de la marca[24], aunque pude exigirse al accionante que exponga dudas sobre la existencia de uso, aportando pruebas indiciarias que demuestren la seriedad de su alegación, siendo suficiente la presentación de una búsqueda de la que se desprenda que no se han detectado actos de uso. A continuación, le corresponderá a la parte demandada acreditar las exigencias de uso efectivo o las causas justificantes de falta de utilización, apoyándose en la documentación apropiada[25]. Dicha evidencia no puede proporcionarse sobre la base de probabilidades, sino en circunstancias concretas y objetivas que demuestren el uso efectivo y adecuado de la marca en el mercado[26].

La prueba deberá ser relativa al lugar, tiempo, extensión y duración del uso de la marca registrada, presentándose embalajes, etiquetas, catálogos, publicidad, declaraciones de clientes, facturas dentro del periodo de cinco años. En relación con el valor probatorio de las declaraciones efectuadas por las propias partes interesadas o sus empleados, generalmente tienen un menor peso que las pruebas in-

[19] Azéma, J., y Galloux, J.-C. (2006), pág. 752.
[20] *Idem*.
[21] Carvalho, M. (2003), pág. 197; Gilliéron (2005), pág. 102.
[22] Ingerl, R., y Rohnke, C. (2010) § 26, Rn. 14.
[23] Edelman, S. (2014) págs. 1366 y sigs.
[24] Ruijsenaars, H. (1989), pág. 166; Kunz-Hallstein, H. P. (2001), pág. 643.
[25] Kochendörfer, M. (2007), pág. 260.
[26] Sentencias de 12 de diciembre de 2002, T-39/01, *Hiwatt* y de 6 de octubre de 2004, T-356/02, *Vitakraft*, del TJCE.

dependientes, puesto que la percepción de la parte implicada en el conflicto puede verse más o menos influida por sus intereses personales en el asunto.

Las facturas de venta constituyen una prueba fundamental, en la medida en que es el tipo de documento que con mayor certeza demuestra la utilización de la marca a lo largo del tiempo, documentando la ejecución de los actos relativos a los productos que la portan[27].

No es necesario que el signo controvertido figure en las facturas, pues estas solo reflejan la lista de productos vendidos, sí debe figurar en ellas el número o el nombre del correspondiente artículo para relacionarlo con la marca[28]. Bastará que los códigos que figuran en las facturas corresponden a las referencias contenidas en los catálogos de precios de los distintos productos de que se trata distribuidos con la marca.

Aunque una prueba presentada, tenga un valor probatorio limitado, en la medida en que, tomada aisladamente, no demuestre con certidumbre que los productos de que se trata se han comercializado, no siendo decisiva por sí sola, puede, sin embargo, tenerse en cuenta en la apreciación global del carácter efectivo del uso.

En caso de duda respecto al cumplimiento de la obligación de uso, debe realizarse una interpretación a favor del titular de la marca, quien posee un derecho adquirido, cuya pérdida constituye una sanción jurídica grave[29]. Por lo demás, la cancelación es un régimen de excepción, pues la validez del registro es siempre presumida salvo prueba de contrario. El sistema chileno establece como relevante particularidad que, toda prueba de uso, será reputada una declaración jurada, lo cual reclama el régimen particular sancionatorio de declaraciones juradas falsas.

Transcurridos cinco años sin utilización, la cancelación no opera *ex lege*, debiendo declararse por la autoridad registral a petición de parte interesada.

Diversos ordenamientos jurídicos legitiman a cualquier sujeto, en el entendido de que existe un interés público de permitir que un signo ingrese al dominio público, para luego poder retirarse por un interesado[30]. De este modo, se ha reputado una acción popular ejercitable *quivis ex populo*, atento al interés público a eliminar del Registro a marcas no utilizadas. Así pues, por Resolución del 8/9/2011 de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, se dispuso «que la exigencia de un uso efectivo de las marcas tiene, entre otros, por objeto limitar el riesgo de conflictos entre marcas, protegiendo únicamente aquellas que han sido objeto de un uso real, cuando no exista ningún motivo económico justificado para su falta de uso. Esta es la razón por la que cualquier persona, física o jurídica, puede solicitar la caducidad de una marca en base al artículo 51 apartado 1, letra *a)* del RMC, sin tener que demostrar un interés legal. Esto es, además, lo que impide a la Oficina examinar los motivos existentes tras una solicitud de caducidad»[31].

---

[27] Kasznar Fekete, E. (2014), pág. 1270.

[28] Sentencia del TJCE de fecha 27 de septiembre de 2007, *La Mer Technology/OAMI - Laboratoires Goëmar*, T-418/03.

[29] Kunz-Hallstein, H. P. (2001), pág. 643.

[30] Marbach, E. (1996), pág. 188.

[31] Asunto R 1458/2010-1.

En el ámbito del Derecho comunitario andino, se reputa que el interés para peticionar la cancelación queda demostrado por la sola solicitud de una marca idéntica o similar que estaría impedida en su registro[32].

La ley uruguaya exige un interés calificado, pues debe ser directo, personal y legítimo. La marca registrada, no usada, debe repercutir directamente de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica del accionante. De este modo, debe acreditarse el interés de usar una marca idéntica o similar a la registrada, puesto que esta puede constituirse en un obstáculo de la actividad comercial.

Podría entenderse que bastará con peticionar una marca igual o semejante, objetivando la legitimación por existir una marca anterior conflictiva. Más aún, la legitimación resultará acreditada cuando el titular anterior o la Oficina de Marcas hubieren ejercitado oposición que pueda diferir temporalmente el registro. En una posición más severa, podría entenderse que deben demostrarse acciones serias de comenzar a utilizar la marca, y no meramente presentar una solicitud.

No podrá demostrarse el interés si el accionante no puede utilizar el signo en cuestión o un signo similar, de modo que, para él, el registro de la marca no puede, desde el principio, obstaculizar su actividad. Lo mismo se aplica si el demandante se ha comprometido en una cláusula de no agresión a no atacar la marca del demandado o si existe un acuerdo con una cláusula de equilibrio entre las partes.

En cuanto respecta al sistema chileno, con mayor flexibilidad solo exige la acreditación de un interés legítimo.

III. REQUISITOS DEL USO OBLIGATORIO

1. Preliminar

El uso requerido para evitar la cancelación, se erige en un concepto jurídico indeterminado, diverso al del uso infractor, debiéndose interpretar en términos más estrictos[33]. Así pues, a los efectos de la infracción bastará la sola colocación de la marca sobre el producto, conducta de por sí irrelevante a fines de la cancelación[34]. El uso exigido se conforma en una fórmula abierta, permitiendo la valoración concreta en función de la casuística que se presente, permitiendo una mejor aprehensión de la realidad a partir de la configuración de nuevos hechos[35].

Las disposiciones no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de comercialización, pero la doctrina y jurisprudencia comparada coinciden en requerir un uso cualificado, debiendo ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. La valoración de la existencia de uso se debe realizar con independencia de la voluntad subjetiva del titular de la marca, solo deberá objetivarse que exista un uso real y efectivo sin alterarse el carácter distintivo del

[32] Proceso 403-IP-2017
[33] Wehlau, A., y Von Walter, A. (2004), pág. 669.
[34] Ingerl, R. (2002), pág. 869.
[35] Palau Ramírez, F. (2005), pág. 86.

signo inscripto, por parte de su propietario o de persona autorizada, dentro del territorio nacional sin interrumpirse por cinco años[36].

2. Plazo de cinco años y *dies a quo* para su cómputo

La normativa uruguaya expresa que la marca podrá cancelarse cuando: *a)* no se hubiera utilizado dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones; *b)* dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. Por su parte, el proyecto chileno establece que procederá la cancelación cuando *a)* transcurridos cinco años de la concesión de registro no fuere utilizada la marca; *b)* dicho uso se hubiera interrumpido por el mismo periodo.

De este modo, las disposiciones contemplan dos *dies a quo* de cómputo. Un primigenio plazo que corre a partir de la concesión del registro (o sus renovaciones en Uruguay).

Un segundo plazo se computará cuando se interrumpa el uso de una marca. El no uso durante los cinco años siguientes a la concesión, no desencadena automáticamente la caducidad y el uso efectivo pondrá fin al cómputo, debiéndose volver a contar desde que nuevamente se dejó de utilizar[37]. Cambios de política empresarial o cuestiones de mercado pueden determinar que deje de usarse por determinado tiempo, siendo necesario que se atribuya un razonable periodo para que pueda volverse a utilizar sin riesgos de cancelación[38]. Entonces, bastará que la marca haya sido objeto de uso durante parte del periodo de cinco años para que escape a la sanción de cancelación. De este modo, se atribuye el beneficio de un periodo de desarrollo no perturbado para introducir la marca en el comercio y darla a conocer al público (*Entwicklungsbegünstigung*)[39]. Los cinco años se reputan un plazo adecuado[40], aunque hay quienes lo estiman excesivo[41], estableciendo diversas normativas comparadas tres años.

Ahora bien, en los sistemas en que se instaura la obligación de uso, la renovación no sana la situación jurídica de la marca, en el sentido de que no pueda ser atacada por terceros. No interesa que el titular de la marca registrada demuestre claramente a través de renovaciones periódicas o incluso a través del inicio de juicios por infracción su intención de mantener la marca. En posición mayoritaria, las normativas entienden que la renovación es una mera prolongación del registro original, no se trata de un nuevo depósito, por lo que la concesión de la renovación no abre un nuevo periodo de cinco años de inmunidad.

Excepcionalmente, en el sistema suizo antiguo se reputaba que la renovación era un nuevo registro[42]. El artículo 19 de la LM uruguaya, sin normas similares en sistemas comparados, establece que los cinco años deben computarse desde la fecha de concesión o de las *respectivas renovaciones*. El legislador se apartó deliberadamente de la técnica de redacción de normativas comparadas.

---

[36] Schulz, A. (2016), págs. 507 y sigs.
[37] Casado Cerviño, A. (2000), pág. 215.
[38] Ruijsenaars, H. (1989), pág. 166.
[39] Schricker, G. (1971), pág. 176; Palau Ramírez, F. (2005), pág. 156.
[40] Probst, F. (1993), pág. 175.
[41] Oosterman, N. (2007), pág. 152.
[42] Meier, E. (2005), pág. 122.

Basta observar que la disposición constituye una clara reproducción de la ley de marcas de Paraguay, pero introdujo explícitamente la referencia a la concesión de la renovación. Es cierto que el fundamento del régimen de cancelación no se cumple por la disposición, pero el sistema uruguayo por los motivos que fuere adoptó, hasta la fecha, el régimen de no obligatoriedad de uso, por lo que se estatuye un régimen intermedio, dando a la renovación aptitud sanante.

Finalmente, en cuanto respecta a la especulación interpretativa de referirse el precepto a renovaciones anteriores a la Ley, es de aplicación el adagio *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. De este modo, la demanda de renovación vale como nueva solicitud, permitiendo reapropiarse en exclusiva el signo con eficacia *ex nunc*.

3. Uso por el titular de la marca o persona autorizada

En un requisito de orden subjetivo, la LM y el proyecto chileno exigen que el uso sea realizado por el titular de la marca o por un tercero con consentimiento. De este modo, de existir uso indirecto, debe constatarse una voluntad inequívoca del titular de autorizar el uso a terceros. Es así que, el artículo 19.2 del Acuerdo ADPIC dispone que cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro. Debe existir entonces un acto permisivo, no necesariamente de naturaleza negocial, pudiendo ser tácito[43], aunque la mera tolerancia no implica consentimiento susceptible de enervar la cancelación[44]. Cuando existe consentimiento del titular de la marca no resulta alterada sustancialmente la función de indicación del origen empresarial de los productos o servicios distinguidos con la marca[45].

El registro de la licencia de marca, necesario para la oponibilidad del derecho a terceros, no es requerido en materia de cancelación, pues solo se requiere que exista autorización[46]. Esta doctrina es seguida explícitamente por el Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas, el cual establece en su artículo 19.3: «Una Parte Contratante no podrá exigir la inscripción de una licencia como condición para que el uso de una marca por un licenciatario se considere que constituye uso por el titular en procedimientos relativos a la adquisición, el mantenimiento y la observancia de los derechos relativos a las marcas».

4. Uso externo en el comercio

La ley uruguaya exige que el uso sea público, con el fin de distinguir productos o servicios. Así pues, se establece un estándar abstracto que deberá concretarse con la necesidad de crear o asegurar una cuota mercado. Queda excluido el mero uso interno, dentro de las paredes de la empresa[47], como el diseño de la marca, envases, la aposición sobre el producto, el transporte[48], su circulación

[43] Meier, E. (2005) pág. 97.
[44] Passa, J. (2006), pág. 192; Lückenbach, A. (2000), pág. 9; Spolidoro, M. (1998), pág. 301.
[45] Palau Ramírez, F. (2019), pág. 14.
[46] Kasznar Fekete, E. (2014), pág. 1269.
[47] Palau Ramírez, F. (2019), pág. 8.
[48] Tritton, G. (2008), pág. 399; Cherpillod, I. (2007), pág. 192.

entre empresas del mismo grupo económico. En cambio, tratándose de marcas de servicio, la utilización en el seno de la empresa será relevante, cuando fuere reconocida por el consumidor en ropa, pantallas, accesorios de los empleados, catálogos, folletos, facturas, etcétera. Se excluyen, en general, los actos preparatorios individuales de la actividad comercial, pero dado que suelen ser una actividad interna necesaria para el uso, deben tomarse en cuenta cuando se verifica la efectiva oferta en el mercado. La jurisprudencia comunitaria europea afirma que el uso efectivo debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización es preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias que la hagan inminente.

No es necesario que los productos lleguen al consumidor final, puede tratarse de la venta de accesorios o maquinarias para empresas, intermediarios en el proceso de venta o que venden bajo su propio signo distintivo, de modo que solo ellos entran en contacto con la marca.

En el caso *Feldmarschall Radetzky* el TJCE indicó que la utilización de la marca por una asociación sin fines de lucro durante actos puramente privados, constituía un uso interno de la marca y no un uso efectivo[49].

El Decreto 277/014 que reglamenta la ley uruguaya, exige el requisito en análisis al disponer que se cumple con la obligación de uso cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue, conforme al registro marcario, están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización.

En principio, se requiere la sola disponibilidad en el mercado, por lo que basta la oferta de comercialización, no siendo necesario comprobar efectivas ventas como tampoco el éxito comercial, en el sentido de existir aceptación relevante por el público consumidor.

En cuanto a la modalidad de comercialización se comprende la venta, alquiler y donación.

5. Uso serio o real

El proyecto chileno exige que el uso sea real y efectivo, descartándose un uso simbólico, artificial o fraudulento, debe estar realmente destinado a comercializar los productos o prestar los servicios. Por su parte, la ley uruguaya exige un uso público y efectivo. Como ha dispuesto el TJCE en el caso *Minimax* «la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia de uso de la marca»[50].

[49] STJUE de 9 de diciembre de 2008, C-442/07 *Feldmarschall Radetzky*.
[50] STJUE de 11 de marzo de 2003, C-40/01 *Minimax*.

Al contrario de lo que exige determinada doctrina italiana, no es necesario que confiera notoriedad local o limitada a determinado sector de mercado como tampoco cierto éxito comercial. Tratándose de marcas de exportación, no existe notoriedad en el mercado interno, por lo que resultaría absurda la discriminación legal. De este modo, el concepto de serio no alude a un uso importante, habitual o notorio, simplemente a una utilización que no sea simbólica, solo realizada para no perder el derecho (*ficticious or colourable*).

Para calificarse de efectivo, debe presentar cierta estabilidad en el tiempo y no ser accidental, siendo idóneo para dejar un recuerdo preciso en la mente del consumidor[51]. No se admiten entonces usos instantáneos o repetidos, pero siempre ocasionales, tratándose de un uso intermitente. No se establece una norma *de minimis*, por lo que cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, aun mínimo, puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo. El TJCE ha entendido que el uso será efectivo cuando la marca se emplee en el contexto de una actividad comercial normal, de modo habitual para la industria y que esté económicamente justificada[52]. En el caso *VITAFRUIT* el TJCE entendió que estaba justificado el uso de la marca española para 300 cajas con 12 botellas cada una de zumo concentrado durante un periodo de cinco años[53].

La ley uruguaya indica que los productos deberán encontrarse en el mercado en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización. Tratándose de productos estivales o correspondientes a periodos navideños, la comercialización deberá valorarse en el periodo de tiempo acotado. Por lo demás no puede exigirse el mismo volumen de comercialización de aviones que de desodorantes. Deben considerarse las circunstancias del caso particular, lo que es habitual y comercialmente viable en la rama de la actividad en cuestión. En el mercado farmacéutico el volumen normal de comercialización de productos que tratan dolencias comunes, como el dolor de cabeza, no será el mismo que del medicamento que sirve para una enfermedad rara, de escasos casos[54]. Un bajo volumen de productos comercializados puede verse compensado por una fuerte intensidad o una determinada constancia en el tiempo del uso de la marca y viceversa[55]. De este, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo.

La cantidad de uso interactúa con el tiempo en que se concreta la utilización, de modo que una escasa comercialización, pero continuada en el tiempo puede enervar la cancelación[56]. En cambio, escasa comercialización en tiempo abreviado, no constituirá un uso suficiente.

La disposición no toma en cuenta la envergadura de la empresa titular de la marca, solo recurre a parámetros objetivos. En base a esta concepción, se ha entendido que una marca podrá considerarse adecuada y suficientemente usada

---

[51] Braun, A., y Cornu, E. (2009), pág. 581.
[52] STJUE de 29 de julio de 2010, C-416/04 *Vitafruit*.
[53] Palau Ramírez, F. (2019), pág. 6.
[54] Aaron, T., y Nodermann A. (2014), pág. 1192.
[55] Weberndorfer, J. (2000), pág. 255.
[56] Lückenbach, A. (2000) pág. 11.

solo cuando se tienda a modificar la situación de mercado en la que opera el titular, incidiendo en la esfera económica de los concurrentes[57].

Bien vistas las cosas, un pequeño productor que utiliza su marca con relieve puramente local y para una cantidad reducida de artículos, no debe compararse con una gran empresa, siendo quizás un uso muy relevante para un empresario local la comercialización de determinado volumen, mientras que para una empresa de relevante implantación, pueda resultar simbólico. No puede afirmarse que exista una violación del principio de igualdad, toda vez que el criterio de proporcionalidad se aplicará a todos los administrados.

En definitiva, una incoherencia en la naturaleza de los productos, el tamaño de la empresa y la cantidad habitual de uso en una rama determinada de la industria constituye una presunción *prima facie* de no utilización.

6. Uso a título de marca

En los sistemas comparados, el uso del signo debe realizarse a título de marca, esto es, como instrumento de identificación y diferenciación de productos y servicios[58]. Así pues, liminalmente no se admite la utilización en funciones diversas, como nombre de dominio, nombre comercial o denominación social. En este sentido, el TJCE por sentencia de fecha 11 de setiembre de 2007 (caso *Céline*), dispuso que una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial designa un establecimiento mercantil, por tanto, no existe uso para productos o servicios.

El uso a título de marca requiere una adecuada conexión entre el signo y los objetos identificados[59], la forma típica es la colocación del signo sobre el producto, pero servirá también una conexión intelectiva sin necesidad de aposición, como sucede en materia de marcas de servicio. No existirá uso cuando se persiguen funciones ajenas al Derecho de marcas, como cuando se utilice de modo divulgativo, informativo, ornamental o en procedimientos administrativos de autorización de comercialización[60]. La sola visibilidad de la marca en el producto no significa automáticamente uso con fines distintivos. Las diferencias entre un uso ornamental y un uso como marca, dependerá de si el público es capaz de reconocer al signo como indicación de la fuente. Si la respuesta es negativa, no constituirá un uso normal para distinguir las mercancías adoptándose un enfoque similar cuando se presente como una palabra genérica o descriptiva.

En los sistemas comparados, el uso como nombre comercial, dado que solo sirve para individualizar a la empresa como entidad abstracta, sin vinculación con productos o servicios, no se reputa un uso relevante, salvo cuando se adhiera al objeto comercializado, puesto que se daría la impresión de uso marcario. De este modo, un mismo acto de uso puede, al mismo tiempo, reputarse uso de marca y uso de nombre comercial.

Esta postura fue recogida por el sistema uruguayo al disponerse: «El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre

[57] Mayr, C. (1991), pág. 134; Ubertazzi, L. (1995), pág. 6.
[58] Palau Ramírez, F. (2019), pág. 7.
[59] *Idem*.
[60] *Ibid*. pág. 8.

productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario». El caso típico es la adhesión del nombre de los laboratorios en el estuche de los medicamentos. Con respecto a las marcas de servicio, su uso se corresponde muy estrechamente con el del nombre comercial, por lo que una distinción entre los tipos de uso será solo posible cuando el nombre de la empresa se diferencie de la marca de servicio.

7. Dentro del territorio nacional. Marcas de exportación

Aunque las normativas lo indican de modo explícito, resulta evidentemente que el uso relevante para preservar la exclusiva debe verificarse en el territorio nacional, no interesando el uso externo que se realice de marcas notoriamente conocidas[61].

Un uso puramente local, en un lugar específico del país, sirve para conservar el Derecho de marca, no requiriéndose presente un alcance nacional, aunque el tamaño de la superficie de venta debe considerarse para decidir si hay un uso efectivo.

Por territorio relevante ha de considerarse el lugar donde se coloca el producto, no donde se realiza la fabricación o aposición del signo[62]. Así pues, si el producto se fabrica en China, solo interesará su circulación por nuestro territorio.

En determinados sistemas comunitarios, el uso en un país inhabilita la cancelación en los restantes países, tal como sucede en el régimen de Benelux o en la Comunidad Andina. En cuanto al sistema comunitario europeo, hay quienes entienden que el uso en un solo territorio permite la cancelación en los restantes Estados, debiéndose realizar una conversión en marca nacional[63]. Esto es así porque, de contrario, la marca en un solo Estado obstaculizaría el comercio interno en toda la Unión, lo cual procura evitar el régimen de cancelación. La posición contraria afirma que la normativa exige el uso dentro de la Comunidad, por tanto, utilizándose en un país, se dará por cumplido el requisito legal. En el caso «Leno Merken» el TJUE afirmó no cabe excluir que en determinadas circunstancias el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado una marca comunitaria se circunscriba por ello al territorio de un solo Estado miembro. En este supuesto, el uso de la marca en dicho territorio podría cumplir el requisito de uso efectivo tanto para la marca comunitaria como para la nacional[64].

Pues bien, en el ámbito del MERCOSUR, el PAMPIM en su artículo 16.2) dispone que el uso en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos. Puesto que el tratado solo está vigente entre Uruguay y Paraguay, solo los registros marcarios de cada país se benefician de la disposición comunitaria. En atención a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se entiende por «Estado contratante» un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado; mientras que por «parte» se entiende un Estado que

[61] Kasznar Fekete, E. (2014), pág. 1271.
[62] Ubertazzi, L. (1995), pág. 6.
[63] Gielen, Ch. (2006), pág. 430.
[64] STJUE *Lena Merken*.

ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. Habida cuenta de lo anterior, solo interesará la circulación de productos entre Uruguay y Paraguay.

Las ventas realizadas en zonas libres de impuestos como *free shops*, a pesar de desarrollarse en zonas de acceso restricto, sirven para el acceso público de determinado circuito comercial, por lo que es posible justificar las ventas como actos de uso.

Conforme a la normativa uruguaya, constituirá uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. En materia de «marcas de exportación» el mercado relevante está situado fuera del territorio nacional, los productos abandonan el territorio sin contacto con el consumidor local[65]. En nuestro país se desarrolla la actividad de fabricación, aposición de la marca, almacenamiento y transporte, actos que de estar destinados al mercado nacional no serían relevantes, pero que servirán para demostrar el uso conjuntamente con la exportación. Bastará que la comercialización se realice a empresas del mismo grupo para su reventa posterior.

Tratándose de servicios, opera el mismo concepto, en Uruguay se desarrolla ejecución de actividad, pero el resultado se verifica en el extranjero, como seguros, servicios financieros, transporte, etcétera.

La finalidad de la disposición no es otra que proteger los legítimos intereses de las empresas exportadoras que redundan en un beneficio económico nacional[66].

Para valorarse la efectividad y seriedad de uso deberán tenerse presente los criterios ya expuestos, aunque el volumen de exportación siempre tenderá a ser menor al del comercio nacional.

Se trata entonces de una previsión puntual que deroga el principio general de que el mercado interno es el relevante para valorar la existencia de uso.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Aaron, T., y Nodermann A. (2014) (COMPLETAR)
Azéma, J., y Galloux, J.-C. (2006), *Droit de la Propriété Industrielle,* Dalloz, Paris.
Bellomunno, C. (2004), «L'uso effettivo del marchio secondo la Corte di Giustizia», *Dir. Ind*. 46.
Bercovitz, A. (2002), *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Cizur Menor.
Braun, A., y Cornu, E. (2009) (COMPLETAR)
Carvalho, M. (2003), «Da caducidade do registro da marca por falta de uso», *ADI* XXIV.
Casado Cerviño, A. (2000), «Uso de la marca comunitaria», en AAVV, *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, Madrid.
Cherpillod, I. (2007), *Le droit suisse des marques*, Cedidac, Lausanne.
Chijane, D. (2014), «El uso obligatorio de marcas registradas», *RLU* 7.
Cohen Jehoram, T. (2009), *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief*, Kluwer, Deventer.

[65] Meier, E. (2005), pág. 114.
[66] Palau Ramírez, F. (2005), pág. 156.

COHEN JEHORAM, T.; VAN NISPEN, C., y HUYDECOPER, T. (2008) (COMPLETAR)
EDELMAN, S. (2014), «Why Wait Three Years? Cancellation of Lanham Act Section 44(e) and 66(a) Registrations Based on Non-Use Prior to the Three-Year Statutory Period for Presumption of Abandonment», *TMR* 104.
EICHELBERGER, J. (2009), «Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch eine ihrerseits eingetragene abgewandelte», *WRP*.
ERDMANN, W. (1996), «Schutz von Werbeslogans», *GRUR*.
FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (1976), «El uso obligatorio de la marca registrada», *ADI* III.
FEZER, K.-H. (2009), *Markenrecht*, Beck, München.
FRANCESCHELLI, R. (1974), «Cimiteri e fantasmi di marchi», *Riv. dir. ind*. I.
FULLKRUG, D. (1995), «Spekulationsmarken und ihre Lösung», *WRP*.
GIELEN, Ch. (2006), *Kort begrip van het Beneluxmerkenrecht*, Kluwer.
GILLIÉRON (2005) (COMPLETAR)
HACKER, F. (2002), «"Die Benutzung einer Marke „als Marke" als rechtliche Voraussetzung für den Erwerb, die Aufrechterhaltung und die Verletzung von Rechten (Q 168)», *GRUR Int*.
HILDEBRANDT, U. (2007), «Markenrechtliche Benutzungsschonfrist umnotieren!», *GRUR*.
INGERL, R. (2002) (COMPLETAR)
INGERL, R., y ROHNKE, Ch. (2010) (COMPLETAR)
KASZNAR FEKETE, E. (2014), «Use of Unregistered and Registered Trademarks: The Brazilian System», *TMR* 104.
KOCHENDÖRFER, M. (2007), «Beweisanforderungen für die rechtserhaltende Benutzung», *WRP*.
KUNZ-HALLSTEIN, H. P. (2001), «"Zur, Benutzungslast" im Markenrecht», *GRUR*.
KUNZMANN, J., (2008) «Zwei ausgewählte Probleme der rechtserhaltenden Benutzung», en *MarkenR*.
LINFORD, J. (2018), «Valuing Residual Goodwill After Trademark», *Notre Dame L. Rev*. 93.
LÜCKENBACH, A. (2000), «Der Benutzungszwang im Markenrecht aufgrund der Neuregelung durch das Markengesetz», *GRUR*.
MARADAN, C. (1994), *Les Accords de coexistence en matière de marques,* Université de Lausanne.
MARBACH, E. (1996), «Markenrecht», en *Schweizerisches Inmaterialgüter- und Wettbewerbsrecht* III, Kennzeichenrecht, Basel.
MATHELY, P. (1994), *Le nouveau droit français des marques,* JNA, Paris.
MAYR, C., (COMPLETAR).
MEIER, E. (2005), *L'obligation d'usage en droit des marques,* Schulthess Juristische Medien AG, Zürich.
MEISTER, H. (1995), «Praktische Erfahrungen mit dem neuen Markengesetz», en *WRP*.
MEYER, A. (1996), «Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG)», *GRUR Int*.
OOSTERMAN, N. (2007), «Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?», *IER* 3.
PAGENKOPF, O. (2002), «Die Verwendung staatlicher Hoheitszeichen in Geschmacksmusteranmeldungen», *GRUR*.
PALAU RAMÍREZ, F. (2005), *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia.
— (2019), «La obligación de uso tras la reforma de los sistemas marcarios europeo y nacional», *La Ley Mercantil*.
PASSA, J. (2006) (COMPLETAR)
POLLAUD DULIAN, F. (2011) (COMPLETAR)
PROBST, F. (1991) (COMPLETAR)
RIVA, M. (2011) (COMPLETAR)
RUIJSENAARS, H. (1989), «The Trademark Use Requirement under Benelux Trademark», *IIC*.

SAIZ GARCÍA, C. (1997), *El uso obligatorio de la marca*, Valencia, Tirant lo Blanch.
SCHRICKER, G. (1971), «Loss of Trademark Rights by Nonuse: A Study of German and Comparative Law», *IIC*.
SCHWARTZ, J. (2008), «Less Is More: Why a Preponderance Standard Should Be Enough for Trademark Abandonment», *University of California, Davis*.
SCHULZ, A. (1986), «Warenzeichenbenutzung; Das Dilemma bei fehlender oder abgewandelter Benutzung eines Warenzeichens, insbesondere wegen des Problems Wiederholungszeichen», *MA*.
SPOLIDORO, M. (1998), «La decadenza della registrazione», en AAVV, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino.
TRITTON, G. (2008), *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, London.
UBERTAZZI, L. (1995), «Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario», *Riv.Dir.Ind*.
WEBERNDORFER, J. (2000), «Der Benutzungszwang - Erläuterungen zur Praxis der Widerspruchsabteilung des Harmonisierungsamtes», *Mitt*.
WEHLAU, A., y VON WALTER, A. (2004), «Die neuere Rechtsprechung zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken», *WRP*.

ADI 40 (2019-2020): 315-330

PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE VARIEDADES VEGETALES TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MARCAS

PLANT VARIETY DENOMINATIONS PROTECTION AFTER THE MODIFICATION OF THE TRADEMARK ACT

JOSÉ MIGUEL CORBERÁ MARTÍNEZ*

RESUMEN

La modificación del sistema de marcas de la Unión Europea aprobada en el año 2015, transpuesta en nuestro ordenamiento jurídico en la modificación de la Ley de Marcas de 2001 de principios del año 2019, introdujo de manera expresa la nueva prohibición de registro de marca de carácter absoluto que toma en consideración la preexistencia de una denominación de variedad vegetal registrada. Mediante este nuevo motivo de denegación absoluto se disipa la disparidad de motivos empleados con anterioridad para proteger la denominación de una variedad vegetal frente al registro de una marca posterior que colisione con aquella. La exposición de los presupuestos y el alcance de este cauce de protección de la denominación de la variedad vegetal en la legislación sobre marcas requiere atender a la singular configuración legal de la denominación de la variedad como designación genérica de la variedad.

Palabras clave: denominación de variedad vegetal, marca, motivos de denegación absoluta.

ABSTRACT

The modification of the European Union trademark system, approved in 2015, transposed into our legal system in the modification of the 2001 Trademark Act of early 2019, expressly introduced the new absolute ground of refusal of trademarks that takes into account the pre-existence of a denomination of a registered plant variety. Through this new absolute ground of refusal, the disparity of grounds previously used to protect a plant variety denomination against the registration of a subsequent trademark that collides with it, is dissipated. The exposition of the requirements and the scope of this way of protection of plant variety denominations in the trademarks legislation requires taking into account the specific legal configuration of the plant variety denomination as a generic designation of the variety.

Keywowrds: plant variety denomination, trademarks, absolute grounds for refusal.

* Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil, Universitat Politècnica de València, UPV, CEGEA. RTI2018-093666-B-100: «Sistemas de protección y explotación comercial de las innovaciones en el ámbito de las variedades vegetales», Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER. Dirección de correo electrónico: *jcorbera@upv.es*.

Fecha de recepción: 6 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2020.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. CONFIGURACIÓN LEGAL DE LA DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD VEGETAL.—1. Regulación de las variedades vegetales.—2. Amparo de consumidores y productores como fundamento de la protección.—3. Características de la denominación de la variedad vegetal.—4. Registro y derechos anteriores.—5. Marca como derecho anterior que se oponga al registro de una denominación de variedad vegetal.—III. COLISIÓN ENTRE DENOMINACIONES DE VARIEDADES VEGETALES Y MARCAS.—1. Presupuestos del conflicto.—2. Vías anteriores de protección de las denominaciones de las variedades vegetales en la legislación marcaria.—3. Nueva prohibición de registro de marca de carácter absoluto.—4. Requisitos de aplicación.—4.1. Existencia de una denominación de variedad vegetal registrada.—4.2. Anterioridad del registro de la variedad vegetal.—4.3. Que consista o reproduzca la denominación de la variedad en los elementos esenciales.—4.4. Que se refiera a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. LEGAL CONFIGURATION OF THE PLANT VARIETY DENOMINATION.—1. Regulation of plant varieties.—2. Protection of consumers and producers as the basis of protection.—3. Characteristics of the plant variety denomination.—4. Registration and prior rights.—5. Mark as a prior right that opposes the plant variety denomination registration.—III. COLLISION BETWEEN PLANT VARIETIES DENOMINATIONS AND TRADEMARKS.—1. Basis of the conflict.—2. Previous ways of plant variety denomination protection in trademarks legislation.—3. New absolute ground for refusal of trademark registration.—4. Applicable requirements.—4.1. Existence of a registered plant variety denomination.—4.2. Prior registration of the variety plant.—4.3. Which consist or reproduce the denomination of the variety in the essential elements.—4.4. Which is in respect of plant varieties of the same or closely related species.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La importancia de las variedades vegetales está fuera de toda duda en la sociedad actual[1]. Su relevancia también se pone de manifiesto en múltiples aspectos jurídico-económicos entre los que cabe destacar, en este momento, tanto el volumen de variedades vegetales registradas[2] como el paulatino proceso de regulación[3]. En este contexto, un claro indicador de su penetración en el tráfico se deduce del grado de conocimiento que de las mismas tiene el público en general. De esta forma, resulta habitual referirse no solo a una especie, sino también —cuando no directamente—, a la variedad vegetal. Cada variedad vegetal se identifica con un conjunto de signos que, en esencia, actúan como un cauce por el que identificarla y distinguirla[4]. La caracterización de la variedad vegetal aconseja el empleo de diversas vías de individualización que se justifican en atención al contexto en el que cada una de ellas se desenvuelve. Así, la identificación de cada variedad vegetal parte una designación botánica[5], de

[1] *Vid*., en este sentido, FAO, OECD, UPOV, ISTA (2009), págs. 1-292. Asimismo, *vid*. Jördens, R. (2010), págs. 20-23. Como se pone de manifiesto en UPOV (2004), pág. 1, al hacer referencia a aspectos tales como el aumento del valor de los cultivos, la capacidad de su explotación, así como el aumento de ingresos en el medio rural y el desarrollo económico y el mantenimiento de especies tales como algunas plantas medicinales.

[2] De acuerdo con las últimas cifras ofrecidas por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, más conocidas por sus siglas «UPOV», a final del año 2018 constan 286.915 títulos de protección concedidos en los miembros de la UPOV desde su adhesión. Asimismo, dejaron de tener vigencia 166.702, por lo que a finales de 2018 existían 132.403 en vigor, *vid*. UPOV (2019), pág. 3.

[3] Sobre diversos aspectos de la protección en materia de variedades vegetales, *vid*., en nuestro ordenamiento, Palau Ramírez, F. (2007), págs. 1103-1122, y (2011), págs. 256-269; Petit Lavall, M.ª V. (2011), págs. 9-29, y, asimismo, García Vidal, Á. (dir.) (2017). Recientemente, De la Vega García, F. (2019), págs. 29-46.

[4] *Vid*. Sanderson, J. (2017), pág. 141, al afirmar: «*The main purpose of providing a variety denomination is the facilitation of plant identification and concomitant reduction in confusion surrounding plant varieties in the market place*».

[5] *Ibid*., pág. 140, al explicar que los profesionales de la botánica y los taxonomistas han desarrollado reglas que tienen en consideración el «International Code of Botanical Nomenclature» de 1867 y el «Cultivated Plant Code» de 1953.

corte técnico (por ejemplo «Lactuca Sativa L.»), que corresponde a un vegetal («lechuga»), al tiempo que por una denominación que designa una concreta variedad (por ejemplo «Yukon»[6]), que será la llamada a identificarla, tanto en el contexto de las variedades vegetales como en el tráfico económico, en general. Es el nombre que identifica y distingue a una determinada variedad y deberá registrarse.

De esta forma, las denominaciones de las variedades vegetales cumplen una función de identificación y diferenciación análoga a la que cumplen otros signos en el tráfico[7], entre los que cabe destacar en este momento las marcas como paradigma de los signos distintivos, al tiempo que pueden estar formadas por los mismos signos. Igualmente, la aptitud o idoneidad de los términos empleados para desempeñar, tanto la función de identificación y diferenciación de una variedad vegetal como la de productos y servicios, que se desarrolla mediante una marca, puede generar la colisión de ambos derechos. Si bien, en este caso, se debe partir de la premisa del carácter genérico de la denominación de la variedad, que no se deberá acotar mediante el reconocimiento de un derecho de marca.

El legislador ha sido consciente de este riesgo y, en consecuencia, lo intenta evitar a través de la introducción de un nuevo motivo de prohibición de registro de marca de carácter absoluto que se centra, por primera vez —de forma expresa y exclusiva—, en la preexistencia de una denominación de protección de variedad vegetal registrada. Nuestro ordenamiento jurídico está integrado en la Unión Europea, por lo que nuestro Derecho de marcas está condicionado[8] por el Derecho de marcas de la Unión Europea[9]. La modificación operada a finales del año 2018 en la Ley de Marcas de 2001[10] es fruto de la modificación del sistema de marcas de la Unión Europea de 2015[11] mediante la aprobación a finales del año 2015 del paquete formado por la nueva Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, de marcas[12], y del Reglamento (UE) 2424/2015, de la misma fecha, 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento sobre la marca

---

[6] *Vid*. UPOV (2015), págs. 4, 5 y 12, en las que se explica el funcionamiento de las clases de denominaciones de variedades en el sentido del artículo 20.2 Convenio UPOV, por el que, como regla general «una denominación de una variedad no deberá ser utilizada más de una vez en la misma clase», y, asimismo, que «(l)as clases se han elaborado de tal manera que los taxones botánicos de la misma clase se consideren estrechamente relacionados entre sí o susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión en relación con la identidad de la variedad». UPOV está revisando el documento actualmente. Como ejemplo, *vid*. *Boletín del Registro de Variedades Comerciales de la Oficina Española de Variedades Vegetales,* núm. 6/2019 (19 de diciembre de 2019), pág. 11, en el que consta la denominación «Yukon», aprobada en fecha 29 de noviembre de 2019, para lechugas (Lectuca Sativa L.), con número de registro 20190290.

[7] Como, por ejemplo, las denominaciones sociales, que actúan como centro de imputación de derechos y obligaciones de las personas jurídicas. *Vid*. Corberá, J. (2017), págs. 1-519.

[8] Sobre la incorporación en nuestro ordenamiento en relación con la marca anteriormente denominada comunitaria, de forma pormenorizada, *vid*. Casado, A. (2002), págs. 331-366.

[9] Para una aproximación a la regulación de las marcas en Europa, *vid*. Tritton, G. (2008), págs. 225 y sigs.

[10] Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (*BOE* núm. 294, de 8 de diciembre de 2001 [en adelante LM]. Ha sido modificada por el 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 (*BOE* núm. 312, de 27 de diciembre de 2018).

[11] *Vid*., Kur, A., y Senftleben, M. (2017), págs. 1-795; García Vidal, Á. (2016a), págs. 1-8, y (2016 b), págs. 1-6; Montero García-Noblejas, P. (2016), págs. 1-22, y Marco Alcalá, L. A. (2019), págs. 335 y 348.

[12] Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (*DOUE* L 336/1, de 23 de diciembre de 2015 [en adelante DM]).

comunitaria, ahora codificado en el vigente Reglamento (UE) 1001/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea[13]. En lo que ahora interesa, tanto en el RMUE como en la DM y en la LM se introduce el motivo de denegación absoluto de registro de una marca que colisione con la denominación de una variedad vegetal. A la consideración de los presupuestos y alcance de la protección de la denominación de la variedad vegetal en la legislación marcaria se dedican estas páginas.

II. CONFIGURACIÓN LEGAL DE LA DENOMINACIÓN DE LA VARIEDAD VEGETAL

Las denominaciones de las variedades vegetales son aquellas por la que se «describen variedades o subespecies cultivadas de plantas vivas o semillas agrícolas»[14]. Sin embargo, la capacidad de los términos que la componen para desarrollar otras funciones en el tráfico, tradicionalmente encomendadas a los signos distintivos, conlleva que la configuración de su régimen jurídico rebase la regulación sobre la misma en sede de la normativa de variedades vegetales, y que se refleje también en la legislación marcaria. La exposición de los presupuestos y el alcance de este cauce de protección de la denominación de la variedad vegetal en la legislación sobre marcas requieren atender a la singular configuración legal de la denominación de la variedad como designación genérica de la variedad.

1. Regulación de las variedades vegetales

La regulación legal de las variedades vegetales ordena la denominación de las variedades como un presupuesto adicional de su protección, al tiempo que le atribuye la función necesaria de designación genérica[15] de cada variedad. Esta orientación se establece en el contexto de la legislación internacional sobre variedades vegetales, que se contiene en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1961, en su revisión del año 1991[16], seguido posteriormente en la normativa europea contenida en el Reglamento (CE) núm. 2100/1994 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales[17] —en adelante «ROV»— y, de la misma forma, en nuestro ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales[18] —en adelante «LOV»—. Es por ello que, en la tarea de interpretación, tanto del ROV como de la LOV, se toman en consideración los documentos de trabajo de la UPOV y de la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales[19].

---

[13] *DOUE* L 154/1, de 16 de junio de 2017 (en adelante RMUE).

[14] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 3.

[15] *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs.395 y sig.

[16] Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 (en adelante «Convenio UPOV»).

17 *DOCE* L 227, de 1 de septiembre de1994, págs. 0001 - 0030 (en adelante «ROV»).

[18] *BOE* núm. 8, de 10 de enero de 2000. La Ley 3/2000 fue modificada por la Ley 3/2002, de 12 de marzo (*BOE* núm. 62, de 13 de marzo de 2002 [en adelante «LOV»]).

[19] *Vid*. considerando 29 ROV. El Convenio UPOV será seguido en este trabajo sin perjuicio de la remisión a la normativa europea y nacional.

De esta forma, la regulación de la denominación de la variedad se establece desde una perspectiva internacional, principalmente, en el artículo 20 del Convenio UPOV, en el ámbito de la Unión Europea en el 63 del ROV[20], y, por último, en nuestro ordenamiento jurídico interno en el artículo 48.3 de la LOV. A la regulación correspondiente al ámbito de las variedades se debe añadir la protección dispensada, y antes vista, en el artículo 7.1.*m)* del RMUE, y en los artículos 4.1.*l)* de la DM y 5.1.*k)* de la LM, en relación con el nuevo motivo de denegación (o prohibición) de registro de marca, de carácter absoluto, cuando la marca propuesta colisione con la denominación de la variedad preexistente, y, en su caso, a la causa de nulidad absoluta correspondiente[21].

Como se dijo, la denominación de una variedad vegetal es uno de los requisitos a los que se supedita la concesión de protección una determinada variedad vegetal, de acuerdo con el artículo 5.2 del Convenio UPOV, en el que se contemplan otras condiciones para acceder a la protección[22]. En este precepto se establece la prohibición de dependencia de la concesión del derecho a favor del obtentor a otras condiciones diferentes a la novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad de la variedad, «a reserva» de varias circunstancias, entre las que se encuentra la designación de la variedad mediante una denominación en los términos previstos en el artículo 20 del Convenio UPOV.

La denominación de la variedad vegetal se configura como la forma de designación genérica de la misma[23], es decir, como el nombre con el que se identificará una variedad a lo largo de su existencia. Por este motivo, el Convenio UPOV establece[24] la obligación de que cada Parte Contratante del convenio asegure que ningún derecho que esté relacionado con la designación que deviene registrada como denominación de la variedad «obstaculice la libre utilización de la variedad», lo que se extiende no solo durante el periodo de protección de la variedad, sino «incluso después de la expiración del derecho del obtentor». Sin embargo, esta prioridad frente a la posible obstaculización de una designación como denominación de la variedad encuentra como límite la existencia de derechos anteriores de terceros[25], que no se verán afectados por el registro posterior de la variedad vegetal designada con la denominación.

Se exige que la denominación de la variedad se emplee en la comercialización de material de reproducción o multiplicación de la variedad, incluso tras la expiración del derecho del obtentor de dicha variedad vegetal, salvo en aquellos supuestos en los que se opongan derechos anteriores[26]. A estos efec-

[20] *Vid*. OCVV (1994), págs. 1-22.

[21] Arts. 59.1.*a)* RMUE, 4.1 DM y 51.1.*a)* LM.

[22] *Vid*. artículo 6 ROV, *in fine*.

[23] Artículo 20.1.*a)* Convenio UPOV, y artículo 17.3 ROV.

[24] Artículo 20.1.*b)* Convenio UPOV, y artículo 18.1 ROV.

[25] Artículo 20.4 Convenio UPOV, por remisión del artículo 20.2.*b)*, y artículo 18.2 ROV al establecer que un tercero, únicamente, podrá obstaculizar la libre circulación de la denominación de la variedad cuando invoque un derecho concedido sobre una designación «idéntica a dicha denominación», con anterioridad a la asignación de la denominación de la variedad

[26] Artículo 20.8 UPOV. Al respecto, el artículo 17.1 del ROV establece la utilización de la denominación varietal para cualquiera que en el territorio de la Unión Europea «ofrezca o ceda a terceros componentes de una variedad». Además, ahonda en cómo se utilizará la denominación de la variedad por escrito al preceptuar que «deberá ser fácilmente reconocible y claramente legible», y de mayor importancia en este momento, en el supuesto consistente en que la denominación de la variedad se asocie a una marca o nombre comercial, en cuyo caso la denominación «deberá ser fácilmente reconocible como tal».

tos, en el contexto de UPOV[27] se ha expresado la importancia de la cuestión al apreciar que, si los términos que integran la denominación de la variedad están registrados como marca, su empleo como denominación de la variedad vegetal conllevará que «puedan convertir a la marca en un nombre genérico» y, en consecuencia, susceptible de cancelación[28]. Lo que resulta coherente en atención al carácter de designación genérica de la variedad que desempeña la denominación de la variedad. Por ello, se recomienda a las autoridades a que, «(c)on el fin de asegurar la claridad y la certidumbre en relación con las denominaciones de variedades» se rechacen las denominaciones que sean idénticas a una marca del obtentor, quien también podrá renunciar a la marca para evitar el rechazo de la denominación de variedad vegetal.

2. Amparo de consumidores y productores como fundamento de la protección

La regulación de las denominaciones de las variedades se centra, por tanto, en «garantizar una identificación clara e inequívoca de la variedad y cumplir una serie de criterios»[29]. Por ello, se ha afirmado que la protección a las denominaciones de obtenciones vegetales se concede con el fin, entre otros, de «amparar el interés legítimo de los consumidores y productores de conocer la variedad que están utilizando o comprando, así como el obtentor y el origen de dicha variedad»[30]. De esta forma, se entiende que la obligación de empleo de las denominaciones de las variedades «favorece la regulación del mercado», al tiempo que «la seguridad de las transacciones en el sector de los productos agrícolas y alimenticios», toda vez que evita el engaño en el público. Así, el fundamento de la protección de la denominación de la variedad reside en el amparo de los intereses legítimos, ya no solo de los obtentores, sino también de los consumidores y de los productores, centrados en obtener información de la variedad y de su origen.

3. Características de la denominación de la variedad vegetal

Las denominaciones de las variedades vegetales deben reunir un conjunto de características específicas. Se trata de un conjunto de requisitos[31] que deberán cumplir las designaciones propuestas como denominación de las variedades, que parten de lo previsto en el artículo 20.2 del Convenio UPOV. Estos requisitos se aprecian de la misma forma en el artículo 63 del ROV y en el 47 de la LOV. En primer lugar, la designación elegida como denominación debe permitir desempeñar la función de identificación de la variedad. A estos efectos, desde UPOV[32] se advierte que «se debería permitir la suficiente flexibilidad como para incorporar prácticas en constante evolución de designación de variedades». En segundo lugar, la denominación no puede componerse únicamente de cifras, es decir, compuestas en su totalidad por números, salvo en aquellos supues-

[27] UPOV (2015), pág. 3.
[28] *Vid*. *ult*. *loc*., al remitir sobre utilización adecuada de la marca a OMPI (2004), pág. 78.
[29] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 3.
[30] *Ibid*., pág. 4.
[31] *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs. 401 y sigs.
[32] *Vid*. UPOV (2015), pág. 4. Seguido en este punto.

tos en las que sea una «práctica establecida»[33]. Sí que cabe la posibilidad de denominaciones alfanuméricas[34]. Esta prohibición también se contempla en el artículo 47.3 de la LOV, no así en el contexto del artículo 63 ROV[35].

El requisito de que la designación elegida como denominación de la variedad no sea susceptible de inducir error o confusión[36] sobre las características de la variedad conlleva que no dé la impresión de tener características singulares que en realidad no posee la variedad[37], ni tampoco de incidir en aspectos concretos de manera que se dé la impresión de que únicamente los tiene dicha variedad[38], o de que está relacionada o deriva de otra variedad cuando no es así en realidad[39]. La prohibición de inducción a error o a confusión en relación con el valor de la variedad acarrea que la designación llamada a ser denominación de la variedad no deba contener términos superlativos o comparativos[40].

En relación con la identidad de la variedad que se pueda deducir de la designación empleada en varias denominaciones, se ha apreciado que la diferencia en una sola letra o nombre podrá ser susceptible de inducir a error o prestarse a confusión en relación con una variedad (confusión en términos fonéticos), salvo que sea apreciable la diferenciación y cuando se trata de una denominación alfanumérica o compuesta, únicamente, por cifras[41]. Asimismo, tampoco cabe designar como términos de una denominación de una variedad vegetal los que resultan similares a los empleados para una variedad «que es similar a la empleada para una variedad de otra especie o género de la misma clase de denominación»[42]. Finalmente, la denominación de la variedad no deberá inducir a error o prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor.

El artículo 20.2 del Convenio UPOV añade una última característica que deberán reunir las denominaciones de las variedades consistente en la diferenciación con respecto a toda denominación que designe una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina[43]. A estos efectos, como se dijo con anterioridad, existe un sistema de clases auspiciado desde la UPOV por el que, como regla general «una denominación de una variedad no deberá ser utilizada más de una vez en la misma clase»[44]. Cada una de estas clases atiende a que los taxones botánicos estén «estrechamente relacionados entre sí o susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión en relación con la identidad de la variedad». De esta forma, la regla general consiste en la correla-

[33] *Vid*. *ult*. *loc*., al poner como ejemplo de práctica establecida el supuesto de variedades utilizadas dentro un círculo de especialistas, como en el caso de líneas endógamas, y en consistente en prácticas de comercialización de variedades (híbridos) o especies concretas («Medicago», «Hielantus»).

[34] *Vid*. *ult*. *loc*., al mostrar el ejemplo «AX350».

[35] En cambio, el artículo 63.3 y 4 ROV amplía el detalle de otras causas como ocurre cuando normalmente pueda causar a los usuarios dificultades de reconocimiento o reproducción, y cuando pueda ser ofensiva en uno de los Estados miembros o sea contraria al orden público. Así, incluso podrá consistir en un nombre de fantasía. *Vid*. OCVV (1994), págs. 6 y sig. Sobre el diferente grado detalle en los criterios *vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs.405 y sigs., y 409, al concluir que en su apreciación se tendrá que atender al público pertinente.

[36] Cfr. arts. 63.3*.f)* ROV y 47.3 LOV.

[37] *Vid*. UPOV (2015), pág. 4, al exponer el ejemplo de la denominación «Enana», para una variedad de altura normal. Cfr. artículo 63.3*.b)* ROV. *Vid*. OCVV (1994), págs. 6 y sig.

[38] *Vid*. UPOV (2015), pág. 4, como sería el ejemplo de la denominación «Dulce» para una variedad frutal.

[39] *Ibid*., pág. 5, con respecto a las denominaciones «Southern Cross 1» y «Southern Cross 2**»**.

[40] *Vid*. *ult*. *loc*., al mencionar sobre este extremo los ejemplos «mejor», «superior» o «más dulce».

[41] *Vid*. *ult*. *loc*., al apreciar que, en un plano fonético, «Larry» y «Harry» no incurrirían en confusión.

[42] *Vid*. ult. loc., como por ejemplo en el caso de «Clase 1.1 Brassica oleacea, BRASS-OLE».

[43] *Vid*. arts. 63.3*.c)* ROV y 47.5 LOV. En la doctrina, *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs. 413 y sigs.

[44] *Vid*. UPOV (2015), págs. 4 y 5, *vid*. *supra*.

ción entre una denominación de variedad por género y clase que, además, será idéntica en todos los Estados miembros de UPOV[45].

La coherencia del sistema de clases se asienta en el hecho de que la denominación de la variedad es la designación genérica de la variedad, lo que exige evitar el error y la confusión con respecto a su identidad. Sin embargo, esta regla general también encuentra excepciones en los supuestos de existencia de diversas clases dentro de un género y de clases que alcanzan más de un género[46].

4. Registro y derechos anteriores

La configuración de la denominación de la variedad como presupuesto de la protección de la variedad parte de su reconocimiento legal como condición adicional para acceder a la protección que dispensa su registro[47]. De esta forma, se prevé en el artículo 20.3 del Convenio UPOV que sea el obtentor quien propone la designación en que consistirá la denominación a la autoridad competente para el registro de la variedad[48]. La autoridad examinará, fundamentalmente, que la denominación propuesta reúne las características legalmente atribuidas en el artículo 20.2 de Convenio UPOV, vistas con anterioridad. Cuando se observe el cumplimiento de estas condiciones no existirán motivos de rechazo y, en consecuencia, la denominación «será registrada, publicada y comunicada a las autoridades de los demás miembros de la Unión»[49]. Con el registro se produce la concesión de la protección al obtentor. En cambio, cuando no se cumplan dichos requisitos se denegará su inscripción y exigirá al obtentor que proponga otra denominación.

El registro de la denominación y de la propia variedad vegetal a la que designa no queda únicamente supeditado a la concurrencia de los requisitos apreciados por las autoridades, sino que también atiende a la existencia de derechos anteriores en los términos previstos en el artículo 20.4 del Convenio UPOV[50] como uno de los factores que deberá considerar la autoridad que efectúe el registro en el caso de que un tercero titular de un derecho anterior en conflicto, o una autoridad u oficina de otros Estados miembro, formule objeción[51]. Al respecto, también se debe recordar que el artículo 20.5 del Convenio UPOV establece la obligación de existencia de una misma denominación en todos los miembros de

---

[45] Artículo 20.5 Convenio UPOV. Sobre las dificultades que entraña, *vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs. 407 y sigs.

[46] *Vid*. UPOV (2015), págs. 6, 12 y sigs. El citado documento de UPOV cuenta con el Anexo I sobre las clases de denominaciones de variedades vegetales, por el que se sigue la regla general de una denominación por clase, así como la lista de clases de la Parte I, relativa a la primera excepción centrada las clases dentro de un género (como por ejemplo la Clase 1.1, con el nombre botánico «Brassica Oleracea» y el código UPOV «BRASS_OLE», o la Clase 1.2 con el nombre botánico «Brassica, a excepción de Brassica oleracea» y el código UPOV «distintos de BRASS_OLE»), y la correspondiente a la de la Parte II, sobre las clases que comprenden más de un género que corresponde a la segunda excepción (como por ejemplo se establece con la Clase 201, con los nombres botánicos «Secale, Triticale, Triticum», con los códigos UPOV «SECAL; TRITL; TRITI»).

[47] En España el registro se lleva a cabo por el Registro de Variedades Vegetales, que se integra junto con el Registro de Variedades Vegetales Comerciales en la S. G. de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales (en adelante «OEVV»), dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca. En el ámbito de la Unión Europea la institución competente es la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (en adelante «OCVV»).

[48] Artículo 20.3 Convenio UPOV.

[49] *Vid*. UPOV (2015), pág. 6.

[50] Artículo 63.3 *a)* ROV. *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs. 421 y sigs.

[51] *Vid*. UPOV (2015), pág. 6.

la Unión. De esta forma, la denominación de la variedad no deberá afectar los derechos anteriores de terceros, entre los que se encuentran tanto las propias variedades vegetales previas como las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los nombres geográficos, entre otros derechos[52]. En consecuencia, la existencia de alguno de estos derechos anteriores en vigor puede llegar a prohibir el registro de la denominación de la variedad mediante la objeción planteada por el titular del derecho anterior, en cuyo caso, la autoridad podrá exigir a obtentor que proponga otra denominación[53].

5. Marca como derecho anterior que se oponga al registro de una denominación de variedad vegetal

Cuando la denominación de la variedad propuesta entre en conflicto con una marca anterior, el titular del derecho de dicha marca podrá mostrar objeción al registro y, en su caso, instar acciones en defensa de su derecho[54]. Para que una marca pueda mostrar objeción al registro de una denominación de variedad vegetal se deben observar diversos presupuestos que se centran, fundamentalmente y en lo que ahora interesa, en la existencia de algunos de los supuestos típicos que también se observan en la transgresión del Derecho de marca[55] por la doble identidad entre los signos y las prestaciones que identifican, por la existencia de riesgo de confusión o en atención a la protección de la marca que goce de renombre[56]. Como acertadamente se ha observado en las indicaciones emanadas de UPOV, «(p)ara todos los efectos prácticos, dicha identidad de los productos es más probable que ocurra respecto de marcas registradas para productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza»[57], lo que no ha de extrañar en atención a las prestaciones que se identifican mediante la denominación de la variedad vegetal.

III. COLISIÓN ENTRE DENOMINACIONES DE VARIEDADES VEGETALES Y MARCAS

De la misma manera que un derecho de marca en vigor puede constituir un derecho anterior que permita a su titular mostrar oposición a la aceptación y registro de una denominación de variedad vegetal idéntica o semejante y que se proyecte sobre las mismas prestaciones, la existencia de una denominación de variedad vegetal también obstaculiza el registro de una marca posterior. En particular, por considerarse a la fecha un motivo de denegación de registro de marca de carácter absoluto, conforme se ha previsto en la normativa marcaria europea tras la modificación operada en el año 2015[58], y, en consecuencia, como causa de nulidad absoluta.

---

[52] *Ibid*., pág. 7.

[53] *Vid*. *ult*. *loc*., al describir que, además, se insta a las autoridades competentes en el proceso de registro a que efectúen búsquedas de los términos en los registros de marcas antes de aceptar la denominación.

[54] *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017a), págs. 423 y sigs.

[55] *Vid*. OCVV (1994), págs. 2 y sigs., al considerar que la vulneración es automática en casos de doble identidad, mientras que en supuestos de semejanza, «el titular de la marca deberá demostrar además la existencia de confusión por parte del consumidor».

[56] *Vid*. UPOV (2015), pág. 8.

[57] *Ibid*., pág. 7.

[58] Artículo 7.1 *m)* RMUE, artículo 4.1 *l)* DM y artículo 5.1 *k)* LM.

1. Presupuestos del conflicto

Las denominaciones de variedades y las marcas desempeñan funciones diferentes en tráfico jurídico y económico y en consecuencia se regulan en leyes diferentes a la vez que cuentan con registros específicos. Sin embargo, ambos signos comparten un fin general común: distinguir, individualizar e identificar una realidad concreta. Ambas se pueden expresar a través de letras y números y, en definitiva, signos que tienen aptitud para actuar como denominación de una variedad o como marca que identifique a un producto o servicio. De esta forma, los conflictos surgen cuando la designación registrada para una determinada finalidad se pretende registrar o se emplea también para otras que no tiene jurídicamente encomendadas.

2. Vías anteriores de protección de las denominaciones de las variedades vegetales en la legislación marcaria

Con anterioridad a la nueva prohibición de registro de marca de carácter absoluto, el conflicto entre una denominación de variedad vegetal previa y una marca posterior se resolvía recurriendo a otras causas de denegación de registro de carácter absoluto[59]. El recurso a otros motivos de prohibición de registro de marca de carácter absoluto se fundamenta en el carácter de designación genérica de la denominación de la variedad, que impide que se designe con una denominación idéntica o confundible a otras variedades, tanto de la misma especie como otra que esté estrechamente relacionada. Por este motivo, y como ha sistematizado la doctrina[60], sobre la base de esta función se ha acudido a diversos motivos de prohibición absoluta de registro de marca como son los consistentes en los supuestos de signos carentes de carácter distintivo, en los que entrañen contravención del orden público y, asimismo, en los casos de signos de carácter engañoso.

La aplicación concreta de estos motivos se ha deducido de la existencia del registro de la variedad vegetal cuya denominación colisiona con la solicitud de una marca[61]. En el supuesto de que la variedad esté registrada conforme a la normativa sobre variedades vegetales, la causa por la que denegar podría basarse en que la marca sea contraria al orden público correspondiente al artículo 7.1.*f)* del RMUE, y, asimismo, en que sea contraria a las buenas costumbres, conforme al artículo 7.1.*m)* del RMUE. En cambio, en el supuesto en el que la variedad vegetal no está registrada, la protección dispensada en la legislación marcaria se deduciría de la prohibición de términos que posean un carácter descriptivo prevista en el artículo 7.1.*c)* del RMUE, así como de la que atañe a que se trate de términos habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes en el comercio contemplada en el artículo 7.1.*d)* del RMUE.

Se ha considerado que la función de designación genérica de la variedad que desempeña la denominación posibilita su defensa frente a una marca posterior

[59] *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017b), pág. 762, al indicar la orientación de las anteriores Directrices de la ahora EUIPO, del año 2016. Seguido en este punto.

[60] *Ibid*., pág.761.

[61] *Ibid*., pág. 762 y sigs.

«a través de aquellas prohibiciones de registro (o, en su caso, motivos de nulidad) que impiden el acceso al registro de signos carentes de carácter distintivo o que cumplan una función meramente descriptiva del producto o servicio»[62], como son las establecidas en los artículos 7.1.*b)* a *d)* del RMUE[63]. Sin embargo, los anteriores motivos deben atender a la percepción del público relevante[64] para determinar si la denominación se considera como nombre del producto o descriptiva del mismo, al tiempo que a los criterios correspondientes al Derecho de marcas para determinar su aplicación[65]. Asimismo, se ha apreciado que los criterios para la aplicación del motivo de denegación absoluto deducido del carácter descriptivo del producto establecido en el artículo 7.1.*c)* del RMUE, a una marca para plantas, son los mismos que los empleados para otros tipos de marcas[66]. De esta forma, y como acertadamente se ha señalado en la doctrina, la aplicación de estos motivos de denegación de marca absolutos no operan de forma automática, en el sentido que ordena la normativa en materia de variedades vegetales[67].

3. Nueva prohibición de registro de marca de carácter absoluto

Una de las novedades introducidas mediante la modificación del sistema de marcas europeo aprobado en el año 2015 fue el motivo de denegación de marca (o prohibición de registro) de carácter absoluto consistente en la preexistencia de una denominación de la una variedad vegetal, recibida de forma positiva por la doctrina[68]. De acuerdo con la reciente Sentencia del Tribunal de General (Sala Segunda), de 18 de junio de 2019, «W. Kordes' Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes' Rose Monique)», T-569/18[69], el objetivo perseguido a través del nuevo motivo de denegación de carácter absoluto se centra en salvaguardar la libre disposición de denominaciones de variedades y, por tanto, prohibir su monopolización, en la línea de los previsto también en el artículo 20.1.*b)* del Convenio UPOV[70].

---

[62] *Ibid*., pág. 763 y sigs.

[63] Asimismo, arts. 4.1 DM y 5.1 LM.

[64] Entendido como el consumidor medio de dichas prestaciones normalmente informado, atento y perspicaz.

[65] En este sentido es de ver Resolución Primera Sala Recursos EUIPO, de 3 de diciembre de 2009, R 1743/2007, *Vesubius* vs. *Vesuvia*, que declaró nula la marca «Vesuvia» sobre la base de los artículos 52.1.*a)* y *b)* y 7.1.*a)* y *b)* RMUE. *Apud* Maroño, M.ª M. (2017b), pág. 764, al recordar que dicha resolución toma como cuestión pertinente como será percibida por el público pertinente en relación con los bienes aparejados.

[66] *Vid*. Resolución Primera Sala Recursos EUIPO, de 3 de diciembre de 2009, R 1743/2007, apdo. 38, y también de la Resolución de la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO, de 1 de marzo de 2012, R 1095/2011-5, «Amira Foods (India) Limited», por la que se denegó la marca «Sharbati» en aplicación del artículo 7.1.*b)* y *c)* RMUE por considerarlo el nombre de un arroz y de un trigo. *Apud* Maroño, M.ª M. (2017b), pág. 766.

[67] *Vid*. Maroño, M.ª M. (2017b), págs. 767 y 768, en relación con los artículos 18.3 ROV y 22.1 LOV. Sin embargo, como explica la citada autora, esta regulación puede ser tenida en consideración para determinar el alcance de los motivos de denegación absolutos, como se aprecia en la Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, de 15 de octubre de 2015, R-279/2014-1, «Rosen Tantau KG», sobre la solicitud de registro de marca del término «Silverado» para productos de la clase 31, que, asimismo, correspondía a una denominación de variedad para un tipo de lechugas. Esta misma argumentación se sigue en las Resoluciones de la Primera Sala de Recursos de la EUIPO, en los asuntos (*Rosen Tantau KG*,): R 528/2014-1, R 895/2014-1, R 894/2014-1, y, asimismo, en el asunto R 691/2014-1, *W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG*.

[68] *Vid*. Marco Alcalá, L. A. (2014), págs. 70 y 71.

[69] ECLI:EU:T:2019:421.

[70] *Vid*. STG, de 18 de junio de 2019, apdo. 3.

4. Requisitos de aplicación

La aplicación de este motivo no requiere atender a la percepción del público relevante necesaria en la aplicación de otros motivos de prohibición de registro de carácter absoluto, sino a los expresamente previstos por la norma[71]. Así, el vigente artículo 7.1 *m)* del RMUE establece, en síntesis, que no podrán registrarse como marca los signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior registrada y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas. En consecuencia, aquellas denominaciones de variedades vegetales carentes de registro no podrán buscar protección en esta nueva prohibición de carácter absoluto, sino a través de los supuestos de prohibición de términos que posean un carácter descriptivo y de la prohibición de términos habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes en el comercio[72], para lo que se deberá atender a la percepción del público relevante.

4.1. *Existencia de una denominación de variedad vegetal registrada*

En la actualidad, la aplicación del motivo de prohibición contemplado en artículo 7.1 *m)* del RMUE requiere la concurrencia de varios presupuestos[73]. El primero se centra en la existencia de una denominación de una variedad vegetal registrada, bien sea en el ámbito nacional o de la Unión Europea[74], así como de los países parte en el Convenio UPOV. A estos efectos[75], se debe consultar la existencia de las variedades en el buscador de variedades de la OCVV, tanto aquellas vigentes como las que han expirado, «cuando el pliego de condiciones de una solicitud de MUE se refiera a plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas *o términos equivalentes*». Ello servirá para comprobar la posible identidad o semejanza entre «los términos que componen los elementos esenciales de la marca» con respecto a la denominación de la variedad, al tiempo que la existencia y estado del registro de la variedad[76]. Esta búsqueda se extenderá a los países que formen parte de UPOV[77].

4.2. *Anterioridad del registro de la variedad vegetal*

El segundo requisito de aplicación atiende al mejor derecho deducido de la preexistencia en el tiempo. La denominación de la variedad vegetal registrada

[71] Tras la codificación efectuada a través del RMUE 2017, se actualizaron las Directrices que ahora se centran en el contenido del artículo 7.1 *m)* RMUE, *vid*. EUIPO (2017). Seguido en este punto.

[72] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 7.

[73] *Ibid*., pág. 4.

[74] Se trata del Registro de Variedades Vegetales de la OEVV, en nuestro ordenamiento, y de la OCVV en el contexto de la Unión Europea.

[75] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 4.

[76] *Ibid*., págs. 4 y 5, al hacer referencia a que la variedad esté registrada y vigente su protección, que esta haya expirado o que se haya renunciado o revocado. Como expresan las citadas Directrices, el artículo 7.1 *m)* RMUE: «se aplica únicamente a denominaciones de obtenciones vegetales que fueron registras (o [...], hubieran expirado o existiera una renuncia o revocación con respecto a las mismas)».

[77] *Ibid*., pág. 5, al referirse a denominaciones de variedades vegetales registradas en la Unión Europea y a los Estados miembros con arreglo a la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte.

debe ser previa a la solicitud de registro de la Marca de la Unión Europea. Para verificar este extremo se atenderá a la fecha de presentación de la marca o, en caso de que se reivindique, la de prioridad del Convenio de la Unión de París, y la correspondiente al registro de la denominación de la variedad vegetal. Es oportuno recordar que la regulación vigente sobre la fecha de presentación establecida el artículo 32 del RMUE, es el resultado de la modificación llevada a cabo en el año 2015. De esta forma, uno de los efectos que despliega la solicitud de la marca de la Unión Europea es la determinación de una concreta fecha de presentación de dicha solicitud[78].

4.3. *Que consista o reproduzca la denominación de la variedad en los elementos esenciales*

Otro presupuesto para la aplicación del motivo de prohibición de registro se centra en la colisión entre los signos. Así, la marca para la que se solicita el registro debe consistir en la designación de la denominación de la variedad vegetal registrada anterior o reproducirla en sus «elementos esenciales»[79]. En síntesis, se centra en la existencia de identidad entre los términos de carácter denominativos «esenciales» que componen la marca que se solicita y los que componen la denominación de la variedad registrada anterior, tanto en su totalidad[80] como de forma parcial siempre que la identidad recaiga en los elementos esenciales que componen la marca. De esta forma, se distinguen dos supuestos, de un lado, aquel en el que la marca consiste en la denominación de la variedad, y de otro, el supuesto en el que la denominación de la variedad se reproduce en la marca integrada por más elementos distintivos, pero con carácter de elemento esencial. Este último supuesto requerirá un análisis más detenido para determinar si cabe objetar el registro de la marca que se centrará, fundamentalmente, en la coincidencia entre la designación de la denominación de la variedad y los elementos esenciales que integran la marca.

Un ejemplo reciente en la jurisprudencia es ver en la citada Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda), de 18 de junio de 2019, «W. Kordes' Söhne *Rosenschulen/EUIPO (Kordes' Rose Monique)*», T-569/18, que incide en la noción de «elemento esencial», en relación con el artículo 7.1.*m)* del RMUE, a raíz de la denegación del registro de la Marca de Unión Europea denominativa «Kordes' Rose Monique», para productos de la Clase 31 centrados en las rosas[81], por consistir en sus elementos esenciales en la denominación de variedad vegetal de rosas registrada anterior «Monique». Al respecto, el Tribunal General aprecia que debe determinarse si el término en liza es un elemento esencial de la marca, para lo que se debe analizar si sobre dicho término reposa la función principal de la marca consistente en la designación del origen empresarial[82].

[78] Sobre la importancia de la fecha de presentación de la solicitud *vid*., por todos, Fernández-Nóvoa, C. (1995), pág. 79.

[79] *Vid*. EUIPO (2017), págs. 5 y 7.

[80] *Ibid*., págs. 5 y 6, al poner el ejemplo de la solicitud de marca «Antonio» para frutas y hortalizas que colisiona con la denominación de variedad vegetal de pimientos «Antonio» y que daría pie a que se formulara oposición al registro con respecto a los pimientos. En cambio, en el contexto de una marca mixta, denominativa y gráfica en la que el término aparezca en un segundo plano y con una tipografía de menor tamaño se podría entender que no supone un elemento esencial de la marca que motive su objeción.

[81] *Vid*. STG, de 18 de junio de 2019, apdo. 3.

[82] *Vid*. *ult*. *loc*., apdo. 31.

Asimismo, pone de manifiesto que para determinar si la función esencial de la marca reposa sobre el término en conflicto o en otros elementos de la marca «se debe recurrir a criterios como, en particular, el carácter distintivo de los otros elementos, el mensaje transmitido por la marca solicitada en su conjunto, el dominio visual de los diversos elementos por su tamaño y posición, o el número de elementos que componen dicha marca»[83]. A juicio del Tribunal General, el término «Kordes», nombre de la empresa de la que provienen los productos, desempeña la función de indicación de origen empresarial de la marca[84]. Además, el hecho de que «Kordes» aparezca en la marca en primer lugar, por delante de «Rose Monique» evidencia que no ocupa un segundo plano y que, probablemente[85], el término «Kordes» sea el que más capte la atención del público relevante y, por tanto, constituya el elemento dominante de la marca solicitada. Del anterior examen deduce[86] que debe considerarse que «Kordes» es el único elemento distintivo y dominante de la marca solicitada y que la inclusión del término «Monique» no constituye un elemento esencial de la marca solicitada en el sentido del artículo 7.1.*m)* del RMUE.

4.4. *Que se refiera a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas*

Finalmente, la solicitud de la marca debe aplicarse a productos y servicios que incidan en la variedad vegetal registrada anterior de la misma especie o especies. Se debe recordar en este momento que las denominaciones de las variedades vegetales son aquellas por la que se «describen variedades o subespecies cultivadas de plantas vivas o semillas agrícolas»[87]. Por tanto, para que se active la prohibición de registro de marca de carácter absoluto será necesario, además de los anteriores requisitos, que la marca cuya inscripción se solicite para productos consistentes plantas vivas, semillas agrícolas, frutas y hortalizas «o equivalentes»[88], que corresponden a los contemplados en la Clase 31 de la Clasificación de Niza[89]. De esta manera, la existencia de una denominación de una variedad vegetal registrada, que sea anterior en el tiempo a la solicitud de registro de una marca que consista o reproduzca los elementos esenciales que forman aquella y que se solicite para los productos descritos, anteriormente, constituye una causa de prohibición de registro de carácter absoluto que conllevará que se formule objeción a su inscripción. A estos efectos, se afirma, como regla general, que «la objeción deberá referirse al género del nombre científico de la obtención

---

[83] *Vid*. *ult*. *loc*., apdo. 32. Traducción libre.

[84] Lo que unido al término adicional «roses» expresa la idea del origen empresarial de las rosas, entre las diferentes empresas que comercializan rosas de dicha variedad. También considera que la denominación «Monique» es una designación genérica en el sentido del artículo 20.1.*a)* Convenio UPOV, que puede ser utilizada libremente por otras empresas (*vid*. apdo. 33, traducción libre).

[85] Traducción libre. *Vid*. *ult*. *loc*., apdo. 35: «*[...] [voir arrêt du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/ EUIPO - Sebapharma (SeboCalm), T-441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 49 et jurisprudence citée]*».

[86] *Vid*. *ult*. *loc*., apdo. 36. Traducción libre.

[87] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 3.

[88] *Ibid*., pág. 6. En este sentido, la EUIPO pone como ejemplo el nombre científico de la «avena», «Avena sativa», en el que avena sirve para designar el género y que sirve para incluir «en principio» un conjunto de especies estrechamente relacionadas, como son «Avena anbissinica, Avena byzantine, Avena fatua, Avena nuda, etc.».

[89] El artículo 33 RMUE codifica la interpretación efectuada por la STJ de 19 de junio de 2012, IP TRANSLATOR, C-307/10 (ECLI:EU:C:2012:361). *Vid*. Vom Bomhard, V. (2017), 11.2.3.4.

vegetal, que en principio abarca especies estrechamente relacionadas»[90], si bien, se reconocen excepciones[91]. No obstante, cabe la posibilidad de limitar los productos de la solicitud de marca en aquellos supuestos en los que aparecen como elemento esencial de la marca diversas designaciones de variedades vegetales[92].

IV. CONCLUSIONES

El motivo de denegación de registro de marca de carácter absoluto basado en la preexistencia de una denominación de variedad vegetal registrada anterior supone el reconocimiento equivalente que se efectúa en el contexto del Convenio UPOV con respecto a derechos anteriores, entre los que se encuentra la marca. A través de este nuevo motivo se agiliza la operatividad de la medida toda vez que, a diferencia de otras causas, no atiende a otros criterios como el relativo a la percepción del público relevante, como acontecía con anterioridad al nuevo motivo de denegación absoluto, expresamente previsto para la defensa de la denominaciones de las variedades vegetales registradas, llamadas a ser la designación genérica de la variedad y, en consecuencia, no susceptibles de monopolización a través del registro de una marca. Por ello debe ser valorado de manera positiva. Finalmente, nada impide que una denominación de una variedad vegetal no registrada pueda encontrar protección frente el intento de registro de marca en conflicto a través de otros motivos de denegación de registro de carácter absoluto.

V. BIBLIOGRAFÍA

CASADO, A. (2002), «Marca comunitaria y marca nacional», en ALONSO ESPINOSA, F. J. (coord.), *El nuevo Derecho de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Comares, Granada.

CORBERÁ, J. (2017), *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea,* Tirant lo Blanch, Valencia.

DE LA VEGA GARCÍA, F. (2019), «La comercialización de productos derivados de variedades vegetales con la marca del titular de la obtención ante del Derecho *antitrust*», *ADI* 39.

EUIPO (2017), Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Parte B. Examen. Sección 4. Motivos de denegación absolutos. Capítulo 13. Marcas en conflicto con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores [art. 7, apartado 1, letra *m)* del RMUE].

FAO, OECD, UPOV, ISTA (2009), Second World Seed Conference, Responding to the challenges of a changing world: The role of new plant varieties and high quality seed in agriculture, FAO, Rome, September 8-10.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (1995), *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid.

GARCÍA VIDAL, Á. (2016a), «La reforma del Derecho europeo de marcas (I): principios y novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2437», *Análisis GA&P*, febrero.

[90] *Vid*. EUIPO (2017), pág. 6, OCVV (1994), pág. 20. Cfr. UPOV (2015), págs. 6, 12 y sig.

[91] *Vid*. *ult*. *loc*., sobre los supuestos en los que variedades del mismo género no están estrechamente relacionadas o en los que especies estrechamente relacionadas pertenecen a distintos géneros.

[92] *Ibid*., págs. 6 y 7, al poner como ejemplo la solicitud de la Marca de la Unión Europea núm. 13.784.021 en la que se incluyen el término «Nike», también protegido para «Avena sativa» y «Chrisanthenum», cuya objeción se evitó mediante limitación de los productos y servicios para los que se solicitó.

— (2016b), «La reforma del derecho europeo de marcas (II): cambios en la regulación de la marca de la Unión Europea», *Análisis GA&P*, abril.
— (Dir.) (2017), *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia.
JÖRDENS, R. (2010), «Benefits of plant variety protection», *WIPO Magazine* 3.
KUR, A., y SENFTLEBEN, M. (2017), *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford.
MARCO ALCALÁ, L. A. (2014), «Las futuras modificaciones de la regulación de los motivos de denegación absoluta en el Derecho de marcas de la Unión Europea (al hilo de las Propuestas de modificación de la Directiva sobre marcas y del Reglamento sobre la marca comunitaria)», *ADI* 34.
— (2019), «Las nuevas modificaciones de la Ley española de marcas», *ADI* 39.
MAROÑO, M.ª M. (2017a), «La denominación de las variedades protegidas con un título de obtención vegetal», en GARCÍA VIDAL, Á. (dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia.
— (2017b), «Efectos de la atribución de una denominación a la variedad vegetal», en GARCÍA VIDAL, Á. (dir.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia.
MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P. (2016), «Análisis crítico de la reforma del Derecho de marcas de la Unión Europea», *La Ley mercantil* 22.
OCVV (1994), Directrices con notas explicativas sobre el artículo 63 del Reglamento (CE) núm. 2100/94, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, *DO* L 227, de 1 de septiembre de 1994.
OMPI (2004), *WIPO Intellectual Property Handbook*, 2nd ed., rep. 2008, WIPO Publication 489 (E).
PALAU RAMÍREZ, F. (2007), «Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5.ª) de 2 de julio de 2007, caso *MOMÉE*», *Revista de Derecho Mercantil* 266.
— (2011), «Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección núm. 4) de 3 de marzo de 2011», *Revista de Derecho Mercantil* 280.
PETIT LAVALL, M.ª V. (2011), «Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en Derecho europeo y español», *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia* 23.
SANDERSON, J. (2017), *Plants, people and practices. The nature and history of the UPOV Convention,* Cambridge University Press, Cambridge.
TRITTON, G. (2008), *Intellectual Property in Europe*, 3.ª ed., Thomson-Sweet & Maxwell, London.
UPOV (2004), Como sacar partido de su obtención vegetal, UPOV, Génova.
— (2015), *Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV*, Documento adoptado por el Consejo en Cuadragésima sesión ordinaria, de 29 de octubre de 2015, UPOV/INF/15/5, Ginebra.
— (2019), Estadísticas sobre la protección de las obtenciones vegetales, para el periodo 2014-2018, C/53/INF/7, 19 de octubre.
VOM BOMHARD, V. (2017), «11.Proceedings Relating to EUTMs», en KUR, A., y SENFTLEBEN, M. (2017), *European Trade Mark Law. A Commentary,* Oxford University Press, Oxford.

ADI 40 (2019-2020): 331-344

LOS DRONES COMO OBJETO, HERRAMIENTA Y SUJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DRONES AS OBJECT, TOOL AND SUBJECT OF COPYRIGHT

DAVID FUENTES LAHOZ*

RESUMEN

El presente estudio trata de analizar las consecuencias jurídicas que puede conllevar el uso de drones en los procesos creativos; contexto en el que adquiere suma importancia la Propiedad Intelectual. Conforme a esto, los drones pueden ser analizados desde tres perspectivas distintas: como objeto, como herramienta y como sujeto de propiedad intelectual. Para ello, es preciso valorar cuestiones tan diversas como la interpretación del ambiguo concepto de originalidad; la posible acumulación entre la protección del derecho de autor y la del diseño industrial; las posibilidades de ampliación del margen de libertad creativa de los autores; o la Inteligencia Artificial. Asimismo, hay que tener en cuenta la normativa especial en materia de aeronaves que, en esencia, puede suponer límites y restricciones al uso de drones y a la creatividad.

Palabras clave: dron, Propiedad Intelectual, derecho de autor, originalidad, diseño industrial, margen de libertad creativa, inteligencia artificial.

ABSTRACT

This article examines the legal consequences that the use of drones in creative processes can entail; field in which Copyright acquires great importance. In this regard, drones can be analyzed from three different perspectives: as object, as tool and as subject of copyright. In order to do so, it is necessary to assess issues as diverse as the interpretation of originality; the possible accumulation between copyright protection and industrial design; the possibilities of extending the degree of creative freedom; or Artificial Intelligence. Furthermore, aircraft regulation must also be considered since it may imply limits and restrictions on the use of drones and creativity.

Keywords: drone, Intellectual Property, copyright, originality, industrial design, degree of creative freedom, artificial intelligence.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: EL POSIBLE ANÁLISIS TRIFÁSICO DE LOS DRONES.—II. EL DRON COMO CREACIÓN INTELECTUAL PROTEGIBLE.—1. LA COMPATIBILIDAD ENTRE EL DERECHO DE AUTOR Y EL DISEÑO INDUSTRIAL.—III. EL DRON COMO HERRAMIENTA TÉCNICA EN LA CREA-

* Jurista de Bird & Bird (Madrid). Dirección de correo electrónico: *david.fuentes.lahoz@gmail.com*.

Fecha de recepción: 2 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 30 de abril de 2020.

CIÓN.—1. El empleo de drones en la grabación y la fotografía.—2. La creatividad protegible en las competiciones de drones.—3. El uso de drones con fines topográficos, cartográficos y geográficos.—4. La utilización de drones en espectáculos de luces y composiciones musicales.—IV. EL DRON COMO SUJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: THE POSSIBLE THREE-PHASE ANALYSIS OF DRONES.—II. DRONES AS PROTECTABLE INTELLECTUAL CREATIONS.—1. The compatibility between copyright and industrial design.—III. DRONES AS TOOLS IN CREATIVE PROCESSES.—1. The use of drones in recording and photography.—2. Protectable creativity in drone competitions.—3. The use of drones for topographic, cartographic and geographic purposes.—4. The use of drones in light shows and musical creations.—IV. DRONES AS SUBJECTS OF COPYRIGHT.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: EL POSIBLE ANÁLISIS TRIFÁSICO DE LOS DRONES

No cabe duda de que el uso de vehículos aéreos no tripulados o —de acuerdo con el término comúnmente utilizado— «drones» se ha asentado plenamente en nuestra sociedad. Las amplias posibilidades que ofrecen estos vehículos aéreos conllevan que su utilización no se limite a entornos profesionales, sino también a ámbitos lúdicos. Efectivamente, los drones se erigen como una tecnología revolucionaria en el ámbito de la aviación que, además, se adapta y mejora continuamente ofreciendo nuevas prestaciones a medida que evoluciona la técnica. En este contexto, si partimos de la posibilidad de que la actividad desempeñada por un dron dé lugar a una creación, estos vehículos podrían ser analizados desde dos puntos de vista distintos; como herramientas que aportan una ayuda externa de carácter técnico al autor y como máquinas autónomas que realizan una plena aportación creativa. Ahora bien, igualmente podríamos preguntarnos si un dron en sí mismo considerado puede ser calificado como obra. Fruto de la —cada vez mayor— relevancia de los drones y de esos múltiples puntos de vista desde los que es posible analizarlos, nace el presente estudio. Por ello, en las siguientes líneas me centraré en determinar las posibilidades y consecuencias de considerar los drones como objeto, como herramienta y como sujeto de propiedad intelectual.

II. EL DRON COMO CREACIÓN INTELECTUAL PROTEGIBLE

De un adecuado análisis del artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual[1] (en adelante, «TRLPI») se desprende que nos encontramos ante un sistema *numerus apertus* de obras protegibles, de tal manera que cualquier creación que esté exteriorizada y sea original podrá alcanzar la protección del derecho de autor con independencia de su carácter literario, artístico o científico[2]. La exteriorización supone plasmar «por cualquier medio o

[1] Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

[2] En concreto, el artículo 10.1 TRLPI establece que «son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas...». De una lectura llana del artículo podría parecer que el primer óbice a la protección de los drones como objeto de derecho de autor se centraría en que no son creaciones literarias, artísticas o científicas, sino, más bien, creaciones tecnológicas. No obstante, aunque dicha consideración es fácticamente coherente, lo cierto es que el carácter o naturaleza de la

soporte» la creación, de forma que pueda ser objetivamente percibida por las personas. En cuanto a la originalidad, es un concepto jurídico más complejo dada su indeterminación, si bien puede entenderse en un doble sentido; subjetivo y objetivo. La originalidad subjetiva centra su atención en que la creación refleje la personalidad del autor y su libertad de elección en el acto creativo, mientras que la originalidad objetiva es apreciable en aquellas obras que sean novedosas[3]. El Tribunal Supremo tiende a valorar ambos tipos de originalidad, pero parece decantarse por la originalidad en sentido objetivo; concepto que, en numerosas ocasiones, ha sido complementado con la exigencia de cierta «altura creativa»[4]. A pesar de ello, desde instancias europeas se pretende armonizar

creación no es un requisito jurídico indispensable para lograr la calificación de obra. En efecto, el carácter de la obra cumple una simple función clasificadora de los tipos de creaciones que son potencialmente protegibles por el derecho de autor, pero en absoluto discrimina a creaciones que puedan ostentar distinta naturaleza. Por tanto, la cuestión se centra únicamente en sede de la exteriorización y la originalidad. Los argumentos para defender lo expuesto no escasean. Por un lado, es evidente que la exigencia del carácter literario, artístico o científico es excesivamente difusa y conduce a error. Dicha exigencia confunde el contenido y la forma de expresión de la obra sin tener en cuenta que, con carácter general, la protección del derecho de autor alcanza a la forma de expresión de la obra, pero no a su contenido. Por ejemplo, un libro sobre temas científicos puede configurarse como una obra de carácter científico dado su contenido y, a su vez, gozar de carácter literario en virtud de su concreta forma de expresión (en este sentido, STS de 16 de enero de 2020, núm. 20/2020; y SAP de Madrid, de 1 de febrero de 2019, núm. 49/2019). Por otra parte, una institución tan representativa como la OMPI señala expresamente que se trata de una exigencia innecesaria a efectos de lograr la protección autoral. Efectivamente, la OMPI indica que «el carácter científico de una obra es indiferente desde el punto de vista de su protección por el derecho de autor» y que, «en el caso de una obra concreta, no es necesario, por lo general, determinar si puede considerarse "obra literaria" u "obra artística"», en la medida que se entiende protegida «toda creación intelectual original, con independencia de si puede considerarse que pertenece al ámbito literario, al ámbito artístico o a ambos al mismo tiempo» [OMPI (2004), *Guía sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI*, Ginebra, pág. 307: *https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo_pub_891.pdf*]. De hecho, en el artículo 1 del Reglamento de 1880 (Real Decreto de 3 de septiembre de 1880 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual) no se hacía referencia expresa al carácter (literario, artístico o científico) de la obra, de forma que, por aquel entonces, ya se desprendía que el carácter o la naturaleza de la creación no era un requisito indispensable para lograr la autoría. Por su parte, el Abogado General en el asunto C-683/17 (*Cofemel-Sociedade de Vestuário, S.A.* vs. *G-Star Raw CV*) argumentó que el «valor artístico» de las obras aplicadas no es un elemento que fundamente eventuales distinciones en el nivel de protección del derecho de autor (apartados 32 y 49 de sus Conclusiones). En vista de todo ello, parece que, cuanto menos para evitar problemas interpretativos, lo más acertado habría sido recoger en la ley una categoría distinta a la de creaciones «literarias, artísticas o científicas» que prescindiera del carácter de la obra. A modo de ejemplo, la legislación francesa emplea la expresión general «*oeuvres de l'esprit*» —obras del espíritu—, prescindiendo de la valoración del género, el mérito o el destino de la creación. Así, el artículo L 112-1 del *Code de la propriété intellectuelle* establece que «*les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination*»; consideración que se ve igualmente reflejada en el listado ejemplificativo del artículo L 112-2. Aun así, si aceptáramos que el carácter literario, artístico o científico de la obra es una exigencia legal a efectos de lograr la protección autoral, lo cierto es que dicho carácter ha quedado desnaturalizado por el propio texto legal. Puede verse la mención expresa de los programas de ordenador como creaciones protegibles en el artículo 10.1.*i)* TRLPI, a pesar de que, al igual que sucede con los drones, se trate de obras de carácter eminentemente tecnológico. Una errónea valoración de la relevancia de la naturaleza de la obra ha supuesto que, de una forma evidentemente forzada, el artículo 1.1 de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, considere expresamente a los programas de ordenador como «obras literarias». Asimismo, no podemos negar que el Arte es algo subjetivo, cambiante y que carece —y debe carecer— de definición. Consecuentemente, no habría impedimento en admitir que un dron puede ser considerado como una expresión artística. De otro lado, pensemos en los automóviles antiguos que hoy en día forman parte de numerosas exposiciones gracias a lo particular de sus diseños. Estoy seguro de que, en sus inicios, pocos pensaban que esas máquinas podrían llegar a ser —desde un punto de vista subjetivo— verdaderas obras de arte o «joyas automovilísticas de época» que iban a ser expuestas en eventos y museos de todo el mundo.

[3] Esa novedad no debe confundirse con la contenida en el artículo 6 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, ya que la novedad en el ámbito de las invenciones patentables es mucho más restrictiva (todo aquello que no se encuentre en el «estado de la técnica»). Lo mismo ocurre con la novedad exigida al diseño industrial ex artículos 5 y sigs. de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

[4] STS de 24 de junio de 2004, núm. 542/2004; STS de 5 de abril de 2011, núm. 214/2011; STS de 26 de abril de 2017, núm. 253/2017; y STS de 16 de enero de 2020, núm. 20/2020.

una aplicación subjetiva de la originalidad a efectos de no exigir la concurrencia esa altura creativa en la obra[5]. Se trata de una divergencia judicial que, como veremos, adquiere suma importancia[6]. Con todo, queda claro que un dron podrá ser objeto de derecho de autor siempre que, una vez exteriorizado, se erija como una creación original. Sin perjuicio de ello, cabría preguntarse si la propiedad intelectual es el marco jurídico idóneo para la protección de los drones, ya que existen otros ámbitos jurídicos muy próximos al derecho de autor que, *a priori*, podrían conllevar la improcedencia de reconocer la autoría sobre un dron.

1. La compatibilidad entre el derecho de autor y el diseño industrial

De acuerdo con el artículo 3 TRLPI, «los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con [...] los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra». En concreto, para el tema que nos atañe resulta de gran interés la compatibilidad entre el diseño industrial y el derecho de autor[7]. La relación entre estos dos regímenes de protección es, desde antaño, fuente de dudas y controversias, aunque debe quedar claro que el mero carácter utilitario o funcional de las obras no es un impedimento para reconocer la protección del derecho de autor[8]. Ahora bien, la comparación entre ambas

[5] STJUE de 16 de julio de 2009, *Infopaq International A/S* contra *Danske Dagblades Forening* (C-5/08); STJUE de 4 de octubre de 2011, *Football Association Premier League Ltd* y otros contra *QC Leisure* y otros (C-403/08) y *Karen Murphy* contra *Media Protection Services Ltd* (C-429/08); STJUE de 1 de diciembre de 2011, *Eva-Maria Painer* vs. *Standard VerlagsGmbH* y otros (C-145/10); STJUE de 13 de noviembre de 2018, *Levola Hengelo BV* vs. *Smilde Foods BV* (C-310/17); y STJUE de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel-Sociedade de Vestuário, S.A.* vs. *G-Star Raw CV* (C-683/17). De igual manera, esa exigencia de originalidad subjetiva se puede apreciar en la normativa comunitaria (p. ej., en el artículo 1.3 de la Directiva 2009/24/CE, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador; y en el artículo 6 de la Directiva 2006/116/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines).

[6] De esa disparidad de criterios se hace eco la reciente SAP de Alicante, de 2 de abril de 2019, núm. 436/2019.

[7] Esa independencia, compatibilidad y posible acumulación del derecho de autor con derechos de propiedad industrial como el diseño industrial puede apreciarse igualmente en el considerando 8 y en el artículo 17 de la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos; en el considerando 32 y en el artículo 96.2 del Reglamento 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios; y en el considerando 60 y en el artículo 9 de la Directiva 2001/29/CE 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. Asimismo, el artículo 2.7 del Convenio de Berna de 1886 no excluye la posibilidad de acumulación.

[8] Tal y como se deduce implícitamente del artículo 10.1.*e)* TRLPI al referirse a las obras «aplicadas», el carácter utilitario de la creación no supone un obstáculo para la protección autoral. La doctrina es unánime al respecto; por todos, Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2017), pág. 171. Cuando una creación intelectual está destinada a ser explotada industrialmente o ya ha sido previamente objeto de protección como diseño industrial, parece que dos sistemas de protección jurídica distintos podrían entrar en conflicto. La cuestión adquiere gran importancia porque, si un activo intangible logra el amparo jurídico del diseño industrial pero no la protección del derecho de autor, el titular de derechos gozará de una exclusiva: 1) con un alcance material cualitativamente menor (p. ej., no se le reconocería el haz de facultades morales recogido en el art. 14 TRLPI); 2) con un plazo de protección menos prolongado, ya que hay ciertos derechos morales perpetuos (arts. 14 a 16 TRLPI) y porque, como regla general, los derechos de explotación sobre la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte (art. 26 TRLPI), mientras que la duración de los derechos sobre los diseños industriales es de cinco años, con independencia de la posibilidad de renovación limitada (arts. 43 y 44 de la Ley del Diseño Industrial); 3) con unos trámites y requisitos formales más exigentes, ya que, a diferencia de lo que ocurre con los diseños industriales, y sin perjuicio de la particular protección que dispensa el denominado diseño no registrado con base en el Reglamento 6/2002, en el ámbito del derecho de autor no existe un requisito esencial de carácter formal dada la naturaleza meramente declarativa de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual (arts. 1 y 145 TRLPI, y art. 5.2) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas); y 4) con unos requisitos diferentes para lograr la efectiva protección sobre el bien inmaterial, en

protecciones ha supuesto que, en muchos casos, la balanza se decante en favor de la protección del diseño industrial en detrimento de la tutela autoral. Con independencia de ello, el diseño industrial también podría ser de interés para el sector aeronáutico, al ser un instrumento jurídico que puede otorgar derechos exclusivos sobre las apariencias nuevas y de carácter singular (arts. 5 y sigs. de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial —en lo sucesivo, «Ley del Diseño Industrial»—)[9]. La Disposición Adicional Décima de la Ley del Diseño Industrial explica esa posible acumulación entre protecciones empleando las expresiones «grado de creatividad y de originalidad necesario» y «obra artística»[10], por lo que parece optar por una tesis de acumulación restringida según la cual un diseño podrá ser, a su vez, objeto de derecho de autor siempre que goce de cierta altura creativa y ostente carácter artístico[11]. Sin duda, el contenido de la Disposición Adicional Décima rebate lo comentado anteriormente sobre la exigencia de originalidad subjetiva desde instancias europeas y la no esencialidad del carácter artístico de la obra. Debemos, por tanto, indagar un poco más.

Un claro ejemplo de requerimiento de «altura creativa» en la creación puede observarse en la reciente SAP de Barcelona de 26 de abril de 2019 (núm. 764/2019). En ella se declara que, para que un diseño pueda ser protegido por el derecho de autor, debe ostentar «una altura creativa mayor que la que exige el artículo 10 TRLPI, de forma que integre una "obra artística"»[12]. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, «TJUE») nuevamente ha tenido la oportunidad de proclamar la armonización del concepto subjetivo de la originalidad sin necesidad de acudir a la antedicha altura

---

la medida que, entre otras cuestiones, el derecho de autor exige originalidad, mientras que el diseño industrial requiere novedad y carácter singular con el objetivo de que la apariencia que se conceda a un producto sea diferenciada de otros productos competidores y, de esa manera, se incite a los consumidores a adquirir aquel con preferencia a otros productos.

[9] Como bien se resume en la Exposición de Motivos de la Ley del Diseño Industrial, deben ser apariencias «que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de los demás diseños, y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en el sector de que se trate que operan en la Comunidad Europea».

[10] Concretamente, establece que «la protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual».

[11] La tesis de la acumulación restringida entre protecciones jurídicas defiende que hay que distinguir entre los diseños que se erigen como «obras de arte aplicadas a la industria» y aquellos otros que son diseños industriales propiamente dichos, de tal manera que solo los primeros alcancen, en su caso, una doble protección. En palabras de Otero Lastres, J. M. (2011), pág. 139, el sistema de la acumulación restringida «pondera adecuadamente los intereses en juego, valora en su justa medida el esfuerzo del creador y la relevancia social de su obra y no provoca inseguridad jurídica al estar reservada la protección de la propiedad intelectual a obras con un innegable nivel artístico».

[12] De acuerdo con la mencionada sentencia, «lo que está en juego es tratar de conseguir un justo equilibrio entre la necesidad de preservar la libertad de mercado y el alcance de la protección que se debe dispensar a los autores por sus creaciones», y ello solo es posible «elevando de forma notable el listón en la exigencia de la originalidad exigible a las obras de arte aplicado para permitir que se puedan hacer acreedoras de la doble protección». Seguidamente declara que esa originalidad y altura creativa pueden enjuiciarse desde dos puntos de vista distintos: 1) desde la perspectiva de un consumidor medio relacionado con el arte, aunque no sea un especialista; o 2) desde la perspectiva de un especialista. Pues bien, en caso de aceptar esta tesis, entiendo que, si tomamos como objeto de análisis un dron, el punto de vista idóneo para la valoración sería el de un especialista, pero no el de un especialista en el Arte, sino más bien el de un especialista en diseños aeronáuticos. Digo esto porque, en tal caso, la valoración debería centrarse en percibir cuándo un determinado dron ostenta altura creativa sin dejar de atender a las exigencias propias del destino del dron diseñado.

creativa en su importantísimo pronunciamiento de 12 de septiembre de 2019[13], precisamente en un asunto de especial interés por versar sobre la compatibilidad entre el diseño industrial y el derecho de autor. Según el TJUE, para lograr la protección del derecho de autor debemos estar ante un objeto que goce de originalidad subjetiva y sea identificable con suficiente precisión, de tal forma que quede claro que la obra ha sido efectiva y objetivamente exteriorizada[14]. En consecuencia, señala que la «originalidad estética»[15] no es un criterio esencial para reconocer la autoría, debido a que el efecto estético es el resultado de una «sensación intrínsecamente subjetiva de belleza» que experimenta cada persona[16]. Una vez sentando lo anterior, el TJUE recuerda que, cuando la realización de un objeto viene determinada por «consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa», no puede considerarse que concurra originalidad. Aun así, añade que, desde el momento en que el objeto presenta originalidad y es identificable debe, en calidad de obra, disfrutar de protección con arreglo a los derechos de autor, «sin que el grado de libertad creativa de que dispusiera su autor condicione el alcance de esa protección». De este último pronunciamiento podemos obtener una valiosa conclusión; la libertad creativa del sujeto creador podrá ser mínima —que no inexistente—, ya que bastará con que el objeto goce de originalidad subjetiva y sea objetivamente perceptible[17]. En otras palabras, la concurrencia de altura creativa en la creación es irrelevante.

---

[13] STJUE de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel-Sociedade de Vestuário, S.A.* vs. *G-Star Raw CV* (C-683/17).

[14] Esta última consideración sobre la necesaria identificación precisa y objetiva de la obra tiene su germen en la STJUE de 13 de noviembre de 2018 (C-310/17), en la que se trataba de dilucidar si el sabor de un alimento puede ser calificado como obra. En ella, el TJUE declara que, en vista de que actualmente no existen medios técnicos que permitan una identificación precisa y objetiva de un sabor, este no puede ser objeto de propiedad intelectual.

[15] La originalidad estética es entendida como la sensación de generar un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético, más allá de la finalidad práctica del objeto en cuestión.

[16] En caso de que la originalidad se conforme como una simple originalidad estética, no podremos encontrarnos ante una obra protegible. Consideraciones distintas irían en menoscabo de la finalidad y la eficacia de la protección del diseño industrial y del derecho de autor. En este sentido, el TJUE apunta que «la protección de los dibujos y modelos, por un lado, y la protección garantizada por los derechos de autor, por otro, persiguen objetivos sustancialmente diferentes y se someten a regímenes distintos. En efecto, [...], la protección de los dibujos y modelos pretende salvaguardar objetos que, aun siendo nuevos e individualizados, presentan carácter práctico y se conciben para la producción en masa. Dicha protección, de otro lado, está destinada a aplicarse durante un tiempo limitado pero suficiente para permitir que se rentabilice la inversión necesaria para crear y producir dichos objetos, sin obstaculizar por ello excesivamente la competencia. Por su parte, la protección asociada a los derechos de autor, cuya duración es, con mucho, significativamente superior, está reservada a los objetos que merecen ser calificados de obras» (apartado 50). Precisamente por todo ello, el TJUE termina declarando que, «aunque en virtud del Derecho de la Unión la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación solo puede contemplarse en determinadas situaciones» (apartado 52). Esas «determinadas situaciones» son aquellas en las que el bien logra cierta originalidad subjetiva y puede ser percibido precisa y objetivamente, pero no aquellas en las que el bien goza simplemente de «originalidad estética». Es indudable que el TJUE pretende acotar el número de objetos protegibles por el derecho de autor, de tal forma que la originalidad exceda del mero efecto estético que puede producir un objeto. Recordemos que la originalidad subjetiva centra su atención en que la creación refleje la personalidad del autor y su libertad de elección en el acto creativo. Queda claro que un objeto podrá ser, en tales términos, subjetivamente original pero no ser estéticamente original, del mismo modo que un bien podrá ser estéticamente original pero no ser fruto de elecciones libres de carácter creativo que, de una forma u otra, reflejen la personalidad del creador. En definitiva, «originalidad estética» y «originalidad subjetiva» son dos conceptos plenamente diferenciados y complementarios que, en función de los casos, podrán apreciarse en una misma obra, sin perjuicio de que, en todo caso, solo sea preciso valorar la segunda a efectos de lograr el amparo del derecho de autor.

[17] Esta consideración se desprende de manera similar de la STJUE de 1 de diciembre de 2011 (asunto C-145/10), en la que se declara que «no hay nada en la Directiva 2001/29 ni en cualquier otra directiva aplicable

En conclusión, un dron podrá ser objeto de derecho de autor, de diseño industrial, o de ambas protecciones simultáneamente, y para ello habrá que valorar, por un lado, la novedad y singularidad del diseño del dron y, por otro lado, la originalidad que recae sobre su concreta forma de expresión. La originalidad aplicada en ese último análisis será muy importante, ya que un dron podrá ser objeto de derecho de autor más fácilmente si se atiende exclusivamente a las exigencias que emanan del TJUE[18]. De esta manera, si aplicamos la acepción

en la materia que permita considerar que el alcance de esa protección depende de eventuales diferencias en las posibilidades de creación artística al realizar diversas categorías de obras» (apartado 97). Defender una postura diferente supondría reconocer la necesidad de que la creación ostentase cierta altura creativa. Por todo ello, si se pretenden analizar las posibilidades de protección de un dron por el derecho de autor, dado que dichos vehículos aéreos ostentan carácter utilitario, el margen de libertad creativa del que disponga el sujeto creador generalmente será menor, pero ello no supondrá *per se* un óbice si se aprecia cierta originalidad en la creación. Se tratará, en esencia, de un análisis casuístico, por lo que no cabe esgrimir argumentos y tesis generales al respecto. El Abogado General del asunto C-683/17 sintetiza correctamente estas ideas al comentar que, «aunque el umbral de originalidad adoptado en derecho de autor no suele ser muy elevando, tampoco es inexistente. Para poder acogerse a la protección, el esfuerzo del autor debe ser libre y creativo. No cabe proteger las soluciones impuestas únicamente por el resultado técnico, así como tampoco el trabajo carente de toda creatividad. En este sentido, no es necesario exigir a los bienes de consumo un nivel artístico particularmente elevado con respecto a otras categorías de obras, basta con aplicar estrictamente el criterio de la creación intelectual propia de su autor» (apartado 56 de sus Conclusiones).

[18] Como hemos visto, si se aplicara una originalidad complementada con la exigencia de «altura creativa», para que un dron pudiera alcanzar la protección del derecho de autor debería configurarse como una auténtica obra artística y, por consiguiente, el «carácter artístico» de la creación mencionado en el artículo 10.1 TRLPI se erigiría como un requisito indispensable para lograr la calificación de obra. En ese caso, se produciría un trato particular y discriminatorio a la hora de valorar la posible tutela jurídica sobre obras de carácter utilitario y sobre creaciones tecnológicas como los drones; desvirtuando así el sistema de protección autoral y contradiciendo lo comentado en relación con el carácter prescindible de la naturaleza literaria, artística o científica de la creación. Efectivamente, no parece coherente requerir el requisito del carácter artístico a unas obras y a otras no por el mero hecho de ser creaciones tecnológicas o aplicadas a la industria. En consecuencia, no deberían establecerse fronteras entre el diseño industrial y el derecho de autor mediante una comparación entre el diseño ordinario y la obra de arte aplicada, básicamente porque las obras y los diseños son figuras jurídicas diferenciadas cuyos objetos de protección y requisitos son distintos (en esta misma línea, los apartados 53 y 54 de las Conclusiones del Abogado General del asunto C-683/17). No es conveniente debatir sobre si un diseño (sea ordinario o no) puede quedar protegido por el derecho de autor. El diseño quedará protegido, en su caso, por el diseño industrial, mientras que la obra (el *corpus mysthicum*) será objeto de propiedad intelectual. El derecho de autor se distingue del diseño industrial en la apreciación de la infracción de los derechos exclusivos que operan sobre la obra, mientras el diseño industrial garantiza la protección contra cualesquiera otros diseños que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta (carácter singular del diseño). Ese concepto de «impresión general» es totalmente ajeno al ámbito del derecho de autor. El Abogado General en el apartado 63 de sus Conclusiones ejemplifica claramente esta idea de la siguiente forma: «Dos fotógrafos que estén fotografiando la misma escena en el mismo momento pueden obtener imágenes que no produzcan una impresión general distinta. Desde el punto de vista del derecho de los dibujos y modelos, el fotógrafo que divulgue su fotografía en primer lugar podría oponerse a la divulgación de la fotografía del otro. No sucede así en derecho de autor, ya que la creación paralela, siempre que sea verdaderamente original, no solo es legal, sino que se beneficia plenamente de la protección como obra distinta». A mayor abundamiento, en ocasiones sucede que la protección del derecho de autor trasciende de la simple forma de expresión para proteger la propia idea creativa. Ejemplo de ello pueden ser los formatos televisivos o las obras arquitectónicas y sus planos (sobre esto, *obiter dicta*, la STS de 22 de octubre de 2014, núm. 588/2014). En cambio, no ocurre lo mismo con los diseños industriales, en la medida que solo protegen la apariencia de los productos a efectos de facilitar su comercialización. La legislación francesa ha plasmado correctamente estas ideas en el artículo L 112-2.14.°, en el que se reconoce expresamente, y sin ningún tipo de reserva sobre la exigencia de altura creativa, la posibilidad de proteger por el derecho de autor las creaciones de las industrias de temporada de la confección («*les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure*») siempre que sean originales, a pesar de que sean obras de carácter evidentemente utilitario y que, generalmente, podrán lograr, a su vez, la protección del diseño industrial. Cabe destacar que el Abogado General, en el apartado 5 de sus Conclusiones, expresa que «la opción elegida por el legislador de la Unión, ateniéndose al espíritu de la teoría de la unidad del arte desarrollado en la doctrina jurídica francesa, de la acumulación de la protección de los objetos de las artes aplicadas a través de un régimen *sui generis* y del derecho de autor, no parece carecer de pertinencia». La «teoría de la unidad del arte» tiene su fundamento en la consideración de que todas las creaciones son artísticas con independencia de criterios como el destino o mérito artístico. Sin perjuicio de ello, no pretendo defender el reconocimiento de un sistema de acumulación absoluta, ya que —insisto— las obras de carácter utilitario no serán siempre protegibles

subjetiva de la originalidad a los drones y prescindimos de la valoración de su novedad y altura creativa, bastará con que el autor haya sabido imprimir en el dron algo que huya de lo evidente en el ámbito aeronáutico y que demuestre que ha dispuesto de un margen de libertad creativa que, por mínimo que sea, dé lugar a una creación propia y personal que vaya más allá de lo meramente estético. Sin duda, la principal conclusión que podemos obtener de este análisis es que, a la hora de valorar la protección del derecho de autor, no hay que ser más exigentes con las creaciones tecnológicas de carácter funcional, ya que los criterios aplicables serán los generales para cualquier obra; nada más, ni nada diferente.

III. EL DRON COMO HERRAMIENTA TÉCNICA EN LA CREACIÓN

Del concepto de obras protegibles no se excluyen las realizadas por una persona con la intervención de una máquina, siempre y cuando contengan una aportación creativa de su autor. Por tanto, no existiría óbice jurídico que impidiera la protección de creaciones originales en las que un dron haya tomado parte como herramienta meramente técnica de apoyo a la creación. Pueden analizarse varios ámbitos en los que los drones adquieren un papel secundario pero esencial desde un punto de vista creativo.

1. El empleo de drones en la grabación y la fotografía

En vista de su precisión y versatilidad, los drones pueden ser utilizados en numerosos ámbitos a efectos de grabación y fotografía[19]. En estas situaciones, el uso de drones suele deberse, más que a la necesidad, a la búsqueda de nuevas posibilidades visuales. Efectivamente, no cabe duda de que un dron puede ser utilizado como herramienta para crear obras fotográficas o audiovisuales —art. 10.1.*d)* y *h)* TRLPI—, pero es destacable que estos vehículos aéreos podrían aportar una mayor libertad creativa a los autores gracias a los diferentes

---

en sede del diseño industrial, de la misma manera que los diseños protegibles no serán siempre objeto de tutela por el derecho de autor. Asimismo, tampoco conviene aceptar la «teoría de la unidad del arte» porque, de lo contrario, estaríamos reconociendo implícitamente la necesidad de que la obra ostente cierto carácter artístico para ser protegible. El TRLPI no diferencia entre el «arte puro» y el «arte aplicado a la industria», así como tampoco se establecen particularidades, en cuanto a los requisitos de protección, sobre el carácter artístico en general. Con todo, si se tiene en cuenta lo comentado, no creo que convenga hablar de un concreto «sistema de acumulación» en la materia, sino simplemente de un «principio de acumulación». Hacer referencia a un sistema de acumulación —ya sea absoluta o restringida— supondría admitir ciertas particularidades en la valoración de la posible protección simultánea del derecho de autor y el diseño industrial cuando, en verdad, ambos sistemas de protección jurídica se diferencian mutuamente en virtud de sus principales exigencias legales; *id est*, la originalidad subjetiva, la singularidad y la novedad. El TJUE declara que para valorar esa acumulación no es preciso acudir a criterios particulares que vayan más allá de los requisitos exigibles a todo tipo de obras (apartados 29 y 48). Por ello, abogo por reconocer un simple «principio de acumulación» entre el derecho de autor y el diseño industrial, ya que, de esa manera, solo estaríamos admitiendo la «posibilidad» de que ambos sistemas de protección se acumulen si concurren sus correspondientes requisitos de protección. En definitiva, parece más acorde al sistema hacer depender la cuestión de cómo se interprete el concepto de originalidad, de ahí que la bifurcación comentada entre originalidad subjetiva y originalidad objetiva complementada con la exigencia de altura creativa adquiera un papel fundamental.

[19] Según el Plan Estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones, el 95 por 100 de operadores y usuarios profesionales de drones se dedican a labores de fotografía, filmación y levantamientos (Ministerio de Fomento (2018), *Plan Estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021*, Madrid, pág. 47: *https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/7B974E30-2BD2-46E5-BEE5-26E00851A455/148411/PlanEstrategicoDrones.pdf*).

planos, perspectivas, efectos y movimientos que pueden ofrecer[20] y, por tanto, podrían beneficiarlos a fin de alcanzar la protección del derecho de autor en sus grabaciones y fotografías. Con independencia de ello, habrá que prestar especial atención a las limitaciones recogidas en el RD 1036/2017[21], ya que en él se establecen determinadas obligaciones sobre, entre otras cuestiones, el espacio aéreo en el que pueden realizarse actividades de vuelo, el alcance visual del piloto del dron, y la altura máxima permitida. En función del supuesto concreto, esos límites podrían impedir directamente el uso de drones o, en su caso, únicamente restringir el margen de libertad creativa, con el consiguiente efecto de que las fotografías y grabaciones podrían configurarse como meras fotografías (art. 128 TRLPI) o simples grabaciones audiovisuales (art. 120 TRLPI). En tales casos, las consecuencias serían sumamente relevantes; a saber, los realizadores de meras fotografías o los productores de grabaciones audiovisuales no gozarían de derechos morales ni del derecho de transformación y, además, la duración de los derechos de explotación sería considerablemente menor[22].

2. La creatividad protegible en las competiciones de drones

Una de las facetas más novedosas de los drones se encuentra en la posibilidad de utilizarlos en determinadas competiciones[23]. En la mayoría de ellas, la libertad creativa queda mermada[24], pero hay otras —en concreto, las denominadas modalidades de *freestyle*— en las que el pilotaje es libre y se realizan maniobras arriesgadas y creativas que suelen estar acompañadas por obras musicales para que, a su vez, el usuario pilote el dron atendiendo al ritmo, armonía y melodía de aquellas. Todas estas circunstancias recuerdan a las obras

[20] Así lo cree igualmente, en relación con la grabación y retrasmisión de competiciones y espectáculos deportivos, Cabrera Rodríguez, J. (2018), págs. 287 y 288; autor que, por cierto, merece pleno reconocimiento por ser una de las primeras personas que ha tratado varios aspectos de los drones en el ámbito de la Propiedad Intelectual e Industrial en España.

[21] Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.

[22] En cuanto a las meras fotografías, la duración de los derechos de explotación será de veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía (art. 128 TRLPI). En el caso de las simples grabaciones audiovisuales, la duración de los derechos de explotación será de cincuenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de su realización, sin perjuicio de que, si, dentro de dicho periodo, la grabación se divulga lícitamente, los citados derechos expiren a los cincuenta años desde la divulgación, computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha en que esta se produzca (art. 125 TRLPI).

[23] Las competiciones de drones ostentan una relevancia incipiente en el ocio popular y en la economía. Desde hace años, existen competiciones internacionales de drones seguidas por aficionados de todo el mundo (p. ej., la *Drone Racing League* o la *Drone Champions League*) y, asimismo, en España ya existen ligas de carreras de drones (destaca la denominada *Iberian Drone League*).

[24] Las competiciones de drones más comunes son aquellas consistentes en realizar con el dron un número concreto de vueltas en un circuito repleto de obstáculos. En algunas categorías de dichas competiciones, los usuarios pilotan sus drones a gran velocidad mientras llevan dispositivos de visión en primera persona que les permiten lograr una inmersión plena en el trayecto del dron. De esta manera, se recrea que el dron es el propio usuario que compite sin arriesgar su integridad física. Generalmente, en este tipo de competiciones no parece que quepa plantear la protección del derecho de autor, ya que se rigen por estrictas reglas, obstáculos y concretos objetivos preestablecidos por organizaciones externas que conllevan la ausencia de libertad creativa. La STJUE de 4 de octubre de 2011 (asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08) establece expresamente que «los encuentros deportivos no pueden considerarse creaciones intelectuales calificables de obras en el sentido de la Directiva sobre los derechos de autor. Esto es así, en particular, en el caso de los partidos de fútbol, delimitados por reglas de juego que no dejan espacio a la libertad creativa» (apartado 98).

coreográficas —art. 10.1.*c)* TRLPI—, de manera que podría defenderse que las coreografías realizadas por medio de un dron pilotado por una persona pueden ser protegidas siempre que sean originales[25]. Que los movimientos de los drones se realicen en competiciones en las que concurren obstáculos preestablecidos, límites impuestos por la normativa especial en la materia o reglas fijadas por organizaciones deportivas, no supondría *per se* un impedimento absoluto a la protección autoral en este tipo de modalidades competitivas, ya que —recordemos— una creación determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias es perfectamente protegible si ha existido libertad creativa que, por mínima que sea, pueda dar lugar a un resultado original. Con todo, la apreciación del margen de libertad y de la originalidad será más difícil en aquellos movimientos que no obedezcan a secuencias armónicas preconcebidas, sino a estructuras puramente improvisadas.

3. El uso de drones con fines topográficos, cartográficos y geográficos

Los vehículos aéreos no tripulados pueden ser empleados a efectos topográficos, cartográficos y geográficos, principalmente mediante la toma fotográfica[26]. El artículo 10.1.*g)* TRLPI prevé que «los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia» podrán ser objeto de propiedad intelectual. Estas prestaciones de carácter eminentemente científico tienen por objeto proporcionar datos objetivos, de forma que, con carácter general, el margen de libertad creativa será escaso y, en consecuencia, la originalidad exigida será menor. En esencia, la originalidad habrá que valorarla en la forma de expresión de la información. Por ello, cuestiones como la escala empleada; los volúmenes expresados; la exhaustividad del diseño; los colores; las indicaciones o símbolos; los dibujos y fotografías; y la selección de los datos ostentarán relevancia a efectos de apreciar originalidad en la creación[27]. Partiendo de esto, si tenemos en cuenta que los drones permiten examinar zonas muy amplias, llegar a zonas que, de otra forma, serían inaccesibles, la toma fotográfica desde ángulos complejos y la obtención de información más detallada y precisa, el eventual creador gozará de nuevas posibilidades creativas que propiciarán la concurrencia de originalidad[28].

---

[25] Como bien apunta Soler Benito, C. (2016), pág. 280, «la obra coreográfica no suele comprender únicamente la secuencia de movimientos, sino que, con frecuencia, está integrada también por otras obras, como la música, la iluminación, la disposición escenográfica», entre otras. A mi juicio, aunque las obras coreográficas conformen una categoría principalmente destinada a la protección de movimientos corporales realizados directa y exclusivamente por personas físicas, no habría impedimento en admitir que los movimientos originales realizados por medio de máquinas atendiendo a las órdenes de una persona (el autor) podrían ser creaciones intelectuales. Además, como se sabe, no es necesario acudir a las categorías de obras expresamente recogidas en el tenor literal del artículo 10 TRLPI, ya que el listado contenido en aquel es de carácter meramente ejemplificativo. Consecuentemente, si no se admite su inclusión en la categoría de obras coreográficas, no habría problema en calificar los movimientos originales realizados con drones como obras atípicas.

[26] Huelga decir que, en función de la originalidad de la captura fotográfica, esas fotografías podrán ser objeto de protección jurídica independiente como obras fotográficas o como meras fotografías, con las consecuencias ya comentadas que ello puede conllevar.

[27] Pensemos en el mapa de un bosque en el que se indica con fotografías la localización de sus diversas plantas y especies de animales; en el mapa de una localidad en el que se destacan con particulares dibujos sus monumentos más representativos; o en un diseño tridimensional de un concreto paisaje en el que se pueden apreciar minuciosamente la fauna, flora y construcciones del terreno.

[28] Es evidente que los drones son un gran complemento creativo que, junto con el correspondiente *software* —también protegible con arreglo a los arts. 95 y sigs. TRLPI—, favorecerán la creación de diseños originales y facilitarán la labor creativa minorando costes y reduciendo tiempos.

4. La utilización de drones en espectáculos de luces y composiciones musicales

Igualmente, los drones pueden ser empleados como herramientas para producir efectos artísticos en actividades de carácter lúdico. En este sentido, puede destacarse la utilización de drones con equipos de iluminación para crear figuras en el cielo nocturno con base en movimientos sincronizados[29]. Sin ánimo de ahondar más en la cuestión relativa a la posible protección de las obras coreográficas —a cuyo análisis previo me remito—, basta con decir aquí que dichas representaciones visuales podrán ser protegidas por el derecho de autor si son originales. Asimismo, es reseñable que los drones también hayan sido usados como herramienta musical para crear composiciones musicales protegibles ex artículo 10.1.*b)* TRLPI[30].

IV. EL DRON COMO SUJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los drones pueden realizar operaciones autónomamente y sustituir a las personas en determinadas tareas gracias a la Inteligencia Artificial[31]. Se trata, en esencia, de una auténtica revolución. En vista de ello, si la «intervención creativa» proviniese exclusivamente del dron, cabría preguntarse si este puede ser sujeto de derechos de autor[32]. En tal caso, sería difícil admitir la protección autoral, ya que no concurriría la intervención creativa de una persona; requisito que, con carácter general, es esencial para calificar un resultado como obra (art. 5 TRLPI)[33]. A mayor abundamiento, la autoría no humana es extraña a nuestro ordenamiento jurídico, básicamente porque, hoy por hoy, las máquinas no ostentan personalidad jurídica y, por consiguiente, no pueden ser titulares de derechos[34]. Ahora bien, lo

[29] Puede mencionarse la visualización de imágenes en el cielo realizada por parte de la empresa *Intel* sobre el *Kennedy Space Center Visitor Complex* con el objetivo de conmemorar el alunizaje del Apolo 11 (fuente: *https://www.intel.es/content/www/es/es/technology-innovation/aerial-technology-light-show.html*).

[30] Llama poderosamente la atención el estudio realizado por el compositor Gonçalo F. Cardoso bajo el título «*A Study into 21st Century Drone Acoustics*», que comprende grabaciones del sonido que emiten los motores de 17 tipos de drones y, a su vez, una composición musical original en la que se pueden apreciar los antedichos sonidos y otros propios de la naturaleza. El estudio trata de expresar el poder de la tecnología de los drones y puede consultarse en *http://www.droneacoustics.org/*.

[31] A modo de ejemplo, existen drones preparados para realizar autónomamente tareas relativas a la fotografía a través de sistemas de reconocimiento facial o mediante tecnologías de obtención de datos de terrenos. Esos drones obtienen datos y pueden aplicar algoritmos —que, con el paso del tiempo, aumentan su eficiencia— a efectos de procesarlos y realizar acciones autónomamente decididas.

[32] Por tanto, centramos la cuestión en las posibilidades de proteger el concreto resultado fruto de la intervención exclusiva de «carácter creativo» del dron, y no en la eventual tutela jurídica que podría recaer sobre el programa de ordenador creado para lograr aquel fin o en la protección de los algoritmos que han permitido la «creación». En cuanto al programa de ordenador, resulta claro que, si cumple el requisito de originalidad, podrá ser objeto de derecho de autor ex artículos 95 y sigs. TRLPI. No obstante, la protección de los algoritmos en sede autoral no parece posible, ya que «la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí» (art. 2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996). Además, el artículo 96.4 TRLPI expresa que «no estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces». Con todo, parece que el régimen idóneo para la protección de los algoritmos es el contenido en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

[33] En esta línea, entre otros, Carrasco Perera, A., y Del Estal Sastre, R. (2017), pág. 107; Navas Navarro, S. (2019), pág. 37, y Saiz García, C. (2019), págs. 12 y 15.

[34] Precisamente porque las personas jurídicas gozan de personalidad jurídica, no cabe comparar la «creación» mediante sistemas de inteligencia artificial con el reconocimiento de la autoría a las personas jurídicas.

cierto es que la realidad tecnológica y social del momento[35], así como la ausencia de una normativa decisiva en la materia, conllevan que el debate sobre la autoría no humana reine en la actualidad, de manera que habrá que estar pendientes de los inminentes acontecimientos jurídicos[36]. Sin perjuicio de ello, no debe perderse de vista que, de acuerdo con la normativa especial aplicable[37], los drones autónomos que no posibilitan la intervención del piloto en la gestión del vuelo no están permitidos en el espacio aéreo español. En consecuencia, aun en caso de reconocerse, de una forma u otra, la protección general sobre resultados fruto de la exclusiva intervención de sistemas de inteligencia artificial[38], la tutela jurídica sobre las prestaciones debidas a la intervención de drones plenamente autónomos o que simplemente no permiten al piloto intervenir en el control del vuelo tendría, en particular, difícil encaje en nuestro sistema. En efecto, carecería de coherencia que, por un lado, el ordenamiento jurídico protegiera íntegramente —mediante la propiedad intelectual— la consecuencia (la prestación protegible) de un acto que, por otro lado, prohíbe. Por tanto, la protección que, en su caso, el legislador reconociese sobre las prestaciones fruto de la intervención exclusiva de sistemas de inteligencia artificial debería quedar, cuanto menos, en cierta medida restringida en relación con los drones autónomos[39].

Los artículos 8 y 97 TRLPI permiten una atribución de la autoría «salvo pacto en contrario» a la persona jurídica que edite y divulgue la obra bajo su nombre. Esto podría criticarse, ya que parece que, de esta manera, se desmorona el sistema derechos morales irrenunciables e inalienables al darse a entender que, en el caso de la obra colectiva, la autoría es una cuestión objeto de transacción o pacto. A pesar de ello, podría defenderse esa previsión legislativa si tenemos en cuenta que la obra colectiva puede ser un medio idóneo para conceder a la persona jurídica el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en numerosos ámbitos que así lo requieren. A modo de ejemplo, en el caso de aquellas empresas editoriales que elaboran obras que precisan múltiples aportaciones y que deben someterse a diversos criterios editoriales para así lograr una mayor difusión y éxito. Además, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento de la autoría de la persona jurídica sobre la obra colectiva no niega a las personas que han realizado aportaciones creativas *ex professo* su derecho a ser autores sobre esas concretas aportaciones. En efecto, no debe confundirse el derecho de autor que recae sobre la obra colectiva con la autoría de las singulares aportaciones que, individualmente, puedan suponer, a su vez, creaciones intelectuales y merecer la protección del derecho de autor. En todo caso, es evidente que en la autoría de la persona jurídica coexiste una intervención humana de carácter creativo que, en esencia, es la que permite obtener resultados susceptibles de lograr, de una forma u otra, la protección de la propiedad intelectual.

[35] No parece excesivamente atrevido defender que una máquina puede crear, *de facto*, objetos con cierto carácter creativo. Pensemos, por citar un caso, en el paradigmático proyecto «*Next Rembrandt*», que dio lugar a un programa que logró la elaboración de su propio cuadro de «estilo *Rembrandt*».

[36] Cabe decir que, si se reconociese la autoría de sistemas autónomos, podría desincentivarse a aquellos que se encargan de desarrollar sistemas de inteligencia artificial «creativos». Por otro lado, en tal caso, resulta evidente que la atribución de los denominados derechos morales ex artículo 14 TRLPI, la exigencia de originalidad subjetiva desde instancias europeas o el respeto al plazo de duración general de los derechos de autor basado en la vida y fallecimiento del autor, carecerían de plena coherencia en nuestro sistema. No cabe duda de que, si se admitiese la autoría no humana, sería necesaria una importante modificación legislativa.

[37] Exposición de Motivos y artículo 4 del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto.

[38] Pueden encontrarse pingües propuestas *de lege ferenda*. Por ejemplo, Morán Ruiz, M. (2018), pág. 22, considera que resultaría beneficiosa una protección a partir del establecimiento de un derecho *sui generis* que atribuya la titularidad de los derechos, por tiempo determinado, a quien haya invertido «en poner a crear» a la máquina. Se trataría de una protección con un fundamento similar al que se desprende del derecho *sui generis* sobre las bases de datos (arts. 133 y sigs. TRLPI). Por su parte, Saiz García, C. (2019), pág. 35, valora positivamente la posibilidad de instaurar un sistema registral de inscripción constitutiva o declarativa complementado con la exigencia de determinados requisitos legales, tales como la singularidad del bien o la cuantía de la inversión realizada por la persona impulsora del proyecto; propuesta que, sin embargo, parece más cercana a la Propiedad Industrial que a la Propiedad Intelectual.

[39] El legislador tendría que prestar especial atención a las normas prohibitivas e imperativas aplicables a los vehículos aéreos no tripulados. Así, *verbi gratia*, si se estableciera un nuevo sistema registral de inscripción constitutiva a efectos de lograr la protección de la propiedad intelectual sobre las prestaciones elaboradas por sistemas autónomos, podría recogerse una regla similar a la contenida en el artículo 12 de la Ley del Diseño Industrial («No se registrarán los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres»), de tal manera

Pero si nos encontramos ante un dron autónomo que, sin embargo, permite la intervención del piloto en la gestión del vuelo y en otras tareas creativas que, en principio, podrían realizarse algorítmicamente por el dron, la orientación de la decisión «creativa» del sistema de inteligencia artificial podría quedar afectada por la concurrencia del factor humano. En tales situaciones, podría valorarse *de lege lata* la protección del derecho de autor si el grado de intervención humana es, de alguna forma, cualitativa y cuantitativamente relevante desde un punto de vista creativo[40].

V. BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2017), «Comentario al artículo 10», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coordinador), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid.

CABRERA RODRÍGUEZ, J. (2018), «Drones y Propiedad Industrial e Intelectual», en BARRIO ANDRÉS, M. (dir.), *Derecho de los drones*, Wolters Kluwer, Madrid.

CARRASCO PERERA, A., y DEL ESTAL SASTRE, R. (2017), «Comentario al artículo 5», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid.

MORÁN RUIZ, M. (2018), «¿Creadores en riesgo de extinción?», *V Certamen de artículos jurídicos sobre Derecho del Entretenimiento, DENAE*.

NAVAS NAVARRO, S. (2019), «Creación original e Inteligencia artificial», en NAVAS NAVARRO, S. (dir.), *Nuevos desafíos para el derecho de autor. Robótica, Inteligencia artificial, Tecnología*, Reus, Madrid.

OTERO LASTRES, J. M. (2011), «Obras de arte aplicadas a la industria. Diseños industriales y derechos de autor», en MORRAL SOLDEVILA, R. (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. I Jornada de Barcelona*, Civitas, Cizur Menor.

SAIZ GARCÍA, C. (2019), «Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor», *InDret*.

SOLER BENITO, C. (2016), *Artes escénicas y derechos de autor*, Reus, Madrid.

que aquellas prestaciones logradas mediante actos que no se acomoden a la normativa aplicable a los drones no puedan ser objeto de registro.

[40] En puridad, nos encontraríamos ante la situación analizada en el epígrafe III del presente estudio, es decir, ante un dron empleado como herramienta de carácter meramente técnico en el proceso creativo. Por ejemplo, si se utilizara un dron autónomo para tomar fotografías y una persona agregara previamente determinados efectos fotográficos, escogiera deliberadamente lentes concretas, preconcibiera y determinara los concretos movimientos del dron —tarea usual a la hora de crear mapas y diseños—, seleccionara y descartara datos del sistema de inteligencia artificial o, en general, influyera de forma determinante en el resultado final, podría valorarse la concurrencia de una actividad humana creativa y, por consiguiente, reconocerse la protección del derecho de autor si el resultado es original.

ADI 40 (2019-2020): 345-358

THE RIGHT TO INTELLECTUAL PROPERTY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. PATENT AND TRADEMARK RIGHTS *VERSUS* THE RIGHT TO HEALTH

EL DERECHO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHOS DE PATENTES Y MARCAS *VERSUS* EL DERECHO A LA SALUD

Isabel García de Cortázar Fajardo*

ABSTRACT

The aim of this article is to analyse the shaping of the intellectual property rights as human or fundamental rights. For this, a review for the main international instruments related to human rights where intellectual property rights can be identified is carried out. Likewise, there is an assessment on the main conflicts arising when intellectual property rights collide with other fundamental rights, namely the right to health.

Keywords: Human rights, Intellectual property rights, Collision between rights.

RESUMEN

El objeto de este artículo es analizar la configuración de los derechos de propiedad industrial como derechos humanos o fundamentales. Para ello se lleva a cabo una revisión de los principales textos internacionales relacionados con los derechos humanos en los que pueden identificarse derechos de propiedad industrial. Igualmente, se analizan los principales conflictos que existen cuando derechos de propiedad industrial colisionan con otros derechos fundamentales, concretamente con el derecho a la salud.

Palabras clave: Derechos humanos, Derechos de propiedad industrial, conflicto entre derechos.

* Chief Examiner, Spanish Patent and trademark Office. Former Intellectual Property Agent.
Jefe de Servicio de Examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Ex Agente de la Propiedad Industrial. Dirección de correo electrónico: *Isabel.garciadecortazar@oepm.es*.

Fecha de recepción: 26 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 13 de mayo de 2020.

CONTENTS: I. INTELLECTUAL PROPERTY SHAPING AS HUMAN OR FUNDAMENTAL RIGHTS: TRADITIONAL PROPERTY RIGHT.—II. MAIN INTERNATIONAL AND REGIONAL INSTRUMENTS FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AS HUMAN OR FUNDAMENTAL RIGHTS.—III. COLLISION BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND OTHER HUMAN RIGHTS.—1. PATENTS AND THE RIGHT TO HEALTH.—2. TRADEMARKS AND THE RIGHT TO HEALTH: PLAIN PACKAGING.—IV. BIBLIOGRAPHY.

SUMARIO: I. CONFIGURACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DERECHOS HUMANOS O FUNDAMENTALES: EL DERECHO TRADICIONAL DE PROPIEDAD.—II. PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DERECHOS HUMANOS O FUNDAMENTALES.—III. COLISIÓN ENTRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTROS DERECHOS HUMANOS.—1. PATENTES Y DERECHO A LA SALUD.—2. MARCAS Y DERECHO A LA SALUD: PLAIN PACKAGING.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTELLECTUAL PROPERTY SHAPING AS HUMAN OR FUNDAMENTAL RIGHTS: TRADITIONAL PROPERTY RIGHT

Human rights[1] and intellectual property rights have initially followed parallel paths, which converged, not entirely, in the last few decades. The development of the regulation of these two areas was approached in virtual isolation from each other[2]. Even though some instruments expressly recognize intellectual property as a fundamental right, the limits to such rights are also to be at stake in order to find a balance between intellectual property and human rights.

However, it is not so clear that IP rights have been totally out from the sphere of human and fundamental rights. A review of the main international instruments regulating human rights will show references to the conception of IP rights as fundamental ones.

As a stem point, it is to be assessed whether the concept of intellectual property falls within the wide concept of property. This issue is quite controversial, since there are two positions towards the factor of considering intellectual property similar to traditional property. Intellectual property right grants its owner with exclusive and excluding rights and includes as well the right to dispose thereof[3], being those typical notes of traditional property[4].

Detractors for this assimilation[5] claim that both intellectual property and traditional property are not comparable given that the features of the tangible assets as established in some Civil Codes, such as the Spanish, cannot be applied to intellectual property modalities.

The general concept of property is inevitably linked to the physical possession of the object. Contrary to this, intellectual property totally depends on the legal treatment of the national or regional legislation, which will confer privileges to the holder of the right. Although some of the rights granted by IP rights

[1] General Comment No. 17 (2005) - Committee on Economic, Social and Cultural Rights. United Nations 12 January 2006 refers to human rights as «*fundamental, inalienable and universal entitlements belonging to individuals and, under certain circumstances, groups of individuals and communities*» and «*are timeless expressions of fundamental entitlements of the human person*».

[2] HELFER, L. (2003), p. 47.

[3] STURMA, P. (2006), p. 164. This commentary clearly sets out that the protection of intellectual property is an aspect of the right to property.

[4] SERRANO IRURZUN, J. (2017), p. 2.

[5] *Ibid*., citing D. Enrique García-Chamón Cervera, President of the European Union Trademark Court.

simply derive from the creation of the work, such as copyrights, in most cases, the protection granted by intellectual property rights derive from the proper registration on national Trademarks and Patents Offices. Therefore, it requires from the holders of the rights an endeavour on their part which is not usually required to the holder to traditional property rights.

However, the Spanish Civil Code[6] includes specific provisions for the so-called special properties, among which it comprises copyrights[7] and whilst no references to other intellectual property rights are contemplated, it is possible to consider the latter as a special property. Indeed, Spanish Supreme Court has concluded in several rulings that intellectual property rights are undoubtedly a type of special properties[8].

Moreover, the assimilation of the intellectual property rights to traditional property rights can also be found on the treatment conferred to these rights since they can be assigned or co-owned. The Spanish Trademark Act establishes provisions considering the trademark as the subject matter of property rights[9]. So does the Spanish Patent Act [10] which expressly includes provisions for patents applications and registrations as object of property law, including rules for expropriation and the Spanish Design Act[11] which also refers to the design as an asset for rights.

Furthermore, for the European Court of Human Rights[12], it appears clear that intellectual property rights and especially trademarks fall within the scope of the protection granted by the general property right established in the article 1 of Protocol 1 of the European Convention of Human Rights.

II. MAIN INTERNATIONAL AND REGIONAL INSTRUMENTS FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AS HUMAN OR FUNDAMENTAL RIGHTS

The Universal Declaration of Human Rights[13] (UDHR) is a landmark document in the history of human rights being the first document in which fundamental rights were universally recognized and protected[14]. A first reference to intellectual property right can be found in article 17[15] as far as intellectual property should be integrated into the broader concept of property. Despite the fact that nowadays, UDHR is accepted as customary international law, right to property provisions were nor originally binding[16].

---

[6] Articles 428 and 429 of the Spanish Civil Code.

[7] Note that in Spanish the term «propiedad intelectual» refers to copyrights while the broad term «industrial property» includes additional modalities such as patents, trademarks, designs, indication of origin or plant breeders'rights.

[8] Supreme Court Decision 5690/1999 of 22 September 1999 (ECLI: ES:TS:1999:5690).

[9] Articles from 46 to 50 of the Spanish Trademark Act 17/2001 of 7 December 2001.

[10] Articles from79 to 89 of the Spanish Patent Act 24/2015 of 25 July 2015.

[11] Title VII of the Spanish Design Act 20/2003, of 7 July 2003.

[12] European Court of Human Rights Judgment of 11 January 2007, *Anheuser-Busch Inc*. vs. *Portugal*.

[13] Un General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III).

[14] Oraá, J., and Gómez Isa, F. (1997), p. 11. According to the former president of the International Court of Justice Thomas Bergenthal, UDHR can be compared to the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, United States Declaration of Independence due to its moral character and its political and legal relevance. It is therefore a landmark in the human fight for freedom and human dignity.

[15] Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights states that «1. *Everyone has the right to own property alone as well as in association wit*h others; 2. *No one shall be arbitrarily deprived of his property*».

[16] Sprankling, J. G. (2014), p. 258.

In addition to the provisions referring to the general property right[17], there are also references in this Declaration that could be encompassed into the scope of intellectual property. This is the case of the right to obtain material and moral protection from the scientific, literary or artistic production and also the right to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits[18].

In contrast with other international agreements on the protection of IP rights[19], the protection of rights in the UDHR is not focused on economic and commercial issues but on ethic rights. This may be the reason why it appears that the protection of intellectual property rights is directed to those rights which can generate moral rights such as copyrights or patents[20], and it appears that those rights exclusively linked to commercial issues are not mentioned. The rights recognized in article 27 of the UDHR have been traditionally considered as cultural ones, which strengthen the idea of non-commercial based rights.

Moreover, the right to intellectual property is not only enshrined in one but in two ways, namely, it should be valuable not only for its owner, but also for the whole community. Article 27 firstly refers to those rights enjoyable by all individuals and grants them with a right to share scientific advancement and its benefits. Accordingly, these rights should be configured as human rights provided that they benefit a group rather than an individual itself. It does not appear a coincidence that community rights are placed in the first position of the article 27 and could reflect the relevance of the collective aspect over the individual one. This individual aspect is shown in the second part of the article which is more aligned with the protection granted in other international instruments as a substantial side could be found behind the terms «material interests», but again, it seems that from a more ethical perspective.

Further to the Universal Declaration of Human Rights, in the context of the United Nations, a rather recently resolution concerning intellectual property rights can be found related to the rights of indigenous peoples[21], namely Resolution adopted by the General Assembly 61/295 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples[22]. In this Declaration, the United Nations recognizes the rights of the Indigenous Peoples to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions[23]. Moreover, it establishes obligations to the States

[17] Alcoberro, R. (2018), p. 23. As René Cassi explained, article 27 UDHR is a direct response to Goebbels´order which prevented Jewish from participating in the German culture expressions.

[18] Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights.

[19] Early international Agreements on intellectual property rights such Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) or Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886) did not include any reference to the configuration of intellectual property rights as human or fundamental rights. They regulated intellectual property rights as monopolies based on *ius prohibendi* and *ius agendi*.

[20] Janewa Oseitutu, J. (2015), p. 18.

[21] Several working groups were created in the context of the protection of indigenous peoples. In 1982, the Working Group on Indigenous Populations was established and was one of the six working groups overseen by the *Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights*, the main subsidiary body of the United Nations Commission on Human Rights The Working Group submitted a first draft declaration on the rights of indigenous peoples to the Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, which was later approved in 1994.

[22] Resolution adopted by the General Assembly of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (A/RES/61/295).

[23] Article 31.1 of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

concerning these rights which should respect the Indigenous Peoples' intellectual property and culture. These provisions reflect the concerns on «Cultural appropriation», which is described as the act by a member of a relatively dominant culture of taking a traditional cultural expression and repurposing it in a different context. In this appropriation there is no authorization, acknowledgement and/or compensation and the act causes harm to the traditional cultural expression holder[24].

Similar provisions to those included in the UDHR concerning intellectual property rights can be found in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966[25]. This multilateral treaty is one of the most important United Nations human-rights-related treaties and it is one of the two treaties, together with the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR that give legal force to the Universal Declaration of Human Rights.

Since the scope of protection of the provisions related to intellectual property in ICESCR was not totally clear, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights held a session in 2005 after which a general comment was issued in order to clarify article 15 of the Covenant. Concretely, the General Comment no. 17 was made with the aim of clarifying the right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author. The main idea that one can draw from the General Comment no. 17 is that the right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from one's scientific, literary and artistic productions is directed to benefit the whole community by fostering the progress. Nevertheless, General Comment clearly reflects that not all the intellectual property rights are covered by article 15 of the Covenant. The Committee established that any scientific, literary or artistic production exclusively refers to «creations of the human mind»[26] .

Whilst moral rights deriving from this article would appear clear, as they would cover the right to be recognized as the author of the work as well as the right not to suffer any distortion on the work, the scope of the protection of the economic interest could trigger further problems. General Comment no. 17 sheds some light in this point and states that the economic interests are very linked to the property right enshrined in article 17 of the UDHR as well as to the right of any worker to adequate remuneration included in article 7 (a) of the Covenant. The General Comment includes a rather interesting comment concerning the economic rights by stating that «*Unlike other human rights, the material interests of authors are not directly linked to the personality of the creator, but contribute to the enjoyment of the right to an adequate standard of living*»[27].

General Comment 17 establishes that intellectual property is a social product and has a social function[28] which therefore must be connected with other

[24] Vézina, B. (2019), pp. 6-7.

[25] The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights was adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 and entry into force 3 January 1976, in accordance with article 27.

[26] Paragraph 9 of the General Comment No. 17.

[27] Paragraph 15 of the General Comment No. 17.

[28] Paragraph 35 of the General Comment No. 17.

rights included in international or regional instruments such as the right to own property alone as well as in association with others, the freedom of expression including the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, the right to the full development of the human personality and rights of cultural participation including cultural rights of specific groups.

Overall, it could be said that the protection of intellectual property as a human right in the way the above mentioned instruments enshrined it, essentially accomplishes a function relating to moral rights to the creator or author as well as economic rights which are essentially based on the whole community interest. Accordingly, limitations to the economic rights could be imposed in favour of the general interest.

At a regional level, two instruments protecting human rights can be cited due to their importance, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Charter of Fundamental Rights of the European Union.

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, better known as the European Convention on Human Rights was adopted by the states of the Council of Europe in Rome in 1950. It is the first instrument that materialized some of the rights set in the Universal Declaration of Human Rights by making them binding. Although the protection of the property was not originally included in the body of the agreement, Protocol 1, agreed shortly afterwards, expressly recognized in its article 1 the protection of property. In this instrument, however, one cannot find any references to intellectual property rights as it can be found in the UDHR.

Whilst the protection of IP rights from an economic and commercial perspective had its own development, the express recognition of this right as a fundamental right can be found in article 17 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union which puts together the traditional right to property with intellectual property right. The Charter of Fundamental Rights of the European Union was initially proclaimed at the Nice European Council on 7 December 2000. Provisions included in the Charter of Fundamental Rights of the European Union were given the same force as the foundational treaties by means of the Lisbon Treaty[29] and set out that all the European Union provisions are governed by the fundamental rights[30].

There are other international instruments recognizing the right to property[31] and at a country level, most of the national constitutions acknowledge this right. That is the case of the Spanish Constitution which establishes the

[29] Treaty of Lisbon Amending The Treaty On Europe Union and the Treaty Establishing The European Community Art 6 (2007/C 306/01).

[30] Some direct references to fundamental rights can be found in the preamble of the Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society; Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights; Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions.

[31] The African Charter on Human and Peoples' Rights (1981) in Article 14, does guarantee the right to property, although it then goes on to recognise that that right may be encroached upon in the «interest of public need or in the general interest of the community». The American Convention on Human Rights of 1969 in Article 21(1) recognises a right of property, a right which no one is to be deprived of «*except upon payment of just compensation*».

right to private property in article 33 and whilst it is possible to limit this right, limitation also reflected Charter of Fundamental Rights of the European Union[32], only public or social interest can operate as a limitation thereof. On general basis, one can distinguish limitations of property that enables its owner to use the subject the property although a third party can also use it e.g. easement from those which prevent the owner from enjoying the property, namely expropriation.

Similar to traditional property, intellectual property is also configured with limitations linked to general interest and also the owner of an IP right can be obliged to «share» somehow its right or can be even prevented from using it. Examples of these limitations can be found in the Spanish Patent Act[33] when the owner which does not exploit a patent can be penalized with the granting of mandatory licences. Among the reasons for the granting of these mandatory licences, the Act includes the public interest. Moreover, the Spanish Patent Act also establishes that a patent be confiscated when there is public utility or social interest reasons and provided that there exists a fair compensation.

In the case of patents, which have a key role in the development of innovation and social development, limits to the property seem at first glance well motivated and understandable. However, one could ask whether the restriction arguments would have room for other intellectual property rights such as trademarks.

It is also relevant the provision which links the content of the Spanish Constitution to Universal Declaration of Human Right by means of which «*the provisions related to fundamental rights and freedoms that the Constitutions recognizes shall be interpreted in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and the treaties and international agreements on the same ratified by Spain*»[34].

In the same way to the controversial consideration of intellectual property rights as human or fundamental rights, the holder of such rights has also been subject to debate. It has been discussed whether a corporation can enjoy human rights, which, as its name reveals are in principle granted to human being. Claims issued by corporations concerning human rights has been criticized as «*it is disturbing to see that corporate actors before the European Court of Human Rights may claim that their 'human' right to property has been violated*»[35]. However, even though it is true that there are rights exclusively granted to human beings, not all the human rights have the same characteristics, and some rights can be applied to legal persons as well. Accordingly, while the UDHR includes the terms «*all human beings are born free and equal in dignity and rights*», the rest of the articles refer to «*everyone*» which, for some rights, such as property, would also encompass legal persons. Yet, article 1 of the Protocol 1 of the European Convention of Human Rights explicitly recognises the rights of the corporations as it refers to every natural or legal person. Therefore, the

[32] Martín y Pérez de Nanclares, J. (2008), p. 352.
[33] Articles from 90 to 96 of the Spanish Patent Act 24/2015 of 25 July 2015.
[34] Article 10.2 of the Spanish Constitution.
[35] Goebel, B. (2009), p. 946, citing Klaus D. Beiter, The Right to Property and the Protection of Interests in Intellectual Property - A Human Rights Perspective on the European Court of Human Rights.

extension of the protection will depend on the fundamental right in question but «*it is not the nature of a legal person itself that generally excludes it from the protection through human rights*»[36].

III. COLLISION BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND OTHER HUMAN RIGHTS

As it has been seen above, international legal instruments which recognize the right to intellectual property from a human right perspective also refer to the community right to enjoy the scientific progress and its applications. Moreover, there are other human rights which can be confronted to intellectual property rights, and as it will be explained below, a balance between these rights is not that easy to find. One could argue that there exist some requirements for an intellectual property right to operate as a human right. First of all, a direct connection between the product protected and the person or the community. Secondly, the recognition of the right must be essential for this persons' enjoyment of other human rights and lastly, that his human right must not take it more difficult for others to enjoy their own human rights[37].

However, acquiring a monopoly over an intellectual property right sometimes prevent others from enjoying their own rights. Notwithstanding, not all intellectual property rights face these collisions, being patents the most troublesome. This right is generally considered to go against the fundamental rights to health, dignity, education and food, among others. Likewise, trademarks entered into the «fight» between human and intellectual property rights through the so-called plain packaging.

In view of the dichotomy in the regulation of human rights and intellectual property rights, the collisions between the intellectual property rights and other human rights are hardly criticized since the economic sphere of the intellectual property rights is commonly superimposed to human rights.

1. Patents and the right to health

One of the most controversial issues concerning the collision of fundamental rights and intellectual property rights is the problem arising between patents and the right to health. References to the right to health can be found for the first time in the Constitution of the World Health Organization[38] by means of which it is established that «*The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition*». The Preamble of the Constitution places the responsibility for the attendance of this right not only on the individuals but on the States as well[39].

---

[36] Goebel, B. (2009), p. 946.

[37] Haugen, H. M. (2007), p. 99.

[38] The Constitution was adopted by the International Health Conference held in New York from 19 June to 22 July 1946, signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States and entered into force on 7 April 1948.

[39] Preamble of the Constitution of the World Health Organization sets out: *The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security and is dependent upon the fullest co-operation of individuals and States*.

Moreover, article 25 of the Universal Declaration of Human Rights also establishes that «*everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being*»[40] and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights provides the most comprehensive article on the right to health in international human rights[41] . It establishes in its article 12.1 «*the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*».

Although these instruments do not refer to the human right of being healthy[42], as this would not be possible, they refer to the acquisition of an adequate standard of living, which of course would imply the access to the medical advantages whenever it is necessary by any mean, either drugs or medical diagnostic methods.

Despite this early recognition of the right to health in the above-mentioned instruments, for some commentators[43], the right to health has its origins in two key documents, namely, the General Comment on the right to health by the ICESCR Committee[44], and a resolution on IP and human rights by the UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights[45], both adopted in 2000. Moreover, there are other international and regional instruments in which the right to health is established[46].

However, this right to health is deemed inadequate as far as the access to the drugs or medical advances is not always possible as such improvements are protected by intellectual property rights, namely patents. As an intellectual property right, a monopoly is granted to the owner thereof who can decide the way the products are commercialized. This of course includes the price of the products, medicines, which may make these drugs unaffordable for a great amount of people.

Concerning international instruments on intellectual property rights, there are also references to the right to health. TRIPS in article 8 lays out that regulations and measures aimed to protecting intellectual property rights should be consistent with the protection of public health. Moreover, in addition to measures required from the members, a further consistency requirement with the right to health is mandatory for the rights' holders, by restraining holders' abuse.

---

[40] Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights states that «*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family...*».

[41] Committee on Economic, Social and Cultural Rights Twenty-second session Geneva, 25 April-12 May 2000 «Substantive issues arising in the implementation of the international covenant on economic, social and cultural rights» General Comment No. 14 (2000) The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).

[42] Un Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant), 11 August 2000, E/C.12/2000/4.

[43] HELFER, L. (2015), p. 326.

[44] Un Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant)*, 11 August 2000, E/C.12/2000/4.

[45] The Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights resolution 2000/7 «Intellectual property rights and human rights». Office of the High Commissioner for Human Rights.

[46] See International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965, in articles 11.1 (f) and 12 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 1979 and in article 24 of the Convention on the Rights of the Child of 1989, European Social Charter of 1961 as revised (art. 11), the African Charter on Human and Peoples' Rights of 1981 (art. 16) and the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights of 1988 (art. 10).

Substantively, TRIPS PLUS[47] include a higher standard of protection for intellectual property rights, which in the case of developing countries can influence the accessibility to drugs. Moreover, some countries adopt these provisions believing that it is recommendable to provide more protection to intellectual property rights while others adopted the agreement under external pressure[48].

One of the most controversial issues concerning the right to health and the patent system relates to the access to drugs. Whilst it is usually considered that the first generation of patients of a protected drug endure most of the marginal costs for production or distribution[49], drug makers are also said to take advantage from the patent system by filing a vast number of patent application to extend their monopoly beyond the twenty-year-period granted by most of the jurisdictions[50]. Numerous critics have arisen against the pharmaceutical companies which unreasonably increase the price of some medicines in developing countries, while they maintain a rather reasonable price in developed countries.

Although some developing countries have challenged such monopoly on emergency basis, as it is possible to import medicines from third countries where the prices are lower, sanctions have been imposed, or at least intended. Moreover, some countries produce themselves generic medicines which permit the access to medicines to a greater amount of people. Brazil, Thailand or India are some of the countries which have contributed to the development of the production of generic medicines in order to support medical emergencies.

Ms. Farida Shaheed, United Nations Special Rapporteur in the field of cultural rights made a categorical statement in the issue on the coexistence between patent rights and humans rights by declaring that «*where patent rights and human rights are in conflict, human rights must prevail*».[51] Contrary to what it could be construed from the fact that both Covenant and ONU declaration recognizes the human right to science and culture, and more particularly the right of every person to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which s/he is the author, such provisions do not establish a human right to patent protection.

While it is clear that protecting patents is highly necessary as otherwise, the progress would be slowed down, it also appears reasonable that special and effective measures should be taken in order to grant developing countries with access to medicines since otherwise the right to health cannot be supported.

---

[47] In addition to the minimum provisions set out in TRIPS, countries have agreed further measures in the protection of intellectual property rights. This set of bilateral or multilateral agreements in this sense are commonly known as TRIPS PLUS.

[48] Ho, C. M. (2011), p. 226.

[49] Cullet, P. (2003), p. 141.

[50] I-MAK, *Report Overpatented, Overpriced: How Excessive Pharmaceutical Patenting is Extending Monopolies and Driving up Drug Prices*, available at *http://www.i-mak.org/wp-content/uploads/2018/08/I-MAK-Overpatented-Overpriced-Report.pdf*. In this report, conducted from the US perspective, the following figures are provided: there are 125 patent applications filed and 71 granted patents per drug. Prices have increased by 68% since 2012, and only one of the top twelve drugs has actually decreased in price. There are 38 years of attempted patent protection blocking generic competition sought by drugmakers for each of these top grossing drugs or nearly double the twenty-year monopoly intended under U.S. patent law. These top grossing drugs have already been on the U.S. market for 15 years. Over half of the top twelve drugs in America have more than 100 attempted patents per drug.

[51] The UN Secretary-General transmitted to the General Assembly in the 70th session of the General Assembly the report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed, submitted in accordance with Human Rights Council resolution 28 /9.

In addition to the access to drugs, there are other issues to be considered when the right to health is at stake. The patentability of the human body is also an issue which has raised concerns about the collision with human rights, namely with the human dignity and health. Whilst the patentability of the human body has traditionally been rejected, there are also defenders for the patentability of the human body per se. In view of the ethic challenges that the patentability of the human body faces, they tend to make a differentiation between the patentability of the human material inside or outside the body and they claim for a protection of the latter.

At this stage, legislations seem to consider that, in light of the moral and human dignity issues involving the patentability of the human body, this should be excluded from the protection granted by a patent. The European Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of Biotechnological Inventions included in its preamble a reference to the human dignity and integrity as a reason for excluding the patentability of the human body[52].

Moreover, the Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, signed in Oviedo in 1997 was defined as the first international agreement dealing with the human rights against the misuse of the biological and medical developments.

2. Trademarks and the right to health: plain packaging

On the basis on meeting the right of all people to the highest standard of health, the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) was the first treaty negotiated under the auspices of the World Health Organization[53]. This instrument covered both price and non-price measures in order to reduce tobacco consumption and among the non-price measures the ones directly relating to trademarks are those referred to packaging and labelling of tobacco products. This treaty set the general obligations for each Party to develop, implement, periodically update and review comprehensive multisectoral national tobacco control strategies, plans and programmes based on which the national measures to comply with the tobacco consumption decrease is up to the States' provisions.

Some of the States have taken more severe steps in order to comply with the WHO FCTC by means of the so-called plain packaging. According to these provisions, tobacco packaging would be standardized and all brand imagery would be removed, including corporate logos and trademarks. Packages would display a standard background colour and manufacturers would be permitted to print only the brand name in a mandated size, font and position or even they will not be able to show their trademark at all. According to several studies,

[52] European Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of Biotechnological Inventions (*OJ* L 213, 30.7.1998, págs. 13-21*)* states that *«Whereas patent law must be applied so as to respect the fundamental principles safeguarding the dignity and integrity of the person...».*

[53] WHO Framework Convention on Tobacco Control was adopted by the 56th World Health Assembly in May 2003 and entered into force on 27 February 2005.

the plain packaging could lead to the desired results not only by making the packaging less attractive but also by making the health warning more visible[54]. Notwithstanding, tobacco producers endorse studies which reflect that the plain packaging measures do not lead to a tobacco consumption reduction[55].

The rights at stake in this matter are, on the one hand, the public health and the right to health and the impact that the reduction of smoking would have in the community and on the other, the IP rights acquired by the trademark's owners which can see how their rights to use their marks are restricted and the main function of the trademark, which is the differentiation of the goods and services from one company from other will not be fulfil. Hence, plain packaging is considered to jeopardize the main function of trademark as an indication of origin[56].

Although the mark will be able to continue existing within the official register, that is, that they will not be removed from the register, at least at an initial stage, it is possible that the word marks will not be used *vis-a-vis* by the end consumers, or at all[57]. Moreover, the consequences of this use within the cancellation for non-use proceedings and the proof of use[58] of opposing marks in the context of oppositions are still unclear.

The owners of these trademarks consider that an expropriation of their trademark rights is taking place since, on the one hand, they will not be able to identify their products with the trademarks and on the other, their marks will lose their main function which is the commercial function.

On the other side of the conflict, the proponents of the plain packaging argue that no expropriation is taking place, since the trademark owners will still be able to use the trademark on concrete features, namely colour and size. Moreover, even if they cannot use their marks on the tobacco products directed to the final consumer, they can show their trademarks in the boxes or containers to the wholesalers, based on which the commercial function of the trademark would remain. The owners of tobacco trademarks are of course not satisfied with these arguments, which they consider insufficient.

If one considers the prohibition of use of a tobacco trademark as an expropriation, legal requirements for the limitation to property must be met, namely, the limitation is to be done «*in the public interest and in the cases and under the conditions provided for by law, subject to fair compensation being paid in good time for their loss*»[59]. Accordingly, the prohibition of using a registered trademark in tobacco packaging would result in the economic compensation for the trademark owners.

---

[54] Bonadio, E. (2012), p. 599.

[55] Tobacco producer British American Tobacco acknowledges the following reports: Kip Viscusi, W. (2018) «An assessment of the effect of Australian plain packaging regulation: analysis of Roy Morgan research data, CITTS data, and NTPPTS data»; Dryden N. (2017), «The effects of standardised packaging: an empirical analysis».

[56] Bonadio, E. (2012), p. 600.

[57] Goebel, B. (2009), p. 950.

[58] Proof of use in the context of the opposition proceedings has been recently incorporated in some EU members as a result of the implementation in the national systems of the Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

[59] Article 17 of The Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Although the public interest in the prohibition of use the tobacco trademarks is clear, one could argue whether the State is entitled to limit the use of a trademark in products which are legal on the basis on public health. Whilst most of the legal systems prohibits the registration of trademarks which are contrary to the law, public policy or morality[60], the products which are sold under tobacco trademarks are not contrary to any of these standards, based on which one could find the justification for such limitation or expropriation rather unclear. Moreover, as there is a range of products which are also considered as rather harmful for the human health, such as alcohol, fats, among others, one could ask whether the marks protecting these products will at some point be also challenged for being contrary to human health. Indeed, plain packaging principles are considered a lesson on which further provisions related to health should be based in order to «de-normalise» excessive alcohol or calorie consumption[61].

Although there are new issues concerning plain packaging as the requirements for showing the tobacco brands on the packaging are becoming stricter, the European Court of Justice already dealt with cases in which tobacco trademark owners alleged the violation of trademark rights. The claims were based on the fact that the warning messages as well as the indication of the nicotine and CO content, which was mandatory, limited the space where the mark was shown. In the judgement of 10 December 2002 referring to the case The Queen vs Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd.[62] the Court considered that, as far as the owner of the mark could continue using the mark, the limitation was proportioned and adequate to the public interest. Accordingly, the Court established that «*it must be held that the restrictions on the trade mark right which may be caused by Article 7 of the Directive do in fact correspond to objectives of general interest pursued by the Community and do not constitute a disproportionate and intolerable interference, impairing the very substance of that right*».

It seems adequate that, in light of the public interest, which is protecting the public health, some limitations on the tobacco packaging could be carried out since the right over a trademark and public health appears balanced.

However, from the perspective of the fundamental rights as enshrined in the UDHR or ICERSCR, one could argue that the trademark is simply configured as a property right and that only economic interest can be found behind. Accordingly, it is difficult to justify that trademarks are human rights and that they should prevail over the right to health or public health. For some commentators *trademarks are not human rights but property rights with human rights implications*[63].

IV. BIBLIOGRAPHY

ALCOBERRO, R. (2018), «Comentarios al articulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos», online publication available at *http://www.alcoberro.info* (last access on 15 April 2020).

[60] Article 4 of the Spanish Trademark Act 1 /2001 and Article 4.1 *f)* of the Directive 2015/2436 states that cannot be registered «trademarks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality».

[61] SHMATENKO, L., and SHAVERDOV, D. K. (2018), p. 316.

[62] Judgment of the Court of 10 December 2002, The Queen vs. Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd., Case C-491/01.

[63] CARPENTER, M. (2009), p. 927.

BONADIO, E. (2012), «Plain Packaging of Tobacco Products under EU Intellectual Property Law», *European Intellectual Property Review* 34 (9).
CARPENTER, M. (2009), «Trademarks and Human Rights: Oil and Water - Or Chocolate and Peanut Butter», *The Trademark Reporter,* vol. 99, No. 4 (July-August).
CULLET, P. (2003), «Patents and medicines: the relationship between TRIPS and the human right to health», *International Affairs (Royal Institute of International Affairs),* vol. 79, No. 1 (January).
DRYDEN, N. (2017), «The effects of standardised packaging: an empirical analysis», Compass Lexecon online report available at *https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9DKJEB/$FILE/medMDBAADR6.pdf?openelement* (last access on 12 April 2020).
GOEBEL, B. (2009), «Trademarks as Fundamental Rights - Europe», *The Trademark Reporter,* vol. 99, No. 4 (July-August).
HAUGEN, H. M. (2007), «Patent Rights and Human Rights: Exploring their Relationships», *The Journal of World Intellectual Property, Diakonhjemmet University College,* vol. 10, No. 2.
HELFER, L. (2003), «Human Rights and Intellectual Property: Conflict or Coexistence?», *Minnesota Intellectual Property Review* 47, vol. 5.
— (2015), «Pharmaceutical Patents and the Human Right to Health: The Contested Evolution of the Transnational Legal Order on Access to Medicines», in HALLIDAY, T. C., and SHAFFER, G. (eds.), *Transnational Legal Orders*, Cambridge University Press, Cambridge.
HO, C. M. (2011), «An Overview of "TRIPS-PLUS" Standards», *Public Law & Legal Theory Research Paper Loyola University Chicago School of Law* 2011-033.
JANEWA OSEITUTU, J. (2015), «Corporate «Human Rights» to Intellectual Property Protection?», *Santa Clara Law. Review,* vol. 55, No. 1.
KIP VISCUSI, W. (2018), «An assessment of the effect of Australian plain packaging regulation: analysis of Roy Morgan research data, CITTS data, and NTPPTS data», online report available at *https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9DKJEB/$FILE/medMDAVXMEV.pdf?openelement* (last access on 12 April 2020).
MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES J. (2008), «Artículo 17 Derecho a la Propiedad», in LÓPEZ ESCUDERO M.; MANGAS MARTÍN A., y GONZÁLEZ ALONSO, L. N., *Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo*, Fundación BBVA, Bilbao.
ORAÁ, J., and GÓMEZ ISA, F. (1997), *La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un breve comentario en su 50 Aniversario*, Forum Deusto, Instituto Derechos Humanos, Bilbao.
SERRANO IRURZUN, J. (2017), «La propiedad industrial como propiedad especial (I): cuestiones introductorias», artículos de doctrina del portal Notarios y Registradores, online publication available at *https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/propiedad-industrial-introduccion/* (last access on 12 April 2020).
SHMATENKO L., and SHAVERDOV, D. K. (2018), «Packaging-Related Measures for Alcohol and Unhealthy Food and their Impact on Trademarks - The Perspective of Article 17(2) CFRE», *Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht* 45 (June).
SPRANKLING J. G. (2014), *The international law of property,* Oxford University Press, Oxford.
STURMA, P. (2006*),* «Right to property», in *Commentary of the charter of fundamental rights of the European Union*, De Schutter O., EU Network of independent experts on fundamental rights*,* online publication available at *https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Download.Rep/NetworkCommentaryFinal.pdf* (last access on 10 April 2020).
VÉZINA, B. (2019), «Curbing Cultural Appropriation in the Fashion Industry», *CIGI Papers* 213 (April).

ADI 40 (2019-2020): 359-370

A TUTELA DA MARCA DE PRESTÍGIO NO NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PORTUGUÊS

THE PROTECTION OF TRADEMARKS WITH A REPUTATION UNDER THE NEW PORTUGUESE INDUSTRIAL PROPERTY CODE

MARIA MIGUEL CARVALHO*

RESUMO

Uma das razões para a aprovação do novo Código da Propriedade Industrial, pelo *DL* n.º 110/2018, de 10/12, foi a necessidade de proceder à transposição da Diretiva (UE) n.º 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12/15, que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas.

Neste texto procura-se, de forma muito breve, analisar as principais alterações do regime jurídico das marcas de prestígio.

Palavras-chave: marcas de prestígio, Código da Propriedade Industrial português, Diretiva de marcas.

ABSTRACT

One of the reasons for the approval of the new Industrial Property Code by *DL* 110/2018 of 10/12 was the need to transpose Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16/12/15 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

This text seeks to briefly analyze the main changes of the legal regime of trade marks with a reputation.

Keywords: Trademarks with a reputation, Portuguese Industrial Property Code, Trademarks Directive.

* Professora Associada da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigadora Principal do E-Tec (Estado, Empresa e Tecnologia), grupo que integra o JusGov (Centro de Investigação em Justiça e Governação). Correio eletrónico: *mmiguel@direito.uminho.pt*.

Fecha de recepción: 14 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 21 de abril de 2020.

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO.—II. AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA NOVA DIRETIVA DE MARCAS RELATIVAS À TUTELA DAS MARCAS DE PRESTÍGIO.—III. A PROTEÇÃO DAS MARCAS DE PRESTÍGIO NO NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.—1. A PREVISÃO DO IMPEDIMENTO DE REGISTO DE SINAIS CONFLITUANTES COM MARCA DE PRESTÍGIO ANTERIOR.—2. A ANULABILIDADE DO REGISTO CONCEDIDO A UMA MARCA CONFLITUANTE COM UMA MARCA DE PRESTÍGIO ANTERIOR.—3. A FACULDADE DE PROIBIÇÃO DE USO DE SINAL CONFLITUANTE COM A MARCA DE PRESTÍGIO.—IV. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. MAIN CHANGES IN THE NEW TRADE MARK DIRECTIVE ON THE PROTECTION OF TRADE MARKS WITH A REPUTATION.—III. THE PROTECTION OF TRADE MARKS WITH A REPUTATION UNDER THE NEW INDUSTRIAL PROPERTY CODE.—1. THE RULE ON THE GROUND FOR REFUSAL OF REGISTRATION RELATED TO SIGNS CONFLICTING WITH PRIOR TRADE MARK WITH A REPUTATION.—2. THE INVALIDITY OF THE REGISTRATION OF A TRADE MARK CONFLICTING WITH PRIOR TRADE MARK WITH A REPUTATION.—3. THE RIGHT TO PROHIBIT THE USE OF SIGN CONFLICTING WITH PRIOR TRADE MARK WITH A REPUTATION.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUÇÃO[1]

A aprovação da primeira Diretiva de Marcas em 1988[2] representou um enorme avanço no que respeita à proteção das marcas de prestígio[3].

Apesar do reconhecimento, mais ou menos generalizado, da necessidade de conceder uma tutela excecional às marcas de prestígio no âmbito da legislação sobre marcas[4], que permitisse aos seus titulares impedir o registo e o uso de sinais conflituantes para assinalar produtos ou serviços não semelhantes aos distinguidos por aquela, quando, sem existir um justo motivo, a sua utilização permitisse um aproveitamento do prestígio e/ou da capacidade distintiva da marca ou os pudesse prejudicar, a maioria dos Estados-membros[5] não dispunha de normas que a implementassem nos termos referidos.

Não obstante, a solução adotada nesta Diretiva assentava na concessão aos Estados-membros da faculdade de acolherem tal proteção para as marcas de prestígio nacionais e na consagração, de forma imperativa, de tal tutela para as marcas comunitárias de prestígio (v. arts. 4.º, n.º 3 e n.º 4, al.ª *a)* e 5.º, n.º 2 DM'89)[6].

O alcance das normas facultativas referidas suscitaram, porém, dúvidas que vieram a ser objeto de apreciação pelo TJUE, que sustentou o alargamento desta tutela excecional - pensada, como referi, para obstar à utilização e ao registo de sinal conflituante para produtos ou serviços *diferentes*, quando tal permita tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou prejudicá-los, sem justo motivo - aos casos em que exista uso de um sinal idêntico ou semelhante em produtos ou serviços idênticos ou afins, mesmo que não exista risco de confusão[7]. Considerou ainda este Tribunal que, apesar de a tutela

---

[1] O presente texto serviu de base à minha intervenção no Congresso Ibérico de Propriedade Industrial - A recente reforma legislativa em debate, realizado na Escola de Direito da Universidade do Minho, em 23 de maio de 2019 e encontra-se atualizado até 30 de novembro de 2019.

[2] Primeira Directiva do Conselho, de 21/12/1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (89/104/CEE) [DM'89], in *JO L* 40, de 11/02/1989, pp.1 e ss.

[3] Por razões de economia, não me debruçarei sobre o conceito de marca de prestígio. Sobre este conceito, cfr., entre outros, CARVALHO, M. M. (2012-2013), p. 358.

[4] Para um panorama geral sobre a matéria e a fundamentação da tutela ultramerceológica da marca de prestígio, cfr. SOUSA E SILVA, P. (1998), pp. 377-440, e CARVALHO, M. M. (2003), pp. 132 e ss.

[5] V. COUTO GONÇALVES, L. M. (2019), p. 183.

[6] V. arts. 8.º, n.º 5 e 9.º, n.º 1, al.ª *c)* do Regulamento (CE) núm. 40/94 do Conselho, de 20/12/1993, sobre a marca comunitária (*JO L* 11, de 14.1.1994, pp. 1-36).

[7] V. o Ac. TJUE, de 9/1/03, proferido no âmbito do proc. C-292/00, no caso «Davidoff», onde foi decla-

da marca de prestígio ser facultativa para as marcas nacionais, se os Estados--membros optassem por a consagrar, seriam obrigados a estender essa proteção também a estes casos que caem no âmbito do princípio da especialidade[8].

Esta interpretação jurisprudencial não implicou qualquer alteração legislativa no âmbito da codificação operada em 2008[9], mas acabou por ser tida em consideração no *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, elaborado pelo Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich[10], que serviu de base à proposta de reformulação da Diretiva de Marcas, apresentada pela Comissão Europeia, em 2013[11] e que está na base da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12/2015 que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas[12].

II. AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA NOVA DIRETIVA DE MARCAS RELATIVAS À TUTELA DAS MARCAS DE PRESTÍGIO

A tutela da marca de prestigio foi objeto de uma relevante alteração pela nova DM, tendo sido assumida, desde o primeiro momento, com os objetivos de modernizar e aperfeiçoar as disposições em vigor[13], por um lado, e conseguir uma maior aproximação do direito substantivo[14] das legislações dos Estados-membros e do RMUE[15], por outro.

---

rado que a DM (na versão originária) permitia deixar aos Estados-Membros o poder de preverem uma proteção específica a favor de uma marca registada que goza de prestígio quando a marca ou o sinal posterior - idêntico ou semelhante à marca registada - se destina a ser utilizado ou é utilizado para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta (ECLI:EU:C:2003:9).

Os Acórdãos do TJUE citados neste estudo podem ser consultados em *http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-292%252F00&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=es&avg=&cid=4494276*.

[8] V. o Ac. TJUE, de 23/10/03, proferido no proc. C-408/01, caso *Adidas/Fitnessworld*, onde aquele Tribunal defendeu que, caso um Estado-membro adote a faculdade prevista no artigo 5.º, núm. 2 DM-1988, é obrigado a conceder a proteção específica em causa, em caso de utilização, por um terceiro, de uma marca ou de um sinal posterior, idênticas ou semelhantes, à marca de prestígio registada, tanto para produtos ou serviços não semelhantes, como para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta (ECLI:EU:C:2003:582).

[9] Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22/10/2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (versão codificada) - *JO L* 299, de 8/11/2008, pp. 25 e ss.

[10] V. p. 107, nms. 2.197-2.198, *https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf*.

[11] O processo legislativo conducente à aprovação da DM pode ser consultado em *https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2013_89*.

[12] *JO L* 236, de 23/12/2015, pp. 1 e ss.

[13] V. pp. 5 e s. da Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação), de 27/03/2013, COM (2013) 162 final, (*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN*), onde se refere a posição que havia sido expressa, em 24/03/2011, pelo Advogado-Geral Niilo Jääskinen, no âmbito do caso *Interflora*, Processo C-323/09 (ECLI:EU:C:2011:173), no sentido de ser conveniente, para a resolução dos problemas interpretativos suscitados pela redação do artigo 5.º, n.º 2 da DM anterior, uma alteração legislativa.

[14] V. p. 8 da Proposta, *cit*., que refere expressamente que devem ser consagradas normas obrigatórias para garantir que, em todos os Estados-membros, as marcas nacionais de prestígio beneficiem do mesmo nível de proteção conferido às marcas europeias.

Este objetivo foi também enfatizado no Projeto de Nota Justificativa do Conselho da UE, de 28/10/2015, (v. p. 5), incluindo-o no elenco dos principais pontos de acordo entre este Conselho e o Parlamento Europeu.

[15] Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação), in *JO L* 154, de 16/06/2017, pp. 1-99.

Estas modificações consistiram, fundamentalmente, em tornar imperativa a tutela também para as marcas de prestígio nacionais e em expressar a ampliação dessa proteção aos casos em que os produtos ou serviços assinalados sejam iguais ou afins, seguindo, portanto, a interpretação que já havia sido efetuada pelo TJUE[16] e a proposta incorporada no já referido Estudo do *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich*[17].

Assim, os titulares das marcas de prestígio - nacionais ou da UE - têm o direito de: (1) se opor ao pedido de registo; (2) requerer a invalidade do registo concedido; (3) se opor ao uso de uma marca idêntica ou semelhante, independentemente de os produtos ou serviços para os quais foi pedida, registada ou usada serem idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada, quando a utilização da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los[18] [arts. 5.º, n.º 3, al.ª *a)* e 10.º, n.º 2, al.ª *c)*].

III. A PROTEÇÃO DAS MARCAS DE PRESTÍGIO NO NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A necessidade de proceder à transposição da Diretiva de Marcas é uma das razões justificativas da alteração da legislação portuguesa que acabou[19] por se concretizar na aprovação de um novo CPI, pelo *DL* n.º 110/2018, de 10 de dezembro[20] [CPI], como, de resto, é assumido no preâmbulo deste diploma legal e, em matéria de tutela das marcas de prestígio, há, como referi, algumas alterações que, por serem imperativas, se impunham ao legislador português[21].

---

[16] V. *supra* Introdução e em especial a referência da nota 7.

[17] V. parágrafos 2.197 e 2198.

[18] Sobre estes requisitos, cfr. Carvalho, M. M. (2012-2013), pp. 359 e ss.

[19] Com efeito, num primeiro momento, apenas foi considerada a alteração do CPI'03 [Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo *DL* n.º 36/2003, de 5 de março], como parece decorrer do teor do Despacho n.º 10126/2017, de 10 de novembro de 2017 (*Diário da República*, 2.ª série, n.º 225, de 22 de novembro de 2017, pp. 26337 e s.), que constituiu «um Grupo de Trabalho de Revisão do CPI [...]» (v. n.º 1 e n.º 2 do referido Despacho).

Todavia, como é referido no preâmbulo do *DL* que aprovou o novo CPI, acabou por se optar por revogar o CPI'03 e aprovar uma nova lei, «dada a abrangência das matérias agora introduzidas e das sucessivas alterações que ao longo de quase 15 anos foram sendo introduzidas no Código da Propriedade Industrial».

[20] *Diário da República* n.º 237/2018, Série I, de 2018-12-10 (*https://dre.pt/home/-/dre/117279933/details/maximized*). Doravante, a referência a artigos sem mais indicações devem entender-se como respeitantes a este Código.

[21] Em Espanha, o impedimento de registo para a «marca renombrada» também é aplicável aos «nombres comerciales renombrados» (v. art. 8.º, n.º 2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas [LME], alterada pelo 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). Em Portugal, parece também aplicar-se este regime, por remissão, aos logótipos de prestígio (v. as remissões do art. 288.º, n.º 5 e 293.º, n.º 2 para os arts. 235.º e 249.º, respetivamente).

A aplicação do impedimento relativo de registo de logótipo de prestígio anterior (e da correspondente causa de anulabilidade), já estava prevista no direito anterior (v. arts. 304.º-I, n.º 2 e 304.º-R, n.º 1 do CPI'03), embora o seu significado e alcance fosse discutido. Cfr. Ribeiro de Almeida, A. (2017), p. 53 e Sousa e Silva, P. (2011), pp. 253 e s., que entendiam que «não [...] [se pretendia] definir o âmbito de proteção do logótipo, mas apenas elencar os motivos relativos de recusa do registo de um sinal como logótipo», sendo «difícil admitir a existência de logótipos de prestígio, com o afastamento do princípio da especialidade, ou logótipos notórios, com o afastamento do princípio da territorialidade e do registo constitutivo». Não obstante, outros autores defendiam o seu reconhecimento, assegurando a coerência do Código, que integrava (como ainda integra), para além das marcas de prestígio, também as denominações de origem prestígio.

A redação da norma em análise no atual CPI não sofreu alterações (para além da indicação dos novos artigos correspondentes) e, por este motivo, a discussão doutrinal poderá manter-se [já se manifestaram favo-

Esta transposição, do ponto de vista sistemático, manteve a linha há muito seguida neste domínio, não se tendo registado uma aproximação à estrutura da DM, já que se optou por estabelecer a tutela da marca de prestígio em diferentes normas legais: a previsão relativa ao impedimento de registo de sinais conflituantes com marcas de prestígio anterior surge agora no artigo 235.º[22], permanecendo fora do elenco da norma que estabelece os demais impedimentos relativos de registo (art. 232.º)[23], e os direitos conferidos pelo registo e as causas de anulabilidade daquele aparecem, respetivamente, nos arts. 249.º [n.º 1, al.ª *c)*[24]] e 260.º (n.ºs 1 a 3[25]), integrados em normas aplicáveis a qualquer marca registada. Penso que facilitaria a interpretação e a aplicação do regime jurídico estabelecido a adoção de uma técnica legislativa coerente, que poderia passaria por ou adotar totalmente a sistematização da Diretiva[26] ou concentrar todas as previsões jurídicas respeitantes à marca de prestígio numa única norma[27].

Do ponto de vista substancial, que é o mais relevante, creio, todavia, que podemos afirmar que temos agora um regime jurídico da marca de prestígio em linha com o que é determinado pela DM - ainda que se possa discutir a sua bondade, nos termos e pelos motivos que já tive oportunidade de referir noutros estudos[28] - e que altera significativamente o regime anteriormente vigente[29]. Vejamos.

1. A previsão do impedimento de registo de sinais conflituantes com marca de prestígio anterior

A previsão legal relativa ao impedimento de registo de sinais conflituantes com marca de prestígio anterior, à primeira vista, sofreu poucas alterações[30].

---

ravelmente, Coutinho de Abreu, J. M. (2019), p. 364, e Couto Gonçalves, L. M., (2019) p. 373. Contra o reconhecimento da admissibilidade dos logótipos de prestígio no novo CPI, Sousa e Silva, P. (2019), p. 359]. Todavia, no novo Código foi incluída uma disposição —o n.º 2 do art. 293.º—, que, pela remissão para o artigo 249.º, n.º 1, al.ª *c)*, pode reforçar o entendimento de quem admite o logótipo de prestígio.

[22] V. *infra* nota 30.

[23] Tal como sucede com as marcas notórias, cujo impedimento ao registo consta, atualmente, do artigo 234.º.

[24] V. *infra* nota 43 e III.3.

[25] V. *infra* III.2.

[26] A DM, em geral, integra as normas relativas às marcas de prestigio nas previsões respeitantes aos impedimentos relativos/causas de nulidade «relativa» do registo (art. 5.º) e direitos conferidos pelo registo (art. 10.º).

[27] Esta foi, de resto, a posição assumida por Moura Vicente, D.; Remédio Marques, J. P.; Ribeiro de Almeida, A.; Carvalho, M. M., y Pereira da Silva, A. (2018), pp. 225-242, esp. p. 237.

[28] Cfr., entre outros, Carvalho, M. M. (2012-2013), pp. 357 e ss.

[29] À data em que proferi esta intervenção as normas em apreço do CPI ainda não estavam em vigor, já que o início da sua vigência ocorreria no dia 1 de julho de 2019 (art. 16.º do *DL* n.º 110/2018, de 10/12). Todavia, por facilidade, optei por referir-me às normas do CPI'03 como regime anteriormente vigente.

[30] Esta norma estabelece que «sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los».

No CPI-03, o artigo 242.º compreendia dois números, dispondo que: «1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.

2. Aplica-se ao núm. 1 o disposto no núm. 2 do artigo anterior, entendendo-se que, neste caso, o registo da marca deverá ser requerido para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio».

Para além da modificação do número do artigo (atualmente está prevista no art. 235.º) e de pequenas alterações relativas ao tempo verbal usado, ao aditamento do adjetivo «registada»[31] e à substituição da expressão «Comunidade Europeia» por «União Europeia»[32], manteve-se o teor literal do anterior n.º 1 do artigo 242.º[33]. Todavia, esta primeira impressão não resiste a uma análise mais atenta.

Com efeito, como já referi, a Diretiva pretendeu ampliar a tutela concedida à marca de prestígio, tendo optado por estabelecer, *imperativamente*, que o impedimento de registo (e a correspondente causa de invalidade) de sinais conflituantes com marcas de prestígio anteriores (nacionais ou da União Europeia) é aplicável *independentemente de os produtos ou serviços para os quais for pedida ou registada serem idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada*, mediante a verificação dos requisitos referidos no artigo 5.º, n.º 3, al.ª *a)*.

Não obstante, no novo CPI a expressão usada é idêntica à que constava dos Códigos anteriores, que não havia sido interpretada com tal extensão[34], o que podia ser admitido na medida em que a DM, então em vigor, não impunha de forma imperativa a tutela às marcas de prestígio *nacionais*[35].

Penso que, apesar do referido, a norma atual permite uma interpretação —e tem de ser interpretada— à luz da orientação *imposta*[36] pela nova DM. Por outras palavras, a norma em apreço confere ao titular da marca de prestigio anterior, verificados determinados requisitos, o direito de se opor ao pedido de registo de um sinal conflituante, quer respeite a produtos ou serviços idênticos, afins ou não afins.

Por um lado, a fórmula usada pelo legislador português admite tal leitura: «ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade» parece comportar a interpretação como significando «independentemente de os produtos ou serviços serem idênticos, afins ou não afins»[37]. Por outro lado, esta

---

[31] Dispensável, diga-se, porque o conceito de marca anterior já consta do artigo 232.º, n.º 4, sendo igualmente aplicável no âmbito dos artigos seguintes [«Para efeitos do disposto no presente artigo *e nos artigos seguintes*, por marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal» (itálicos meus)].

[32] Substituição que se impunha na sequência da aprovação do TFUE.

[33] Sobre a eliminação do anterior núm. 2 do art.242.º, v. o que se refere, mais adiante, neste ponto do texto.

[34] O legislador português transpôs a DM (na versão original), consagrando um impedimento relativo de registo (e a correspondente causa de anulabilidade) de marcas conflituantes com marcas anteriores de prestígio (nacionais ou comunitárias) para produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, sendo a previsão do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo *DL* n.º 16/95, de 24 de janeiro [CPI'95] (e, mais tarde, do CPI'03) interpretada pela doutrina nacional como correspondendo à tutela excecional ultramerceológica da marca de prestígio, verificados determinados requisitos. Neste sentido, cfr., entre outros, COUTO GONÇALVES, L. M. (1999), p.171.

Em sentido diferente, sustentando a não transposição da norma facultativa do artigo 4.º, n.º 4, al.ª *a)* da DM original, cfr. NOGUEIRA SERENS, M. (2007), p. 983, n. 1983, que defende que «[...] conquanto o pudesse ter feito, a verdade é que o nosso legislador não transpôs para a ordem jurídica nacional [...] os preceitos dos arts. 4.º, n.º 4, alínea *a)*, e 5.º, n.º 2 da Primeira Directiva, respeitantes à protecção (merceologicamente ampliada) de marcas registadas em Portugal e que gozem de «prestígio» no nosso país [...]», acrescentando que também não o fez no CPI'03 (*op. cit.*, p.1231).

[35] Sem prejuízo da interpretação jurisprudencial referida *supra* nas notas 7 e 8.

[36] Sublinhe-se ainda que esta é, precisamente, uma das alterações que resultam da nova DM: as disposições relativas às marcas de prestigio, como já referi, passaram a ser imperativas.

[37] Pode ser este o motivo de nunca ter sido colocada a possibilidade de alteração desta norma nos trabalhos preparatórios conducentes à aprovação do novo CPI. Refiro-me, em especial, à 1.ª proposta, que serviu de base ao Parecer da APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual, referido *supra* (v. nota 27).

interpretação é conforme ao sentido, à economia e aos termos do artigo 5.º, n.º 3, al.ª *a)* da DM[38].

Acresce que, de acordo com o princípio da interpretação conforme com o Direito da União Europeia que tem sido acolhido jurisprudencialmente, a obrigação de os Estados-membros instituírem o resultado visado pela diretiva e o seu dever de adotar todas as medidas adequadas para que tal aconteça é vinculativa para todas as autoridades dos Estados-membros, incluindo no que respeita aos processos no âmbito da sua jurisdição, os tribunais[39]. Assim, «os particulares têm o direito de invocar perante os tribunais nacionais, contra o Estado, as disposições de uma directiva que se mostrem, do ponto de vista do seu conteúdo, incondicionais e suficientemente precisas, *em todos os casos em que a sua plena aplicação não esteja efectivamente garantida, isto é, não apenas em caso de falta de transposição ou de transposição incorrecta desta directiva, mas também no caso em que as medidas nacionais que transpõem correctamente a referida directiva não são aplicadas de forma a atingir o resultado por ela prosseguido*»[40] (itálicos meus), só cedendo a aplicação deste princípio se estiverem em causa os princípios gerais da segurança jurídica e da não retroatividade[41].

Além disso, se o novo CPI, verificados determinados requisitos, estabelece, como referirei[42], o direito de proibir o *uso* de sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio em relação a produtos ou serviços *abrangidos ou não* pelo registo [art. 249.º, n.º 1, al.ª *c)*[43]], ou seja, se permite o mais, também deverá permitir o menos: a oposição ao pedido de registo como marca de um sinal naquelas circunstâncias.

Em suma, penso que o CPI acolheu, como não poderia deixar de ser, a ampliação da tutela da marca de prestígio, que agora —embora sujeita a requisitos que não sofreram alterações, diga-se— já não é apenas ultramerceológica, abarcando casos que caem no âmbito do princípio da especialidade, mesmo que não exista risco de confusão. Não obstante, creio que teria sido mais avisada a adoção de uma expressão equivalente à da DM[44].

---

[38] Quanto ao sentido e economia do artigo 5.º, n.º 3, al.ª *a)* da DM v. *supra*.

No que respeita aos termos utilizados nesta norma destaco a grande diferença - registada, pelo menos nas versões em língua inglesa, espanhola, francesa, italiana, alemã e portuguesa - da DM anterior e a versão atual. Da análise literal deste preceito, nas várias versões linguísticas, resulta a confirmação da extensão da proteção - até aqui conferida, em determinadas condições, às marcas de prestígio quando estivessem em causa produtos ou serviços não semelhantes -, independentemente de os produtos ou serviços serem idênticos, afins ou não afins.

[39] V. o n.º 26 do Acórdão do TJUE, de 10/04/1984, proferido no proc. C 14/83, no caso que opôs Von Colson e Kammann a Land Nordrhein-Westfalen (ECLI:EU:C:1984:153), onde foi também afirmado que «ao aplicar o Direito nacional e nomeadamente, as disposições de uma lei nacional especialmente aprovada para executar a directiva [...], o órgão jurisdicional é obrigado a interpretar o seu Direito nacional à luz do texto e do objectivo da directiva para atingir o resultado referido pelo artigo 189.º».

[40] V. o n.º 27 do Acórdão do TJUE (Quinta Secção), de 11/07/2002, proferido no proc. C-62/00, entre *Marks & Spencer plc* e *Commissioners of Customs & Excise* (ECLI:EU:C:2002:435).

[41] Neste sentido, cfr., entre outros, Oliveira Tching, M. R. (2011), p. 143, e Machado, C. (2016), p. 166.

[42] V. *infra* III.3.

[43] Esta norma estabelece que «sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se: [...] *c)* Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los».

[44] A título de curiosidade, refira-se que na transposição da DM efetuada por outros Estados-membros optou-se por adotar a nomenclatura da DM. Assim, p.e., em Espanha, refere-se: «com independencia de que los

Resta acrescentar dois outros aspetos: a persistente[45] omissão da exceção a esta tutela, dada a ausência da expressão «sem justo motivo» e a eliminação do anterior núm. 2 do art.242.º[46].

Mais uma vez, o primado do Direito da União Europeia e da interpretação conforme àquele impõem que, não obstante a ausência de referência expressa, a proteção concedida à marca de prestígio nesta norma não possa ser aplicável se existir um justo motivo para o pedido de registo apresentado pelo terceiro[47]. Continuo, pois a entender esta omissão como uma gralha que deverá ser, oportunamente, corrigida.

Relativamente à segunda alteração indicada —a eliminação da norma remissiva[48] para o preceito correspondente ao atual n.º 2 do artigo 234.º relativo à tutela das marcas notórias, que obrigaria o interessado em opor-se ao pedido de registo de marca conflituante com a marca de prestígio a solicitar previamente o seu registo—, a par da referência expressa à «marca anterior *registada*» (itálico meu) que consta do atual artigo 235.º, importa sublinhar que agora parece ser exigido o *registo* (e já não o *pedido* de registo) para a oposição à marca conflituante posterior[49].

Esta solução - como de resto parece suceder com a proibição do uso de sinal conflituante com a marca de prestígio [v. art. 249.º, n.º 1, al.ª *c)*] - afasta-se do regime aplicável à anulação do registo concedido em violação do disposto nesta

---

productos o servicios para los cuales se haga la solicitude sean idênticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior» (art. 8.º, n.º 1 da *Ley de Marcas*).

[45] Apesar de o CPI-95 a prever, no artigo 191.º, com a revogação daquele Código pelo CPI-03 a mesma foi eliminada. Alertando para a conveniência de correção deste lapso, cfr. Carvalho, M. M. (2003), pp. 103 e 182.

[46] V. *supra* nota 30.

[47] Sobre este conceito, cfr. Nogueira Serens, M. (1995), p. 178; Carvalho, M. M. (2012-2013), pp. 367 e s.; Sousa e Silva, P. (2019), pp. 317 e ss., que indicam como possíveis «justos motivos», para além dos que já resultariam da aplicação dos limites previstos legalmente aos direitos conferidos pelo registo de marca, os casos em que tenha havido autorização pelo titular da marca de prestígio; um registo posterior ao da marca de prestígio, mas em momento anterior à aquisição de prestígio pela marca anterior ou ainda o registo de um sinal idêntico ou similar à marca de prestígio anteriormente ao registo desta.

Repare-se ainda que, quer o uso consentido, quer o registo (posterior) como marca, num momento em que a marca de prestígio ainda não tivesse adquirido este estatuto, são expressamente ressalvados na lei para o efeito de impedir a anulação do registo da marca posterior (v. arts. 236.º e 260.º, n.º 5 e art. 260.º, n.º 3).

Sobre o conceito de «justo motivo», v. o Acórdão do TJUE (Primeira Secção), de 6 de fevereiro de 2014, que opôs Leidseplein Beheer BV e Hendrikus de Vries a Red Bull GmbH e Red Bull Nederland BV, no processo C-65/12 (ECLI:EU:C:2014:49), onde se defendeu que: «o artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca de prestígio pode ser obrigado, por força de um «justo motivo» na aceção desta disposição, a tolerar a utilização, por um terceiro, de um sinal semelhante a essa marca para um produto idêntico àquele para o qual a referida marca foi registada, desde que se verifique que esse sinal foi utilizado antes do depósito da mesma marca e que a utilização feita relativamente ao produto idêntico foi feita de boa fé. Para apreciar se esse é o caso, cabe ao órgão jurisdicional nacional ter em conta, em particular: - a implantação e a reputação do referido sinal junto do público em causa, - o grau de proximidade entre os produtos e os serviços para os quais o mesmo sinal foi originariamente utilizado e o produto para o qual a marca de prestígio foi registada, e - a relevância económica e comercial da utilização para esse produto do sinal semelhante a essa marca» (itálicos meus).

[48] Refira-se ainda que essa eliminação não estava prevista na primeira proposta de revisão do CPI apresentada e que foi objeto do citado Parecer da APDI (v. nota 27), nem na segunda (onde o artigo em questão já estava renumerado —sendo o art. 235.º—, mas incluía um n.º 2). No entanto, no texto da autorização legislativa disponibilizado publicamente, em maio de 2018, o núm. 2 do artigo 235.º já não surgia. (v. *http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c32467959584277 4f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d544d794c56684a53556b755a47396a&fich=ppl132-XIII.doc&Inline=true*).

[49] Esta é, de resto, uma das alterações assinaladas na página web do INPI, v. *https://inpi.justica.gov.pt/Perguntas-frequentes*.

norma (v. art. 260.º, núm. 2[50]) e da sanção criminal a que fica sujeito quem usar sinais conflituantes com marcas de prestígio [v. art. 320.º, al.ª *h)*[51]], que apenas exigem o *pedido de registo*, sem que se consiga descortinar a razão subjacente à consagração de dois regimes distintos.

A previsão idêntica à do artigo 260.º, n.º 2 afigura-se-me, ainda, preferível sob outra perspetiva: a de evitar dúvidas no que respeita à determinação dos produtos ou serviços para os quais a marca deve ser registada[52]. Entendo que se deverá manter a exigência de o registo ter de respeitar aos produtos ou serviços que lhe deram prestígio, tal como continua a ser exigido para o pedido de declaração de anulabilidade do registo concedido (art. 260.º, n.º 2).

2. A anulabilidade do registo concedido a uma marca conflituante com uma marca de prestígio anterior

A norma que prevê as causas de anulabilidade do registo —art. 260.º— sofreu também algumas alterações. Para além de, como se disse, se manter a exigência de o interessado na anulação do registo da marca, com fundamento na verificação do disposto no artigo 235.º, dever requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio (v. n.º 2), foram introduzidas duas nova previsões[53], por força da transposição dos arts. 8.º, al.ª *c)* e 5.º, n.º 5 da DM, que são imperativos[54].

Com efeito, no n.º 3 do artigo 260.º estabelece-se agora que «quando a anulação se fundamente no disposto no artigo 235.º, o registo não pode ser anulado se, na data em que foi efetuado o respetivo pedido de registo ou na data da respetiva prioridade reivindicada, a marca anterior invocada ainda não gozava de prestígio»[55]. E o n.º 5 preceitua que «o registo não pode ser anulado se for obtida a declaração prevista no artigo 236.º», *i.e.*, a declaração de consentimento necessária para o registo.

Daqui resulta que não haverá lugar à invalidação da marca se se verificar uma daquelas duas situações ou outras que também[56] integrem o conceito de

[50] O artigo 260.º preceitua, no n.º 2, que «o interessado na anulação do registo das marcas, com fundamento no disposto nos artigos 234.º ou 235.º, deve requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação para os produtos ou serviços que lhe deram notoriedade ou prestígio, respetivamente».

[51] O artigo 320.º, al.ª *h)* (que corresponde, com a atualização da referência à União Europeia, ao anterior artigo 323.º, al.ª *e)* do CPI-03) estabelece: «É punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito: [...] *h)* Usar, ainda que em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, marcas que constituam tradução ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de prestígio em Portugal, ou na União Europeia se forem marcas da União Europeia, sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio das anteriores ou possa prejudicá-las».

[52] Com efeito, na norma remissiva anterior dizia-se expressamente que o pedido devia ser efetuado relativamente aos produtos ou serviços que lhe deram prestígio (v. art. 242.º, n.º 2 CPI'03).

[53] A par de outras alterações que não refiro neste estudo, por razões de economia.

[54] Registe-se, no que respeita ao artigo 5.º, núm. 5 da DM, que na proposta reformulada de 2013, esta disposição era facultativa. Foi o Parlamento Europeu que propôs a alteração, passando a norma a ser imperativa - v. a alteração 27 que consta da p. 38 da Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2014, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados Membros em matéria de marcas (reformulação) (COM (2013) 0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AP0119&from=EN

[55] Sobre a transposição do artigo 8.º, n.º 1, al.ª *c)*, cfr. Carvalho, M. M. (2019), pp.162 e 163.

[56] Digo «também» porque as duas hipóteses referidas parecem integrar o conceito de «justo motivo».

«justo motivo», já que, como referi, apesar de não estar expressamente prevista no artigo 235.º do CPI[57], defendo que existe essa exceção à tutela conferida à marca de prestígio.

Outra alteração muito significativa prende-se com o prazo para requerer, ao INPI[58], a anulação, que é agora de cinco anos a contar do despacho de concessão do registo (art. 34.º, n.º 7) e que deixou de estar previsto especificamente na disposição legal respeitante ao registo de marcas, por respeitar a todos os direitos privativos industriais.

3. A FACULDADE DE PROIBIÇÃO DE USO DE SINAL CONFLITUANTE COM A MARCA DE PRESTÍGIO

A alteração mais evidente no novo CPI relativamente à tutela da marca de prestígio resulta da regulação dos direitos conferidos pelo registo no artigo 249.º[59], já que a doutrina portuguesa, de uma forma geral, entendeu que o legislador português não transpôs o artigo 5.º, n.º 2 (da versão originária da DM)[60], nem no CPI'95, nem no CPI'03.

A situação foi agora resolvida pela introdução de uma nova alínea - a al.ª *c)* - que reconhece, expressamente, ao titular da marca de prestígio nacional ou da UE um *ius prohibendi* relativamente a terceiros que, sem o seu consentimento, usem, no exercício de atividades económicas, um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio. Esta tutela abrange a proibição de uso do sinal conflituante relativamente a «produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo», desde que a marca anterior seja uma marca de prestígio e o uso do sinal conflituante «tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los».

Do exposto resulta que a transposição efetuada foi feita com alguns desvios relativamente à norma imperativa da DM. O mais importante respeita à omissão da expressão «salvo justo motivo», como já tivemos ocasião de mencionar[61]. Outro tem a ver com a utilização de expressões diferentes das que constam da Diretiva, mais concretamente, da referência a «no exercício de atividades económicas» em vez de «na vida comercial» e a «produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo» em lugar de «independentemente dos sinais utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada».

Esta não coincidência poderá ser explicada pelo aproveitamento do teor das normas correspondentes do CPI'03 (v. art. 257.º). De resto, não me pa-

---

A inclusão, de forma imperativa, na DM desta exceção à possibilidade de invalidação do registo da marca conflituante parece justificar-se pela vontade de uniformizar estas duas hipóteses nas legislações nacionais de todos os Estados-membros, o que poderia não ser conseguido de outra forma, dado que não existe um conceito legal, e muito menos fechado, de «justo motivo».

[57] V. *supra* III.1.

[58] Sobre a relevante alteração de a invalidação ser agora da competência do INPI, e já não judicial, cfr. CARVALHO, M. M. (2019), pp. 165 e ss.

[59] Dado que, em Portugal, não estava prevista a proibição da utilização de um sinal nas condições previstas no núm. 2, alínea *c)* do artigo 10.º da DM antes data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 89/104/CEE, os direitos agora conferidos à marca de prestígio não podem ser invocados para impedir a *continuação* da utilização de um sinal conflituante com aquela (art. 10.º, núm. 5 DM).

[60] Cfr., entre outros, COUTO GONÇALVES, L. M. (1999), p. 167, CARVALHO, M. M. (2003), p. 102, SOUSA E SILVA, P. (2011), pp. 43 e s. e DOMINGUES, L. (2005), p. 480.

[61] V. *supra* III.1.

rece que nenhuma suscite especiais dificuldades, na medida em que, por um lado, e salvo melhor entendimento, a interpretação do que constitui uso «na vida comercial» deverá coincidir com o uso «no exercício de atividades económicas»[62, 63] e, por outro, no que concerne à determinação dos «produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo», deve ter-se presente que o princípio da especialidade, em determinadas circunstâncias, é ultrapassado. Por conseguinte, essa expressão deve ser considerada sinónima de «independentemente dos sinais utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada», mantendo-se também o já aludido princípio da interpretação conforme ao Direito da União Europeia. Não obstante, reitero que teria sido melhor que o legislador português tivesse usado sempre a mesma expressão (e, preferencialmente, igual à que consta da DM) acentuando, dessa forma, a coerência do regime jurídico aplicável às marcas de prestígio[64].

Para terminar esta breve análise do regime jurídico da marca de prestígio no novo CPI, cumpre salientar que se mantém a disposição legal que sanciona *criminalmente* o uso ilegal da marca de prestígio, não se registando qualquer alteração relativamente ao que até aqui resultava do art.323.º, al.ª *e)*, a não ser a alteração da alínea [v. art. 320.º, al.ª *h)*][65].

IV. BIBLIOGRAFIA

Carvalho, M. M. (2003), *Merchandising de Marcas - A comercialização do valor sugestivo das marcas*, Almedina, Coimbra.

— (2012-2013), «A marca de prestígio à luz da jurisprudência comunitária», in *ADI* 33.

— (2019), «O novo Código da Propriedade Industrial: o regime das marcas», in *Revista de Direito Intelectual* 2.

Coutinho de Abreu, J. M. (2019), *Curso de Direito Comercial* I, 12.ª ed., Almedina, Coimbra.

Couto Gonçalves, L. M. (1999), *Função Distintiva da Marca,* Almedina, Coimbra.

— (2019), *Manual de Direito Industrial - Propriedade industrial e concorrência desleal,* 8.ª ed., atualizada de acordo com o novo Código da Propriedade Industrial, Almedina, Coimbra.

Domingues, L. (2005), «A Função da Marca e o Princípio da Especialidade», in: *Direito Industrial*, vol. IV, Almedina/APDI, Coimbra.

Machado, C. (2016), «A interpretação (des)conforme ao direito da União Europeia patente no acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 15/2013 do Supremo Tribunal de Justiça português», in *UNIO - EU Law Jounal* 2, n.º 2, Junho.

[62] Há outros Estados-Membros que usam expressões semelhantes, v., p. e., mesmo depois de transpor a DM a referência no artigo 34.º, n.º 2 ao «tráfico económico» da Ley de Marcas espanhola.

[63] Como o TJUE tem reiteradamente afirmado, o uso do sinal idêntico à marca ocorre efetivamente na vida comercial, quando se situa no contexto de uma atividade comercial que visa um proveito económico e não no domínio privado. V., entre outros, o n.º 40 do Ac., de 12/11/02, proferido no proc. C-206/01, no caso «Arsenal» (ECLI:EU:C:2002:651).

[64] Com efeito, na DM essa coerência resulta, *inter alia*, da utilização de expressões idênticas nos arts. 5.º, n.º 3, al.ª *a)* e 10.º, n.º 2, al.ª *c)*.

Diferentemente, no novo CPI é feita referência a «ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade», no artigo 235.º (impedimento de registo) e, por força da remissão para esta norma, no artigo 260.º (causa de anulabilidade), referindo-se aos «produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo» no art. 249.º, n.º 1, al.ª *c)*, quanto ao direito de proibir o uso por terceiros e a «ainda que em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade» na norma que sanciona, criminalmente, o uso ilegal da marca de prestígio, no art 320.º, al.ª *h)*.

[65] V. *supra* nota 51.

MOURA VICENTE, D.; REMÉDIO MARQUES, J. P.; RIBEIRO DE ALMEIDA, A.; CARVALHO, M. M., y PEREIRA DA SILVA, A. (2018), «Parecer da Associação Portuguesa de Direito Intelectual sobre a Proposta de Revisão do Código da Propriedade Industrial», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2.

NOGUEIRA SERENS, M. (1995), «A "vulgarização" da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro)», Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Arruda Ferrer Correia» (1984), Coimbra.

— (2007), *A monopolização da concorrência e a (re-)emergência da tutela da marca*, Almedina, Coimbra.

OLIVEIRA TCHING, M. R. (2011), «Juiz Nacional - Um juiz cada vez mais europeu», in *JULGAR* 14.

RIBEIRO DE ALMEIDA, A. (2017), «Logótipos (ou das imperfeições de um legislador)», in *Revista de Direito Intelectual* 2.

SOUSA E SILVA, P. (1998), «O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio», in *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 58, t. I.

— (2011), *Direito Industrial - Noções fundamentais*, 1.ª ed., Almedina, Coimbra.

— (2019), *Direito Industrial - Noções fundamentais*, 2.ª ed., Almedina, Coimbra.

ADI 40 (2019-2020): 371-384

ANÁLISIS CRÍTICO DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DISEÑOS INDUSTRIALES EN LA COMUNIDAD ANDINA: DEFINICIÓN DE DISEÑO Y REQUISITOS SUSTANTIVOS DE PROTECCIÓN

CRITICAL ANALYSIS ON THE PROTECTION REGIME OF INDUSTRIAL DESIGNS IN THE ANDEAN COMMUNITY: DESIGN DEFINITION AND SUBSTANTIVE REQUIREMENTS FOR PROTECTION

Diego Françoise Ortega Sanabria*

RESUMEN

La Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece el régimen común andino de propiedad industrial, cumple este 2020 veinte años de vigencia, lo que no solo vuelve pertinente sino necesario analizar cómo este marco previó proteger un elemento tan importante como el diseño industrial, en particular, cómo este se encuentra definido y cuál es el alcance de los requisitos sustantivos exigidos para su protección, ello bajo una interpretación coherente con los fines que busca alcanzar este sistema.

Palabras clave: Diseños industriales, requisitos de protección, Comunidad Andina.

ABSTRACT

Decision 486 of the Andean Community, which establishes the common legal regime for the protection of industrial property, celebrates its 20th anniversary this year, which makes not only pertinent but necessary to analyse how this regulation shaped the protection of such an essential element as industrial design, in particular, the definition of the eligible matter for protection and the scope of the respective substantive requirements, under an interpretation consistent with the desired goals of this system.

Keywords: Industrial designs, Protection requirements, Andean Community.

* Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Perú. Catedrático en materia de propiedad intelectual en programas de postgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad del Pacífico, ambas con sede en Lima. Dirección de correo electrónico: *dortega@indecopi.gob.pe*.

Fecha de recepción: 3 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 1 de mayo de 2020.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. DEFINICIÓN DE DISEÑO.—1. Aspectos extrínsecos al diseño.—2. Características inherentes al diseño.—III. REQUISITOS SUSTANTIVOS DE PROTECCIÓN.- 1. Novedad.—1.1. Diferencias secundarias.—1.2. Irrelevancia de clasificación.—2. Apariencia particular.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. DESIGN DEFINITION.—1. Extrinsic aspects to the design.—2. Inherent characteristics of the design.—III. SUBSTANTIVE REQUIREMENTS FOR PROTECTION.—1. Novelty.—1.1. Immaterial differences.—1.2. Irrelevance of classification.—2. Singular appearance.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

En el año 2000, la Comisión de la Comunidad Andina aprobó la Decisión 486, estableciendo un nuevo régimen común de propiedad industrial[1], ello a raíz de las obligaciones emanadas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), dado en 1995, el que, como es de general conocimiento, estableció un conjunto de estándares que buscaron armonizar las reglas de propiedad intelectual a nivel internacional[2]. Así pues, los diversos elementos de propiedad industrial fueron objeto de enmiendas, lo que, por supuesto, incluyó a los diseños industriales, cuyo régimen sufrió ciertas variaciones frente a la derogada Decisión 344[3], ello con el propósito de promover su efectiva protección.

En el contexto citado, el presente estudio está dirigido a realizar un análisis crítico del vigente marco conceptual del diseño, toda vez que constituye el cimiento sobre el cual se construye su régimen de protección. A su vez, serán analizados los requisitos sustantivos de protección, en tanto constituyen las condiciones materiales que delimitan aquello que resulta susceptible de ser protegido de lo que no.

A los efectos del presente trabajo, se estudiará en primer lugar el concepto del diseño, abordándose a dicho efecto cómo la Decisión 486 ha enmarcado su contenido. En segundo lugar, se realizará un análisis de los requisitos de protección respectivos, a saber, la novedad y la apariencia particular, efectuándose para ello un análisis de los matices que una y otra presentan, y de cómo ambos requisitos deben ser evaluados. Es de señalar que cada apartado incluirá además el análisis de las sentencias emitidas sobre la materia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA), a fin de juzgar su valor en la explicación del régimen actual. Además, en cuanto fuese pertinente, los siguientes pasajes incluirán una comparación con el régimen de protección de diseños comunitarios dispuesto en la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) núm. 6/2002[4], que, al igual que la Decisión 486, prevé un marco jurídico regional, ello a fin de ofrecer una opinión más didáctica.

---

[1] Decisión 486, de 14 de septiembre de 2000, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (*Gaceta Oficial* núm. 600).

[2] Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido como Anexo 1C en el Acta Final de Marrakech de 1995.

[3] Decisión 344 del 21 de octubre de 1993 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (*Gaceta Oficial* núm. 142).

[4] Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios [2002] OJ L3/1, disponible en *http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj*.

Cabe señalar que, a fin de realizar una correcta explicación de la normatividad estudiada, se tendrá en cuenta el propósito de su protección[5]. A estos efectos, se considera pertinente basar el presente análisis en el principio de competencia selectiva que atañe a la propiedad intelectual[6], sobre cuyas bases se puede afirmar que el régimen de protección de diseños busca promover y resguardar un sistema económico basado en la diferenciación que se brinda a los productos a través de la dotación de una apariencia que resulte atractiva al público y que, como consecuencia de ello, sea capaz de determinar decisiones de consumo, confiriendo así un valor agregado que garantice la existencia de una ventaja competitiva a los desarrolladores de nuevas formas y que, al mismo tiempo, beneficie al público con la variedad de alternativas ofrecidas[7].

II. DEFINICIÓN DE DISEÑO

La definición del diseño protegible está prevista por el artículo 113 de la Decisión 486, que señala que este elemento está constituido por «la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material; sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto».

Dicho ello, el estudio sobre cómo el diseño es concebido por la Decisión 486 abordará en primer lugar una cualidad extrínseca a su propia definición pero que constituye un aspecto notable dado que prescinde de una regla esencial incluida en la definición prevista por la derogada Decisión 344, cual es la vinculación a las reglas del sistema de marcas. Luego de ello, serán evaluadas las características inherentes al diseño en sí, mismas que, por un lado, atañen al cuerpo al que se incorpora la apariencia y que, por otro, corresponden al conjunto de atributos que debe reunir dicha apariencia.

1. Aspectos Extrínsecos al Diseño

Al definir el diseño, la derogada Decisión 344 disponía que no podían acceder a protección los diseños que estuviesen comprendidos dentro de las prohibiciones relativas y absolutas del régimen de marcas[8]; referencia que no ha sido incluida en la Decisión 486. De lo anterior, se desprende con claridad que la Decisión 486 ha buscado que las condiciones actuales para la protección de diseños no se encuentren asociadas a las reglas aplicables al sistema marcario y, como consecuencia de ello, a matices tales como la confusión, lo que denota la intención de tratar ambos regímenes de manera totalmente independiente, en estricto apego a la naturaleza distinta que ambos comportan.

---

[5] Lence, C. (1998), pág. 276, manifiesta que: «Encontrar un fundamento que sirva para justificar la concesión de un derecho de exclusiva sobre el diseño no es una cuestión banal, pues de aquel derivan todos los aspectos relativos a la concepción y régimen del diseño».

[6] Pires de Carvalho, N. (2014), pág. 3, propugna este principio, según el cual la exclusividad que surge con la propiedad intellectual no genera una competencia monopólica sino selectiva que, a través de la diferenciación, tiene el fin de atraer consumidores, señalando al respecto: «*it would be perhaps more accurate to call it selective competition-competition based on choices, which are in their turn based on differences introduced in goods and services with the deliberate intent of luring customers*».

[7] Bercovitz, G. (2000), pág. 17, señala al respecto que la tutela de los dibujos y modelos está prevista «desde la perspectiva del valor añadido global para la comercialización del producto».

[8] *Vid*. artículo 58 de la Decisión 344.

Al emitir algunas sentencias de interpretación prejudicial, el TJCA ha confirmado que, en efecto, «la intención del legislador comunitario era separar las dos figuras»[9]. Ahora bien, cabe indicar que, de manera contradictoria a dicha afirmación, en las mismas sentencias, el TJCA ha considerado que la distintividad constituye un aspecto que debe seguir siendo exigible al diseño, señalando sobre el particular que, a efectos de ser protegido, este no solo debe resultar novedoso sino que, además, no debe resultar «confundible con otros signos distintivos previamente registrados», justificando ello a la luz de la transparencia en el mercado y la protección al público consumidor.

Es de opinión propia que la posición adoptada por el TJCA sobre el particular resulta criticable, ya que, al haber suprimido la anterior referencia al régimen marcario, la Decisión 486 denota incuestionablemente que el actual sistema de diseños prescinde del análisis de confusión, propio del sistema de marcas. Además, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de las marcas, los diseños no son, por lo general, indicadores de procedencia empresarial[10]. Más aún, tal como es actualmente concebido, el sistema de propiedad industrial vigente resulta apto para evitar el ingreso al mercado de diseños que puedan entrar en conflicto con marcas registradas, a través del derecho de persecución del que gozan los titulares de estas últimas[11], sin que ello deba repercutir en el registro de los diseños. Por lo demás, vale la pena indicar que la posición adoptada por el TJCA no tiene carácter vinculante a casos distintos a los que son materia del pedido de interpretación concreto, tal como ha declarado este mismo órgano en otras decisiones[12].

2. Características inherentes al Diseño

Abordando las características que son inherentes a la definición de diseño, vale destacar en primer lugar que el artículo 113 de la Decisión 486 señala expresamente que la apariencia particular ha de recaer sobre «productos», omitiendo indicar que también puede estar vinculada a parte de los mismos, aspecto que sienta una relevante diferencia con el Reglamento (CE) núm. 6/2002, cuyo artículo 3 prevé que el diseño puede recaer tanto sobre la totalidad como sobre parte de un producto; de hecho, en virtud de ello, se permite en la práctica europea la presentación de representaciones con secciones en líneas punteadas, las cuales denotan la parte sobre la cual no se pretende protección, lo que en la práctica se conoce como renuncia visual[13].

---

[9] Proceso 99-IP-2012, sentencia de 12 de septiembre de 2012 (*Gaceta Oficial* núm. 2138), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2138.pdf*.

[10] Kur, A. *et al*. (2018), pág. 8, señalan sobre ello: «*However, at least in theory a fundamental difference between the two fields of law lies in the fact that the design is not meant to convey any message beyond its own appearance, whereas a trade mark must indicate commercial origin in order to function as such. Expressed in terms of semiotics, the concept of design law implies that the signifier and the signified are collapsed (the product appearance signifies the product appearance), whereas in trade mark law they must be distinct from each other (the product appearance must signify commercial origin)*».

[11] *Vid*. artículo 155 de la Decisión 486.

[12] Proceso 04-IP-94, sentencia del 7 de agosto de 1995 (*Gaceta Oficial* núm. 189), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace189.pdf*, el cual señala que: «La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la «teoría del acto claro» no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino».

[13] En este sentido, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), señala que: «En ocasiones, los usuarios desean solicitar el registro de un componente concreto de un

Así las cosas, se puede colegir que el régimen de diseños industriales previsto por la Decisión 486 no resulta apto para proteger diseños que estén destinados únicamente a reivindicar secciones de un producto.

Dicho lo anterior, resulta pertinente efectuar a continuación un análisis del término «apariencia», empleado por el artículo 113 de la Decisión 486. Al respecto, el TJCA ha señalado que, de modo consistente con dicha previsión, el diseño ha de resultar visible durante el normal uso del producto por parte de su usuario[14]. Ahora bien, es de notar que, si bien a partir de la propia expresión «apariencia» provista por el artículo 113 en cuestión, se puede colegir que, en efecto, el diseño debe resultar visible[15], no existe en este artículo ninguna alusión que condicione dicha visibilidad al normal uso del producto.

Entonces, cabe preguntarse por qué el TJCA ha adoptado la posición señalada. Al revisar la interpretación hecha por este órgano, se puede constatar que no extrae tal determinación del texto del artículo 113, sino del documento de trabajo SCT/9/6 emitido en el año 2002 por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que comprende un estudio comparativo de diversos sistemas de protección de diseños, incluyendo aquellos correspondientes a la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, la Unión Europea y, por supuesto, la Comunidad Andina[16].

El documento de trabajo citado consignó, entre otros aspectos, que las definiciones de diseño efectuadas en los instrumentos legales de todas las jurisdicciones estudiadas preveían, de manera común, que la visibilidad del diseño debía darse durante el uso normal del producto por parte del usuario[17]. No obstante ello, la lectura de los instrumentos legales citados en dicho documento permite colegir que dicha afirmación carece de rigor técnico, ya que ninguna de las definiciones incluidas en ellos consigna que, como regla general, la visibilidad se deba dar durante el normal uso del producto.

Al respecto, se debe señalar que tan solo la normatividad europea estudiada en el instrumento referido presentaba disposiciones vinculadas al uso normal del producto; más aún, ello era efectuado únicamente en el marco específico de los productos denominados complejos y no como parte de la definición general de los diseños materia de protección. Así pues, el artículo 4 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 contemplaba —y contempla— la «visibilidad durante el normal uso del producto» como un requisito sustantivo de componentes de productos complejos, al consignar que el diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo solo resultará novedoso

---

producto. Para ello, pueden utilizar renuncias de tipo visual para excluir el elemento que no deseen registrar». *Vid*. «Consejos y buenas prácticas para la presentación de dibujos y modelos», disponible en *https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/design-filing-tips-best-practices?inheritRedirect=true#t7*. Consulta hecha el 23 de marzo de 2020.

[14] Proceso 278-IP-2017, sentencia del 15 de marzo de 2018 (*Gaceta Oficial* núm. 3270), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3270.pdf*.

[15] Otero, J. (2006), pág. 12, señala que la palabra apariencia significa «"aspecto exterior de una cosa", por lo cual presupone la nota conceptual de la "visibilidad"».

[16] Anexo del Documento SCT/9/6 de fecha 1 de octubre de 2002, titulado «Los Diseños Industriales y su relación con las Obras de Artes Aplicadas y las Marcas Tridimensionales», preparado para la novena sesión del SCT, celebrada en Ginebra del 11 al 15 de noviembre de 2002. Accesible en *https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.pdf*. Consulta hecha el 23 de marzo de 2020.

[17] *Ibid*., pág. 7.

y poseerá carácter singular si «el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal del este último»[18]. Como se puede observar, el que el TJCA haya dado relevancia sin más a las conclusiones del documento de trabajo citado no resulta adecuado, dada la poca prolijidad del mismo.

Dicho lo anterior, a través del presente documento, se desea hacer hincapié en que, a efectos de entender el alcance de la visibilidad atribuible al producto al que se incorpora el diseño, deben tenerse en cuenta las razones que justifican la adopción de este régimen. Así las cosas, si se considera, como antes se ha señalado, que la apariencia de un producto busca resolver decisiones de consumo, se debe colegir que la visibilidad resulta un atributo que debe presentarse ya sea cuando el producto es ofrecido al público consumidor o cuando el mismo va a ser utilizado por este[19].

Ahora bien, habiéndose puesto énfasis en el carácter visible que el producto conlleva, resulta pertinente apuntar que, a partir del texto del artículo 113 de la Decisión 486, se desprende que el legislador comunitario habría limitado la manera de percibir los productos a los que se incorpora un diseño a tan solo su apreciación visual, ello en función del empleo del término «apariencia»[20]. Ello representa un problema si se tiene en cuenta que la norma en mención prevé al mismo tiempo que el diseño puede estar dictado también por su textura o material, toda vez que, a diferencia de formas de expresión como la combinación de colores o la reunión de líneas, que son directamente apreciables a través del sentido de la vista, muchas veces resulta difícil que, a través de este mismo sentido, resulte perceptible un diseño que esté dirigido a distinguirse de los demás únicamente a través de su textura.

En el sentido expuesto, es claro que el término «apariencia», empleado por el artículo 113, no denota con amplitud suficiente el total espectro de expresiones que pueden constituir un diseño en virtud al mismo texto de dicho artículo,

---

[18] De hecho, cualquier controversia sobre el particular ha sido zanjada por medio de la sentencia emitida en el asunto T-494/12 *Biscuits Poult SAS* vs. *OAMI* [2014] ECR II-757, en donde se señala: «*the concept of "normal use" is relevant only when an assessment is to be made of whether protection may be given to a design applied to or incorporated in a product which constitutes a component of a complex product within the meaning of Article 3(c) of Regulation No 6/2002. Article 4(3) of that regulation further states that the concept of "normal use" is to mean "use within the meaning of [Article 4](2)(a)"*» (párr. 27), disponible en: *http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9E5E1FA5EF9074BD05DEFF170FBAE9D6?text=&docid=157441&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2294210*, consulta hecha el 23 de marzo de 2020.

[19] Ohly, A. (2018), pág. 116, señala «*A succesful design sends out a strong message, which is not only about beauty, but also, perhaps even predominantly, about lifestyle. This message is sent out by the producer through the product at the point of sale. But after sale the product allows its owner to send out messages to his/her environment*». Así también, en atención a un análisis hecho sobre la interpretación de la «visibilidad» planteada por la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, la Comisión Europea (2016), pág. 77, ha opinado lo siguiente: «*In summary, the law would confer a design right for the appearance of the design, which comprises of all features which contribute to the visual appearance of the design, including features [...] which contribute to the economic and/or market value of the design, and which are visible to the informed user,* when making decisions to either purchase or use the product incorporating the design» (el énfasis es propio).

[20] Esta postura también ha sido puesta de manifiesto en la jurisdicción europea, *vid*. Kur, A. *et al*. (2019), pág. 414, que señalan: «*The law itself [Article 3(a) of the Regulation on Community designs] does not specify whether the term "appearance" only encompasses features that are visually perceptible, or also features that can be aprehended by other senses, in particular haptic elements. However, in Easy Sanitary Solutions the CJEU made clear that "appearance" is to be understood in the former sense, so that, consequently, "the fact that a characteristic of a design is visible is an* essential *feature of that protection*"».

motivo por el que se hace necesario efectuar una enmienda que contribuya a incluir todas ellas, señalándose a través del presente documento que la locución «expresión externa» resulta más apropiada.

III. REQUISITOS SUSTANTIVOS DE PROTECCIÓN

De la Decisión 486 se desprende que tanto la novedad como la apariencia particular han sido instituidos como los requisitos sustantivos que un diseño debe reunir para ser protegido. Seguidamente se tratará cuáles es su contenido y cómo debe ser efectuada la evaluación correspondiente.

1. Novedad

El artículo 115 de la Decisión 486 dispone que gozarán de protección los «diseños industriales que sean nuevos», para luego acotar que el diseño «no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio». Cabe hacer hincapié en que, a diferencia de la Decisión 344, que ordenaba a la autoridad practicar de oficio el examen de novedad, la Decisión 486 dispone como regla general que dicha evaluación no sea llevada a cabo, salvo que se plantee oposición a la solicitud[21]. Este cambio tiene el claro propósito de dotar de celeridad a la tramitación de las solicitudes, en beneficio de los usuarios del sistema[22]; aunque, no obstante, la Decisión 486 también contempla una excepción, al señalar que la oficina puede denegar de oficio la solicitud si el diseño careciere manifiestamente de novedad[23].

A fin de establecer cuándo un diseño carece manifiestamente de novedad, el TJCA ha señalado que ello se colige cuando «de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad. Por tanto, la oficina nacional no tendría necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ya que es tan evidente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente debería argumentar la notoria ausencia de un aporte novedoso y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos».[24] De dicha manera, se aprecia que este ente ha respaldado el alcance de la carencia manifiesta de novedad sobre la base del principio de hechos notorios o *notoria non egent probatione*, de acuerdo al cual existen hechos que no requieren probanza, bastando la existencia de una notoriedad general[25].

---

[21] *Vid*. artículo 124 de la Decisión 486.

[22] Así pues, tal parece que la Comunidad Andina decidió seguir la propuesta hecha por la Comisión Europea (1991), pág. 50, en el sentido que: «Las empresas parecen ser partidarias de un sistema de protección que no anteponga un examen del fondo de la solicitud de registro a la inscripción del diseño en este... Así pues, se estima que el criterio de concesión de protección debe consistir en un cierto grado de novedad, pero sin que sea necesario un examen del cumplimiento de esa condición».

[23] *Supra,* nota 21.

[24] Proceso 486-IP-2016, sentencia del 16 de marzo de 2017 (*Gaceta Oficial,* núm. 3010), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3010.pdf*.

[25] En mayor extensión, este principio ha sido abordado por el TJCA en el caso de marcas renombradas, *vid*. Proceso 132-IP-2019, sentencia del 13 de diciembre de 2019 (*Gaceta Oficial* núm. 3909), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203909.pdf*, en donde se señala que los

De conformidad con lo anterior, una solicitud de diseño podrá ser rechazada de oficio únicamente cuando la forma cuya protección es pretendida resulta espontáneamente reconocida, inclusive por aquellos que no son consumidores habituales del producto al que usualmente se incorpora el diseño cuestionado, lo que además exime a la autoridad de desarrollar mayor actividad probatoria. De este modo, solicitudes que en la actualidad pretendiesen proteger la forma del reconocido modelo *Beetle* de Volkswagen o el recordado casco de un *Stormtrooper* de la saga de películas *Star Wars*, podrían ser denegadas de oficio por carencia manifiesta de novedad.

Ahora bien, si bien en virtud a la ausencia general del examen de novedad, el sistema actual de diseños propende a la celeridad de la tramitación de solicitudes, ello podría tener un efecto sumamente negativo para los competidores, como consecuencia de la presentación de reclamos por infracción presentados en su contra sobre la base de elementos que, en los hechos, no cumplen con ser novedosos, motivo por el que la Decisión 486 debería ser enmendada a fin de que los emplazados en tales casos tengan la opción de solicitar, en vía de reconvención, la declaración de invalidez del registro de diseño y que, inclusive, a la luz de la aparente verosimilitud de los medios de prueba presentados, se pueda efectuar el levantamiento de las medidas cautelares que hubiesen sido dictadas, ello para que exista un debido balance entre la justa protección de los titulares de diseños y la libertad que deben tener los terceros para explotar diseños que forman parte del libre estado del arte, lo cual, por ejemplo, es promovido por el artículo 24 del Reglamento (CE) núm. 6/2002, que, en reconvención, permite demandar la nulidad de un diseño como consecuencia de la interposición de una acción de infracción.

Es menester señalar que, en vista de lo establecido por la Decisión 486, la novedad es un requisito que el régimen de diseños comparte con el régimen de patentes y que, en ambos casos, se basa en la accesibilidad al público de la materia cuya protección es pretendida, independientemente del modo en que la misma haya sido posible, el lugar en el que esta haya acaecido, quién la hubiese propiciado o si, incluso, hubo un acceso efectivo de los usuarios a la divulgación realizada[26]. Ahora bien, a partir del artículo 17 de la Decisión 486 (relativo a patentes, pero aplicable también a diseños según el art. 133) se plantea una excepción a esta regla, desprendiéndose del mismo que las divulgaciones hechas por el propio diseñador o su causahabiente no afectarán el requisito en

---

hechos notorios «se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba... La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada».

[26] La Comisión Europea (1991), págs. 69 y 71, señaló en su oportunidad que «los conocimientos tecnológicos actualmente disponibles no permiten a las autoridades nacionales determinar si un diseño es "nuevo" en el sentido de ser una "novedad universal objetiva". Por las razones expuestas anteriormente, no es posible probar que un diseño es universal y objetivamente nuevo y, por consiguiente, no debe imponerse tal requisito», justificación que dio lugar a que, por ejemplo, el Reglamento (CE) núm. 6/2002 (art. 7) haya dispuesto limitar el examen de novedad únicamente a hechos que hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector en cuestión que operen dentro de la Unión Europea, constituyendo una exigencia de carácter relativo que, como se ve, contrasta con el carácter universal o absoluto de la novedad exigida por la Comunidad Andina, que en la actualidad se vuelve un requisito más apropiado, en la medida que, con el desarrollo de la tecnología y el rápido y fácil acceso a diversas bases de datos, es posible efectuar una revisión más completa del estado del arte.

cuestión siempre que ocurran dentro del año anterior a la presentación de la solicitud de registro o, de ser el caso, de la prioridad reconocida, situación que, bajo el tenor del citado artículo 17, se hace extensible a aquellos casos en que la divulgación es efectuada por un tercero que, de manera directa o indirecta, ha obtenido la información del diseñador. Cabe indicar que el artículo 17 de la Decisión 486 no prevé que las divulgaciones citadas deban suscitarse en condiciones particulares, razón por la que se consideran inocuas tanto las revelaciones hechas intencionalmente como aquellas que sean consecuencia de situaciones accidentales[27]. Dicho lo anterior, se pasará a revisar cuáles son los aspectos que implica el eventual análisis de este requisito.

1.1. *Diferencias secundarias*

La Decisión 486 brinda detalles relevantes sobre la conducción del juicio de novedad, al prever en su artículo 115 que un diseño «no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones».

Juzgar la existencia de diferencias secundarias ha de partir por tomar en cuenta la impresión general que producen las apariencias confrontadas, premisa que es planteada por el TJCA[28]. Así, se podrá determinar la existencia de dichas diferencias si, tras confrontar el diseño con la apariencia de un producto revelado previamente, se establece que la impresión de ambos es bastante similar o cercana, a pesar de la existencia de ciertos elementos distintos.

En la línea de lo señalado, debe quedar claro que determinar la existencia del requisito de novedad no se encuentra supeditado al mayor o menor número de diferencias existentes entre los diseños confrontados, sino a la estimación concluyente de que su impresión general es claramente distinta[29]. Cabe señalar que, en una línea de análisis distinta, el TJCA ha indicado que en el examen de novedad primero se debe «excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados» para luego efectuar una comparación que parta «de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso»[30]; no obstante, este criterio no resulta congruente con la premisa inicial planteada por esta misma entidad, que respalda el examen de la «impresión general» que producen los diseños confrontados, en cambio, sugiere el desarrollo de un examen basado en el apartamiento de caracteres que, de entrada, son considerados irrelevantes, para luego efectuar la comparación del resto de aspectos que ambos presentan, es decir, basa su evaluación en un ejercicio de deconstrucción

[27] El artículo 7 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 también prevé un periodo de gracia similar, el cual es justificado en su considerando 20 bajo la siguiente razón: «Es preciso también permitir al autor o a su sucesor que prueben en el mercado los productos a los que se ha incorporado el dibujo o modelo, antes de decidir si conviene obtener protección como dibujo o modelo comunitario registrado».

[28] Proceso 90-IP-2019, sentencia del 19 de noviembre de 2019 (*Gaceta Oficial* núm. 3854), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203854.pdf*.

[29] Sobre el particular, la Comisión Europea (1991), pág. 75, ha señalado que: «El juez debe seguir un enfoque sintético, exponiéndose a la acción del diseño en su conjunto y comparando esta impresión con la que le produce el diseño similar. El enfoque contrario, consistente en analizar todos los detalles de las características específicas de los dos diseños y compararlos individualmente, puede producir un impresionante catálogo de diferencias, pero no permite determinar con seguridad que los dos diseños son percibidos como "distintos", particularmente, por el consumidor común en el mercado».

[30] *Supra,* nota 28.

y construcción que descarta la impresión general como idea fuerza, lo cual no solo resulta complejo sino incoherente[31]. Ante ello, se debe recalcar que la determinación de existencia de diferencias secundarias no se debe basar en un ejercicio de abstracción que elimine las diferencias existentes entre los diseños cotejados, sino en la premisa de que, a pesar de tales diferencias, la apariencia general del diseño mantiene una estrecha cercanía con la del antecedente evaluado[32].

1.2. *Irrelevancia de clasificación*

De aquí en más, es de suma importancia tener en cuenta un aspecto clave que proclama el propio artículo 115 de la Decisión 486, dado por el hecho de que, a efectos de conducir el examen de novedad, carece de relevancia la clase de producto a la que pertenece la realización frente a la que se conduce la comparación. Sobre esta base, se puede asumir que lo que busca la norma comunitaria es que la entrega de derechos de exclusividad se efectúe únicamente en mérito de la existencia de una auténtica contribución al enriquecimiento del patrimonio mundial de configuraciones externas, rechazando así la posibilidad de proteger un diseño que resulte novedoso en un sector económico pero que, a la luz del estado general del arte, ya haya sido empleado en otro.

Así, queda claro que el análisis de novedad resulta indiferente a cualquier apreciación hecha desde el punto de vista del sector o el consumidor al que se dirige la clase de productos a los que se incorpora el diseño cuya protección es solicitada, toda vez que el régimen andino es claro en establecer que, para este propósito, resulta indistinto realizar la confrontación con una realización que pertenezca a la misma clase de productos señalados en la solicitud o a una clase totalmente diferente. Ello, desde luego, conduce a identificar una clara diferencia del régimen andino con el previsto en la región europea mediante el Reglamento (CE) núm. 6/2002, cuyo artículo 7 dispone que la divulgación que afecta la novedad se ciñe únicamente al tráfico comercial normal de los círculos especializados del sector de que se trate.

Habiendo señalado lo anterior, cabe subrayar que, al interpretar los alcances del examen de novedad previsto por la Decisión 486, el TJCA ha venido cometiendo una clara equivocación, al señalar que «es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado»[33]. Como es de ver, lo señalado por dicho ente no es congruente con el tenor del artículo 115 de la Decisión 486, que ha optado por quitarle valor a la consideración de la clase de productos a que atañe el diseño evaluado.

---

[31] Al respecto, *vid. supra,* nota 20, pág. 420, en donde se señala: «*By making to the "overall impression" produced on an informed user, it is made clear that two designs possibly conflicting with each other must be juxtaposed in their entirity and cannot be broken down in individual parts being assessed separately*».

[32] En esta línea, la EUIPO observa como principio común para el examen de novedad y carácter singular la siguiente regla general: «*In principle, subject to a number of exceptions detailed below,* all the features *of conflicting designs must be taken into consideration when examining novelty and individual character*» (el énfasis es propio), *vid.* «Guidelines for examination of registered Community designs», sección 5.5.2.1., disponible en *https://guidelines.euipo.europa.eu/1803372/1787494/designs-guidelines/5-5-2-1-common-principles*. Consulta hecha el 29 de abril de 2020.

[33] *Supra,* nota 28.

Ahora bien, cabe señalar que el punto de vista del consumidor no es un factor que no sea tomado en cuenta por la Decisión 486, pero su consideración no constituye un aspecto atribuible al requisito de novedad, sino al otro requisito sustantivo previsto por el régimen comunitario: la apariencia particular.

2. Apariencia particular

El artículo 113 de la Decisión 486 prevé que el diseño ha de estar dado por la apariencia «particular» del producto al que aquel se incorpora. Es de señalar que, a diferencia del resto de especificaciones dictadas por el artículo 113 de la Decisión 486, que revelan características inherentes a la apariencia de un producto, tales como su forma, el carácter particular, especial o singular de la apariencia es una condición que no surge del propio producto, sino que deviene del juicio de valor que de este se hace. Así pues, el carácter particular se erige como un auténtico requisito sustantivo de protección[34]. No obstante, como se puede apreciar, este requisito no tiene un apartado normativo exclusivo, sino que se incorpora como parte de la definición de diseño, lo que, en estricto, no constituye una técnica muy apropiada, ya que es capaz de restarle el mérito sustantivo que merece, para que, tal como está configurado el sistema, la relevancia pase a residir únicamente en el requisito de novedad[35]. Cabe anotar que, a diferencia de la Decisión 486, el Reglamento (CE) núm. 6/2002 no incluye ningún requisito sustantivo dentro de la definición de diseño y, en cambio, dota de auténtica relevancia sustantiva tanto al requisito de novedad como al de carácter singular (art. 4)[36].

La técnica empleada por el legislador andino representa un serio inconveniente para los propósitos perseguidos por la Decisión 486, en vista de que, a diferencia de lo que ocurre con el requisito de novedad, el artículo 124 no exime a la autoridad de evaluar de oficio la apariencia particular prevista por el artículo 113, es más, la exhorta a hacerlo. Ello, como se puede ver, podría llegar a comprometer la pretendida celeridad de tramitación de las solicitudes. Así pues, quien solicite un registro de diseño podría cuestionar válidamente que la autoridad realice un examen de oficio del requisito de novedad, mas no la evaluación que tenga como fin determinar que el producto al que se incorpora el diseño presenta una apariencia particular frente al estado de la técnica.

Dicho lo anterior, cabe hacer algunos comentarios sobre cómo debe conducirse el examen de este otro requisito. A estos efectos, resulta conveniente señalar que mientras el artículo 115 de la Decisión 486, sobre novedad, no extiende su alcance a la apreciación de la clase de productos a los que se incorpora el diseño, el artículo 113, vinculado al requisito de apariencia particular, contiene

[34] El establecimiento de estos dos requisitos resulta consistente con la prueba de dos fases planteada por la Comisión Europea (1991), págs. 71-77, que propone el análisis secuencial de los requisitos de novedad (primera fase) y carácter distintivo (segunda fase).

[35] De hecho, en la práctica, las oficinas de propiedad industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina se enfocan en analizar únicamente el requisito de novedad.

[36] A la luz de la práctica llevada a cabo en la región europea, se observa que, inclusive, el papel del carácter singular es más relevante que el de la novedad. En este sentido, *vid. supra,* nota 10, pág. 15, en donde se señala: «*In addition to a design appearing as novel in the sense that the same or a quasi-identical configuration was not published before, it is neccesary that the design is also new in a qualitative sense,* i.e. *that it differs from the existing design corpus. In practice, that qualitaitve step is regularly more important - and contentious - than ascertaining novelty in the narrow sense*».

elementos que conducen a establecer que su texto sí realiza dicho nexo. Después de todo, mientras el artículo 115 versa estrictamente sobre la novedad del «diseño», el artículo 113 está relacionado a la apariencia del «producto» al que se incorpora el diseño, «sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto», lo que se relaciona íntimamente con el bien destinado al consumidor y que redunda en que la evaluación de este requisito deba ser efectuada asumiendo su punto de vista.

De hecho, el que la apariencia del producto deba ser particular, esto es, singular o especial, resulta afín a la justificación del régimen de protección de diseños, el cual es incentivar el desarrollo de productos con apariencias que coadyuven a adoptar decisiones de consumo, dado su atractivo. En este sentido, se está de acuerdo con el TJCA cuando señala que el diseño «debe conferir un valor agregado al producto»[37], pero, contrariamente a lo sostenido por este órgano, que vincula dicha condición al examen de novedad, se debe concluir que la misma está asociada esencialmente a la apariencia particular.

Finalmente, se considera que, al igual que el examen de novedad, el examen de apariencia particular también debería tener en cuenta la impresión general que produce el diseño incorporado al producto frente al estado del arte[38]. No obstante, en tanto este requisito está vinculado a los productos que se introducen en el mercado y, por tanto, a un sector concreto, se debe tener en cuenta también el margen de libertad del que goza el diseñador para desarrollar la apariencia que se incorpora a aquellos, pudiéndose colegir de dicha manera que mientras las características funcionales o estándar que son propias de un producto constriñen más la libertad de conferir al mismo atributos de forma que promuevan su distanciamiento de un producto anterior, entonces, proporcionalmente, adquirirán mayor valor en el juicio de valor las diferencias existentes[39].

IV. BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ, G. (2000), «La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave», *Revista de Propiedad Intelectual* 5.

COMISIÓN EUROPEA (1991), *Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial (11 I/F/5131/91-ES),* Bruselas.

— (2016), *Legal review on industrial design protection in Europe. Under the contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (MARKT2014/083/D)*, acceso marzo 2020, *https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43fd4a5c-6c26-4639-ac9a-281ab57687de*.

KUR, A., y LEVIN, M. (2018), «The Design Approach revisited: background and meaning», en KUR, A.; LEVIN, M., y SCHOVSBO J. (dirs.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham.

[37] Proceso 699-IP-2018, sentencia del 30 de abril de 2019 (*Gaceta Oficial,* núm. 3673), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203673.pdf*.

[38] De hecho, así lo contempla también la EUIPO, *vid. supra,* nota 32.

[39] El grado de libertad que tiene el diseñador es un factor que el artículo 6 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 contempla expresamente a efectos de analizar el requisito de carácter singular y que, entre otras decisiones, ha sido abordado en el Asunto T-651/17 *Sata GmbH & Co. KG* vs. *EUIPO* [2018] ECR II-855, párr. 32, en donde se señala: «*if the designer enjoys a high degree of freedom in developing a design, that reinforces the conclusion that the designs being compared which do not display significant differences will produce the same overall impression on an informed user*», disponible en *http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208268&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5948029*, consulta hecha el 29 de abril de 2020.

KUR, A.; DREIER, T., y LUGINBUEHL, S. (2019), «European Intellectual Property Law. Text, Cases and Material», 2nd ed., Edward Elgar, Cheltenham.

LENCE, C. (1998), «El objeto protegido en la Directiva sobre diseño industrial», *ADI* 19 (1998).

OHLY, A. (2018), «"Buy me because I'm cool": the "marketing approach" and the overlap between design, trade mark and unfair competition law», en KUR, A.; LEVIN, M., y SCHOVSBO J. (dirs.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham.

OTERO, J. (2006), «Los Diseños Industriales en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena», *Jornadas de Derecho de la Empresa*, Palestra, Lima.

PIRES DE CARVALHO, N. (2014), «The TRIPS Regime of Trademarks and Designs», 3rd ed., Kluwer, Alphen aan den Rijn.

ADI 40 (2019-2020): 385-400

EL IMPACTO DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO LABORAL

THE IMPACT OF THE INDUSTRIAL SECRETS ACT ON A WORKING LEVEL

ROSA RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO*

RESUMEN

La protección de los conocimientos e informaciones constitutivos de secreto en el ámbito de la empresa se ha venido caracterizando por la dispersión normativa, y además, en el plano supranacional, por la falta de uniformidad. Tras la Directiva 2016/943, se inició una línea armonizadora en este aspecto en el conjunto de los países de la Unión Europea. Su reflejo en nuestro ordenamiento interno ha sido la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, que delimita los elementos del secreto empresarial, así como la titularidad y los posibles incumplimientos de los deberes derivados de esta norma. Si bien no se trata de una norma laboral, sus efectos en este ámbito son innegables, especialmente teniendo en cuenta que, hasta la promulgación de esta Ley, una herramienta utilizada por los empresarios para proteger información que hoy denominamos «secreto empresarial» era el recurso a los pactos de confidencialidad. Reforzadas las líneas que definen el secreto empresarial, se plantean una serie de retos en el mundo del trabajo, lo que exigirá diseñar estrategias *ex ante,* es decir, de prevención para evitar posibles incumplimientos (a través de protocolos, *compliance,* o mediante sujetos que controlen el cumplimiento de estas previsiones legales).

Palabras clave: información, secreto, empresa, incumplimiento, prueba.

ABSTRACT

The protection of knowledge and information constituting industrial secrecy has been characterized by dispersion, and also, at the supranational level, by a lack of uniformity. After Directive 2016/943, a harmonizing line was started. Its reflection in our internal order has been the Industrial Secrets Act (1/2019). It defines the elements of industrial secrets, its ownership and the possible breaches of the rule. Although it is not a labor law, its effects in this area are undeniable, especially considering that until the enactment of this Law, a tool used by employers to protect the «industrial secret» was the use of confidential agreements. Once the lines that define industrial secret are reinforced, a series of challenges arise in the world of work, which will require designing previous strategies.

Keywords: information, secret, company, breach, proof.

* Profesora Ayudante Doctora. Universidad de Vigo. Dirección de correo electrónico: *rosarodriguez@uvigo.es*.

Estudio realizado en el marco del Proyecto de Investigación Financiado por la Xunta de Galicia: «Retos para un mercado de traballo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía» (2019-2021). Derecho Mercantil y del Trabajo (Universidad de Vigo). DMT-Grupo con potencial de crecimiento.

Fecha de recepción: 12 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 8 de mayo de 2020.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ANTECEDENTES Y RÉGIMEN JURÍDICO.—III. ÁMBITO OBJETIVO.—IV. ÁMBITO SUBJETIVO.—V. LA OBTENCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL. OBTENCIÓN LÍCITA E ILÍCITA.—1. Obtención lícita.—2. Obtención ilícita: la violación de un secreto.—VI. PROBLEMAS Y RETOS EN EL ÁMBITO LABORAL.—VII. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL ÁMBITO LABORAL.—VIII. LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO.—IX. CONCLUSIONES.—X. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. BACKGROUND AND LEGAL REGIME.—III. OBJECTIVE SCOPE.—IV. SUBJECTIVE SCOPE.—V. OBTENTION OF THE INDUSTRIAL SECRET. LEGAL AND ILLICIT OBTENTION.—VI. PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE WORKING LEVEL.—VII. EFFECTS OF BREACH THE RULES IN THE WORKING LEVEL.—VIII. PROOF OF THE BREACH.—IX. CONCLUSIONS.—X. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La protección del secreto empresarial tras la aprobación de la nueva Ley el pasado año 2019 ha supuesto un avance significativo en la regulación de esta figura, y ha venido a clarificar los perfiles y el alcance de su protección. En lo que respecta al ámbito laboral, esta norma viene a reforzar la necesidad de que en la empresa se articulen mecanismos de prevención o de control del acceso de los trabajadores a ciertas informaciones que pueden constituir secreto empresarial.

Dichos conocimientos que son objeto de especial protección, se convierten en una herramienta muy útil desde la perspectiva externa e interna de la empresa. En cuanto a la externa, porque la pueden hacer más competitiva frente a las demás, y en cuanto a la interna, porque la pueden hacer más eficiente, otorgando mayores —y mejores— resultados debido a las mejoras que suponen para la productividad de la misma. Por ello, la determinación de mecanismos de fiscalización del acceso y uso de esta concreta información por parte de los trabajadores es fundamental. Por supuesto, en su articulación, deben respetarse los derechos de los trabajadores, y establecerse garantías en las formas de control, siendo en este punto un elemento clave el cumplimiento del deber de información en relación con las medidas a adoptar y sus posibles consecuencias jurídicas. Asimismo, la formación del trabajador en esta materia, es esencial, dado que debe comprender en toda su dimensión lo que es un secreto empresarial y los efectos de su uso indebido.

II. ANTECEDENTES Y RÉGIMEN JURÍDICO

Con anterioridad a esta regulación, la protección de los secretos comerciales o empresariales se contemplaba, a nivel internacional, en el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual, más conocido como ADPIC[1]. Fue negociado en la Ronda Uruguay entre los años 1986 y 1994, y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE, del Consejo. Se refiere a un nivel mínimo de protección de estos derechos, que debe ser otorgado por los diferentes países que integran la Organización Mundial del Comercio (OMC, en adelante). De su texto se pueden extraer los principios en los que se basa, entre los que destacan, por un lado, el que denomina «trato nacional»[2], que implica que, en materia de protección de la propiedad intelectual, los nacionales de otros países miembros no tendrán un

[1] Localizable en *https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf*.
[2] Artículo 3.

trato menos favorable que los propios nacionales. Es decir, proclama el principio de igualdad y no discriminación. Y por otro lado, se refiere al «trato de la nación más favorable»[3], que implica otorgar a los nacionales de otros Estados miembros las mismas ventajas que se concedan a los propios nacionales. Asimismo, esta norma contiene una delimitación de la protección de la información no divulgada, en la medida en que esta reúna las características que se predican actualmente del secreto empresarial (esto es, secreta, valor comercial y ser objeto de medidas razonables)[4], que se analizará más adelante.

El siguiente paso en esta evolución normativa viene dado por el Derecho de la Unión Europea, con la aprobación de la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas[5]. La Directiva tiene por objeto armonizar la legislación en esta materia de los diferentes Estados miembros. Era un hecho notorio que los Estados miembros tenían legislaciones muy diversas en materia de secretos empresariales, que variaban en cuanto a las definiciones o conceptos, o también en las alternativas jurídicas en caso de incumplimientos[6]. Por ello, los niveles de protección entre unos países y otros eran significativamente desiguales, lo que justificaba considerablemente la necesidad de esta nueva regulación.

España transpuso esta norma a través de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE, en lo sucesivo)[7]. No obstante, nuestro país tardó en aprobar esta norma, especialmente teniendo en cuenta que la Directiva señala que «los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 9 de junio de 2018». En esa transposición, nuestra norma incorpora la esencia de la Directiva en sus elementos fundamentales, con algunos matices, ya que, por ejemplo, desde el punto de vista conceptual, la norma europea habla de «secretos comerciales» y la Ley española utiliza el término «secretos empresariales», que analizaremos más adelante.

Ya en el plano interno, antes de aprobarse la LSE, esta materia se contemplaba en diversas normas, que siguen complementando la nueva Ley. Me refiero, en particular, a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal[8], y también a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes[9]. Y en lo que respecta al ámbito penal, el Código Penal de 1995 es una herramienta de referencia, por supuesto. Pues bien, antes de la nueva norma, la Ley de Competencia Desleal regulaba esta cuestión en su artículo 13 —número que se mantiene actualmente— [10], que antes de ser modificado por la propia LSE, señalaba una serie de escenarios en relación con la violación de secretos. Así, consideraba desleal: 1) «la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos in-

[3] Artículo 4.

[4] Artículo 39.2.

[5] *Diario Oficial de la Unión Europea* de 15 de junio de 2016. Localizable en *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=ES*.

[6] Considerando sexto de la Directiva.

[7] *Boletín Oficial del Estado* de 21 de enero de 2019 (núm. 45).

[8] *Boletín Oficial del Estado* de 11 de enero de 1991.

[9] *Boletín Oficial del Estado* de 25 de julo de 2017 (núm. 177).

[10] Antes de esta Ley la protección frente a los incumplimientos podía encontrarse vía artículo 1.902 del Código Civil, que señala que «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».

dustriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14»; y 2) «la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo». Añadía el precepto que era necesario «que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto».

No obstante, a partir del 13 de marzo de 2019, con la entrada en vigor de la LSE, se modificó este precepto, reduciendo su contenido y empleando la técnica del reenvío a la nueva norma de Secretos Empresariales. En su nueva versión, mucho más breve, se señala simplemente que «se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales». Se está remitiendo, por tanto, al artículo 3 de la LSE, rubricado «violación de secretos empresariales», al que nos referiremos más adelante.

Siguiendo con esta evolución, tal y como se indicó anteriormente, antes de la LSE, también se contemplaba esta materia desde la perspectiva jurídico-penal, ya que hay tres preceptos del Código Penal relativos a esta cuestión. Así, el artículo 278 establece la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, para el caso de apoderarse de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos para descubrir un secreto de empresa. Asimismo, la pena será superior (pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses) cuando además se difundan, revelen o cedan los secretos que han sido descubiertos. Por su parte, el artículo 279 contempla la pena para el caso de que esas conductas (difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa) se lleven a cabo por la persona que tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva. Por último, el artículo 280 se refiere al caso de quien, no ha tomado parte en el descubrimiento pero conoce el origen ilícito y realice las conductas que señalan los artículos precedentes. En este caso, la pena prevista es la prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

En lo que respecta al ámbito del trabajo, es relevante a estos efectos la Ley de Patentes, ya que se refiere al secreto industrial, al mencionar «las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, [las cuales] darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como este último explote la propuesta»[11]. Esto es, se refiere en definitiva al famoso *know-how*, y por tanto, si cumple las características que la LSE atribuye al secreto empresarial, este supuesto concreto al que se refiere la Ley de Patentes estaría amparado por la protección del secreto empresarial. Así se ha destacado por la jurisprudencia, al indicar que «el denominado *know-how* queda comprendido o resulta coincidente con el concepto de secreto empresarial»[12].

Siguiendo con las fuentes, en el caso de la relación laboral, cobra especial relevancia el contrato individual de trabajo, pues en él se pueden introducir una

[11] Artículo 18.3.

[12] Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 19 de diciembre de 2016 (núm. 441/2016).

serie de pactos o cláusulas que concretan ciertos aspectos de la relación laboral, también relativos a esta cuestión. Así, están los pactos de no competencia, a los que se refiere la Directiva, al señalar que esta norma «[no] ha de afectar a la posibilidad de que los empresarios y los trabajadores celebren pactos de limitación de la competencia entre ellos»[13]. O también la de los pactos de confidencialidad. En este sentido, la Directiva señala que «la utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán ilícitas cuando las lleve a cabo, sin el consentimiento de su poseedor, [cuando se] incumpl[a] un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto comercial»[14].

III. ÁMBITO OBJETIVO

Delimitada la normativa y su evolución, es importante señalar que con carácter previo a la LSE, se había delimitado el concepto de «secreto empresarial» también por vía jurisprudencial. En este sentido, la jurisprudencia más reciente ha reiterado que pese a que antes de la LSE no existía una definición de «secreto empresarial», «este concepto viene a coincidir sustancialmente con la interpretación que la doctrina y jurisprudencia venía haciendo del mismo, por lo que se pueden seguir aplicando las soluciones que se venían dando en la aplicación del artículo 13 LCD, y también apunta en la misma línea establecida por la Directiva (UE) 2016/943 y el artículo 39.2 (ADPIC)»[15]. Así, desde hace años se venía destacando la «evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los "conocimientos secretos de orden industrial", se extendió posteriormente a los de "orden comercial", es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa —secreto empresarial—»[16].

Pues bien, así las cosas, la norma comunitaria define los «secretos comerciales» como «esos conocimientos técnicos y esa información empresarial de gran valor, que no se han divulgado y que se quieren mantener confidenciales»[17].

Por su parte, la LSE define el secreto empresarial como «cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero»[18], que además reúna las siguientes características: 1) que sea secreto; 2) que tenga valor empresarial, y 3) que se adopten medidas razonables para mantenerlo en secreto. Estos elementos ya se destacan en la Directiva y desde antes en el ADPIC de 1984, aunque ha sido necesario irlos perfilando por vía jurisprudencial, debido a que su alcance presenta cierta indeterminación y la casuística es muy variada.

En cuanto a la característica del secreto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de diciembre de 2016[19] señala que «la información es secreta cuando los terceros y, en particular, los terceros interesados en disponer

[13] Considerando 13.
[14] Artículo 4.
[15] Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 28 de enero de 2020 (núm. 43/2020). Fundamento de Derecho segundo.
[16] Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2005 (núm. 754/2005). Fundamento de Derecho segundo, párrafo sexto.
[17] Considerando 1.
[18] Artículo 1.
[19] Sentencia núm. 441/2016.

de ella, no tienen conocimiento en general de la misma»[20]. Además, indica que «la información no debe ser generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión»[21].

En lo que respecta al valor empresarial, la citada Sentencia dispone que con esta expresión la Ley se refiere a «la ventaja de la que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas que carecen de ella»[22]. La norma indica que dicho valor comercial (o, como denomina la Sentencia, competitivo) será real o potencial.

Por último, en cuanto al último requisito, esto es, la adopción de medidas razonables para mantenerlo en secreto, la Sentencia dispone que «es preciso que exista una voluntad de preservar dicho secreto en el ámbito propio al que pertenece, para lo que habrá que analizar las medidas adoptadas y que en cada caso se revelen adecuadas y razonables para evitar la divulgación de la información, tanto hacia el exterior (impidiendo que los terceros puedan tener acceso a esa información), como hacia el interior (disponiendo lo necesario para que únicamente accedan a ella los empleados y colaboradores que por sus funciones deban conocerla o manejarla y siempre sometidos a un deber de sigilo)»[23].

En conexión con el objeto definido por la LSE, existe en la Directiva una delimitación negativa, en el sentido de excluir del concepto «la información de escasa importancia, así como la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional y la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión»[24]. Son muchas las Sentencias que han perfilado los contornos del concepto de secreto empresarial, excluyendo de su ámbito precisamente este tipo de actividades que menciona la Directiva, que tienen gran relevancia en el ámbito laboral.

Tras identificar el objeto, la LSE contiene una regala protectora o garantista para la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores, ya que señala que «la protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva; [...] [no] podrá restringir la movilidad de los trabajadores; [...] [ni] podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente»[25].

IV. ÁMBITO SUBJETIVO

En lo que respecta al ámbito subjetivo, se observa una primera diferencia terminológica entre la Directiva y la LSE. En este sentido, la Directiva habla

[20] Fundamento de Derecho cuarto.
[21] *Ibid*.
[22] *Ibid*.
[23] *Ibid*.
[24] Considerando 14 de la Directiva.
[25] Artículo 1.3.

de «poseedor», y lo define como «cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial» (art. 2.2). Por su parte, la LSE habla de «titular», al señalar que «la protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquel que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley» (art. 1.2). De ahí se desprende la amplitud con que la LSE identifica dicha titularidad, dado que puede referirse a personas físicas o jurídicas. Por tanto, por ejemplo, el empresario puede ser titular del secreto empresarial, pero no se limita a él, pues la Ley requiere que lo que tenga valor empresarial sea el secreto, y no el titular. Además, en el Preámbulo de la LSE se habla de manera genérica de «organizaciones», y en la Directiva «organismos e investigación»[26], con lo cual se reafirma la amplitud del ámbito subjetivo, no limitada, como decía, al ámbito de la empresa en sentido estricto.

Por otro lado, la titularidad no tiene que ser necesariamente individual, la LSE también contempla el supuesto de la cotitularidad en su artículo 5. En este sentido, señala que «el secreto empresarial podrá pertenecer *pro indiviso* a varias personas [y que] la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes». Así, la LSE indica que «cada uno de los partícipes por sí solo podrá: *a)* explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares; *b)* realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal; *c)* ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que estos puedan sumarse a las mismas, contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos; [y que] en todo caso, si la acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos».

V. LA OBTENCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL. OBTENCIÓN LÍCITA E ILÍCITA

1. Obtención lícita

El artículo 2 de la LSE se refiere a los supuestos de obtención lícita de la información que reúne los caracteres del secreto empresarial. Así, será lícita «cuando se realice por alguno de los medios siguientes: *a)* el descubrimiento o la creación independientes; *b)* la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial; *c)* El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes; *d)* Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empre-

[26] Considerandos 1 y 3.

sarial». La Ley también señala que la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial serán lícitas en la medida en que el Derecho de la Unión Europea así lo exija o lo permita. Y por último, prohíbe el ejercicio de acciones cuando la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se produzca: «*a)* en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación; *b)* con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial; *c)* cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio, o *d)* con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español».

2. Obtención ilícita. La violación del secreto

El artículo 3 de la Ley se refiere a la «violación de secretos empresariales» y precisa los casos en que la obtención —sin consentimiento del titular— de la información que es calificada como de secreto empresarial será ilícita «cuando se lleve a cabo mediante: *a)* el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; [y] *b)* cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales». En lo que respecta a la utilización o revelación de un secreto empresarial, se hablará de ilicitud «cuando, sin el consentimiento de su titular, realice esas conductas quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial». También se contempla el caso de que la ilicitud derive de una actuación de otra persona que utilizaba o revelaba de manera ilícita la información, y que «la persona que las realice [esto es, la obtención, utilización o revelación], en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita». Finalmente, se predica esto último respecto de la «producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines».

La jurisprudencia exigirá delimitar en qué casos nos encontramos ante una obtención lícita o ilícita de la información constitutiva de secreto empresarial, lo que supondrá estar al caso concreto, y valorar el tipo de información y las circunstancias en que se produce su obtención, utilización o revelación.

VI. PROBLEMAS Y RETOS EN EL ÁMBITO LABORAL

En el ámbito laboral, se plantean una serie de cuestiones que tienen una relación muy estrecha con las previsiones de la Ley de Patentes, que coexiste con

esta LSE, como se indicó anteriormente. Como ya se ha señalado en relación con el secreto empresarial, la titularidad de la información constitutiva del secreto puede tener su origen en diferentes escenarios. El trabajador puede haber descubierto la invención, pero, entre otras cosas, habrá que determinar si es con ocasión de su actividad laboral o no. Cuando esta obtención se produce en el ámbito laboral y otorgue al empresario una mejora o ventaja igual a la que este podría obtener a través de un derecho de propiedad industrial, este será el titular, aunque deberá compensar al trabajador[27]. Por así decirlo, sería una titularidad derivada, ya que el empresario no la ha generado por sí mismo, sino que la ha obtenido del trabajo de su empleado (con las características ya indicadas para asumir esa titularidad). Así se dispone en la Ley de Patentes y resulta aplicable en el ámbito de estos secretos empresariales. Lo único que no se concreta es la cuantía de esa compensación. En todo caso, el artículo 17.2 de la Ley de Patentes, ofrece un criterio orientativo, ya que establece que «cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado; [y que] dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención».

En cuanto al uso de los conocimientos por parte del trabajador, la LSE menciona un término abstracto, la honestidad, pues se refiere a que los trabajadores pueden utilizar los conocimientos adquiridos durante la relación laboral, pero siempre que se refiera a «experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional»[28]. La referencia a la adquisición honesta de las competencias también debe ser delimitada, pero al menos con esa previsión la LSE permite que se utilicen los conocimientos así adquiridos en un futuro, sin contravenir esta norma ni limitar al trabajador, lo cual solo sería posible mediante la formalización de un pacto de confidencialidad, o incluso con la limitación de una competencia posterior, a través de un pacto de no competencia postcontractual, que debe constar por escrito y ser razonable. Pero ante su inexistencia, esta LSE no puede suponer una limitación al trabajador cuando las competencias hubieran sido adquiridas honestamente. Puede encontrarse una referencia a la «honestidad» en el anteriormente mencionado ADPIC, que señala que «a los efectos de la presente disposición, la expresión «de manera contraria a los usos comerciales honestos» significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas»[29].

Por otra parte, hoy en día, en plena era digital, se abre un campo muy interesante en materia de inteligencia artificial en el ámbito laboral y de titularidad de

[27] El artículo 17.1 de la Ley de patentes indica que «cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por esta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma».

[28] Artículo 1.3 de la LSE.

[29] Artículo 39.2, nota 10. *https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf*.

las invenciones que se den en ese contexto. Si bien es cierto que en ocasiones es complejo saber si estamos o no ante tareas habituales del trabajador, en ocasiones se podrá hablar de secreto empresarial. Pues bien, como señala la doctrina, «teniendo en cuenta que la violación de los secretos empresariales constituye un acto desleal que cae dentro del ámbito material de la Ley de Competencia Desleal, la Ley considera tales cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, que sea secreto [...], tenga un valor empresarial precisamente por ser secreto y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto»[30]. Y ello, «sin perjuicio de otras perspectivas, enlaza con el diseño, fabricación, utilización de robots que, incluso, pudieran infringir los requerimientos de la ética»[31].

Para tratar de evitar la divulgación ilícita de los secretos empresariales, las empresas pueden valerse de protocolos o *compliance*, con el fin de anticiparse a los posibles riesgos e incumplimientos. En este sentido, se ha señalado que «será necesario trazar una suerte de mapa de riesgos, al estilo y usanza de las técnicas del llamado *Corporate Compliance,* para identificar todas las posibles vías por las que, de forma mediata o inmediata, directa o indirecta, un tercero de la competencia pueda obtener, o serle revelado, el secreto»[32]. O incluso, «implementar sistemas basados en un protocolo jurídico-tecnológico»[33]. También mediante auditorías realizadas con cierta periodicidad o incluso mediante la designación de responsables para velar por el cumplimiento de estas obligaciones. Esa anticipación al posible incumplimiento es muy importante, que debe conjugarse con una labor de formación e información destinada a los empleados que es fundamental. El trabajador debe conocer el alcance de lo que constituye o no secreto, o los casos en que su obtención o divulgación es o no lícita, o los medios para verificar ese cumplimiento.

Asimismo, el propio contrato individual de trabajo puede ser otra forma de proteger dicha divulgación indebida, donde la cláusula de confidencialidad puede ser una herramienta útil en este sentido. No obstante, habría que pensar en las cláusulas de este tipo existentes antes de la entrada en vigor de esta norma, pues quizá el alcance del deber de confidencialidad debería ser precisado. Tal vez, podría pensarse que la información sobre la que se requiere confidencialidad puede ser más amplia que la que ampara el secreto empresarial, y por tanto, la cláusula debería ser matizada. En tal caso, y como no podría ser de otra manera, el trabajador debe conocer el alcance de ese cambio, pues debe respetarse la garantía de conocer en todo momento sus condiciones de trabajo. En este sentido, me parece interesante mencionar la Directiva 2019/1152, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea[34]. Si bien entre las materias propias de la relación de trabajo sobre las que se exige la obligación de información no figuran expresamente este tipo de pactos, la enumeración de la norma es abierta

[30] Sánchez-Urán Azaña, Y., y Grau Ruiz, M. A. (2019), pág. 29.
[31] *Ibid*.
[32] Martínez Enguídanos, J. (2019), pág. 2.
[33] Saldarriaga, J. I. (2018), pág. 3.
[34] *Diario Oficial de la Unión Europea* de 11 de junio de 2019 (núm. 186), fecha en que entró en vigor. En este sentido, es importante señalar que el artículo 24 establece que «queda derogada la Directiva 91/533/CEE con efectos a partir del 1 de agosto de 2022. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva».

y de mínimos, por lo que aspectos tan relevantes como el que aquí se comenta deben estar amparados por una información suficiente para el trabajador.

En conexión con lo anterior, conviene traer a colación una reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de diciembre de 2019[35], en relación con el pacto de confidencialidad que había suscrito uno de los trabajadores que después causó baja voluntaria y compitió con su antigua empresa, se afirma que «en el pacto que suscribió se dice que su deber de confidencialidad recae sobre "materias primas estratégicas, formulaciones secretas, costes y precios", lo que entendemos sigue siendo una redacción genérica, que no determina con precisión el objeto del secreto, para poder entender que el citado haya incurrido en deslealtad, tras haberse afirmado, con reiteración, que se trata de las combinaciones o formulaciones de color para determinados productos, sin precisar exactamente cuáles eran, y cuáles han sido utilizadas por los demandados». En cambio, la empresa demandante señala que con dicho pacto lo que se pretendía era salvaguardar la información constitutiva de secreto empresarial, que, según indicaba, «no era otra que la mezcla de bases de las materias primas (siliconas) para optimizar la dispersión de los pigmentos (y en función de su grado de absorción de aceite) obtener las viscosidades necesarias». No obstante, el Tribunal entiende que dicho pacto no es suficiente como prueba por lo impreciso de su formulación, con lo cual, no hay vulneración ni competencia desleal.

Por último, en el marco del incumplimiento de la norma en lo que a los secretos empresariales se refiere, conviene traer a colación una reciente norma comunitaria que hay que considerar en el futuro, dado que tiene que ver con el conocimiento del incumplimiento. En particular, me refiero a la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión[36]. En su primer considerando, la norma utiliza un concepto fundamental: el de denunciante (*whistleblower*)[37]. En este sentido, se afirma que se garantiza su confidencialidad[38], pero también se da cabida al simple anonimato. Seguramente este último se preste a posibles denuncias infundadas, pero también presenta la ventaja de incentivar al sujeto que denuncia el incumplimiento a actuar libremente sin miedo a represalias (algo que, en el ámbito laboral, estaría amparado por la garantía de indemnidad).

Si acudimos a la normativa interna, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, avalaría esta posibilidad del denunciante anónimo, pues su artículo 24.1, rubricado «Sistemas de información de denuncias internas», señala que «será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros

[35] Sentencia núm. 2355/2019. También en este sentido, Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 5 de julio de 2019 (auto núm. 321/2019).

[36] *Diario Oficial de la Unión Europea* de 26 de noviembre de 2019 (núm. 305).

[37] Sobre el tema, *vid*. Martínez Saldaña, D., y Moreno Lucenilla, I. (2018), págs. 83-105.

[38] En este sentido, el artículo 16, rubricado «Deber de confidencialidad», señala en su apartado 1 que «los Estados miembros velarán por que no se revele la identidad del denunciante sin su consentimiento expreso a ninguna persona que no sea un miembro autorizado del personal competente para recibir o seguir denuncias. Lo anterior también se aplicará a cualquier otra información de la que se pueda deducir directa o indirectamente la identidad del denunciante».

que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información». Ya se verá cómo adapta nuestro país el contenido de la Directiva 2019/1037 cuando proceda a su transposición, pero al menos la dualidad que plantea en cuanto al perfil del denunciante encaja con la normativa de protección de datos. Por otra parte, la Directiva establece un umbral de trabajadores a partir del cual será obligatorio establecer canales de denuncia interna (*whistleblowing*), al margen de otras posibilidades, como canales de denuncia externos[39]. En concreto, señala que esta obligación «debe guardar proporción con su tamaño y el nivel de riesgo que sus actividades suponen para el interés público [y en particular] las empresas con cincuenta o más trabajadores deben estar sujetas a la obligación de establecer canales de denuncia interna, con independencia de la naturaleza de sus actividades»[40]. No obstante, también la Directiva deja en este punto un margen a los Estados Miembros para exigir dicha obligación a empresas con un umbral inferior.

VII. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL ÁMBITO LABORAL

En cuanto al incumplimiento, hay que detenerse, en primer lugar, en el sujeto infractor, y este puede ser un trabajador, ya que si se atiende a la letra del artículo 8 de la LSE, se habla genéricamente de «infractor», y lo define de modo abierto como «toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación de los enunciados en el artículo 3». Por tanto, «la responsabilidad que establece la Ley es objetiva»[41].

Por otra parte, en cuanto a la conducta, ya se vio lo que suponía una obtención ilícita, pero en ocasiones el incumplimiento por parte del trabajador puede provenir de conductas activas u omisivas. Esto es, el empresario debe asegurarse de informar suficientemente a los trabajadores del objeto y alcance del secreto empresarial, y también, como ya veremos, de las medidas que va a adoptar para controlar dicho incumplimiento, pues puede producirse un incumplimiento debido a ese desconocimiento.

Como posibles reacciones jurídicas en estos casos, la LSE se refiere genéricamente a las acciones civiles a ejercitar en caso de incumplimiento (art. 9), como pueden ser, entre otras, la declaración de la violación de secreto, el cese de la conducta indebida, la indemnización de daños y perjuicios, la publicación de la sentencia, etcétera.

Respecto a esta cuestión, es interesante señalar que en la medida de lo posible, deberá tratar de mantenerse el secreto durante el proceso judicial, para evitar su difusión o divulgación. Por ejemplo, en este sentido, el citado artículo 9 de la LSE señala en su apartado 1, letra *h),* que se podrá solicitar «la publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley». Dicho precepto (el 15) se refiere al tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial, y contiene una serie de previsiones en rela-

[39] Artículos 10 a 14.
[40] Considerando 48.
[41] Pérez Luna, A. (2019), pág. 2.

ción con el uso de esta información por parte de abogados, procuradores, jueces, personal de la Administración de Justicia, testigos, peritos, etc., en el sentido de no utilizar ni revelar dicha información. Asimismo, permite adoptar una serie de medidas para garantizar esa confidencialidad en el proceso (art. 15.2). En toda su actuación, estos sujetos deben respetar las reglas de la buena fe procesal (arts. 16 LSE y 247 Ley de Enjuiciamiento Civil).

Otro efecto del cumplimiento es la posibilidad de exigir al infractor una indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa por parte de este, y que la Ley señala que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial [art. 9.1, letra *g)*]. Para computarla, el artículo 10 establece una serie de parámetros, como los «perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico».

Cuando el trabajador divulga los secretos empresariales que no debía difundir, un posible efecto de dicho incumplimiento es el despido disciplinario, debido a un comportamiento grave y culpable. La causa alegada en ese supuesto sería la contemplada en el artículo 54.2, letra *d)* del Estatuto de los Trabajadores, relativa a la transgresión de la buena fe contractual. En este sentido, la jurisprudencia señala que «la transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que admite distintas graduaciones en orden singularmente a su objetiva gravedad, pero que, cuando sea grave y culpable y se efectúe por el trabajador, es causa que justifica el despido, lo que acontece cuando se quiebra la fidelidad y lealtad que el trabajador ha de tener para con la empresa o se vulnera el deber de probidad que impone la relación de servicios para no defraudar la confianza en el trabajador depositada, justificando el que la empresa no pueda seguir confiando en el trabajador que realiza la conducta abusiva o contraria a la buena fe»[42].

VIII. LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO

La alegación y prueba corresponde al que ejercita la acción, que de acuerdo con el artículo 13.1 de la LSE es el titular del secreto empresarial.

Recientemente, encontramos alguna Sentencia relativa a la cuestión de la prueba en este contexto. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 28 de enero de 2020[43] se refiere a una empresa que contrató a cuatro extrabajadoras de otra, las cuales habían integrado en esta última el departamento de operaciones con Cuba. La nueva empresa para la que comenzaron a prestar servicios, creó un nuevo departamento en el que se explotaba la información aportada por las nuevas empleadas, información que tenía su origen en la primera empresa en la que habían trabajado. Dicha empresa entendió que la información utilizada por sus extrabajadores constituía un secreto empresarial y que había sido obtenida ilícitamente, para competir de forma desleal en el mercado. En este caso, se plantea fundamentalmente un problema de prueba, y el Tribunal entiende que «no se acredita por la parte demandante qué concretos datos fueron

[42] Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 2019. Sentencia núm. 691/2019.

[43] Sentencia núm. 43/2020.

objeto de sustracción y aprovechamiento que merezca el calificativo de secreto empresarial»[44]. Se aporta un informe pericial informático en el que no se especificaba qué datos han sido extraídos por las antiguas trabajadoras, y tampoco existía un pacto específico de confidencialidad al respecto. Asimismo, la propia sentencia se remite a otra del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2006[45], en la que se señala que «no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador».

En el ámbito del trabajo, otra cuestión importante es cómo verificar el incumplimiento respetando los derechos fundamentales del trabajador. Así, si el empleador quiere acreditar que efectivamente el trabajador ha infringido el deber de respeto del secreto empresarial, deberá advertir e informar previamente al trabajador del alcance de dicho control. Como se proclama en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, relativo al poder de control del empleador, «el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad»[46].

En este sentido, es interesante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 2019[47], pues trata, en un asunto de competencia desleal, el tema del control del ordenador utilizado por el trabajador para constatar el incumplimiento. Si bien no se refiere a los secretos empresariales, sí habla de una de las formas en que se descubrió el incumplimiento del trabajador, mediante el control de su ordenador. En el caso, se pone de manifiesto que cuando el trabajador encendía le aparecía un mensaje de que dicha herramienta era de uso exclusivo profesional. Desde la óptica empresarial, dicha advertencia eliminaba la expectativa de privacidad del empleado, y el ordenador podría ser objeto de fiscalización por la misma, ante la sospecha de un incumplimiento. Lo importante, especialmente tras la famosa Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de septiembre de 2017[48], conocida como *Barbuslescu II*, es respetar el triple juicio de proporcionalidad al que se refirió en su momento Robert Alexy[49], que exige valorar en la medida adoptada, la concurrencia de las notas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. No es suficiente con que la empresa advierta e informe con carácter previo que el medio puesto a disposición del trabajador no puede utilizarse indebidamente, sino que también debe indicar en qué medida y con qué alcance va a controlar el posible incumplimiento. Es decir, debe dotar de garantías ese futuro control. De lo contrario, se pueden plantear serias dificultades para aceptar esa prueba como válida en juicio. Pero si se hace con dichas garan-

[44] Fundamento de Derecho segundo.
[45] Sentencia núm. 1169/2006.
[46] Apartado 3.
[47] Sentencia núm. 691/2019.
[48] Exp. 61496/08.
[49] Alexy, R., (1993), 607 págs.

tías, es posible, por ejemplo, consultar el ordenador mediante la utilización de algún *software* que permita, a través de las palabras clave, verificar la conducta indebida (como podría ser difundir secretos empresariales). Y lo mismo en el caso del correo electrónico, dado que no se debe acceder al contenido de los correos, pero a través de datos orientativos como el asunto, el destinatario, la frecuencia de los envíos o el rastreo mediante palabras clave al que acabo de referirme, puede revelar la conducta sancionable.

IX. CONCLUSIONES

Como se ha visto en este trabajo, el empleado tiene una serie de obligaciones en cuanto a la obtención y utilización de las informaciones o conocimientos que son constitutivos de secreto empresarial, según los parámetros de la LSE. Si bien no todas las conductas relativas a la utilización de los secretos empresariales constituirán un uso ilícito —con lo que habrá que estar al caso concreto—, es fundamental que la empresa establezca mecanismos previos para evitar incumplimientos. Por un lado, desde la perspectiva formativa e informativa, el trabajador debe conocer qué informaciones constituyen secreto empresarial para un adecuado tratamiento Piénsese, por ejemplo, en el tema de la robótica y todos los retos que plantea este nuevo escenario, como se apuntó en el trabajo. Por otra parte, el contrato de trabajo puede incorporar cláusulas de confidencialidad que permitan blindar de algún modo eventuales infracciones. En este sentido, el trabajador tiene derecho a conocer en todo momento sus condiciones de trabajo, como reflejo de una práctica adecuada y transparente en la empresa. Asimismo, los protocolos empresariales pueden resultar muy efectivos a estos efectos, a los que habrá que dar la debida publicidad entre los trabajadores y sus representantes. Y por último, a la hora verificar los incumplimientos, la prueba es fundamental para acreditar las conductas indebidas, cuestión no siempre sencilla pues muchas veces, se pueden comprometer derechos fundamentales de los trabajadores.

X. BIBLIOGRAFÍA

ALEXY, R. (1993), *Teoría de los derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

MARTÍNEZ ENGUÍDANOS, J. (2019), «Nueva Ley de Secretos empresariales: un arma eficaz de protección del negocio si se sabe utilizar», *Actualidad Jurídica Aranzadi* 951.

MARTÍNEZ SALDAÑA, D., y MORENO LUCENILLA, I. (2018), «La protección del "whistleblower" y el "compliance" laboral», *Revista de Información Laboral* 12.

PÉREZ LUNA, A. (2019), «Los secretos empresariales en la nueva ley española», *Actualidad Jurídica Aranzadi* 950.

SALDARRIAGA, J. I. (2018), «La protección del secreto empresarial a la luz de la nueva regulación», *Actualidad Jurídica Aranzadi* 945.

SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., y GRAU RUIZ, M. A. (2019), «El impacto de la robótica, en especial la robótica inclusiva, en el trabajo: aspectos jurídico-laborales y fiscales», *RdNT*.

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

ADI 40 (2019-2020): 403-418

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DEL TITULAR DE UNA PROTECCIÓN COMUNITARIA DE OBTENCIÓN VEGETAL: SISTEMA DE PROTECCIÓN EN CASCADA

[COMENTARIO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (SALA SÉPTIMA) DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019] (C-176/18)

SCOPE OF THE PROTECTION OF THE HOLDER OF A COMMUNITY PLANT VARIETY PROTECTION: CASCADE PROTECTION SYSTEM

[COMMENT OF THE DECISION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION (SEVENTH CHAMBER) OF DECEMBER 19, 2019] (C-176/18)

ALTEA ASENSI MERÁS*

RESUMEN

El artículo 13, apartado 2, letra *a),* del Reglamento núm. 2100/94 se refiere a los actos comprendidos en el derecho de obtentor respecto de los cuales es preciso obtener la correspondiente autorización del titular de la obtención vegetal para las operaciones de producción o de reproducción (multiplicación) que se realicen con componentes de la variedad como al material cosechado de la variedad protegida. Sin embargo, el artículo 13, apartado 3, de este Reglamento precisa que respecto a los actos comprendidos en el derecho de obtentor que se realicen sobre el producto de la cosecha, únicamente se requiere tal autorización del titular si dicho material se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida y, siempre y cuando su titular no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos componentes.

Palabras clave: obtenciones vegetales, derecho de obtentor, sistema de protección en cascada, protección provisional.

* Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: *altea.asensi@ua.es*.

Fecha de recepción: 5 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 20 de abril de 2020.

ABSTRACT

Article 13 (2) (a) of Regulation n. 2100/94 refers to the acts included in the breeder's right for which it is necessary to obtain the corresponding authorization from the holder of the plant variety for the production or reproduction (multiplication) operations carried out with components of the variety like the harvested material of the protected variety. However, Article 13 (3) of this Regulation specifies that with respect to the acts included in the breeder's right that are carried out on the product of the harvest, such authorization is only required from the owner if said material has been obtained through the unauthorized use of components of the protected variety and, as long as the owner has not had a reasonable opportunity to exercise their rights over said components.

Keywords: plant variety rights, effects of community plant variety rights, cumulative protection scheme, provisional protection.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS.—II. EL ALCANCE DEL DERECHO DE OBTENTOR.—1. OBJETO DE LA PROTECCIÓN.—2. EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE OBTENTOR: LAS ACTUACIONES SOBRE LA VARIEDAD.—III. LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN: EL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN CASCADA.—IV. EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: EXPOSITION OF THE FACTS.—II. THE SCOPE OF THE BREEDER'S RIGHT. —1. OBJECT OF PROTECTION.—2. THE SCOPE OF PROTECTION OF THE BREEDER'S RIGHT: THE ACTIONS ON THE VARIETY.—III. THE EXTENT OF PROTECTION: THE CASCADE PROTECTION SYSTEM—IV. THE SCOPE OF PROVISIONAL PROTECTION.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

Las variedades vegetales cuentan con un sistema de protección establecido por el Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales, firmado en París el 2 de diciembre de 1961 y posteriormente modificado por las Actas de 10 de noviembre de 1972, 23 de octubre de 1978 y 19 de marzo de 1991[1]. Este Convenio crea la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y obliga a los Estados signatarios a proteger las obtenciones vegetales[2]. Así, sobre la base del Acta de 1991 de este Convenio, se aprobó el Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativa a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales [en adelante Reglamento (CE) núm. 2100/94][3] ; y en España, la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetal (en adelante LOV)[4], otorgando un derecho de exclusiva, denominado derecho de obtentor[5], a quien obtenga una nueva variedad vegetal, siempre que esta cumpla los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad[6].

[1] Texto ratificado por España mediante *BOE* núm. 173, de 20 de julio de 2007.

[2] GARCÍA VIDAL, Á. (2016), pág. 77.

[3] *DO* L 227, de 1 de septiembre de 1994. Modificado en sucesivas ocasiones, siendo la última por el Reglamento (CE) núm. 1, 15/2008 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 2100/94 en lo que respecta a la capacidad para presentar la solicitud de protección comunitaria de las obtenciones vegetales (*DO* L 8, de 11 de enero de 2008).

[4] *BOE* núm. 8, de 10 de enero de 2000. Modificada por la Ley 3/2202, de 12 de marzo, para adaptar el reparto de competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado al previsto por la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, en materia de propiedad industrial (marcas). (*BOE* núm. 62, de 13 de marzo de 2002).

[5] Artículo 11.1 Reglamento (CE) núm. 2100/94 y artículo 3 LOV.

[6] Artículos 6 a 10 Reglamento (CE) núm. 2100/94; artículos 5 a 9 LOV; artículos 3 a 5 ROV.

La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019, en el asunto C-176/18, tiene por objeto la promoción de una decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en relación, principalmente, con la interpretación del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativa a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Esta petición se presenta en el contexto de un litigio entre el Club de Variedades Protegidas, que representa los intereses del titular de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales relativa a la variedad de mandarinos «Nadorcott» y D. Adolfo Juan Martínez Sanchís a propósito de la explotación de plantones de dicha variedad por parte de este último.

Respecto de los antecedentes del litigio principal, cabe señalar, que la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) concedió a Nadorcott Protection, SARL, el 4 de octubre de 2004 una protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a la variedad de mandarinos denominada «Nadorcott». Entre el 22 de agosto de 1995 y el 15 de febrero de 2006, el Sr. Martínez Sanchís adquirió en un vivero abierto al público plantones de la variedad Nadorcott, algunos de los cuales plantó en la primavera de 2005 y otros en la primavera de 2006. Después del 15 de febrero de 2006 procedió a reponer un cierto número de plantones de esta variedad vegetal, adquiriendo los nuevos plantones en ese mismo vivero. El recurrente en el litigio principal, ejercitó, por una parte, acciones basadas en la «protección provisional», respecto de los actos realizados por el Sr. Martínez Sanchís antes de la concesión de dicha protección, es decir, antes del 15 de febrero de 2006, y, por otra parte, acciones por infracción respecto de los actos posteriores a esa fecha[7].

El Tribunal Supremo plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las cuestiones prejudiciales relativas, por un lado, a si la plantación de componentes vegetales de una variedad protegida y la cosecha de los frutos de tales componentes deben considerarse una operación realizada con «componentes de una variedad» o si deben considerarse una operación realizada con «material cosechado». En este último caso, dicha operación solo está sometida a la exigencia de autorización previa si concurren los requisitos mencionados en el artículo 13, apartado 3, de ese Reglamento. Por otra parte, en el supuesto de que el artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) núm. 2100/94 fuera aplicable, se pregunta si el requisito relativo al «empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida» puede considerarse satisfecho cuando la variedad de que se trata, cuyos plantones se adquirieron en el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud de protección y la concesión efectiva de dicha protección, disfruta solo de una «protección provisional» con arreglo al artículo 95 del Reglamento (CE) núm. 2100/94.

[7] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala séptima) de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, apartado 13. ECLI:EU:C:2019:1131.

II. EL ALCANCE DEL DERECHO DE OBTENTOR

1. Objeto de la protección

Pueden ser objeto de protección las variedades vegetales de todos los géneros y especies botánicos, incluyendo los híbridos[8]. Se entiende así por variedad vegetal, un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos[9]. Asimismo, el conjunto de plantas debe distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión al menos de uno de dichos caracteres y considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud para propagarse sin alteración[10]. De conformidad con la normativa aplicable, se consideran «componentes de una variedad vegetal» las plantas enteras o partes de plantas[11], siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras, o, en terminología del CUPOV[12], material de producción o reproducción de la variedad protegida[13].

Sin embargo, el derecho exclusivo del titular se extiende no solo al material de multiplicación sino en general a los componentes de la variedad y material de cosechado[14], es decir, al producto de la cosecha sean partes enteras o partes de plantas[15], siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras[16]. Por «producto de la cosecha de una variedad» debe entenderse las plantas y las partes de plantas que van a ser destinadas a la comercialización (semillas, flores, frutas, verduras) con independencia de que al mismo tiempo constituyan o no material de reproducción o de multiplicación. Es un concepto que se desliga, por tanto, de su aptitud para la propagación en tanto que viene definido por la función a la que está destinado[17]: el consumo o la producción industrial[18].

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019, en el asunto C-176/18, objeto del presente comentario, tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en relación, principalmente, con la interpretación del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativa a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Respecto al objeto de protección, en el presente caso, debe considerarse, en primer lugar, que el Sr. Mar-

[8] Artículo 5.1 Reglamento (CE) núm. 2100/94.

[9] Los requisitos para que la protección pueda ser concedida son que la variedad sea distinta, homogénea, estable, nueva y que esté identificada por una denominación. Los criterios de distinción, de uniformidad y de estabilidad se expresan de manera habitual por las siglas inglesas (*distinctiveness*, *uniformity*, *stability*). Arroyo Aparicio, A. (2013), pág. 188.

[10] Artículo 5.2 Reglamento (CE) núm. 2100/94.

[11] Artículo 5.3 Reglamento (CE) núm. 2100/94.

[12] Artículo 14.1 CUPOV 1991 y artículo 12.2 LOV.

[13] En definitiva, se protegen no solo las plantas enteras, las flores, los frutos, sino también las semillas, simientes, esquejes, bulbos, raíces, hojas, brotes o injertos que permiten la reproducción vegetativa de las plantas, pudiéndose incluso considerar una célula vegetal componente de una variedad dado el avance actual de la investigación biotecnológica. Petit Lavall, M.ª V. (2017). pág. 537.

[14] Artículo 14 CUPOV de 1991; artículos 5 y 13 del Reglamento (CE) núm. 2100/94; artículos 2 a 4 y 12 y 13 LOV.

[15] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 32.

[16] Arroyo Aparicio, A. (2013), pág. 187.

[17] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 539.

[18] Palau Ramírez, F. (2011), pág. 261.

tínez Sanchís plantó los plantones de la variedad Nadorcott que había adquirido en un vivero abierto al público en la primavera de 2005 y 2006 y que tras esta fecha procedió a reponer un cierto número de plantones de esta misma variedad vegetal, adquiriendo los nuevos plantones en ese mismo vivero. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta, el fruto obtenido de los mandarinos de la variedad Nodorcott, al que se refiere el litigio principal, no es utilizable como material de propagación de las plantas de dicha variedad vegetal[19].

2. El alcance de la protección del derecho de obtentor: las actuaciones sobre la variedad

El capítulo III del Reglamento (CE) núm. 2100/94 (arts. 13 a 18) y el capítulo III de la LOV (arts. 12 a 18), siguiendo el contenido del capítulo V del CUPOV de 1991 (arts. 14 a 19), se refieren al contenido del derecho del obtentor o a los efectos de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales[20]. El alcance de la protección del derecho del titular de una obtención vegetal se concreta en el derecho a realizar por el obtentor de forma exclusiva un conjunto de actuaciones de naturaleza económica y, por tanto, el derecho a este a impedir o excluir que terceros sin su consentimiento puedan llevar a cabo dichas actuaciones[21].

El derecho del obtentor posee, por tanto, una vertiente positiva y una vertiente negativa (*ius prohibendi*). De esta forma, solo el titular de la obtención vegetal, o las personas por este autorizadas, podrán llevar a cabo una serie de actuaciones sobre la variedad objeto de protección[22], así como sobre el material cosechado y los productos fabricados a partir de un producto de cosecha. Por medio de la enumeración[23] de las actuaciones sobre la variedad que están sujetas al consentimiento del titular se consigue dar cumplimiento al objetivo consistente en garantizar el contenido que incluye el alcance del derecho de obtentor[24] en el territorio donde se haya establecido el ámbito de protección[25].

El artículo 13.2 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 y el artículo 12.2 de la LOV, siguiendo lo dispuesto en el artículo 14 del Convenio de la UPOV de 1991[26], disponen que el obtentor tiene el derecho exclusivo[27], necesitando todo tercero de su autorización o licencia, para llevar a cabo respecto a la variedad protegida por el título de obtención vegetal y sus componentes o material cosechado de la variedad una serie de acciones[28]. Así, se requerirá la autorización del titular para la ejecución de las operaciones siguientes: *a)* la producción o reproducción (multiplicación); *b)* el acondicionamiento o preparación con los

[19] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala séptima) de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, apartado 20. ECLI:EU:C:2019:1131.

[20] Botana Agra, M. (2017), pág. 337.

[21] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 542.

[22] Artículos 13.1 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 y 12.1 LOV.

[23] Palau Ramírez, F. (2011), pág. 262.

[24] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 29.

[25] El considerando 14.º del Reglamento (CE) núm. 2100/94 dispone que, para garantizar el efecto uniforme de la protección comunitaria de la obtención vegetal en toda la Comunidad, deben delimitarse con precisión las transacciones comerciales que están sujetas al consentimiento del titular.

[26] García Vidal, Á. (2016), pág. 81.

[27] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 30.

[28] Se requerirá la autorización del titular para la ejecución de las operaciones establecidas, autorización que podrá ser además condicionada o restringida. Arroyo Aparicio, A. (2013), pág. 187.

fines de la reproducción o multiplicación; *c)* la oferta en venta; *d)* la venta u cualquier otro tipo de comercialización; *e)* la exportación; *f)* la importación; o *g)* la posesión[29] para cualquiera de los anteriores fines[30]. No obstante, cabe señalar, que el obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones[31], de forma que podrá condicionar o restringir su autorización[32].

La producción o reproducción consiste en todo acto de multiplicación que se lleve a cabo con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión, lo que se extiende también a las operaciones de acondicionamiento o preparación para la multiplicación[33], ya sea por reproducción o por propagación, sin necesidad de que dicho material deba de haberse introducido en el mercado para su comercialización. En definitiva, el derecho otorgado sobre la obtención vegetal permite a su titular controlar su propagación y comercialización[34] así como todos los actos previos encaminados a tales fines[35]. Las operaciones de oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, así como la exportación y la importación de los componentes de una variedad o material cosechado de la variedad se incluyen entre los actos de introducción en el mercado que requieren la correspondiente autorización del titular de la obtención vegetal.

La inclusión de la exportación de material vegetal entre las operaciones sometidas a autorización[36] supone un notable avance en la extensión del contenido del derecho de obtentor ya que, en caso contrario, la exportación a un país donde la variedad vegetal protegida no estuviera registrada privaría al titular de la posibilidad de ejercitar sus prerrogativas con respecto al material de propagación[37]. Asimismo, se prohíbe la posesión o el almacenamiento para cualquiera de las anteriores actuaciones que se incluyen en el alcance del derecho de obtentor con la finalidad de evitar la existencia de una situación que suponga o pueda suponer una infracción, siempre y cuando esté comprendida en el conjunto de actuaciones sobre la variedad objeto de protección por el correspondiente derecho de obtención vegetal.

El conjunto de derechos que el obtentor, o en su caso, de quienes este autorice, sobre la variedad debe completarse con las exclusiones y limitaciones legalmente establecidas[38]. Estas exclusiones se dividen en obligatorias y facul-

[29] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 543.

[30] Artículo 14.1 CUPOV de 1991; artículo 13.2 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 y artículo 12.1 LOV.

[31] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 545.

[32] En las Notas explicativas sobre las condiciones y limitaciones relativas a la autorización del obtentor respecto del material de reproducción o de multiplicación con arreglo al Convenio de la UPOV, adoptado por el Consejo en su cuadragésima cuarta sesión ordinaria el 21 de octubre de 2010, se disponen como ejemplos de condiciones y limitaciones que puede imponer el obtentor a ese respecto: la remuneración y sus especificaciones; el plazo de la autorización para realizar los actos autorizados; la calidad y la cantidad del material que desea producirse; el territorio a los que se autoriza la exportación o el otorgamiento de sublicencias. UPOV/EXN/CAL/1, pág. 5.

[33] Nótese que la multiplicación engloba la producción y la reproducción, así como las actividades con vistas a la propagación o, en terminología de la Ley nacional, el acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación. Arroyo Aparicio, A. (2013), pág. 187.

[34] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 30.

[35] La necesidad de autorización parece hacerse depender únicamente de que el acondicionamiento del material sea utilizado para conseguir la multiplicación de la variedad, sin necesidad de que el material de multiplicación resultante haya de introducirse en el mercado. Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 545.

[36] Palau Ramírez, F. (2011), pág. 262.

[37] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 30.

[38] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 547.

tativas. Son excepciones obligatorias las actuaciones realizadas en el ámbito privado y sin finalidad comercial[39]; los actos realizados a título experimental y los actos realizados con fines de la creación de nuevas variedades[40]. Asimismo, el derecho del titular de una obtención vegetal no se extiende en el denominado agotamiento del derecho del obtentor[41], es decir, a los actos relativos a una variedad o material de la misma que haya sido cedido a terceros en cualquier lugar de la Unión Europea por el propio titular o con su consentimiento, a menos que dichos actos: *a)* impliquen seguir propagando la variedad en cuestión; o *b)* impliquen exportar componentes de la variedad a terceros países en los que no se protejan las variedades del género o de la especie vegetal a las que pertenezca la variedad protegida[42], salvo si el material explotado está destinado al consumo[43].

Por otra parte, constituyen excepciones facultativas el denominado privilegio del agricultor o excepción del beneficio del agricultor[44] y el interés público[45]. Por un lado, el privilegio del agricultor implica que los agricultores están autorizados a utilizar el producto de su cosecha[46] para ulteriores reproducciones o multiplicaciones[47] realizadas por él mismo en su propia explotación[48]. Por otra parte, se entiende por interés público, todas las disposiciones dictadas por motivos de moralidad pública, orden público, seguridad pública, protección de la salud y de la vida de las personas y de los animales o vegetales, protección del medio ambiente así como de la propiedad intelectual o comercial o con vistas a preservar la competencia o el comercio o la producción agrícola[49].

III. LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN: EL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN CASCADA

El derecho de obtentor no solo se extiende sobre el material de la variedad, sino que se extiende también al material cosechado y al producto fabricado[50], requiriendo los terceros también la autorización de aquel para la realización de los actos comprendidos en el denominado derecho del titular de una obtención vegetal, tal y como se dispone en los artículos 14.2 del CUPOV de 1991, 13.2 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 y en 12.2 de la LOV. En este sentido, una de las principales singularidades del régimen de protección de las obtenciones vegetales es la ampliación de la protección del derecho del obtentor que se articula mediante el denominado sistema de protección en cascada[51] o sistema de royalty en cascada[52].

El sistema de protección en cascada implica que el obtentor no puede elegir el momento en el que ejercitar las acciones en defensa de su derecho, sino

[39] Botana Agra, M. (2017). pág. 337.
[40] Artículo 15 CUPOV de 1991; Artículo 15 Reglamento (CE) núm. 2100/94 y el artículo 15 de la LOV.
[41] García Vidal, Á. (2016), pág. 84.
[42] Botana Agra, M. (2017), pág. 337.
[43] Artículo 16 del CUPOV de 1991; Artículo 16 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 y el artículo 16 de la LOV.
[44] Artículo 15.2 del CVPOV de 1991; artículo 14 del Reglamento (CE) núm. 2100/94; artículo 14 LOV.
[45] Artículo 17 CUPOV 1991; Artículo 13.8 del Reglamento (CE) núm. 2100/94; artículo 17 de la LOV.
[46] Botana Agra, M. (2017), pág. 337.
[47] García Vidal, Á. (2016), pág. 90.
[48] Arroyo Aparicio, A. (2013), pág. 188.
[49] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 547.
[50] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 32.
[51] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 548.
[52] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 33.

que debe efectuarlo siguiendo los pasos siguientes[53]: primero sobre la primera puesta en producción, multiplicación o reproducción, a continuación sobre el material cosechado y, por último, sobre el producto fabricado[54]. En efecto, se considera que, en primer lugar, existe una protección «primaria» que alcanza a los componentes de la variedad vegetal. El material de cosecha, por su parte, es objeto de una protección «secundaria» y el producto fabricado, se protege en tercer lugar[55]. De esta forma, la protección del derecho del obtentor se extiende de forma subsidiaria, que no de forma excepcional, al producto de la cosecha y al producto fabricado directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida siempre que se cumplan los requisitos establecidos legalmente[56].

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del CUPOV de 1991, respecto del material de reproducción o de multiplicación de la variedad, se exige que para que los terceros puedan llevar a cabo las actuaciones enumeradas en el artículo 13.2 del l Reglamento (CE) núm. 2100/94 y artículo 12.2 de la LOV con la correspondiente autorización del obtentor titular del derecho de una obtención vegetal. En consecuencia, este podrá iniciar las acciones previstas para defender su derecho[57], en caso de que dichas actuaciones se hayan efectuado sin la correspondiente autorización[58]. Por el contrario, para poder ejercer las acciones correspondientes sobre el producto de la cosecha y sobre los productos obtenidos directamente de material de la variedad protegida, es necesario el cumplimiento de determinados requisitos y no únicamente el relativo a la correspondiente autorización del titular de la obtención vegetal[59].

El artículo 13.3 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 y el artículo 13.1 de la LOV, siguiendo lo establecido en el artículo 14.2 CUPOV de 1991, disponen que el alcance del derecho de obtentor se extenderá al material cosechado «solo si este se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, y siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad». Se trata, por tanto, de una protección subsidiaria[60], que no excepcional, en la medida en que para que el derecho de obtentor se extienda al producto de la cosecha, se requiere una doble condición: en primer lugar, que el producto de la cosecha se haya obtenido por el empleo no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida; y, en segundo lugar, que el titular del derecho de obtentor no haya podido ejercer razonablemente su de-

[53] García Vidal, Á. (2016), pág. 81.

[54] Existe una protección «primaria» que cubre los componentes vegetales con arreglo al artículo 13, apartado 2, del Reglamento núm. 2100/94. El material de cosecha, por su parte, es objeto de una protección «secundaria», que, pese a que también se menciona en el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento, está fuertemente limitada por el apartado 3 del mismo artículo. Así, aunque los componentes de una variedad y el material cosechado están comprendidos en el concepto de «material» en el sentido del artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento la protección prevista para cada una de las categorías es diferente. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 20 de octubre de 2011, asunto C-140/10, ECLI:EU:C:2011:677.

[55] Arroyo Aparicio, A. (2013), pág. 187.

[56] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 549.

[57] Artículo 94 Reglamento (CE) núm. 2100/94; y artículos 21 y 22 LOV.

[58] Artículo 14.2 y 3 CUPOV de 1991; artículo 13.3 y 4 Reglamento (CE) núm. 2100/94; y artículos 12 y 13 LOV.

[59] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 550.

[60] Se exige que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con el material de reproducción o multiplicación. García Vidal, A. (2016), pág. 81.

recho sobre dicho material de reproducción o de multiplicación de la variedad[61]; lo cual habrá de ser valorado en cada caso concreto[62].

Entre los ejemplos de aplicación de esta extensión del ámbito de protección del derecho de obtentor se encuentra, precisamente, la realización por un vivero-rista de actos de multiplicación de una variedad vegetal protegida sin la preceptiva autorización del obtentor y posterior venta del mismo a un tercero quien, a su vez comercializa el producto de la cosecha[63]. Asimismo, se encuentran dentro de este supuesto, el cultivo o producción por una persona de una explotación agraria y venta de la cosecha, procedente de material de reproducción o de multiplicación de una variedad protegida, sin el consentimiento del titular de la obtención; el injerto de árboles con material de reproducción o de multiplicación de una variedad protegida sin autorización y comercialización de la fruta; o la adquisición por una persona de una explotación agraria de una variedad vegetal protegida sin la correspondiente autorización y venta de la cosecha[64].

Asimismo, el artículo 14.3 CUPOV de 1991 permite, con carácter opcional, la extensión del contenido del derecho del obtentor a los productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida obtenido a través de un uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación[65], a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho producto de cosecha[66]. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 del Reglamento (CE), núm. 2100/94 y en el artículo 13.2 de la LOV, el alcance del derecho de obtentor se extenderá también a los productos obtenidos directamente de material de la variedad protegida[67]. No obstante, la normativa reglamentaria de desarrollo aplicable debe establecer que únicamente será posible aplicar la extensión del derecho del obtentor sobre los productos fabricados «si dichos productos se han obtenido mediante el empleo no autorizado de material de la variedad protegida, y siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre dicho material».

La previsión de desarrollo reglamentario contemplada en el artículo 13.2 de la LOV ha sido ejecutada por el Real Decreto 1261/2005, de 21 octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales[68]. Por una parte, el artículo 2.3.*c)* RLOV incluye en el concepto de material de una variedad que constituye el objeto del derecho del obtentor todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha[69]. Por otra parte, el artículo 7.2 del RLOV que dispone que «se entenderá que existe utilización no autorizada por el obtentor cuando el material de la variedad no proceda de material de reproducción debidamente controlado por los servicios oficiales o hubiese sido producido sin la licencia de explotación correspondiente». Así, se establece una

[61] Saldaña Villoldo, B. (2014), pág. 81.
[62] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 33.
[63] Sentencia Audiencia Provincial de Murcia (Sección núm. 4) de 3 marzo de 2011. ECLI: ES:APMU:2011:641; Sentencia Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª) de 26 de febrero de 2015 ECLI: ES:APV:2015:918.
[64] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 550.
[65] Palau Ramírez, F. (2011), pág, 265.
[66] García Vidal, Á. (2016), pág. 81.
[67] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 34.
[68] *BOE* 5 noviembre 2005, núm. 265, [pág. 36392].
[69] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 35.

presunción *iuris tantum* ya que se entiende que no existe autorización para la utilización del material de reproducción o multiplicación cuando el material de la variedad no proceda de material de reproducción debidamente controlado por los servicios oficiales o[70] cuando dicho material hubiese sido producido sin la correspondiente licencia de explotación[71].

Respecto al segundo requisito, el artículo 13.2 de la LOV ha sido desarrollado por el artículo 7.3 del RLOV que dispone que «se entenderá que el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando desconocía las actuaciones efectuadas con el material de reproducción o multiplicación de su variedad respecto al artículo 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero[72]. Una vez conocidas las actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extensión del derecho reflejada en los artículos 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su material[73]. Solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha» y en última instancia, sobre el producto fabricado, es decir, sobre los productos obtenidos directamente de material de la variedad protegida[74]. Asimismo, se dispone que el hecho de que el obtentor no haya ejercido razonablemente su derecho no exime de las responsabilidades a que hubiera lugar a los que iniciaron la producción o la multiplicación de material de su variedad sin su autorización[75].

En este contexto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia objeto de comentario, de 19 de diciembre de 2019, se plantea si la actividad consistente en plantar una variedad y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, debe considerarse una operación realizada con los «componentes de la variedad» que, según el artículo 13.2.*a)* del Reglamento núm. 2100/94 exige la autorización previa del titular del derecho de una obtención vegetal sobre dicha variedad vegetal o si, por el contrario, debe ser considerada una operación realizada sobre el «material cosechado» según la cual solo está sometida a la obtención de dicha autorización previa si concurren los requisitos establecidos en el artículo 13.3 del Reglamento núm. 2100/94 referidos a que dicho material se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida y a condición de que el titular de dicha variedad no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad protegida[76].

---

[70] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 551.

[71] Artículo 12.3 LOV.

[72] El requisito de que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación de la variedad se traduce en la necesidad de que el obtentor haya realizado una actuación diligente, esto es, haya observado cierta vigilancia sobre el material de reproducción o multiplicación, de tal forma que si conoció o debió conocer la distribución sin su autorización y no actuó en consecuencia, no le será posible ejercitar la extensión del derecho de obtentor sobre el producto de la cosecha. Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 551.

[73] Palau Ramírez, F. (2011), pág. 265.

[74] Saldaña Villoldo, B. (2014), pág. 87.

[75] Artículo 7.4 RLOV.

[76] Procede considerar, por tanto, que el Reglamento núm. 2100/94 establece una protección «primaria» que se aplica a la producción o reproducción de los componentes de una variedad, conforme al artículo 13, apartado 2, letra *a)*, de este Reglamento. El material cosechado, por su parte, recibe una protección «secundaria», que, aunque también se menciona en dicha disposición, se encuentra fuertemente limitada por los requisitos

Para la resolución de esta cuestión, el mismo Tribunal tiene en cuenta, por un lado, que los términos «producción» y «reproducción» empleados en el artículo 13.2.*a)* del Reglamento núm. 2100/94 se aplica a las operaciones mediante las cuales se generan nuevos componentes de una variedad o material cosechado. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta que el artículo 5.3 del Reglamento núm. 2100/94 define el concepto de «componentes de una variedad» indicando que se aplica a plantas o a las partes de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras. En este caso, sin embargo, se constata que el fruto obtenido de los árboles de la variedad de que se trata en el litigio principal no es utilizable como material de propagación de las plantas de dicha variedad ya que el fruto obtenido de los mandarinos de la variedad Nadorcott, al que se refiere el litigio principal, no es utilizable como material de propagación de las plantas de dicha variedad vegetal[77].

Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, se responde a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas al considerar que el artículo 13, apartado 2, letra *a),* y apartado 3, del Reglamento núm. 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que la actividad de plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, exige la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a dicha variedad vegetal en la medida en que concurran los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3 del Reglamento núm. 2100/94, únicamente se requiere la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales cuando ese material cosechado se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, a menos que ese titular haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad.

IV. EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 del CUPOV de 1991, que deja libertad a los Estados para para ampliar la protección provisional prevista con carácter de mínima, el artículo del Reglamento núm. 2100/94 y el artículo 18.2.3 y 4 de la LOV regulan la protección provisional en el ámbito de la Unión Europea y en el español. En concreto, el artículo 95 del Reglamento núm. 2100/94 dispone en relación a los actos anteriores a la concesión de la protección comunitaria de la obtención vegetal que «el titular podrá exigir una indemnización razonable a la persona que, durante el tiempo transcurrido entre la publicación de la solicitud de una protección comunitaria de obtención vegetal y su concesión, haya realizado un acto que, transcurrido este periodo, le habría sido prohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal».

---

adicionales fijados en el apartado 3 del mismo artículo. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019, en el asunto C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131, apartado 29.

[77] En este contexto, cobra una especial relevancia la capacidad de propagación de los componentes de una variedad en el ámbito de la aplicación del artículo 13.2.*a)* del Reglamento núm. 2100/94, excepto en los casos en que concurran los requisitos del apartado 3 del mencionado artículo en cuanto al material cosechado. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019, en el asunto C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131, apartado 30.

El fundamento de la protección provisional de la obtención vegetal es proteger la situación no equitativa en la que se encuentra quien solicita su concesión, puesto que no goza todavía de un derecho de exclusiva y, sin embargo, ya ha identificado públicamente la nueva variedad vegetal que pretende proteger, por lo que terceros podrían utilizar o explotar la obtención vegetal objeto de la solicitud sin que sea posible oponerles un derecho de exclusiva[78]. En efecto, la protección provisional trata de compensar, por tanto, al solicitante de la obtención vegetal durante un periodo de tiempo en que resulta imposible impedir las operaciones con el material vegetal que se pretende proteger porque no procede el ejercicio de la acción de cesación ni el de las demás acciones por violación del derecho previstas en el artículo 13.2 del Reglamento núm. 2100/94 y artículo 12.2 de la LOV[79], entre las que se encuentran la realización de actos de comercialización y de explotación sobre dicha variedad[80].

Esta situación se solventa por el ordenamiento jurídico mediante el reconocimiento de una indemnización razonable, puesto que los intereses del solicitante deben conjugarse con la libertad económica que no puede resultar limitada por solicitudes de protección de obtenciones vegetales que, como puede constatarse durante el expediente de concesión, no cumplan los requisitos de protección[81]. Es decir, antes de la concesión del título de obtención, la protección provisional que el sistema jurídico otorga al solicitante consiste en el derecho a obtener una compensación económica que se deberá devolver junto con el interés legal en el caso de que finalmente no le sea concedida la obtención vegetal[82]. Evidentemente, cualquiera que sea el criterio utilizado para fijar la cuantía de la indemnización razonable, solo pueden tomarse en consideración las consecuencias negativas[83] de la explotación de la variedad[84] durante el periodo de protección provisional[85].

La interpretación sistemática de las previsiones contenidas en los artículos 95 del Reglamento núm. 2100/94 y 18 de la LOV muestra la plena compatibilidad de la compensación económica con las restantes acciones que el titular de la obtención vegetal pueda ejercitar en defensa de su derecho de exclusiva frente a terceros[86]. La protección provisional se concibe como una ampliación de la protección de los derechos del obtentor durante el periodo en que se en-

---

[78] Las operaciones de multiplicación realizadas antes de la fecha de concesión de la obtención vegetal no pueden considerarse legalizadas. Palau Ramírez, F. (2007), pág. 1114.

[79] Saldaña Villoldo, B. (2014), pág. 85.

[80] Palau Ramírez, F. (2011), pág. 267.

[81] Arroyo Aparicio, A. (2013), pág. 194.

[82] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 560.

[83] La indemnización razonable del artículo 95 del Reglamento núm. 2100/94 no podrá superar en ningún caso el pago del canon que hubiera percibido el obtentor por la venta del material de reproducción o producción bajo licencia. Grau Corts, J. R. (2014), pág. 131.

[84] Palau Ramírez, F. (2011), pág. 268.

[85] El pago de una indemnización de daños y perjuicios por los gastos atendidos para controlar el respeto de los derechos del titular de una obtención vegetal no puede entrar en el cálculo de la «indemnización razonable» prevista en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento núm. 2100/94. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 5 de julio de 2012, asunto C-509/10. ECLI:EU:C:2012:416, apartado 51.

[86] En las Notas explicativas sobre la protección provisional con arreglo al Convenio de la UPOV, Documento adoptado por el Consejo en su cuadragésima novena sesión ordinaria el 29 de octubre de 2015, se dispone que con la utilización de la locución «como mínimo» se aclara que es posible, por ejemplo, que en las disposiciones sobre protección provisional de la ley sobre el derecho de obtentor se otorgue al titular del derecho de obtentor todo el alcance del derecho de obtentor.

cuentra pendiente de concesión y[87], en modo alguno, una restricción o debilitamiento de los mismos, siendo incuestionable la compatibilidad entre ambas protecciones jurídicas en los periodos que regulan[88], provisional y definitivo, siempre que subsista la infracción con posterioridad a la definitiva concesión de la protección[89].

El ejercicio de estas acciones se extiende a todo el material vegetal, es decir, abarcan las cosechas y los productos fabricados y no solo el material de reproducción o multiplicación[90], siempre y cuando, se cumplan los requisitos establecidos en el artículos 13 Reglamento núm. 2100/94 y 13 de la LOV. En este sentido, una vez concedida la obtención vegetal, el titular de la misma ya posee su derecho de exclusiva, por lo que podrá ejercer todas las acciones previstas en el artículo 94 del Reglamento núm. 2100/94 y en los artículos 21 y 22 de la LOV[91] además de la indemnización razonable prevista en los artículos 95 del Reglamento núm. 2100/94 y 18 de la LOV por los perjuicios ocasionados durante el periodo de protección provisional[92]. E igualmente, estará legitimado a extender, en su caso, el derecho del obtentor a los actos realizados con el producto de la cosecha o, incluso, del producto directamente obtenido de este por encontrarnos en presencia de uno de los presupuestos en los que el titular no ha podido ejercer razonablemente su derecho[93] en relación con el material de reproducción o propagación de la variedad con anterioridad[94], dado que el derecho exclusivo en ese momento aún no había nacido[95].

En el presente asunto, se desprende que, en la medida en que la multiplicación y la venta al Sr. Martínez Sanchís de los plantones de la variedad vegetal protegida de que se trata en el asunto principal se realizaron durante el periodo mencionado en el artículo 95 del Reglamento núm. 2100/94, tales operaciones no pueden considerarse un «empleo no autorizado» en el sentido antes indicado[96]. No obstante, en lo que respecta a los plantones de la variedad vegetal protegida que un vivero multiplicó y vendió al Sr. Martínez Sanchís después de la concesión de la protección comunitaria de obtenciones vegetales, procede señalar que tanto la multiplicación de esos plantones como la venta de los mismos pueden constituir un empleo no autorizado en el sentido antes indicado, dado que, con arreglo al artículo 13, apartado 2, letras *c)* y *d)*, del Reglamento

---

[87] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 49.

[88] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 567.

[89] Palau Ramírez, F. (2011), pág. 268.

[90] La indemnización razonable a que tiene derecho el obtentor con base en la protección provisional no puede tomarse en consideración para moderar la indemnización de daños y perjuicios por la infección de derechos. Como señala el Juzgado de lo Mercantil de Murcia es evidente que la indemnización razonable del artículo 95 del Reglamento núm. 2100/94 es independiente del derecho a la indemnización que tiene el obtentor en virtud del artículo 94 del Reglamento núm. 2100/94. Sentencia AP de Murcia (Sección 4.ª) de 3 de marzo de 2011. ECLI: ES:APMU:2011:641.

[91] Saldaña Villoldo, B. (2014), pág. 82.

[92] Petit Lavall, M.ª V. (2017), pág. 563.

[93] Las operaciones de multiplicación realizadas antes de la fecha de concesión de la obtención vegetal no pueden considerarse legalizadas. Palau Ramírez, F. (2011), pág. 264.

[94] Palau Ramírez, F. (2011), pág. 268.

[95] Curto Polo, M.ª M. (2020), pág. 53.

[96] En lo que respecta al periodo de protección mencionado en el artículo 95 del Reglamento núm. 2100/94, el titular de esa protección comunitaria de obtenciones vegetales no puede prohibir la ejecución de las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, de este Reglamento invocando la falta de consentimiento por su parte, de modo que la ejecución de tales operaciones no constituye un «empleo no autorizado», en el sentido del artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019, en el asunto C-176/18, ECLI:EU:C:2019:1131, apartado 44.

núm. 2100/94, la puesta en venta y la venta u otro tipo de comercialización de los frutos de una variedad protegida están supeditadas al acuerdo previo del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales.

Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, procede responder a la tercera cuestión prejudicial planteada que el artículo 13, apartado 3, del Reglamento núm. 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que los frutos de una variedad vegetal no utilizables como material de propagación no pueden considerarse obtenidos «mediante el empleo no autorizado de componentes» de dicha variedad vegetal, según los términos de esa disposición, cuando un vivero haya multiplicado y vendido dichos componentes de la variedad a un agricultor en el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a esa variedad vegetal y la concesión de dicha protección. En el caso de que, tras la concesión de esa protección, dichos componentes de la variedad hayan sido multiplicados y vendidos sin el consentimiento del titular de dicha protección, este último puede invocar los derechos que le confiere el artículo 13, apartado 2, letra *a),* y apartado 3, del Reglamento núm. 2100/94 en lo que respecta a tales frutos, siempre y cuando ese titular no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre esos mismos componentes de la variedad.

V. CONCLUSIONES

Tal y como sostiene el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, en el asunto C176/18, no es posible realizar una interpretación del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento núm. 2100/94, según la cual, resulte de aplicación con independencia de los requisitos establecidos en el apartado 3 del mismo artículo, respecto de la actividad consistente en cosechar los frutos de una variedad protegida, sin que esos frutos sean utilizables para la propagación de dicha variedad. Dicha interpretación tendría como consecuencia privar de utilidad alguna al apartado 3 de dicho artículo y, por tanto, poner en entredicho el régimen de protección en cascada establecido en el artículo 13, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento.

El artículo 14, apartado 1, letra *a),* del Convenio UPOV, que debe tenerse en cuenta para la interpretación de este Reglamento según su considerando 29, corrobora la interpretación según la cual, fuera de los casos en que concurren los requisitos del apartado 3 del artículo 13 de dicho Reglamento en lo que respecta al material cosechado, la protección «primaria» establecida en el apartado 2, letra *a),* de dicho artículo 13 solo se extiende a los componentes de una variedad en cuanto material de propagación. Por tanto, con arreglo al artículo 14, apartado 1, letra *a),* del Convenio UPOV, el obtentor puede prohibir, no la utilización de los componentes de una variedad con el único objeto de obtener una cosecha agrícola, sino únicamente los actos que den lugar a una reproducción o una multiplicación de la variedad protegida. Teniendo en cuenta estas consideraciones se considera coherente que la actividad de plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, exige la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a dicha variedad vegetal únicamente en la medida en que concurran los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento.

Asimismo, debe señalarse que, en ningún caso cabe entender que el hecho de satisfacer la indemnización o compensación económica referida al periodo de protección provisional, libere al tercero de cualquier otro incumplimiento una vez se conceda la obtención vegetal ya que una vez concedida dicha protección, los actos posteriores, requerirán la correspondiente autorización del titular para la ejecución de operaciones con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión. En el caso de que, tras la concesión de esa protección, dichos componentes de la variedad hayan sido multiplicados y vendidos sin el consentimiento del titular de dicha protección, este último puede invocar los derechos que le confiere el artículo 13, apartado 2, letra *a),* y apartado 3, del Reglamento núm. 2100/94 en lo que respecta a tales frutos, siempre y cuando ese titular no haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre esos mismos componentes de la variedad.

VI. BIBLIOGRAFÍA

ARROYO APARICIO, A. (2013), «Obtenciones vegetales: contenido y alcance de la protección para los actos anteriores a la concesión de la protección (protección provisional», *Rcd* 13 (2013).

BOTANA AGRA, M. (2017), «Capítulo XIX. Protección jurídica de las obtenciones (variedades) vegetales, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, 3.ª ed., Marcial Pons, Madrid.

CURTO POLO, M.ª M. (2020), «Capítulo I. Contenido y protección del derecho del obtentor», en MORRAL SOLDEVILA, R. (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad industrial. IX Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid.

GARCÍA VIDAL, Á. (2016), «El material protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del producto de su cosecha con fines de propagación: agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en los EEUU», *CDT* 8, 1.

GRAU CORTS, J. R. (2014), «Cuestiones al respecto de la cuantificación de la denominada "indemnización razonable" prevista en el artículo 95 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 sobre obtenciones vegetales», en PLAZA PENADÉS, J. (dir.). *Cuestiones actuales sobre protección de las obtenciones vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor.

PALAU RAMÍREZ, F. (2007) «Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud», *RDM* 266, octubre-diciembre.

— (2011), «Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección [Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección núm. 4) de 3 de marzo de 2011]», *RDM* 280, abril-junio.

PETIT LAVALL, M.ª V. (2017) «Capítulo 13. Derechos del titular de una obtención vegetal», en GARCÍA VIDAL, Á., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia.

SALDAÑA VILLOLDO, B. (2014), «La protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento (CE) núm. 2100/94: delimitación y agotamiento de sus derechos», en PLAZA PENADÉS, J. (dir.), *Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones vegetales,* Aranzadi, Cizur Menor.

ADI 40 (2019-2020): 419-434

CUANDO LO QUE SE PRETENDE ES PROTEGER UNA IDEA O UN MODELO DE NEGOCIO

[COMENTARIO DE LA SAP DE BARCELONA (SECCIÓN 15.ª) NÚM. 280/2017, DE 29 DE JUNIO, ASUNTO *ASCO DE VIDA*]

WHEN THE AIM IS TO PROTECT AN IDEA OR A BUSINESS MODEL

[COMMENT ON THE JUDGMENT OF THE AP OF BARCELONA (SECTION 15) NÚM. 280/2017, OF JUNE 29, CASE *ASCO DE VIDA*]

José Luis González San Juan*

RESUMEN

Se analiza la SAP de Barcelona núm. 280/2017, asunto *Asco de Vida,* relativa a una demanda por vulneración de derechos de autor, en relación con un supuesto plagio en el sitio web de la demandada, de unas páginas web de las que es titular la demandante. También se ejercitan subsidiariamente acciones de competencia desleal, siendo esta última vía más adecuada, ya que lo que realmente subyace en la controversia, es la protección de un modelo de negocio, algo que no resulta posible a través de los derechos de autor.

Palabras clave: originalidad, páginas web, derechos de autor, complementariedad relativa, competencia desleal.

ABSTRACT

We analyze the judgment of the AP of Barcelona núm. 280/2017, *Asco de Vida* case, regarding a lawsuit for copyright infringement, in relation to an alleged plagiarism on the website of the defendant, of some web pages property of the plaintiff. Unfair competition actions are also carried out subsidiarily, a way that we consider is more appropriate, since really the controversy is centered in the protection of a business model, something that is not possible through copyright.

Keywords: originality, web pages, copyright, relative complementarity, unfair competition.

* 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: 31 de mayo de 2020 // Fecha de aceptación: 3 de junio de 2020.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: RESUMEN DE LA SENTENCIA.—II. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS PÁGINAS WEB Y SU PROTECCIÓN MEDIANTE LOS DERECHOS DE AUTOR.—1. La protección de las páginas web por los derechos de autor.—2. Originalidad y páginas web.—3. Posición de la sentencia en relación con la protección de las páginas web.—3.1. La página web como objeto de protección.—3.2. Originalidad de una página web.—III. ¿ES POSIBLE PROTEGER IDEAS O MODELOS DE NEGOCIO MEDIANTE LOS DERECHOS DE AUTOR?—IV. LA DOCTRINA DE LA COMPLEMENTARIEDAD RELATIVA ENTRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA COMPETENCIA DESLEAL.—1. Competencia desleal y páginas web.—2. La doctrina de la complementariedad relativa entre los derechos de autor y la competencia desleal.—3. Posición de la sentencia en relación con la competencia desleal.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: SUMMARY OF THE JUDGMENT.—II. LEGAL NATURE OF WEB PAGES AND THEIR PROTECTION THROUGH COPYRIGHTS.—1. The protection of web pages by copyright.—2. Originality and web pages.—3. Position of the judgment in relation to the protection of the web pages.—3.1. The website as an object of protection.—3.2. Originality of a web page.—III. IS IT POSSIBLE TO PROTECT BUSINESS MODELS OR IDEAS BY COPYRIGHT?—IV. THE DOCTRINE OF COMPLEMENTARITY REGARDING COPYRIGHT AND UNFAIR COMPETITION.—1. Unfair competition and web pages.—2. The doctrine of complementarity relating between copyright and unfair competition.—3. Position of judgment in relation to unfair competition.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: RESUMEN DE LA SENTENCIA

La Sentencia núm. 280/217 de la sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 29 de junio (ECLI: ES:APB:2017:5437), *asunto Asco de Vida,* resuelve el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia[1] relativa a una demanda por vulneración de derechos de autor, y subsidiariamente por competencia desleal.

Los demandantes, que afirmaban ser titulares de los derechos sobre los sitios[2] web «*Vie de Merde*» y «*Fuck my Life*», consideraban que los demandados habían infringido los mismos cometiendo plagio, al confeccionar las páginas del sitio web «Asco de Vida», y al haber publicado un libro con el mismo título, en el que se recogían algunas de las anécdotas que los usuarios de dichas páginas habían colgado en ella, y subsidiariamente, que habrían podido cometer actos de competencia desleal al llevar a cabo estas acciones.

Tanto en las páginas de la demandante como en las de la demandada, se ofrecían foros para que los usuarios contaran sus infortunios, comenzando con la palabra «Hoy» en la lengua correspondiente, y terminando con «*vie de merde*», «*fuck my life*» o «asco de vida». Se trata pues, de la posible copia de un modelo de negocio[3], desarrollado inicialmente por las páginas de los demandantes, y que había sido imitado por las de la parte demandada.

La Audiencia Provincial de Barcelona consideró que las páginas de los demandantes no cumplían el requisito de originalidad, de forma que no cabía su protección mediante derechos de autor, y en relación con las acciones de com-

[1] SJM de Barcelona, sección 2.ª, núm. 176/2015, de 30 de julio (ECLI: ES:JMB:2015:5318). El juzgador de instancia desestimó la demanda, al considerar que no existía vulneración de los derechos de autor, pues las páginas web de los actores no cumplían el requisito de originalidad, al ser «un foro de Internet con una determinada temática (compartida con otras muchas páginas) y cuya estructura no cuenta con originalidad suficiente merecedora de protección» (FJ 5.º, apartado 17), y respecto a las acciones sobre competencia desleal, concluyó que estas no habían sido debidamente ejercitadas, al no incluirse en el suplico de la demanda, por lo que no entró a analizar el fondo de las mismas.

[2] Aunque en la sentencia se hace referencia a páginas, se trata realmente de sitios web, tanto en el caso de los demandantes (*Vie de Merde* y *Fuck my Life*), como en el de los demandados (*Asco de Vida*).

[3] Los ingresos se obtenían a través de la publicidad insertada en las páginas y por la publicación de libros en los que se incluían las historias más populares. *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2018a), pág. 57.

petencia desleal, además de poner de manifiesto que estas habían sido formuladas de forma manifiestamente incorrecta y con una endeble argumentación, fueron desestimadas igualmente, al considerar que no se cumplían los requisitos necesarios para la existencia de competencia desleal.

Por todo ello, se desestimó el recurso de apelación, confirmando la sentencia de instancia e imponiendo las costas a los recurrentes.

A continuación, vamos a analizar con mayor detenimiento esta sentencia, haciendo previamente una pequeña reflexión teórica sobre los principales conceptos que se manejan en la misma.

II. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS PÁGINAS WEB Y SU PROTECCIÓN MEDIANTE LOS DERECHOS DE AUTOR

Una página web es un documento electrónico de hipertexto, escrito en lenguaje HTML, normalmente multimedia y casi siempre interactivo, que puede contener elementos de muy diversa naturaleza (textos, fotos, videos, gráficos, sonidos, programas, etc.) [4], y que tiene una función meramente instrumental: permitir el acceso y la difusión de la información en la web[5].

Así pues, una página web es realmente un contenedor de objetos[6], objetos que pueden estar protegidos por los derechos de autor o por otros derechos exclusivos de propiedad intelectual *lato sensu*, pero a su vez, la doctrina científica es unánime al considerar que la propia página web también puede quedar protegida como obra de ingenio, como veremos a continuación, aunque es cierto que la mayor parte de las páginas web no encajan adecuadamente en ninguna de las categorías expresamente contempladas en el TRLPI.

1. La protección de las páginas web por los derechos de autor

En nuestro ordenamiento jurídico, cualquier creación que sea fruto de una actividad creativa humana[7], incluida una página web, quedará protegida como obra por los derechos de autor siempre que sea original[8] (art. 10 TRLPI).

Esta protección es automática y se aplica desde el mismo momento de la creación[9], sin necesidad de ningún tipo de registro[10], siendo por ello voluntaria

[4] *Vid*. González San Juan, J. L. (2017), págs. 92 y 108.

[5] *Vid*. Ortega Díaz, J. F. (2006), pág. 45, donde se define a la página web, desde una perspectiva visual, como un documento informático que permite al autor difundir información.

[6] Podemos visualizar una página web como una librería de nuestro salón, en la que podemos colocar diferentes objetos (fotos, figuras, una TV, etc.), con la ventaja de que, mediante un *click*, podemos traer a nuestro salón cualquier otra librería disponible en el mundo, y acceder así a los objetos contenidos en ella.

[7] Si bien este primer requisito no está expresamente recogido en el TRLPI, se desprende, como indica la SAP Salamanca 281/2000, de 16 de mayo, ECLI: ES:APSA:2000:417, FJ 4.º, del contenido del artículo 5.1 del citado texto legal, en el que se atribuye la autoría a «la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica». Así pues, el Derecho de autor solo protege los frutos de la actividad creativa humana, dejando fuera a aquellas «creaciones» en las que no exista intervención humana, entre ellas, las fijaciones de imágenes o figuras resultado de los fenómenos naturales (*v. gr.* el viento o la lluvia), las creaciones realizadas por máquinas o automatismos (por ejemplo, el traductor de Google o las grabaciones realizadas por una cámara de seguridad), o las producidas por animales (como el canto de los pájaros o las pinturas realizadas por los elefantes pintores de Tailandia). *Vid*. Orejuela Arenas, M. D. (2015), pág. 232, y Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2017b), pág. 161.

[8] Para Fernando Carbajo, la originalidad es «el tamiz que actúa como puerta que da acceso a la fortaleza de la tutela jurídica que ofrece el Derecho de autor». *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2018a), pág. 41.

[*Vid*. notas 9 y 10 en pág. sig.]

la inscripción en el Registro de la Propiedad intelectual, aunque resulte conveniente a efectos probatorios[11].

Como la mayor parte de las páginas web son el resultado de una actividad creativa humana, serán obras[12] cuando además sean originales (algo que debe valorarse, lógicamente, en el momento de la creación), quedando en ese caso protegida la forma[13] o plasmación concreta de las ideas en la página web, sin perjuicio de la protección adicional de sus elementos individuales.

No obstante, las páginas web creadas de forma totalmente automática, quedarán fuera de la protección de los derechos de autor, al no ser fruto de una actividad creativa humana.

2. Originalidad y páginas web

Como hemos visto, la originalidad es el requisito esencial para que una página web que sea fruto de la actividad creativa humana, quede amparada por los derechos de autor, pero el problema radica en definir el concepto de originalidad y su alcance.

No obstante, la originalidad no es, ni conceptual ni formalmente, un requisito de acceso a la protección tan riguroso como los exigidos en otros derechos exclusivos[14] (patentes, marcas, etc.), que cuentan con órganos administrativos encargados de verificarlos con carácter previo a la concesión del derecho exclusivo correspondiente, puesto que la protección otorgada por el derecho de autor es automática, al nacer por el mero hecho de la creación original, sin que sea preciso ningún tipo de registro.

---

[9] Pues como bien indica Concepción Saíz, existe una presunción de originalidad: «... nuestro sistema de Derecho de autor parte de la presunción de originalidad de todo resultado intelectual que sea resultado de una actividad humana independiente y de carácter creativo». *Vid*. Saíz García, C. (2000), pág. 145.

[10] Ya que como afirma Rodrigo Bercovitz, «La propiedad intelectual y su objeto nacen al mismo tiempo». Este fue uno de los cambios introducidos en la LPI 1987 (Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual), que luego se trasladaría al TRLPI, puesto que la LPI 1879 (Ley de 10 de enero de 1879 de propiedad intelectual), «condicionaba la protección a la propiedad intelectual a su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual». *Vid*. Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2017a), pág. 24.

[11] El Registro de la Propiedad Intelectual admite la inscripción de páginas web, pues en el artículo 14.1.*o)* de su reglamento se hace referencia expresa a las páginas electrónicas, siendo también posible realizar su depósito legal (Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, aprobado por RD 281/2003, de 7 de marzo). *Vid*. Plaza Penadés, J. (2013), págs. 794 y 798, y De Miguel Asensio, P. A. (2015), pág. 684.

[12] La doctrina es unánime al considerar que las páginas web pueden estar protegidas por los derechos de autor, por todos, *vid*. Carbajo Cascón, F. (2002), págs. 64 y 66, y Ortega Díaz, J. F. (2006), págs. 42 y 43, afirmando este último autor que son creaciones intelectuales, pues exigen «cierto esfuerzo técnico y artístico». También lo es la jurisprudencia, por todas, *vid*. la SJM núm. 5 de Barcelona 41/2007, de 30 de marzo, ECLI: ES:JMB:2007:769, *caso Megakini o memoria caché de Google* (sentencia de instancia), en la que se considera aplicable la normativa de derechos de autor, al ser la página web del actor una obra original, dentro del margen de libertad creativa que permite este soporte, que el juzgador considera es bastante estrecho (FJ 2.º).

[13] Se protege únicamente la forma, pues las ideas deben fluir libremente, ya que como se indica en la SAP Salamanca núm. 281/2000, de 16 de mayo, ECLI: ES:APSA:2000:417, FJ 4.º, «la libertad de utilización de ideas y conocimientos es esencial para el desarrollo social, cultural, económico y científico». También procede traer a colación la SAP Barcelona núm. 306/2005, sección 15.ª, de 23 de junio, ECLI: ES:APB:2005:13924, en cuyo FJ 4.º se indica que la originalidad de la página web viene dada «no por la novedad del contenido sino por su propia exposición (la estructura, los términos en los que se expone, la secuencia y dosificación de la información) que le añade un valor propio, y encierra un estudio y conocimientos propios, vertidos en un escrito susceptible de protección».

[14] *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2018a), pág. 43.

Por otra parte, la protección derivada de los derechos de autor es una protección muy fuerte, que otorga al autor el derecho a prohibir todo uso de sus obras (salvo los previstos en los límites y excepciones), aunque no existan fines comerciales o económicos, si bien es cierto que al protegerse la forma y no las ideas, esta protección tan fuerte queda en cierto modo atenuada.

Aplicar un criterio de originalidad débil o poco estricto, se traduciría en un fácil acceso a la protección, pudiendo suponer una barrera a la innovación al restringir la competencia por imitación, mientras que si el criterio es fuerte, se corre el riesgo de limitar excesivamente el acceso a dicha protección, desincentivando la creación, aunque es cierto que a cambio se estaría impulsando la competencia por innovación[15].

En cualquier caso, delimitar el concepto de originalidad no es tarea fácil, y tradicionalmente la doctrina científica ha venido distinguiendo[16], una veces de forma dicotómica y otras introduciendo algún criterio corrector como el de la altura creativa, entre originalidad objetiva o centrada en la obra (idea de novedad relativa, esto es, que la obra se diferencie de las preexistentes[17]), y originalidad subjetiva o centrada en la relación del autor con su obra (que la obra contenga la impronta del autor, esto es, que refleje su personalidad), concepto este último que ha venido siendo tradicionalmente predominante, en su versión fuerte, dentro de la tradición francesa y alemana[18] de los derechos de autor, frente al criterio de marcado carácter economicista que aplica la doctrina anglosajona[19], especialmente la estadounidense, el de «no copiado», que quedaría encuadrado dentro de una originalidad subjetiva débil.

No obstante, el criterio de originalidad subjetiva fuerte, proveniente como hemos dicho de la doctrina científica franco-alemana, si bien puede tener sentido en aquellas creaciones puramente artísticas[20] (*v. gr.,* una pintura o una escultura), no resulta demasiado apropiado en el ámbito de las creaciones tecnológicas, donde los intereses comerciales suelen prevalecer frente a los criterios artísticos o de creatividad, además de que, como nos recuerda el profesor Rodrigo Bercovitz[21], dejaría fuera del ámbito de protección de los derechos de autor a una gran cantidad de obras, en las que no existe esa impronta o reflejo de la personalidad del autor en su sentido más riguroso.

Pero adicionalmente, hemos de tener en cuenta que en los contextos tecnológicos, como es el caso de la WWW, el nivel mínimo de originalidad exigida ha de ser siempre menor[22], debido a las limitaciones a la creatividad que suelen existir en estos entornos[23], creatividad que en algunas ocasiones puede ser in-

[15] *Ibid*.

[16] Ortega Díaz, J. F. (2006), pág. 43.

[17] «La obra protegible no debe ser una mera repetición de otra ya existente [...] debe poseer cierta individualidad frente a las demás». *Vid*. Saíz García, C. (2000), pág. 137.

[18] Si bien la doctrina alemana, a diferencia de la doctrina francesa clásica, ha venido exigiendo un nivel mínimo de creatividad o *Gestaltungshöle*, que además era diferente dependiendo del tipo de obra. *Vid*. Saíz García, C. (2000), pág. 108.

[19] *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2004), pág. 78, nota 56 *in fine*.

[20] *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2018a), pág. 45.

[21] *Vid*. Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2017b), pág. 162.

[22] *Vid*. De Miguel Asensio, P. A. (2015), pág. 681.

[23] Y, como afirma Fernando Carbajo, refiriéndose a la originalidad objetiva, pero que consideramos igualmente aplicable para la subjetiva, «cuando el margen de creatividad sea pequeño se reducirá proporcionalmente la exigencia de originalidad». *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2018a), pág. 46.

cluso de carácter testimonial o residual, siendo más apropiados en estos casos, los criterios de originalidad subjetiva débil o de originalidad objetiva, moderado este último con la exigencia de una creatividad mínima[24].

Además, esta menor exigencia de originalidad se ve reforzada por el hecho de que una gran parte de las páginas web se actualizan con mucha frecuencia[25], siendo también muchas veces creaciones de escasa entidad artística o intelectual, aunque puedan tener un elevado interés comercial o económico, por lo que entrarían dentro del concepto de «obras calderilla» o «*Kleine Münze*», desarrollado por la doctrina alemana[26].

Y como además, normalmente el grado de originalidad de las páginas web es bastante reducida, al igual que ocurre en todas las creaciones tecnológicas, estas tendrán un grado de protección más limitada frente a la aparición de creaciones similares, que aquellas en las que la originalidad sea mayor[27].

Por otra parte, no existe un concepto armonizado de originalidad en el ámbito de la UE, salvo para el caso de los programas de ordenador, las obras fotográficas y las bases de datos, para las que se ha establecido que serán originales cuando constituyan una creación propia del autor, esto es, un criterio de originalidad subjetiva débil[28], pero la STJUE de 16 de julio de 2009, *asunto Infopaq* (C-5/08), afirma que «el mismo principio informa la creación de un marco jurídico armonizado de los derechos de autor en la Directiva 2001/29/CE»[29], de forma que quedaría respaldada la extensión del criterio de originalidad subjetiva débil a todo tipo de obras, aunque no existe unanimidad al respecto.

Esta tesis ha sido recientemente refrendada por el Abogado General, Sr. SZPUNAR, que en las conclusiones del asunto *Cofemel* (C-683/17), afirmó que es necesaria una interpretación uniforme del concepto de obra en la UE, y que para ello es preciso aplicar el mismo criterio de originalidad a todo tipo de creaciones[30], y en concreto el de la originalidad subjetiva débil, tal y como se indicaba en el *asunto Infopaq*.

Así pues, entendemos que se está produciendo una armonización a la baja en la UE del criterio de originalidad, pues bastaría la existencia de una creatividad mínima, más allá de la determinada por la propia función del producto, para

---

[24] Pues «no se protege lo que es patrimonio común», siendo necesaria una altura creativa mínima. *Vid*. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2017b), pág. 164.

[25] Existe pues un problema de volatilidad de las páginas web que, según Ignacio Garrote, hace «prácticamente inoperante la tradicional distinción entre obra original y obra derivada». *Vid*. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. (2003), pág.37. Por otra parte, en ocasiones esta actualización puede ser automática o al menos semiautomática, como ocurre, por ejemplo, en muchas páginas de noticias de actualidad.

[26] Casi siempre creaciones asalariadas o por encargo, en las que se protegen más los intereses económico-empresariales que los morales o personales de sus creadores. *Vid*. CARBAJO CASCÓN, F. (2002), pág. 64.

[27] *Vid*. CARBAJO CASCÓN, F. (2018a), pág. 51.

[28] *Ibid*., pág. 45.

[29] *Vid*. CARBAJO CASCÓN, F. (2014), pág. 17, nota 1.

[30] Esta posición contrasta con la mantenida por algunos juzgados y tribunales españoles, por ejemplo la AP de Barcelona, sección 15.ª, que en su Sentencia núm. 764/2019, de 26 de abril, caso *sillas,* FJ 5.º párrafo 21, afirma lo siguiente «21. No obstante, el concepto de originalidad que debe ser exigido a una obra cuando se trata de creaciones útiles para ser objeto de aplicación en el ámbito de la industria no es el que hemos visto en el apartado anterior, esto es, un nivel de creatividad poco elevado. Como hemos justificado en el fundamento anterior, para que un diseño industrial se haga acreedor de la protección que dispensa a los autores la legislación sobre propiedad intelectual, es preciso que el nivel creativo sea mucho más elevado, desbordante incluso, hasta el extremo de que se pueda entender como obra artística».

que cualquier creación estuviera protegida por los derechos de autor. De esta forma, la originalidad existirá cuando la creación, además de ser propia del autor, presente un mínimo de creatividad que exceda la que viene determinada por la función[31] del producto concreto, esto es, un criterio de originalidad subjetiva débil, con un nivel de creatividad casi residual.

Sin embargo, y debido fundamentalmente al hecho de que las TIC permiten crear obras relativamente complejas con extraordinaria facilidad, en las que la actividad creativa del autor pasa a un segundo plano, existen corrientes doctrinales y jurisprudenciales que abogan por una progresiva objetivación de la originalidad[32]. Desde nuestro punto de vista, esta progresiva objetivación puede resultar conveniente, y en mayor medida cuando se trate de contextos marcadamente tecnológicos como el del espacio virtual, pero también consideramos que no es adecuado abandonar completamente el criterio de la originalidad subjetiva[33], ya que también puede resultar útil en muchos casos.

Finalmente, recordamos que también es posible utilizar, tanto partiendo de la originalidad objetiva como de la subjetiva, criterios moderadores, como el de la altura creativa, también denominado originalidad creativa, al que ya nos hemos referido anteriormente. Pero este criterio, que exige la existencia de un nivel mínimo de creatividad o de aportación del autor a su obra, que supere lo común, no puede generalizarse para todo tipo de creaciones intelectuales, pues podría dejar fuera de protección a muchas de ellas por la falta precisamente de esa altura creativa[34].

Como hemos visto, el problema de delimitar el concepto y alcance de la originalidad en el ámbito de los derechos de autor es complejo, y en nuestra opinión no existe una solución única que permita obtener resultados satisfactorios en todos los casos. Por ello, consideramos que es preciso mantener una posición ecléctica[35], utilizando tanto criterios objetivos como subjetivos, pero adaptados a cada caso concreto, y haciendo uso de factores moderadores, como el de la altura creativa, cuando sea preciso para evitar una aplicación exorbitante de la protección otorgada por los derechos de autor.

---

[31] En el apartado 56 de las conclusiones del AG del asunto *Cofemel* (C-683/17), se afirma que «para poder acogerse a la protección, el esfuerzo del autor debe ser libre y creativo. No cabe proteger las soluciones impuestas únicamente por el resultado técnico, así como tampoco el trabajo carente de toda creatividad».

[32] *Vid*. SAP Barcelona núm. 280/2017, sección 15.ª, de 29 de junio, FJ 4.º, donde tras explicar que tradicionalmente ha imperado el criterio subjetivo de originalidad en el ámbito de los derechos de autor, se afirma lo siguiente: «Sin embargo, actualmente debido a que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor y se reconocen a este derechos de exclusiva, la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea, un cierto grado de altura creativa». La conveniencia de aplicar un criterio de originalidad objetiva, es defendida también en la SAP Salamanca 281/2000, de 16 de mayo, FJ 4.º, donde se afirma que «no parece conveniente limitar el requisito de la originalidad a una novedad subjetiva, sino que la exigencia debe ser de novedad objetiva», añadiéndose a continuación que «como es lógico, es preciso que la originalidad, es decir, la novedad objetiva, tenga una relevancia mínima, ya que no se protege lo que es patrimonio común», y que para valorar esa relevancia mínima, «habrá que acudir a la opinión de los colectivos sociales a los que va dirigida la obra, así como de los especialistas».

[33] No obstante, el criterio de originalidad subjetiva plantea el problema de las dobles creaciones, esto es, creaciones idénticas o casi idénticas, creadas de forma independiente por distintos autores, y que son más probables en entornos tecnológicos, debido al menor margen de creatividad que existe. *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2018a), pág. 45.

[34] Aunque Fernando Carbajo mantiene que es un criterio adecuado para aquellas creaciones que puedan tener protección por otras vías, además del derecho de autor (v. gr. propiedad industrial). *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2018a), págs. 47-48.

[35] Coincidimos en lo sustancial con la posición de Fernando Carbajo. *Ibid*., pág. 48.

En el caso concreto de las páginas web, mantenemos que, para que una página web pueda ser considerara original, y goce, por tanto, de la protección otorgada por los derechos de autor, es preciso en primer lugar que no sea copia de otra (originalidad subjetiva débil), pero además ha de existir cierta aportación creativa del autor que no venga impuesta por razones técnicas (criterio de altura creativa), de forma que queden descartadas todas aquellas páginas web en las que la aportación del autor sea mínima (por ejemplo, las creadas mecánicamente por el autor a partir de una plantilla, sin realizar aportaciones creativas), y además la página web debe tener algún aspecto novedoso, que permita diferenciarla de las preexistentes (originalidad objetiva, con un mínimo de novedad).

De esta forma, la existencia de un mínimo de creatividad artística o técnica, que no venga determinada por su función básica, sería un requisito necesario para otorgar protección como obra a una página web, si bien eso no significa que aquellas páginas que no cumplan este requisito queden desprovistas de toda protección, pues podrán quedar amparadas bajo el paraguas, más débil y circunstancial, que otorgan las normas de la competencia desleal, como veremos más adelante.

3. Posición de la sentencia en relación con la protección de las páginas web

3.1. *La página web como objeto de protección*

En su FJ 3.º, apartado 8, la Sentencia de la AP de Barcelona indica que, para que una página web quede protegida por los derechos de autor, debe ser «producto del esfuerzo creativo del autor y que cumpla con el requisito de originalidad», manifestando que el interfaz, el diseño gráfico o el propio contenido de la web pueden ser obras protegidas, aunque tengan un «difícil encaje en alguna de las enumeradas en el citado artículo 10» (del TRLPI), y recordando además, en el apartado 9, que los derechos de autor no protegen las ideas, sino la forma en que estas se expresan.

Así pues, la sentencia sigue la corriente prácticamente unánime entre doctrina y jurisprudencia, con la que coincidimos, que defiende que una página web estará protegida como obra por los derechos de autor[36], siempre que sea una creación humana original.

Además, en el apartado 12, la sentencia indica que en una página web pueden distinguirse tres componentes a proteger, que son el interfaz gráfico (su diseño o apariencia gráfica), el código fuente[37] y los contenidos[38], pero como en

[36] Pues aunque en el apartado 11 del propio FJ 3.º, se afirme que «aunque, en sentido propio, las páginas web no son una clase de obra, sino que constituyen una forma de divulgar contenidos; por tanto, se protegen las creaciones originales de carácter literario, científico o artístico que contenga la página, pero no esta como tal», opinión que resulta contradictoria con lo indicado anteriormente en el apartado 8, el resto de la sentencia deja bien claro, en nuestra opinión, que siempre que cumpla el requisito de originalidad, la propia página web estará protegida como obra por los derechos de autor.

[37] Tanto esta sentencia (apartado 12, FJ 3.º), como la de instancia (SJM de Barcelona, sección 2.ª, núm. 176/2015, de 30 de julio, ECLI: ES:JMB:2015:5318, FJ 5.º), mantienen que el código fuente de una página web puede quedar protegido como programa de ordenador, tesis con lo que discrepamos, entre otras razones, porque HTML no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje informático de marcado o etiquetado, como hemos expuesto anteriormente. *Vid*. González San Juan, J. L. (2017), págs. 100-104.

[38] Efectivamente, los contenidos pueden tener una protección adicional e independiente de la de la página web (diseño definido por el código fuente), pero esto no afecta al hecho de que la página web en su conjunto

el caso de autos los contenidos son textos escritos por terceros, y nada se dice en la demanda respecto del código fuente, necesariamente la controversia ha de referirse exclusivamente al interfaz gráfico de la página web.

Así pues, la sentencia distingue entre el código fuente y el interfaz gráfico de la página web, algo con lo que no estamos de acuerdo, puesto que el código fuente no es sino la forma de definir mediante un lenguaje de marcado (en este caso HTML), tanto el interfaz gráfico de la página como el resto de sus elementos, siendo por ello más apropiado hablar de la página web en su conjunto. Esto es, entendemos que la página web y su código fuente son la misma cosa, al menos a los efectos del derecho de autor[39].

3.2. *Originalidad de una página web*

En relación con el requisito de originalidad, recuerda el Tribunal (FJ 4.º, apartado 14), que la doctrina ha venido girando en torno a los criterios de originalidad subjetiva y objetiva, predominando tradicionalmente el primero de ellos, al ser el criterio más aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura, etc.), aunque actualmente, debido a los avances tecnológicos, que permiten creaciones con una aportación mínima del autor, «la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea, un cierto grado de altura creativa».

Por tanto, en esta sentencia la Audiencia Provincial de Barcelona considera que el criterio a aplicar para valorar las páginas web ha de ser el de la originalidad objetiva, con un mínimo de altura creativa, alejándose en cierto modo de la posición ecléctica que consideramos más adecuada.

Y aplicando este criterio de originalidad objetivo, el Tribunal de apelación llega a la conclusión de que las páginas web de los demandantes no son especialmente creativas u originales[40], de forma que no se dan los requisitos necesarios para que queden protegidas por los derechos de autor, coincidiendo con la opinión del juzgador de instancia[41].

---

pueda estar protegida por los derechos de autor. Así, es posible que la página web esté protegida y no lo estén los contenidos, que estén protegidos los contenidos y no la página web, que tanto los contenidos como la página web estén protegidos, y finalmente que ni los contenidos ni la página web estén protegidos.

[39] En este sentido, y salvando las distancias, el código fuente es algo muy similar a la partitura de una canción, que no es más que una representación de los sonidos en un lenguaje gráfico (sistema de notación musical occidental), careciendo de sentido proteger por derechos de autor de forma independiente a la partitura y a los propios sonidos que conforman la canción, pues realmente son lo mismo. Otra cosa es que se proteja la concreta ejecución o interpretación de una partitura por un artista determinado, pero esto no tiene sentido en las páginas web, pues el navegador es un programa, y por ello su «interpretación», además de ser siempre idéntica, no puede quedar protegida por ningún derecho de autor o conexo, al ser fruto de un automatismo.

[40] Por otra parte, aún en el caso de que hubiera existido originalidad (que no es el caso), el Tribunal mantiene que no se ha producido plagio, pues los interfaces de las páginas involucradas son diferentes, por más que pueda ser cierto que están inspirados en la misma idea, algo que es irrelevante a los efectos del plagio.

[41] Si bien en sentencia de instancia defiende la utilización tanto de criterios subjetivos como objetivos, estando por ello más en consonancia con nuestra posición: «Para entender lo que debe ser considerado una obra original se ha venido entendiendo por la jurisprudencia que es necesario que la misma reúna las características de actividad o creación novedosa tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo.

Desde el primer punto de vista, se trataría de afirmar que la creación ha sido inventada por el autor que reclama y que supone la plasmación de la personalidad del mismo.

Desde el punto de vista objetivo, la obra debe ser distinta, novedosa al recoger elementos no conocidos con anterioridad y que le doten de cierta originalidad». *Vid*. SJM de Barcelona, sección 2.ª, núm. 176/2015, de 30 de julio (ECLI: ES:JMB:2015:5318), FJ 3.º

III. ¿ES POSIBLE PROTEGER IDEAS O MODELOS DE NEGOCIO MEDIANTE LOS DERECHOS DE AUTOR?

Lo que subyace realmente en el asunto al que se refiere la sentencia que estamos comentando, es la protección de una idea o un modelo de negocio, algo que, en puridad, no entra dentro del ámbito de los derechos de autor[42], pues este se limita a la protección de la forma concreta que se ha dado a una idea.

Y así lo entiende también la Audiencia Provincial de Barcelona, cuando afirma que los demandantes se han obstinado en argumentar exclusivamente sobre la originalidad de la idea, algo que es completamente irrelevante en el ámbito de los derechos de autor, y además, el hecho de que una idea haya sido exitosa en nada cambia las cosas (FJ 4.º, apartado 18).

No obstante, y a pesar de que la posición doctrinal y jurisprudencial mayoritaria es claramente contraria a que se protejan las ideas mediante los derechos de autor, existen algunas resoluciones judiciales que, bien mediante una aplicación exorbitante del concepto de plagio[43] o bien ampliando el alcance del derecho de autor para que alcance a las ideas en determinados ámbitos[44], permiten cierta protección de las ideas o los modelos de negocio por la vía de la propiedad intelectual *stricto sensu*[45].

En nuestra opinión, esta tendencia no es la solución más adecuada, puesto que existen otros mecanismos que permiten proteger aquellas situaciones que, quedando fuera del ámbito de protección de los derechos de autor, puedan dar lugar a un perjuicio injustificado para los autores o creadores, siendo el principal de ellos, la utilización de las normas de la competencia desleal, como veremos a continuación.

IV. LA DOCTRINA DE LA COMPLEMENTARIEDAD RELATIVA ENTRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA COMPETENCIA DESLEAL

1. Competencia desleal y páginas web

Nadie duda de la gran importancia que las páginas web tienen hoy en día para las empresas y los profesionales[46], al ser un elemento esencial para determinar su imagen[47] frente a clientes, accionistas, proveedores, y la sociedad en su conjunto.

Además, las páginas web muchas veces actúan como un elemento diferenciador dentro del mercado, pudiendo ser esenciales en el modelo de negocio de la organización (*v. gr.,* en las empresas que se dedican al comercio electrónico), y son parte del fondo de comercio de los empresarios u organizaciones titulares de las mismas[48].

---

[42] Tampoco los derechos de autor protegen estilos o tendencias. *Vid*. Saíz García, C. (2000), pág. 125.

[43] STS núm. 886/1997, Sala de lo Civil, Sección 1.ª, de 17 de octubre (ECLI: ES:TS:1997:6157).

[44] STS núm. 588/2014, Sala de lo Civil, Sección 1.ª, de 22 de octubre (ECLI: ES:TS:2014:4623).

[45] *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2018a), págs. 49-50.

[46] Y por supuesto, también para los particulares, puesto que cada vez es más común disponer de páginas personales para uso no profesional.

[47] *Vid*. De Miguel Asensio, P. A. (2015), págs. 683 y 689.

[48] En este sentido, coincidimos con Fernando Carbajo. *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2002), pág. 67.

Aunque, como hemos visto, las páginas web pueden quedar protegidas por los derechos de autor, también es cierto que, en aquellos casos en los que la altura creativa de dichas páginas sea escasa (obras calderillas), puede ser más adecuado optar por una protección basada en la competencia desleal, más débil, ya que protegerlas con un derecho tan fuerte como el derecho de autor podría traducirse en una restricción de la competencia.

Por otra parte, el uso no autorizado de marcas o signos distintivos ajenos en los metadatos de una página web, puede dar lugar también a vulneraciones de las normas de competencia desleal, que pueden entrar en juego cuando no haya existido infracción marcaria[49] o de los signos distintivos, pero la conducta perjudique al titular de estos.

Y muchas veces las páginas web no cumplirán el requisito de originalidad, necesario para dotarlas de protección vía derechos de autor, a pesar de que puedan ser un elemento esencial para la actividad económica de la organización, por lo que parece razonable disponer de alguna otra institución jurídica que pueda proteger estos importantes activos de las empresas, cuando no sea posible aplicar la tutela de los derechos de autor.

Por todo ello, doctrina y jurisprudencia mantienen que las páginas web también podrán quedar amparadas por las normas de la competencia desleal[50], especialmente en aquellos casos en los que no puedan quedar cubiertas por los derechos de autor[51], o donde puedan existir dudas sobre si la utilización concreta de las obras vulnera dichos derechos exclusivos (por ejemplo, porque se utilizan las ideas sin copiar la forma)[52].

2. La doctrina de la complementariedad relativa entre los derechos de autor y la competencia desleal

La acción de competencia desleal puede plantearse con carácter subsidiario a una acción de infracción de derechos de autor o conexos[53], o bien formularse

[49] *Vid*. SAP Barcelona núm. 318/2013, sección 15.ª, de 24 de julio de 2013, ECLI: ES:APB:2013:11784, en cuyo FJ 7.º, apartado 47, se indica, respecto de los signos utilizados en los metadatos que no vulneran el Derecho marcario, que «las normas sobre la competencia desleal hubieran permitido otorgar una protección más extensa (esto es, respecto de otros *metatags*), lo cierto es que las actoras únicamente se han referido a estos hechos dentro de las infracciones marcarias, lo que nos impide poder ir más allá», de forma que expresamente se afirma que los metadatos de una página web son susceptibles de vulnerar las normas de la competencia desleal, algo que se ve corroborado en el apartado 56 (FJ 8.º): «Aunque compartimos con la resolución recurrida que la utilización de *metatags* o palabras clave con las que direccionar la búsqueda a través de Internet es un acto más propio del ilícito concurrencial del artículo 6 LCD que de la infracción marcaria».

[50] *Vid*. De Miguel Asensio, P. A. (2015), pág. 689, y Carbajo Cascón, F. (2002), pág.66. También la SAP Valencia 72/2008, sección 9.ª, de 21 de febrero de 2008, ECLI: ES:APV:2008:718, FJ 2.º, que confirma la sentencia de instancia que condenaba a una empresa de transportes por competencia desleal, al copiar la página web de otra empresa competidora, y utilizar ciertos datos obtenidos en una base de datos integrada en la misma, dando lugar a riesgo de confusión.

[51] Pues como afirma Fernando Carbajo, «el Derecho de Competencia Desleal puede servir como alternativa —sino, incluso, como vía de escape— al Derecho de autor». *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2018a), pág. 44.

[52] Con carácter general, podrían existir actos de imitación desleales (art. 11 LCD), de confusión (art. 6 LCD), de aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD), o bien contrarios a las exigencias de la buena fe (cláusula general del art. 4 LCD).

[53] O de alguno de los derechos exclusivos relativos a la propiedad industrial, *v. gr.* una infracción marcaria. Sobre la aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa en el ámbito marcario, *vid*. Carbajo Cascón, F. (2018b).

con carácter principal y único[54]. Cuando la acción de competencia desleal se ejercite de forma subsidiaria, deberá aplicarse la doctrina de la complementariedad relativa, que ha venido desarrollando el TS en sucesivas sentencias, siendo probablemente la STS 95/2014, sala de lo civil, sección 1.ª, de 11 de marzo de 2014, ECLI: ES:TS:2014:1107, *caso Bombay Shappire,* una de las que más claramente explicita su aplicación.

Al analizar la relación entre las normas de la competencia desleal y los derechos de exclusiva (un derecho marcario en el caso de la sentencia), nos recuerda el TS (FJ 20), que lo primero a considerar es el diferente campo de aplicación de ambas normas, pues «la de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia *erga omnes* que es propia de tal tipo de Derecho patrimonial», mientras que la competencia desleal «tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado», siendo en este último caso el destinatario de la protección no el titular de la marca, sino todos los actores del mercado, así como el propio mercado[55].

A continuación, el TS establece las reglas de la doctrina de la complementariedad relativa:

«De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos)».

«De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria».

«Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido».

Si bien la sentencia del *caso Bombay Shappire* se refiere a un asunto sobre Derecho marcario, la doctrina de la complementariedad relativa resulta perfectamente aplicable respecto de cualquier otro derecho de exclusiva, tanto en el ámbito de los derechos de autor como en el de la propiedad industrial.

Así pues, y trasladando la doctrina de la complementariedad relativa al ámbito de los derechos de autor, que es el que ahora nos ocupa, no procede aplicar las normas de la competencia desleal para combatir conductas que se encuentran plenamente comprendidas en la esfera de los derechos de autor, de forma que dichas normas únicamente serían aplicables en aquellos casos en los

[54] *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2018), pág. 58.

[55] En el caso de los derechos de autor, estos tienen como fin proteger un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, con eficacia *erga omnes*, que otorga a su titular una protección muy fuerte, al permitirle prohibir cualquier uso sin autorización y con independencia de que haya fines comerciales o económicos (salvo los límites y excepciones previstos legalmente), frente a la protección mucho más débil y circunstancial que proporciona la competencia desleal.

que la situación presente una faceta diferente, que impida o dificulte aplicar la protección de los derechos de autor (por ejemplo, porque no exista originalidad suficiente para considerar obras protegidas a las páginas web). Además, la aplicación complementaria de la competencia desleal no debe conducir a la creación de nuevos derechos exclusivos, ni sancionar aquello que expresamente está permitido por las normas de los derechos de autor.

En definitiva, y como resumen, ante las muchas dudas que puede ofrecer la aplicación de la tutela por derechos de autor en los contextos tecnológicos, la competencia desleal puede ser la opción más adecuada para proteger las creaciones que, no cumpliendo los requisitos de originalidad, tengan un importante valor comercial, y en estos casos ha de tenerse presente la doctrina de la complementariedad relativa entre ambas normas.

3. Posición de la sentencia en relación con la competencia desleal

En la sentencia objeto del presente trabajo, aunque la acción principal de la demanda era por vulneración de los derechos de autor, se ejercitaron de forma subsidiaria diferentes acciones en relación con la competencia desleal[56], si bien el Tribunal consideró que habían sido formuladas de una forma bastante deficiente.

Pero, como ya hemos indicado, lo que realmente subyace tras los hechos del caso es la utilización del mismo modelo de negocio, esto es, la copia de la idea, y en este tipo de situaciones, no parece adecuado encauzar la protección a través de los derechos de autor, pues conduciría a una interpretación exorbitante del concepto de plagio (al incluir la copia de las ideas), algo con lo que no estamos de acuerdo, y por ello, la solución más adecuada pasaría por aplicar las normas de la competencia desleal, como acertadamente viene a indicar la sentencia.

En el recurso que resuelve la sentencia, se hacer referencia a los tres ilícitos siguientes: actos de confusión (art. 6 LCD), actos de imitación (art. 11 LCD), y actos de aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD). A continuación, vamos a ver la valoración del Tribunal para cada uno de ellos.

Con carácter previo, la Audiencia Provincial de Barcelona concluye que existe concurrencia en el mercado, a pesar de que las lenguas de las páginas web de la demandada y la demandante no coincidan, puesto que Internet constituye un mercado único, que no se encuentra suficientemente separado por las lenguas, como para que sea posible considerar la existencia de mercados distintos (FJ 7.º, apartado 35).

En relación con los actos de confusión, recuerda el Tribunal que «*el objeto de confusión en el artículo 6 LCD* lo constituyen los "medios de identificación empresarial", es decir, los signos distintivos (marcas y nombre comercial), y cualquier otro elemento que sirva para indicar el origen empresarial», de forma que, no existiendo en el presente caso la utilización de tales medios de identificación, no se han producido actos de confusión.

[56] Otro ejemplo donde se ejercitaron de forma subsidiaria acciones de competencia desleal para proteger una página web, que también fueron desestimadas, es la SAP de Barcelona núm. 429/2009, sección 15.ª, de 17 de diciembre, ECLI: ES:APB:2009:15141. *Vid*. Carbajo Cascón, F. (2010), págs. 619 y 620.

En cuanto a los actos de imitación, estos se refieren a la prestación empresarial, y ha de partirse del principio de libre imitabilidad, salvo en las tres excepciones siguientes[57]: *a)* que exista un derecho de exclusiva (art. 11.1 LCD); *b)* que la imitación resulte idónea para generar la asociación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno (art. 11.2 LCD); *c)* cuando se produzca una imitación sistemática encaminada a impedir la afirmación en el mercado del competidor (art. 11.3 LCD). Y analizando las circunstancias del caso de autos, el Tribunal concluye que ha de descartarse la imitación sistemática (apartado 43), y como no concurre la singularidad competitiva para que exista riesgo de asociación (apartado 46), no existen actos de imitación ilícitos.

Finalmente, en relación con los actos de aprovechamiento de la reputación ajena, se recuerda que no se refieren a la imitación de las prestaciones (que quedarían bajo el paraguas del art. 11 LCD), sino «a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarlas a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación» (apartado 49), considerando el Tribunal que no concurre el requisito de realizar un comportamiento acto para lograr un aprovechamiento o ventaja de la reputación ajena (apartado 51), por lo que no cabe hablar de la existencia del ilícito contemplado en el artículo 12 LCD.

Así pues, la Audiencia Provincial de Barcelona concluye que tampoco deben prosperar las acciones relativas a la competencia desleal en este caso, opinión con la que coincidimos, y consideramos que lo hace aplicando la doctrina de la complementariedad relativa, aunque no se haga ninguna referencia expresa a la misma.

V. CONCLUSIONES

Si bien es cierto que las páginas web no encajan adecuadamente en ninguna de las categorías enumeradas en el TRLPI, defendemos que pueden quedar protegidas como obras por los derechos de autor, siempre que sean creaciones humanas originales.

Y para valorar su originalidad, entendemos que resulta conveniente mantener una posición ecléctica, considerando tanto criterios subjetivos como objetivos, con un mínimo de creatividad, algo que también sería extensible a otras creaciones tecnológicas, como las obras multimedia.

En la sentencia que hemos analizado, se distingue entre el interfaz gráfico de la página web y su código fuente, pero en nuestra opinión, esta distinción no debería realizarse, al menos desde el punto de vista de los derechos de autor, siendo más conveniente hablar de la protección de la página web en su conjunto.

Por otra parte, discrepamos también con la tesis, defendida tanto por la sentencia de instancia como por la de apelación, de que el código fuente de una página web pueda quedar protegido como programa de ordenador, ya que HTML

[57] Y también recuerda la Audiencia Provincial de Barcelona que, para que no quede vaciado de contenido el principio de libre imitabilidad, las excepciones de los artículos 11.1 y 11.2 LCD han de ser objeto de interpretación restrictiva (FJ 7.º, apartado 42).

no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje informático de marcado o etiquetado y, por tanto, una página web no podrá ser nunca un programa.

Pero como los derechos de autor no protegen ni las ideas ni los modelos de negocio, serán muy comunes las situaciones en las que, como ocurre en el caso analizado, y debido a que realmente lo que se pretende proteger es un modelo de negocio exitoso, resulte más conveniente proteger las páginas web a través de las normas de la competencia desleal, que si bien es cierto que ofrecen una protección más débil, también lo es que esta va a ser mucho más dúctil, permitiendo más fácilmente su adecuación a las circunstancias concretas de cada caso.

Y en aquellos casos en los que las acciones relativas a la competencia desleal se ejerciten de forma subsidiaria, respecto a las de los derechos de autor, será preciso tener en cuenta la doctrina de la complementariedad relativa en ambas normas, doctrina que ha sido establecida por nuestro Tribunal Supremo.

VI. BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2017a), «Artículo 1», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid.

— (2017b), «Artículo 10.1.*a)-h)*», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid.

CARBAJO CASCÓN, F. (2002), *Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual,* Colex, Madrid.

— (2004), «La propiedad intelectual como objeto del comercio electrónico», en MORO ALMARAZ, M. J. (coord.), *Autores, consumidores y comercio electrónico*, Colex, Madrid.

— (2010), «*Screen scraping* o la extracción de datos de sitios web de terceros con fines comerciales. El conflicto entre Ryanair y la agencias de viajes en línea (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, de 17 de diciembre de 2009)», *ADI* 30.

— (2014), «Enlaces de prensa (*press linking*): entre la flexibilización y la regulación del derecho de autor en la era digital», *Pe.i* 47.

— (2018a), «La originalidad de las obras publicitarias y de las páginas web», en *AIPPI, XXXIII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual,* Madrid 8 y 9 de febrero de 2018.

— (2018b), «La doctrina de los círculos concéntricos y de la complementariedad relativa entre el Derecho de marcas y de competencia desleal, a la luz del uso de signos ajenos como palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda», en MADRID PARRA, A. (dir.), *Derecho Mercantil y Tecnología,* Aranzadi, Navarra.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A. (2015), *Derecho privado de Internet*, 5.ª ed., Aranzadi, Navarra.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. (2003), *El Derecho de autor en Internet,* Comares, Granada.

GONZÁLEZ SAN JUAN, J. L. (2017), «Protección jurídica de las páginas web», en VAQUERO PINTO, M. J. *et. al*. (dir.), *Reflexiones sobre Derecho privado patrimonial,* vol. VI, Ratio Legis, Salamanca.

OREJUELA ARENAS, M. D. (2015), «Propiedad Intelectual, webs de enlaces y la responsabilidad derivada por actos de reproducción, comunicación pública y puesta a disposición», en VAQUERO PINTO, M. J. *et. al*. (dir.), *Reflexiones sobre Derecho privado patrimonial,* vol. V, Ratio Legis, Salamanca.

ORTEGA DÍAZ, J. F. (2006), *Los enlaces en Internet: Propiedad Intelectual e Industrial y Responsabilidad de los Prestadores*, Aranzadi, Navarra.

PLAZA PENADÉS, J. (2013), «Propiedad intelectual y tecnologías de la información y la comunicación», en GUILLEN CATALÁ, R. (coord.), *Derecho y nuevas tecnologías de la información y la comunicación,* Aranzadi, Navarra.

SAÍZ GARCÍA, C. (2000), *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia.

ADI 40 (2019-2020): 435-450

«A TORTAS» CON LA TORTA: SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TÉRMINOS GENÉRICOS INCLUIDOS EN EL NOMBRE DE UNA DOP

(COMENTARIO A LA STS DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, *TORTA DEL CASAR* VS. *TORTA DE BARROS*)

ON THE PROTECTION OF GENERIC TERMS INCLUDED IN THE NAME OF A PDO

(COMMENTARY TO THE JUDGMENT OF THE SPANISH SUPREME COURT OF 14 NOVEMBER 2019, *TORTA DEL CASAR* VS. *TORTA DE BARROS*)

VANESSA JIMÉNEZ SERRANÍA*

RESUMEN

En este artículo se examinan las cuestiones analizadas en la STS de noviembre de 2019 (caducidad parcial de las marcas y el conflicto entre las marcas y las DOP) con una especial referencia a una de las cuestiones más controvertidas en los últimos tiempos: la protección (o no) de los términos genéricos no geográficos contenidos en los nombres de las figuras de calidad agroalimentarias.

Palabras clave: Denominación de origen, términos genéricos, nulidad de marca, caducidad parcial por falta de uso.

ABSTRACT

This article examines the issues discussed at the STS in November 2019 (partial revocation of trademarks and the conflict between trademarks and PDOs) with particular reference to one of the most controversial issues in recent times: the protection (or not) of non-geographical generic terms contained in the names of agri-food quality figures.

Keywords: Appellation of origin, generic terms, invalidity of trade mark, partial revocation for lack of use.

* Profesora lectora (UOC). Dirección de correo electrónico: *vjimenezse@uoc.edu*.

Fecha de recepción: 10 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2020.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. CONTEXTO.—III. RESOLUCIÓN: ASPECTOS CLAVES.—1. CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO.—2. LOS TÉRMINOS GENÉRICOS EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.—2.1. Los aspectos clave planteados en la STS de 14 de noviembre de 2019.—2.2. La controvertida cuestión de los contornos de la genericidad en las denominaciones de origen protegidas.—2.2.1. La aprehensión de esta cuestión por la jurisprudencia europea.—2.2.2. La consideración de la genericidad en sede de DOP en la sentencia *Torta del Casar*.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. CONTEXT.—III. RESOLUTION: KEY ASPECTS.—1. REVOCATION OF THE MARK FOR NON-USE.—2. GENERIC TERMS IN DESIGNATIONS OF ORIGIN.—2.1. The key issues raised in the STS of 14 November 2019.—2.2. The controversial issue of the contours of genericity in protected designations of origin.—2.2.1. The understanding of this issue in European case law.—2.2.2. The consideration of genericities in the *Torta del Casar* judgment.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La interacción entre las denominaciones de origen y las marcas, tanto en su parte positiva (doble protección) como negativa (protección de las denominaciones de origen frente al registro no autorizado de marcas conteniendo las primeras y/o con capacidad de generar confusión, asociación o aprovechamiento ilícito) no es una cuestión novedosa. No obstante, ciertos de los contornos en la protección de estas figuras revisten un carácter particular que parece suscitar, al menos en la jurisprudencia reciente, un creciente interés.

Uno de estos aspectos es el del alcance de la protección de la denominación de origen en lo que respecta a determinados términos no geográficos contenidos en la misma. El *quid* de la cuestión va a estar en determinar el carácter genérico o no de estos términos para considerar a los mismos como susceptibles o no de protección y, por ende, considerar su uso por terceros como lícito (o no).

El caso que estudiamos en el presente artículo es, al menos a nivel nacional, uno de los más destacados en las últimas fechas sobre esta cuestión. En la STS de 14 de noviembre de 2019 (*Torta del Casar* vs. *Torta de Barros*), se aborda la cuestión de la extensión de la protección de la denominación de origen a uno de los términos contenidos en la misma, la palabra «torta». Veremos que, en este caso, desde la primera instancia se hace una apreciación concreta y específica de esta cuestión, que, además, discrepa de la mayoría de sentencias existentes sobre la interpretación de la extensión de la protección otorgada al nombre de esta misma denominación de origen hasta la fecha.

Por otro lado, y ya en sede puramente marcaria, en esta sentencia también se hace un recordatorio de ciertos de los principios esenciales que han de tenerse en cuenta para estimar la caducidad por falta de uso de una marca, particularmente en el caso de la caducidad parcial.

No obstante, antes de entrar a detallar estas cuestiones, haremos en primer lugar una contextualización del caso (II) para luego estudiar la resolución (III), finalizando, a modo conclusivo, con unas reflexiones al hilo de esta sentencia y de la jurisprudencia europea reciente (IV).

II. CONTEXTO

«Torta del Casar» es una Denominación de Origen Protegida (en lo sucesivo, DOP) cuyo registro en el «Registro de denominaciones de origen protegidas

y de indicaciones geográficas protegidas» de la Unión Europea fue concedido por el Reglamento (CE) 1491/2003, de 25 de agosto[1]. Anteriormente, había sido reconocida como DOP en España por la Orden de 9 de octubre de 2001 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura.

Esta DOP sufrió en 2015 una modificación de su pliego de condiciones[2] en la cual, además de adaptar el pliego de condiciones original a lo establecido en el Reglamento (UE) núm. 1151/2012 así como a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065/2012, se hacía una descripción más precisa de las características físicas de la «Torta del Casar», se incluía un nuevo formato de «Torta del Casar», denominado «pequeño», cuyo peso se situaba entre los 200 y los 500 grs., y se establecía como logotipo de la DOP —el de la imagen que vemos aquí debajo—.



Por otro lado, encontramos que la «Torta del Casar» se encuentra protegida como marca española denominativa, con número de registro M-2.161.121, habiendo sido registrada el 16 de enero de 1999 y siendo su titular la Junta de Extremadura, en la clase 29 para quesos[3]. Además, encontramos la marca europea figurativa «Torta del Casar Consejo Regulador Denominación de Origen» (*vid. infra*), núm. 004544813, registrada el 10 de noviembre de 2006, en la clase 29, en concreto para quesos de la denominación de origen «Torta del Casar», siendo su titular el Consejo Regulador de la Denominación de Origen[4].



Por su parte, «Torta de Barros» es una marca española mixta (*vid. infra*) con núm. M-2.558.336, registrada el 16 de febrero de 2005, para la clase 29, en concreto para la leche y los productos lácteos, que tiene como titular a la Quesería Tierra de Barros, S. L.[5].

---

[1] *Vid. https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/doue_l_214_6_260803_tcm30-526641.pdf.*

[2] *Vid. https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/publicaciondelasolicitud deregistroyeldocumentounicodouec235_5de18052015_tcm30-210349.pdf.*

[3] *Vid. https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=es#.*

[4] *Vid. https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=es#.*

[5] *Vid. https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=es#.*



Vistas estas características, recordaremos que en la demanda interpuesta por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Torta del Casar» en 2015, se buscaba, en primer lugar, impedir la comercialización de quesos, por parte de la Quesería Tierra de Barros, S. L., bajo las denominaciones «Torta de Barros» como «Torta», «Minitorta», «Tortita» y «Tortissima» así como por *www.tortadebarros.es* y *www.tortadebarros.com* por considerarlas una infracción de la DOP «Torta del Casar» así como una conducta desleal.

Por otro lado, el Consejo Regulador planteaba la caducidad total de la marca española «Tortissima», núm. M-2.787.903, titularidad de la Quesería Tierra de Barros, S. L.[6], así como la caducidad parcial de la marca española «Torta de Barros», núm. M-2.558.336, para el producto «leche» así como la nulidad de ambas marcas para «productos lácteos». Por último, y subsidiariamente, en caso de no estimar lo anterior, solicitaba la declaración de la caducidad parcial de las marcas «Tortissima» y «Torta de Barros» para «productos lácteos».

El Juzgado de Primera Instancia, Instrucción y Mercantil núm. 1 de Cáceres, en su Auto de 2 de febrero de 2016, decidió sobreseer parcialmente este procedimiento por apreciar como concurrente la excepción procesal de cosa juzgada respecto de las pretensiones —declarativas y de condena— relativas a posible infracción de la DOP «Torta del Casar» por la marca «Torta de Barros» y los nombres de dominio *www.tortadebarros.es* y *www.tortadebarros.com*, así como nulidad parcial de la marca «Torta de Barros».

No obstante, el juez de Primera Instancia determinó que se continuara el procedimiento para resolver sobre:

— Las cuestiones relativas a la caducidad de las marcas: tanto por falta de uso como por uso engañoso. En concreto, la potencial caducidad parcial, respecto del producto «leche», de la marca nacional M-2.558.336, «Torta de Barros»; la caducidad total de la marca nacional M-2.787.903, «Tortissima» por falta de uso para los productos registrados (esto es, «leche y productos lácteos»); subsidiariamente, la caducidad parcial de ambas marcas, respecto de «productos lácteos», por uso engañoso.

— La nulidad parcial de la marca «Tortissima» para «productos lácteos» con base en el artículo 14.1 del Reglamento UE 1151/2012, por conflicto con la DOP «Torta del Casar» y, subsidiariamente, con base en el artículo 51 LM en conexión con los artículos 5.1*.f)* LM (marca contraria a la Ley) y 5.1*.g)* LM (marca engañosa).

[6] *Vid. https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=es#*. Registrada 29 de mayo de 2009, para la clase 29, en concreto leche y los productos lácteos.

— Las acciones de competencia desleal por la comercialización de quesos identificados bajo los signos «Torta», «Torta de Barros», «Minitorta», «Tortita» y «Tortissima» y la utilización de los nombres de dominio *www.tortadebarros.es* y *www.tortadebarros.com* para la promoción y oferta de tales quesos, sobre la base del artículo 32.1 de la Ley de Competencia Desleal (de aquí en adelante, LCD), en conexión con los artículos 5, 6, 12 y 15 LCD.

Todas estas acciones fueron finalmente desestimadas[7], en los Autos núm. 1186/2015, con fecha 22 de julio de 2016, siendo recurridos los mismos ante la Audiencia Provincial de Cáceres. Este recurso fue, a su vez, desestimado en la Sentencia núm. 467/2016 de la Audiencia Provincial de Cáceres de 14 de diciembre de 2016[8], sobre la que se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal, que fue inadmitido, y recurso de casación, sobre el que se acordó dar traslado[9].

III. RESOLUCIÓN: ASPECTOS CLAVES

En su resolución[10] sobre el recurso de casación núm. 514/2017, el Alto Tribunal, va a entrar a conocer, por un lado, las cuestiones de caducidad de las marcas por falta de uso (1), por otro, la más controvertida protección de determinados términos considerados como «genéricos» dentro del nombre protegido por una denominación de origen (2).

1. Caducidad de la marca por falta de uso

Recordemos que en este caso se planteaba la caducidad por falta de uso de las marcas nacionales «Tortissima» (caducidad total) y «Torta de Barros» (caducidad parcial). El régimen aplicable en este caso, por razones temporales, resultaba de los artículos 39.1, 41.2, 52.3, 55.1*.c)* y 60 de la Ley 17/2001, de Marcas, en la redacción anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. El artículo 39.1 establecía la necesidad de un «uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada» en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de la concesión de la marca.

Recordemos que este uso «efectivo y real» de la marca, esto es, este uso obligatorio, obedece, como subraya Palau Ramírez[11], fundamentalmente a dos razones, una de origen teleológico y otra de orden práctico. La primera radica en la propia razón de ser del Derecho marcario, que no es otra que la identificación del origen empresarial. El registro de un signo que no vaya a cumplir este ob-

[7] Dejando al margen las cuestiones sobre la caducidad de las marcas y la nulidad que serán ampliamente estudiadas posteriormente, por ser objeto del recurso de casación, las alegaciones de competencia desleal fueron desestimadas por considerar la AP de Cáceres, al igual que se había hecho en primera instancia, que no había sido acreditada la violación de normas del artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal, ni la existencia de actos de engaño del artículo 5 LDC, ni se había probado la existencia de ningún tipo de acto de confusión (art. 6 de la LCD), al estar ante marcas diferentes que no producen error alguno de los consumidores, ni tampoco la explotación de la reputación ajena del artículo 12 del LDC. (*Vid*. Fundamento de Derecho Tercero, SAP Cáceres de 14 de diciembre de 2016).

[8] ECLI: ES:APCC:2016:779.

[9] Auto TS de 8 de mayo de 2019, núm. rec. 514/2017, ECLI: ES:TS:2019:4868.

[10] STS (Sala de lo Civil) de 14 de noviembre de 2019, núm. 611/2019, ECLI: ES:TS:2019:3631.

[11] *Vid*. Palau Ramírez, F. (2019), pág. 3.

jetivo, carece, por consiguiente, de fundamento. La segunda razón es de índole mucho más pragmática. Es obvio que el registro de marcas no utilizadas supone un uso ineficiente del registro y va a implicar un obstáculo para la competencia y la innovación.

Por otro lado, esta obligación de uso (este uso efectivo y real) tiene unos contornos bien precisos que han sido perfilados por la jurisprudencia tanto europea como nacional, pudiendo ser resumidos los mismos en que debe tratarse de un uso comercial[12] y efectivo[13] de la marca, para aquellos bienes y servicios para los que esté registrada.

No obstante, cabe la posibilidad de que dicho uso de la marca se produzca, pero de manera parcial. Recordemos que este concepto, fue interpretado por el TGUE desde la Sentencia de 14 de julio de 2005, *Reckitt Benckiser (España)/OAMI - Aladin (ALADIN)*[14], donde se planteaba «que si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan *distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección,* en un procedimiento de oposición, de la *subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada*». Tengamos en cuenta que esta diferenciación entre las distintas subcategorías, tendrá dos criterios moderadores intrínsecamente vinculados: por un lado, se habrá de evitar hacer distinciones artificiosas o arbitrarias para aquellos productos que no son sustancialmente distintos y, por otro, no será necesaria la prueba de uso de todas las variantes de los productos registrados[15].

En el caso en cuestión, nuestro Alto Tribunal recoge, en el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia, la valoración dada en primera instancia sobre

---

[12] Este uso comercial requiere «constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características —estructura y tamaño— del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias» (*vid*. STS, Sala de lo Civil, núm. 372/2010, de 18 de junio, ECLI: ES:TS:2010:3281 y Auto TS, Sala de lo Civil, de 22 de enero de 2020, ECLI: ES:TS:2020:456A) pero no puede tratarse de distribuciones gratuitas del producto en sí (cfr. STJUE de 15 de enero de 2009, asunto C-495/07, *Silberquelle GmbH* vs. *Maselli-Strickmode GmbH*, ECLI:EU:C:2009:10).

[13] Entendiendo como tal un uso externo y público, como se recuerda en la STJCE de 11 de marzo de 2003, en el asunto C40/01, *Ansul BV*, ECLI:EU:C:2003:145 «cuando, en consonancia con su función esencial, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para los productos y los servicios para los que haya sido registrada» (§43; en el mismo sentido, *vid*. la STJUE de 3 de julio de 2019, C668/17 P, asunto *Viridis Pharmaceutical/ EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:557, §38) Así, por ejemplo, en el caso de una marca colectiva «se deduce que una marca colectiva de la Unión es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que es su titular de los de otras empresas, se utiliza a efectos de crear o conservar un mercado para esos productos y servicios» (STJUE de 12 de diciembre de 2019, asunto C-143/19 P, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:1076, §57).

[14] STGCE de 14 de julio de 2005, asunto T-126/03, *Reckitt Benckiser (España)/OHMI - Aladin (ALADIN)*, ECLI:EU:T:2005:288, §45.

[15] «Si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro (...)». STGCE de 14 de julio de 2005, cit., §46.

estas cuestiones, de la siguiente manera: «el juzgador de la primera instancia rebate que la marca "Tortissima" haya caducado totalmente, y que la marca "Torta de Barros" haya caducado parcialmente, dado que el uso que realiza Quesería Tierra de Barros, S. L., de la marca "Tortissima" *es real* (la marca tiene una presencia sostenida y continuada en el mercado, como se desprende de la existencia de facturas de venta) *y efectivo* (el producto se comercializa realmente, como se acredita con la existencia de quesos con tal marca expuestos para su venta). El uso acreditado se sitúa en todo caso dentro de los cinco años siguientes a la publicación de la concesión de la marca, sin que exista suspensión durante un plazo ininterrumpido superior cinco años» (cursiva propia). Por otro lado, en cuanto a la caducidad parcial (para «leche») de la marca «Torta de Barros» recuerda que en primera instancia se rechaza dicha pretensión porque «*la demandada efectivamente comercializa leche* y, aunque pudiera objetarse que no resulta cumplidamente acreditado que tal comercialización se realiza bajo la marca "Torta de Barros", lo que no es controvertido es que tal marca se usa habitualmente para la comercialización de queso, esto es, "producto lácteo", *siendo el queso un producto evidentemente similar a la leche*» (cursiva propia).

El TS va a discrepar en esta interpretación, puesto que, la categoría «leche y productos lácteos» es una «*categoría amplia* en la que, sin incurrir en distinciones arbitrarias, puede *distinguirse la leche,* materia prima necesaria para elaborar los productos lácteos, *de los productos lácteos* elaborados a partir de esa materia prima puesto que uno y otros *tienen sustantividad y diferenciación suficiente* como para que el uso real y efectivo de la marca para un producto lácteo como es el queso no pueda considerarse un uso de la marca respecto del producto "leche"» (cursiva propia).

Por consiguiente, se va a estimar la pretensión de la recurrente respecto a la caducidad parcial de ambas marcas con *relación al producto leche* ya que no existe un uso efectivo y real para este producto de las marcas «Tortissima» y «Torta de Barros».

No obstante, este razonamiento no puede considerarse extensivo a la caducidad de la marca «Tortissima» respecto a los «productos lácteos» con excepción, claro está, del queso. Según el TS «no se ha justificado suficientemente que los "productos lácteos" sean una *subcategoría tan amplia como para evitar que el uso real y efectivo del queso no implique la protección de esa subcategoría en su totalidad*» (cursiva propia). El TS justifica esta interpretación en que, si bien podríamos establecer ciertas subcategorías dentro de los productos lácteos (queso, mantequilla, yogur), existen una serie de productos (como pueden ser los quesos crema untables, los quesos frescos, las cuajadas o los requesones) que no pueden encuadrarse en una sola (o ninguna) de estas categorías.

2. Los términos genéricos en las denominaciones de origen

2.1. *Los aspectos clave planteados en la STS de 14 de noviembre de 2019*

La otra gran cuestión discutida en este caso, y a nuestro entender el principal aporte de esta sentencia, es la derivada de la potencial nulidad parcial de la marca «Tortissima» para productos lácteos por entrar en conflicto con la DOP «Torta del Casar». En el caso estudiado, tanto en primera instancia como

en apelación, se estimó que el término «torta», que debía ser individualmente considerado, había de entenderse como un término genérico, no pudiendo extendérsele la protección que se otorgaría a una denominación tradicional no geográfica.

No obstante, el recurrente, se oponía a esta interpretación y planteaba que la marca «Torta del Barros» suponía un uso no consentido del término «torta» que estaría cubierto individualmente por la protección en tanto que denominación de origen[16] ya que es la denominación tradicional que «designa un producto alimenticio originario de un lugar determinado, en concreto del Casar de Cáceres»[17].

Por otro lado, era reprochado por el recurrente que la sentencia de apelación a la hora de considerar la inexistencia de una potencial nulidad de la marca «Tortissima» por ser contraria a la protección de la DOP «Torta del Casar», hacía suyos los argumentos de la Sentencia 26/2007, de 22 de enero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y afirmara que «es evidente que la torta se refiere, desde un punto de vista genérico, a un tipo de queso, por su forma atortada y su textura blanda o semilíquida, denominación que se encuentra extendida no solo en Extremadura sino en toda la geografía nacional». Se planteaba que no había sido suficientemente justificado el carácter genérico del término «torta» en esta decisión.

Frente a este argumento el TS dictamina que la Audiencia Provincial de Cáceres sí tomó en consideración los factores determinantes para la consideración del carácter genérico del término «torta», justificando especialmente tanto la extensión del término en la zona de consumo como los actos normativos pertinentes.

Por último, se reprochaba en el recurso a la sentencia de la Audiencia Provincial no haber tenido en cuenta los precedentes administrativos y judiciales existentes en los que se había considerado el carácter protegido de dicha DOP para denegar la inscripción de una marca. Este argumento también será rechazado de una manera drástica por el Alto Tribunal, recordando al recurrente la ausencia de sumisión de los tribunales superiores al sentido de las decisiones tomadas por tribunales inferiores (del mismo orden judicial o de otro)[18].

Por consiguiente, y teniendo en cuenta todo lo anterior, el TS va a rechazar este motivo de casación, considerando que la solución aportada en la sentencia de la AP de Cáceres es acorde a Derecho, esto es que la marca «Tortissima» no estaba viciada de nulidad ya que el término torta debía considerarse como genérico, era conforme a Derecho.

---

[16] Recordemos que, en el ordenamiento español, el registro de una denominación de origen como marca por una persona distinta a su titular puede ser considerado objeto tanto de prohibición absoluta [arts. 5.1.*c), f)* y *g)* LM] como relativa (fundamentalmente art. 8 LM). Sobre esta cuestión *vid*. Gómez Lozano, M. del M. (2004), págs. 112-114.

[17] STS (Sala de lo Civil) de 14 de noviembre de 2019, Fundamento de Derecho Cuarto, párrafo 11.

[18] Por último, se le reprochaba a la sentencia de la Audiencia Provincial que no había tenido en cuenta los precedentes administrativos y judiciales existentes en los que se ha considerado el carácter protegido de dicha DOP para denegar la inscripción de una marca.

2.2. *La controvertida cuestión de los contornos de la genericidad en las denominaciones de origen protegidas*

2.2.1. La aprehensión de esta cuestión por la jurisprudencia europea

Para analizar de una manera detallada esta cuestión y poder comprender el impacto de la conclusión a la que llega el TS que hemos señalado en el punto anterior, es necesario recordar brevemente ciertos aspectos clave.

En primer lugar, como es sabido, en el caso en cuestión resulta aplicable el Reglamento UE núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (de aquí en adelante, Reglamento UE núm. 1151/2012). Este Reglamento, en su artículo 13, recoge la protección de las denominaciones de origen protegidas registradas contra, entre otros actos, cualquier uso comercial directo o indirecto de productos no amparados, el aprovechamiento de la reputación del nombre protegido[19] o cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuento a la procedencia, origen, naturaleza o características esenciales de los productos[20]. No obstante, el propio artículo 13 en el último párrafo de su apartado 1 establece que «(c)uando una denominación de origen protegida o una indicación geográfica *protegida contenga ella misma el nombre de un producto considerado genérico,* el *uso de tal nombre genérico no se considerará contraria a lo dispuesto en las letras* a) *y* b) *del párrafo primero*» (cursiva propia)[21].

Por otro lado, este mismo artículo en su apartado 2 establece que «(l)as denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse genéricas».

Por último, el artículo 41 del Reglamento UE núm. 1151/2012, matiza las provisiones contenidas en este artículo 13. En primer lugar, el artículo 41 establece que no quedará afectado «el uso en la Unión de términos de carácter genérico, incluso aunque estos formen parte de nombres que estén protegidos en virtud de un régimen de calidad». En segundo lugar, este artículo establece han de tenerse en cuenta todos los factores pertinentes, para determinar si un término se ha convertido o no en genérico, especialmente «*a)* la situación existente en las zonas de consumo; *b)* los actos normativos nacionales o de la Unión que sean pertinentes».

De las reglas anteriormente mencionadas, podemos extraer una serie de conclusiones. Por un lado, vemos que se establece una especie de silogismo aplicable a las cuestiones que suscita la genericidad en las denominaciones de origen y, por otro, se indica someramente una serie de herramientas aplicables para dirimir la genericidad de un término.

El silogismo al que hacemos referencia surgiría de la combinación de elementos aportados por el artículo 13, esto es:

— Una DOP no puede hacerse genérica.

---

[19] Artículo 13.1.*a)* Reglamento UE núm. 1151/2012.

[20] Artículo 13.1.*c)* Reglamento UE núm. 1151/2012.

[21] A mayor abundamiento sobre este tema *vid*. Martínez Gutiérrez, A. (2008), págs. 81-99; Montero García-Noblejas, P. (2016), págs. 327-332; Gómez Lozano, M. del M. (2004), pág. 95.

— No obstante, una DOP puede contener términos genéricos.

— Por consiguiente, en este caso, la protección de las DOP no se hará extensiva al uso de estos términos genéricos, pudiendo ser utilizados estos términos sin suponer una infracción.

La delimitación de la genericidad de un término podrá realizarse teniendo en cuenta «todos los elementos pertinentes», especialmente, la observación empírica del uso del nombre en las zonas de consumo y los actos normativos.

Serán los tribunales europeos quienes han ido precisando la aplicación de estas pautas. Esta cuestión de la genericidad de determinados términos contenidos en la denominación de una DOP, es una de los aspectos recurrentes en la jurisprudencia desde hace décadas, encontrando, por ejemplo, la famosa la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 1998, en el asunto *Chiciak and Fol*, donde ya se afirmaba (en este caso respecto al Reglamento núm. 2081/92), que en los casos de DOP «compuesta» aunque no se precise que no se solicita el registro de una de las partes de dicha denominación, esto no significa necesariamente que cada una de sus partes esté protegida[22].

En épocas más reciente podemos citar dos casos importantes, el primero en 2007, en el asunto T-291/03, caso *Grana Padano*[23], más recientemente en 2017, en el asunto, T-828/16, caso *Queso de la Serena*[24]. En ambos casos, encontramos ciertos elementos interesantes a mayor abundamiento sobre esta cuestión.

Así, en el caso *Grana Padano,* el TGUE recuerda que «*cuando la DOP está compuesta de varios elementos, uno* de los cuales es la *indicación genérica de un producto agrícola o alimenticio, la utilización de dicho nombre genérico en una marca registrada debe considerarse conforme* con el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento núm. 2081/92 y, por tanto, *la solicitud de anulación basada en la existencia de la DOP debe ser desestimada*»[25] (cursiva propia).

No obstante, en este mismo caso, se establece que la caracterización como genérico de un término ha de ser resultado de un examen detallado de todos los factores, que pueden determinar el carácter genérico del término, entendiendo como tales todos los caracteres económicos, técnicos, históricos, culturales y sociales que permitan realizar dicho estudio.

Más concretamente se mencionan los siguientes elementos como potenciales determinadores del carácter genérico de un término: las legislaciones nacionales y comunitarias pertinentes, incluida su evolución histórica; la percepción que tiene el consumidor medio de la denominación supuestamente genérica; el hecho de que un producto haya sido comercializado legalmente con la denomi-

---

[22] Antes bien, como se manifiesta en parágrafo 37 de dicha sentencia: «del artículo 13 del Reglamento de 1992 se deduce que, a falta de circunstancias específicas en sentido contrario, la protección conferida por dicha disposición no solo ampara la denominación compuesta como tal, sino también cada uno de sus componentes, siempre que no se trate de un término genérico o de un término común, esta misma disposición no puede constituir una base suficiente para interpretar el Reglamento de 1996 en el sentido de que, si no existe remisión a pie de página, cada uno de los componentes de la denominación compuesta está protegido». *Vid*. STJCE de 9 de junio de 1998, asuntos acumulados C-129/97 y C-130/97, *Chiciak and Fol,* ECLI:EU:C:1998:274.

[23] STGUE de 12 de septiembre de 2007, asunto T291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OAMI — Biraghi (GRANA BIRAGHI)*, ECLI:EU:T:2007:255.

[24] STGUE de 14 de diciembre de 2017, asunto T-828/16, *Consejo Regulador Torta del Casar* vs. *EUIPO - Consejo Regulador Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)*, ECLI:EU:T:2017:918.

[25] *Vid*. §58, STGUE de 12 de septiembre de 2007, asunto T-291/03.

nación controvertida en determinados Estados miembros; el hecho de que un producto haya sido fabricado legalmente con la denominación controvertida en el país de origen de dicha denominación sin respetar los métodos tradicionales de producción; el hecho de que dichas operaciones hayan perdurado en el tiempo; la cantidad de productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales en relación con la cantidad de productos que se fabrican siguiendo dichos métodos; la cuota de mercado de los productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales en comparación con la cuota de mercado de los productos fabricados siguiendo dichos métodos; el hecho de que los productos fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales se presenten de modo que remitan a los lugares de producción de los productos fabricados según dichos métodos; la protección que conceden acuerdos internacionales a la denominación controvertida y el número de Estados miembros que, en su caso, invocan el supuesto carácter genérico de la misma; la posibilidad de realizar una encuesta encargada para conocer la percepción que tienen los consumidores de la denominación en cuestión, o un dictamen de expertos; u otros elementos, como, por ejemplo, la inclusión de la denominación genérica en el *Codex Alimentarius*[26].

Por su parte, en el asunto T-828/16, caso *Queso de la Serena* (donde se dirimía la denegación de la marca figurativa de la UE «Queso y Torta de la Serena» por considerarse contraria la protección de la denominación de origen «Torta del Casar»), se recuerda esta necesidad de justificar de manera detallada, mediante un estudio fáctico, la «genericidad» del término. De hecho, en este caso, la Sala de Recurso había rechazado la pretensión de la DOP «Torta del Casar» sobre la denegación de la marca, porque consideró que dicha denominación de origen estaba «protegida en su conjunto y sobre la base del carácter geográfico de la expresión "del Casar"» por lo que dicha protección no recaía sobre cada uno de los términos que la componían «por separado *ni, en particular, sobre el término "torta", pues dicho término nunca ha sido registrado como DOP* y se *limita a designar la forma redondeada y aplastada del producto* para el que se ha registrado la DOP controvertida, a saber, los quesos de Casar de Cáceres» (cursiva propia). EL TGUE estima la anulación de esta resolución, pero no por considerar que la conclusión fuera errónea, sino por falta de justificación detallada de la afirmación del carácter genérico del término[27].

Por último, y aún en fechas más cercanas vamos a encontrar, un ejemplo muy reciente (de hecho, es posterior a la sentencia que comentamos) de la consideración como genérico de un término en la STJUE de 4 de diciembre de 2019, en el asunto C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena*[28]. Recordemos que, en este caso, se planteaba como una infracción de la IGP «*Aceto Balsamico di Modena*» el uso por una empresa (Balema) del término «balsámico» en sus

[26] *Vid*. § 65-68, STGUE de 12 de septiembre de 2007, asunto T-291/03.

[27] «De lo antes expuesto resulta que, como afirma el recurrente, la Sala de Recurso basó la resolución impugnada esencialmente en el hecho de que el término "torta" no gozaba de la protección conferida por el Reglamento núm. 510/2006 y, en particular, por su artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra *b)*, debido a que no designaba una zona geográfica como tal, sino la mera forma del queso, sin haber analizado detalladamente si el término "torta" constituía una denominación tradicional en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento núm. 510/2006». *Vid*. § 40, STGUE de 14 de diciembre de 2017, asunto T-828/16.

[28] ECLI:EU:C:2019:1045.

productos a base de vinagre[29]. En su cuestión prejudicial el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) planteó si la protección de la IGP, en este caso, se extendía a los componentes individuales no geográficos de la denominación (esto es, «*Aceto*», «*Balsamico*», «*Aceto Balsamico*»).

En su Sentencia el TJUE recuerda que «el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en el régimen de protección establecido por el Reglamento núm. 2081/92, que ha sido retomado en el Reglamento núm. 510/2006 y que actualmente está previsto en el Reglamento núm. 1151/2012, las cuestiones relativas a la protección que debe concederse a los diferentes componentes de una denominación registrada están sujetas a la apreciación que incumbe efectuar al juez nacional sobre la base de un análisis pormenorizado del contexto fáctico que le hayan expuesto las partes interesadas (*vid*., en este sentido, las Sentencias de 9 de junio de 1998, *Chiciak y Fol,* C-129/97 y C-130/97, EU:C:1998:274, apartado 38, y de 26 de febrero de 2008, Comisión/Alemania, C-132/05, EU:C:2008:117, apartado 30)»[30].

No obstante, recuerda el TJUE en esta sentencia que ha declarado que, «cuando se trata de una denominación "compuesta" registrada de conformidad con el Reglamento núm. 2081/92, *el hecho de que no haya para esta ninguna indicación, que figure en forma de remisión a pie de página en el reglamento relativo al registro de la misma, que precise que no se solicita el registro con respecto a una de las partes de dicha denominación, no significa necesariamente que cada una de sus partes esté protegida*. En efecto, el Tribunal de Justicia ha indicado que, aun cuando pueda ser exacto que del artículo 13 del Reglamento núm. 2081/92 se deduce que, a *falta de circunstancias específicas en sentido contrario, la protección conferida por dicha disposición no solo ampara la denominación compuesta como tal, sino también cada uno de sus componentes, ello solo es así si ese componente no es un término genérico o un término común* (*vid*., este sentido, la Sentencia de 9 de junio de 1998, *Chiciak* y *Fol,* C-129/97 y C-130/97, EU:C:1998:274, apartados 37 y 39)»[31] (cursiva propia).

Por consiguiente, en el caso en cuestión, lo que se entiende protegida por la IGP es la denominación compuesta, esto es «*Aceto Balsamico di Modena*», no extendiéndose la protección a cada uno de los términos no geográficos de la IGP[32].

---

[29] Como se menciona en la STJUE, estos productos contenían las menciones «*Theo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen*» (Theo el Vinagrero, maduración en barrica, balsámico alemán tradicional, turbidez natural de los vinos de Baden) o «1. Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3» (primer fabricante alemán de vinagre, premium, 1868, balsamico, fórmula no. 3), §11.

[30] STJUE de 4 de diciembre de 2019, § 25.

[31] STJUE de 4 de diciembre de 2019, § 26. Téngase en cuenta que como indica el propio TJUE (§ 27) esta interpretación sigue estando vigente dado que el sistema de protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, y especialmente las provisiones que figuraban en el artículo 13 del Reglamento núm. 2081/92 ha sido retomado, sin modificaciones sustanciales en los Reglamentos posteriores (Reglamento núm. 510/2006 y Reglamento núm. 1151/2012).

[32] Como recuerda el TJUE, «el término *"aceto"* es un término común, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia (*vid*., en este sentido, la Sentencia de 9 de diciembre de 1981, Comisión/Italia, 193/80, EU:C:1981:298, apartados 25 y 26). Por otra parte, el término *"balsamico»* es la traducción, en lengua italiana, del adjetivo «balsámico», que no tiene ninguna connotación geográfica y que, por lo que respecta al vinagre, se utiliza corrientemente para designar un vinagre que se caracteriza por un sabor agridulce. Por tanto, se trata también de un término común», § 34. Por otro lado, como recuerda el Abogado General, «el registro de la denominación *"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (DOP)"* en virtud del Reglamento núm. 813/2000 también apoya la interpretación de que los términos *"Aceto", "balsamico» y «Aceto balsamico»* son palabras comunes»,

2.2.2. La consideración de la genericidad en sede de DOP en la sentencia *Torta del Casar*

La sentencia que ahora comentamos nos parece singularmente importante porque realiza una aplicación que podríamos calificar de estricta de los criterios mantenidos por la jurisprudencia europea y en un sentido contrario a la mayoría de resoluciones recaídas hasta la fecha no solo sobre la protección del nombre de la propia DOP «Torta del Casar», sino a gran parte de la jurisprudencia marcaria existente sobre la materia.

En el caso en cuestión, se hace referencia a las STSJ de Madrid de 10 de marzo de 2011[33], 9 de marzo de 2016[34], 24 de enero de 2018[35], y 12 de diciembre de 2019[36]. En todas estas sentencias se anularon las inscripciones de ciertas marcas que contenían el término «torta» por considerar la posible inducción al público a error respecto a los quesos de la DOP «Torta del Casar».

Estas sentencias citadas van a fundamentar su decisión, bien en el artículo 5.1.*g)* de la Ley de Marcas donde se establece como prohibición absoluta el registro de signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio[37]; bien en la consideración de la marca de la DOP como una marca renombrada de las protegidas en el artículo 8 o bien en la prohibición relativa contenida en el artículo 9.1.*c)* respecto a la reproducción, imitación o transformación de derechos de propiedad industrial.

No obstante, en su Sentencia de 14 de noviembre de 2019 el TS se desmarca de estas decisiones, afirmando de una manera tajante que «(e)n todo caso, las resoluciones judiciales y administrativas a que hace referencia la recurrente y que le dan la razón, *muestran principalmente que el consejo regulador de la DOP "Torta del Casar" ha sido muy activo en la defensa de su tesis y en el intento de monopolizar el término "torta" para los quesos de pasta blanda fabricados en esa comarca* conforme a métodos tradicionales, mientras que los operadores económicos que han intentado registrar ese término no han sido tan activos o no han tenido tanto acierto. Pero un tribunal de casación, que debe revisar la corrección jurídica de sentencias dictadas en la instancia, *no puede encontrarse inevitablemente constreñido en esa tarea por la existencia de algunas decisio-*

---

§ 58 (Conclusiones del Abogado General, presentadas el 29 de julio de 2019, asunto C-432/18, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena). Para un comentario sobre los aspectos clave de esta sentencia *vid*. Torelli, V. (2016), págs. 408-410.

[33] STSJ de Madrid núm. 429/2011, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 10 de marzo de 2011, *Torta del Casar* vs. *Torta Cañarejal*, ECLI: ES:TSJM:2011:2717.

[34] STSJ de Madrid núm. 196/2016, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 9 de marzo de 2016, *Torta del Casar* vs. *Zorita's Kitchen Torta Rústica*, ECLI: ES:TSJM:2016:2047.

[35] STSJ de Madrid núm. 45/2018, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 24 de enero de 2018, *Torta del Casar* vs. *Torta de Pinto Extremeña,* ECLI: ES:TSJM:2018:153.

[36] STSJ de Madrid núm. 755/2019, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 12 de diciembre de 2019, *Torta del Casar* vs. *Torta de Oveja Pastor Extremeño,* ECLI: ES:TSJM:2019:14026.

[37] Recordemos que la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1.*g)* se encuentra justificada, como afirma Fernández-Nóvoa, «en que las indicaciones engañosamente sugestivas entrañan per se el riesgo de inducir a error a los consumidores». No obstante, como señala este mismo autor, para determinar esta posible inducción a error es necesario, en primer lugar, analizar si esta indicación realmente proporciona información errónea sobre las características u origen geográfico de un producto o servicio y, en segundo lugar, debe ser delimitado el público concernido en función del producto o servicio del que se trate. *Vid*. FernándezNóvoa, C. (2004), pág. 235.

nes administrativas y sentencias de tribunales de instancia que han acogido los argumentos que sostiene una de las partes en el recurso de casación. Se trata, por tanto, de un elemento más, pero que no es definitivo considerado aisladamente, sobre todo cuando tales resoluciones no son unívocas y pueden encontrarse ejemplos que resuelven en uno y otro sentido».

El TS en esta sentencia, va a confirmar la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Cáceres, que no solo adoptó las consideraciones de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que fue dictada en el año 2007[38], sino que tuvo en cuenta las justificaciones aportadas por la demandada («Torta de Barros»), entre otras, sobre la existencia de marcas registradas en las que se usa el término «torta» para quesos (se supone que de forma «atortada») desde 1990 y sobre la obtención de propios por parte de la demandada en premios en concursos de quesos en los que existía una categoría denominada «tortas».

Vemos que, en este caso, el foco para la determinación de si la marca puede considerarse como nula, va a trasladarse de la posible confusión respecto al origen del producto o del renombre de la marca a la propia consideración de si realmente el término discutido merece la protección marcaria. Dicho de otra manera, el estudio parte de la determinación de la propia protección del término discutido (en este caso «torta») puesto que si el mismo es genérico no sería necesario entrar en mayores discusiones[39].

Para determinar este carácter el TS, aplica los elementos establecidos por la regla que mencionábamos en el apartado anterior, esto es, «todos los elementos pertinentes», especialmente, la observación empírica del uso del nombre en las zonas de consumo y los actos normativos. Así, respecto a esta cuestión concluye el TS que, «(p)or tanto, durante un periodo prolongado, iniciado antes de la solicitud de registro de la DOP "Torta del Casar", se han comercializado legalmente quesos de pasta blanda con la denominación "torta" que no tienen su origen en el Casar de Cáceres, lo que confirma la tesis de la sentencia recurrida sobre el carácter genérico del término "torta" también cuando es aplicado a quesos de pasta blanda»[40].

Por otro lado, respecto a la cuestión de la toma en consideración de los actos normativos pertinentes, el TS determina que el acto normativo a tener en cuenta sería el propio Reglamento de la DOP *Torta del Casar*, especialmente en la parte donde se hace referencia los nombres protegidos.

No obstante, si vamos a dicho Reglamento vemos que el nombre del producto es la combinación «Torta del Casar», por lo que estamos con TS cuando

[38] STSJ de Extremadura núm. 26/2007, de 22 de enero de 2007, ECLI: ES:TSJEXT:2007:6. La Audiencia Provincial, consideró, al igual que hizo en su momento la STJS Cáceres que «el término "torta" es *genérico no solo por referirse a un tipo de queso por su forma "atortada" y su textura blanda y semilíquida* sino también (y este es el argumento definitivo) porque *"torta" constituía una denominación para este tipo de queso que se halla extendida no solo por la geografía nacional española en general sino también por la extremeña en particular.* Por tanto, se excluía que el término "torta" estuviera referido únicamente a quesos de pasta blanda elaborados por métodos tradicionales en la comarca del Casar de Cáceres, pues se usaba también para quesos procedentes de otras áreas geográficas» (cursiva propia), STS (Sala de lo Civil) de 14 de noviembre de 2019, Fundamento de Derecho Cuarto, punto 13.

[39] Encontramos un razonamiento similar en otras sentencias de nuestros tribunales, pudiendo destacar la STSJ de Madrid núm. 1519/2012, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 8 de noviembre de 2012, en el registro de la marca Lambrusco dell'Emilia Canottieri, ECLI: ES:TSJM:2012:16313. A mayor abundamiento sobre esta cuestión *vid*. Álvarez-Quiñones Sanz, A. (2015).

[40] STS (Sala de lo Civil) de 14 de noviembre de 2019, Fundamento de Derecho Cuarto, punto 11.

afirma que del examen de dicho reglamento no puede deducirse que se protega el término «torta» aisladamente.

IV. CONCLUSIONES

Como decíamos al inicio de este comentario, esta sentencia es esencialmente importante debido a que, como hemos visto, el TS reafirma y matiza ciertos elementos clave en la consideración de la protección marcaria otorgada a una DOP que contenga términos genéricos en su denominación. La interpretación mantenida por el TS en esta sentencia, que se encuentra alineada con las últimas resoluciones de la UE sobre esta cuestión, radica en una delimitación de la protección marcaria de los términos contenidos en las denominaciones de estas figuras de calidad. Estamos pues ante una ponderación de esta protección que, de otra manera, en nuestra opinión sería excesiva.

En caso de la «Torta del Casar» se va a denegar la extensión de la protección de las figuras de calidad agroalimentaria (DOP e IGP) a los términos no geográficos considerados (y justificados) como genéricos. El principio rector, mantenido también en la jurisprudencia europea reciente, supone, en nuestra opinión, una solución (aunque mal recibida) equilibrada[41]. De aquí en adelante, la única opción que parece la «lógica» en el caso de querer «monopolizar» en sede marcaria, no solo los términos geográficos, sino aquellos que no lo son, en el nombre una DOP o IGP sería la de que expresamente se contemplara así en el Pliego de Condiciones de estas figuras; opción posible, claro está, siempre y cuando el término que se pretenda proteger no fuera ya considerado como genérico.

V. BIBLIOGRAFÍA

Álvarez-Quiñones Sanz, A. (2015), «Denominaciones de origen *versus* propiedad industrial: cláusulas restrictivas sobre el uso de marcas comerciales en los vinos de calidad producidos en una región determinada (VCPRD). Análisis legal y jurisprudencial», *Diario La Ley*, núm. 8495, Sección Doctrina, 6 de marzo de 2015.

Fernández-Nóvoa, C. (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid.

Gómez Lozano, M. del M. (2004), *Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas*, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor.

González Vaqué, L. (2020) «La Sentencia "vinagre de Módena": ¿Un cambio radical de la jurisprudencia del TJUE relativa a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen? Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 2019, asunto C-432/18 - Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena», *La Ley Unión Europea* 77, enero.

Martínez Gutiérrez, A. (2008), *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*, Atelier, Barcelona.

Montero García-Noblejas, P. (2016) *Denominaciones de origen e indicaciones geográficas*, Tirant lo Blanch, Valencia.

Palau Ramírez, F. (2019), «La obligación de uso tras la reforma de los sistemas marcarios europeo y nacional», *La Ley mercantil* 64.

Torelli, V. (2016), «"Balsamico" is the taste of Modena and Reggio Emilia only», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 11, Issue 6, June 2016.

[41] En el mismo sentido respecto a la STJUE de 4 de diciembre de 2019, en el asunto C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena*, de González Vaqué, L. (2020), pág. 8.

ADI 40 (2019-2020): 451-466

LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EN LOS LITIGIOS POR INFRACCIÓN DE MARCA A TRAVÉS DE SU PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA EN INTERNET EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TJUE

[COMENTARIO A LA SENTENCIA C-172/18 (SALA QUINTA), *AMS NEVE LTD., BARNETT WADDINGHAM TRUSTEES & MARKCRABTREE* VS. *HERITAGE AUDIO, S. L., Y PEDRO RODRÍGUEZ ARRIBAS*, DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (CASO *1073*)]

DETERMINATION OF JURISDICTION IN LITIGATIONS ORIGINATING FROM TRADE MARK INFRINGEMENTS THROUGH TRADE MARK ELECTRONICAL DISPLAY IN INTERNET IN THE RECENT CASE LAW OF ECJ

[COMMENT ON THE ECJ CASE C-172/18 (FIFTH CHAMBER), *AMS NEVE LTD., BARNETT WADDINGHAM TRUSTEES & MARKCRABTREE* VS. *HERITAGE AUDIO, S. L. & PEDRO RODRÍGUEZ ARRIBAS*, OF 5TH. SEPTEMBER 2019 (*1073* CASE)]

LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ*

RESUMEN

Este artículo versa sobre la siempre compleja y difícil determinación de la competencia judicial en aquellos litigios por las infracciones de marca consistentes en la publicidad y la oferta de venta de productos distinguidos con un signo a través de una página web ubicada en un Estado

* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: *lmarco@unizar.es*.

Fecha de recepción: 1 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 21 de abril de 2020.

miembro de la UE pero que va dirigida a profesionales y consumidores en otro Estado miembro diferente en el que se halla registrada una marca de la UE anterior e idéntica a dicho signo a nombre de otro titular. En estos supuestos, resulta sumamente complicado establecer los tribunales nacionales ante los que se debe demandar al infractor por parte del propietario de la marca anterior. Por eso se ha elevado ante el TJUE una cuestión prejudicial a este respecto, que ha sido resuelta en la importante sentencia comentada en este trabajo, en el sentido de atribuir la competencia judicial en estos litigios a los tribunales del Estado miembro de la UE en el que se ubiquen los profesionales y consumidores a los que va destinada la presentación electrónica de la marca, aunque haya sido usurpada desde un Estado miembro distinto. Finalmente, se ha formulado una valoración sobre la posible incidencia de este pronunciamiento en la aplicación práctica de las disposiciones de procedimiento en el Derecho de marcas de la UE.

Palabras clave: competencia judicial, litigio, marca de la UE, Derecho de marcas de la UE, infracción de la marca, comercio electrónico, Internet, red de redes, sitio web.

ABSTRACT

This paper is focused on the always complex and difficult determination of the jurisdiction in litigations originating from trade mark infringements consisting in the advertising and offer for sale of products distinguished which a sign on a website which is located in a EU Member State, but which also have traders and consumers targeted in other different Member State where an earlier EU trade mark identical to that sign has been registered by a different holder. In this situation, it is really complicated to establish what are the national courts before the infringer may be sued by earlier EU trade mark owner. That is why a preliminary ruling concerned this question has been requested before the ECJ, which has been ruled on the relevant Judgment that has been commented in this work, in the sense of assigning jurisdiction in this kind of disputes to courts of EU Member State where the traders and consumers targeted by infringed trade mark electronical display are located, although the trade mark infringement was done from a different Member State. Finally, an assessment about the possible impact of this case in the practical implementation of procedural provisions of the EU Trade mark Law was posed.

Keywords: Jurisdiction, litigation, EU trade mark, EU Trade mark Law, trade mark infringement, e.trade, Internet, network of networks, website.

SUMARIO: I. LA NOTABLE INCIDENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS.—II. EL PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *1073*.—1. El supuesto de hecho y la decisión del TJUE: la competencia de los tribunales del Estado miembro en el que se ubiquen los profesionales y consumidores a los que va destinada la presentación electrónica de una marca que ha sido usurpada desde un Estado miembro distinto.—2. Argumentos básicos planteados en la apreciación del TJUE.—2.1. El carácter de ley especial de las disposiciones procesales del Reglamento sobre la marca de la UE y los foros posibles: su carácter alternativo y no cumulativo.—2.2. El foro del lugar en el que se hubiere cometido la usurpación de la marca: los requisitos para su apreciación.—III. CONSIDERACIONES ADICIONALES: LA INCIDENCIA DE ESTA SENTENCIA EN LA VIGENTE NORMATIVA DE LA UE EN TORNO A LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA DE USURPACIÓN DE MARCAS.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. THE SIGNIFICANT IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TRADE MARK PROTECTION.—II. THE ECJ RULING IN THE «1073 CASE.—1. Factual background and the Judgment of ECJ: the jurisdiction of courts of EU Member State where the traders and consumers targeted by infringed trade mark electronical display done from a different Member State are located.—2. Basic statements set out in the findings of the ECJ.—2.1. The nature of procedural provisions of EU Trade Mark Regulation as *lex specialis* and possible *forum:* their alternative and non-cumulative character.—2.2. The *forum* of place where the trade mark infringement has been committed: the requirements to apply it.—III. FURTHER ASSESSMENTS: THE IMPACT OF THIS JUDGMENT IN CURRENT EU RULES ABOUT DETERMINATION OF THE JURISDICTION ON TRADE MARK INFRINGEMENTS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. LA NOTABLE INCIDENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

Es evidente la importancia que revisten en nuestra sociedad actual las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el impacto que han tenido sobre las marcas y los demás signos distintivos, impacto que alcanza todos y cada uno de los diversos aspectos de estas figuras, entre los cuales, como no podía ser de otro modo, se cuentan los más básicos y fundamentales, como su régimen jurídico y su publicidad en el sitio web y en redes[1].

El alcance y la entidad del impacto de las TIC sobre las marcas resulta casi inabarcable[2], pero interesa destacar de entre sus múltiples repercusiones uno de sus principales rasgos de la marca que se ha visto extraordinariamente acentuado por la incidencia de Internet, a saber, su mismo carácter intangible. Y como los restantes bienes inmateriales[3], la marca nunca ha sido susceptible de ser limitada en el espacio como derecho oponible *erga omnes*[4], sino que siempre ha trascendido las diversas fronteras territoriales. No obstante, esta característica, ya presente con anterioridad, ha llegado a su máxima intensidad en la actualidad merced a la influencia de la Red de Redes, puesto que esta última es, asimismo, inmaterial, pero no por ello menos relevante, por cuanto permite llegar en un brevísimo lapso temporal a millones de personas, en un claro exponente del fenómeno de la globalización. Pues bien, las marcas se ven reforzadas hasta el extremo en su intangibilidad cuando también pueden ser percibidas a través de Internet casi de inmediato y por un amplísimo público a lo largo y ancho de la geografía mundial, y por eso bien puede decirse que, como los demás bienes inmateriales, las marcas han culminado dicha inmaterialidad en toda su extensión.

Este refuerzo de la inmaterialidad de las marcas tiene como consecuencia lógica y directa que se haya visto igualmente potenciado otro rasgo clásico de este signo distintivo, como es su evidente transnacionalidad, puesto que las marcas tienden a actuar más allá de fronteras y de territorios nacionales. En otras palabras, la incidencia de las TIC en el funcionamiento de las marcas ha introducido una nueva y nada desdeñable brecha fáctica en el omnipresente principio de territorialidad de las diversas legislaciones nacionales en las que se regulan este y otros signos distintivos[5]. Ni que decir tiene que esta nueva

[1] En este sentido y para mayor información, *vid*. Carbajo Cascón, F. (2002), págs. 107-232; del mismo autor (2004), págs. 7-29; García Vidal, Á. (2002), págs. 270-280; del mismo autor (2001), págs. 737-764, Agustinoy Guilayn, A. (2002), págs. 69-112; Ortega Díaz, J. F. (2006), págs. 187-240; del mismo autor (2003), págs. 33-85; Sánchez Moreno, M. M. (2017), págs. 49-58; Marco Arcalá, L. A. (2018), págs. 143-210; Massaguer Fuentes, J. (1998), págs. 11107-11142; Martín Sepúlveda, M. (2004) págs. 159-180; Hernández Fernández, A. (2013), págs. 1-13; del mismo autor y Ramón Fernández, F. (2010), págs. 45-58; Llorente Barroso, C.; Muñoz de Luna, Á. B., y Navarro Martínez, E. (2013), págs. 93-110; Abati Morey, G. (2010), págs. 14-19; Tucker, R. L. (1999), págs. 1-51; Kelly, D. M., y Kumor, K. (1995), págs. 481-487; Chong, S. (1998), págs. 275-277; Sidbury, B. F. (2001), págs. 35-62, y Patel, M., y Saha, S. (2008), págs. 118-128.

[2] *Vid*. *supra* la nota anterior.

[3] Sobre los bienes inmateriales en general, *vid*. Ascarelli, T. (1970); Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (1975), págs. 61-82, y Massaguer Fuentes, J. (1990), págs. 245-263.

[4] En sentido similar, destacando esta característica común en la propiedad intelectual e industrial, *vid*. Lacruz Verdejo, J. L., y Sancho Rebullida, F. A. (1980), págs. 339-391 (340).

[5] En este sentido, *vid*. De Miguel Asensio, P. A. (2015), págs. 529-530; del mismo autor (2018), págs. 17-63 (18-19), y Marco Arcalá, L. A. (2018), pág. 147.

situación da lugar a importantes ventajas[6], pero también implica nuevos riesgos e inconvenientes, de entre los cuales destaca la necesidad de un mayor cuidado en torno a las marcas, ya que sus efectos pueden extenderse a través de Internet a países en los que no estaba inicialmente previsto su uso por parte de su titular y en los que pueda entrar en colisión con otras marcas o signos distintivos anteriores a nombre de terceros. Y es obvio que tales Estados contarán con su propia legislación interna sobre marcas y sobre otras materias de relevancia indudable en este ámbito, como sus disposiciones procesales[7]. De ahí, pues, que sean tan numerosos y variados los marcos normativos que puedan resultar de aplicación a una marca ante un hipotético conflicto con otras marcas u otros signos distintivos en diferentes países, y que su eventual defensa judicial incremente notablemente su complejidad.

II. EL PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *1073*

La mayor complejidad que ha pasado a revestir la defensa judicial de la marca en el ámbito de las TIC se observa con claridad en el pronunciamiento del TJUE en la cuestión prejudicial planteada en el asunto C-172/18 (Sala Quinta), *AMS Neve Ltd., Barnett Waddingham Trustees & MarkCrabtree* vs. *Heritage Audio, S. L., y Pedro Rodríguez Arribas, de 5 de septiembre de 2019* (caso *1073*)[8], de indudable relevancia por este y otros motivos, y de ahí que vaya a ser analizado en el presente estudio.

1. El supuesto de hecho y la decisión del TJUE: la competencia de los tribunales del Estado miembro en el que se ubiquen los profesionales y consumidores a los que va destinada la presentación electrónica de una marca que ha sido usurpada desde un Estado miembro distinto

El signo numérico «1073» se halla registrado como marca de la UE para la clase 9 del *Nomenclátor* Internacional[9], es decir, para identificar equipos de grabación, mezclas y tratamiento de sonido en estudio. Sus cotitulares son la sociedad británica *Barnett Waddingham Trustees (BW Trustees),* y el Sr. Mark Crabtree, quien es el administrador de la sociedad también británica *AMS Neve*. Esta última sociedad mantiene relaciones jurídicas y económicas con *BW Trustees,* que actúa como fiduciaria de los planes de pensiones del personal directivo de la primera, y también por ser *AMS Neve* la licenciataria en exclusiva de la marca «1073», que utiliza para distinguir los equipos de audio que fabrica y comercializa. Por ende, *BW Trustees* y el Sr. Crabtree son, asimismo, cotitulares de otras dos marcas nacionales registradas en el Reino Unido. Sin embargo, la

---

[6] Al respecto, *vid*. Marco Arcalá, L. A. (2018), págs. 144-146.

[7] Sobre este problema, *vid*. Soler Pedroza, I., y Jiménez, W. G. (2014), págs. 15-32, y en relación con las marcas y con la propiedad intelectual e industrial, *vid*. Massaguer Fuentes, J. (2018), especialmente págs. 194-199; De Miguel Asensio, P. A. (2015), págs. 596-642; del mismo autor (2018), págs. 47-63, y (2009), págs. 365-446 (384-413), y también (2013), págs. 1400-1405. Sobre el régimen anterior al Reglamento CE/44/2001 en el Derecho de la UE, *vid*. De Miguel Asensio, P. A. (2001), págs. 191-284.

[8] ECLI:EU:C:2019:674.

[9] Clasificación internacional de productos y servicios adoptada mediante el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, revisión de Ginebra de 13 de mayo de 1977 [Instrumento de Ratificación de 19 de enero de 1979 (*BOE* núm. 65, de 16 de marzo de 1979)].

sociedad española Heritage Audio, S. L., cuyo administrador único es D. Pedro Rodríguez Arribas, comercializa equipos de audio con un signo idéntico o similar a la marca «1073» a través de la página web de dicha sociedad y de sus cuentas en *Facebook* y en *Twitter*. Tanto el sitio web de Heritage Audio, S. L. como sus cuentas en las redes sociales son accesibles desde el Reino Unido y, además, en todos ellos se enumeraban distribuidores de sus productos en diversos Estados miembros de la UE, incluida Gran Bretaña. Ello que dio lugar a que varios residentes en este país adquiriesen los equipos de Heritage Audio, S. L. por medio de diversos correos electrónicos intercambiados entre estas personas y la entidad española. Y esta conducta fue considerada por *AMS Neve, BW Trustees* y el Sr. Crabtree como una usurpación de su marca «1073» e igualmente de sus otras dos marcas nacionales registradas en el Reino Unido.

Por estas razones, el 15 de octubre de 2016 *AMS Neve, BW Trustees* y el Sr. Crabtree demandaron a Heritage Audio, S. L., y al Sr. Rodríguez Arribas ante la *Intellectual Property Enterprise Court (IPEC)*[10] en el Reino Unido, como instancia designada a estos efectos por el gobierno británico como Tribunal de Marcas de la UE (TMUE) en su territorio. Las partes demandantes consideraron competente a dicho Tribunal en la medida en que las actuaciones de la parte demandada habían producido sus efectos en este país y, por tanto, era en el Reino Unido el Estado en el cual se había cometido la infracción de su marca, de conformidad con la normativa aplicable al supuesto de autos, a saber, el antiguo artículo 97.5 del ya derogado Reglamento 207/2009/UE, del Consejo (versión codificada), de 26 de febrero de 2009 (*DOUE* L 78, de 24 de marzo de 2009), sobre la Marca Comunitaria (RMC)[11], actualmente sustituido por el Reglamento 2017/1001/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo [versión codificada], de 14 de junio de 2017 (*DOUE* L 154, de 14 de junio de 2017) sobre la Marca de la UE (RMUE), en cuyo artículo 125 se regula en el momento presente la competencia internacional de los TMUE, y cuyo párrafo 5 se presenta como similar al referido artículo 97.5 del abrogado RMC 2009. Sin embargo, en su Sentencia de 18 de octubre de de 2016, la *IPEC* declinó su competencia judicial territorial en este litigio en favor de los TMUE españoles por estimar, de un lado, que España era el Estado miembro de la UE en el que tenían su domicilio las dos personas demandadas, de conformidad con el antiguo artículo 97.1 RMC 2009, hoy sustituido por el vigente artículo 125.1 RMUE; de otro, la *IPEC* estimó, igualmente, que la aplicación del referido artículo 97.5 RMC 2009 conducía a la misma conclusión, ya que juzgó producida en territorio español la usurpación de la marca «1073» por estar ubicado en España el servidor informático desde el que se difundía la página web. En esta tesitura, esta decisión declinatoria de la *IPEC* fue recurrida por las partes demandantes ante la *Civil Division* de la *Court of Appeal (England & Wales)*[12], lo que llevó a este órgano jurisdiccional a suspender sus actuaciones y elevar ante el TJUE una cuestión prejudicial sobre el particular, por Resolución de 12 de febrero de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo del mismo año, y que ha sido solventada en la sentencia en comentario. Esta cuestión prejudicial fue planteada en los términos

[10] Sección de asuntos de propiedad intelectual e industrial de mayor cuantía.

[11] Este Reglamento fue modificado mediante el Reglamento 2015/2424/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (*DOUE* L 336, de 23 de diciembre de 2015), aunque al supuesto de autos resultó de aplicación su versión inicial anterior a dicha modificación.

[12] Sala de lo Civil del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales.

siguientes:

> «Cuando una empresa constituida y domiciliada en el territorio de un Estado miembro A ha adoptado medidas en el territorio de dicho Estado para publicitar y poner a la venta productos con un signo idéntico a una marca de la Unión a través de un sitio web dirigido a distribuidores y consumidores del Estado miembro B:
>
> i) ¿Es competente un tribunal del marcas de la Unión del Estado miembro B para conocer de una acción por violación de la marca de la Unión respecto de la publicidad y oferta de venta de los productos en dicho territorio?
>
> ii) En caso negativo, ¿qué otros criterios debe tener en cuenta dicho tribunal de marcas de la Unión para determinar si tiene competencia para conocer de la acción?
>
> iii) En la medida en que la respuesta al punto ii) anterior obligue al tribunal de marcas de la Unión a determinar si la empresa ha adoptado medidas en el Estado miembro B, ¿qué criterios deben tenerse en cuenta para saber si la empresa ha adoptado tales medidas?».

El TJUE ha respondido a esta cuestión prejudicial en el fallo recaído en este caso *1073*, en el cual ha aceptado la pretensión de las partes demandantes y ha estimado que pueden ser competentes en supuestos como este los TMUE del Estado miembro en el que se hallen los profesionales y consumidores a los que va destinada la presentación electrónica de la marca, aunque haya sido realizada desde un sitio web ubicado en otro Estado miembro. En concreto, el Tribunal de Justicia lo ha declarado en esta sentencia en los términos siguientes:

> «El artículo 97, apartado 5, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica».

2. Argumentos básicos planteados en la apreciación del TJUE

Para llegar a este fallo, el TJUE siguió un razonamiento bastante complejo pero ordenado, sólido y basado en una secuencia lógica de argumentos elaborados, contundentes y perfectamente enlazados unos con otros. Todo ello dota de una gran corrección formal y material a la apreciación del Tribunal de Justicia en este modélico pronunciamiento.

2.1. *El carácter de ley especial de las disposiciones procesales del Reglamento sobre la marca de la UE y los foros posibles: su carácter alternativo y no cumulativo*

La primera de las tareas en esta argumentación del TJUE consistió en delimitar la normativa aplicable al supuesto de autos. Lejos de resultar simple o inmediata, esta primera labor requirió de todo un alarde de cuidada reflexión y de notable precisión jurídica por parte del Tribunal de Justicia. Sobre todo, ello fue debido a la concurrencia simultánea en este caso disposiciones tan dispares y complejas como los mandatos de carácter procesal contenidos en el RMC 2009 (en particular su art. 97), de un lado, y la legislación de la UE en materia de determinación de la competencia judicial (especialmente el antiguo y ya derogado Reglamento CE/44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 [*DOUE* L 12, de 16 de enero de 2001], relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[13]), de otro. Y en este punto, el TJUE reconoció[14] lo que denominó textualmente como «principio de aplicación del Reglamento núm. 44/2001»; en otras palabras, que este último Reglamento comprendía en el ámbito que le es propio la determinación de esta competencia judicial en litigios sobre propiedad intelectual e industrial, lo que, como es obvio, incluye igualmente los contenciosos sobre marcas, tal y como, por otra parte, ya se había sentado en su jurisprudencia previa[15]. Sin embargo, a renglón seguido, se estableció cuál era el orden de prelación entre uno y otro Reglamento, y se señaló[16] que las previsiones procesales del RMC 2009 revestía carácter de *lex specialis* respecto de las reglas formuladas en el reiterado Reglamento CE/44/2001, extremo este que, asimismo, ya se había visto confirmado en varios pronunciamientos precedentes del TJUE[17]. Por ende, y casi a modo de *obiter dictum,* dado que la cuestión prejudicial solo iba referida a la marca de la UE *1073* y no a las otras marcas nacionales objeto de controversia entre las partes[18], el Tribunal de Justicia declaró[19] que la ausencia de contenidos sobre determinación de la competencia judicial en las diferentes versiones de

[13] Este Reglamento, conocido como «Reglamento Bruselas I», ha sido sustituido en la actualidad por el Reglamento UE/1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre (*DOUE* L 351, de 20 de diciembre de 2012), relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición), designado como «Reglamento Bruselas I-*Bis*», y que fue modificado mediante el Reglamento UE 542/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (*DOUE* L 163, de 29 de mayo de 2014).

[14] Fto. 33 del caso *1073*.

[15] En este sentido, *vid*. las SSTJUE C-616/10 (Sala Tercera), *Solvay SA* vs. *Honeywell Fluorine Products Europe BV & Others,* de 12 de julio de 2012 (caso *Solvay/Honeywell;* ECLI:EU:C:2012:445), C-230/15 (Sala Segunda), *Brite Strike Technologies Inc*. vs. *Brite Strike Technologies SA,* de 14 de julio de 2016 (caso *Brite;* ECLI:EU:C:2016:560), C-433/16 (Sala Segunda), *Bayerische Motoren Werke AG* vs. *Acacia Srl,* de 13 de julio de 2017 (caso *BMW/Acacia;* ECLI:EU:C:2017:550), asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16 (Sala Segunda), *Nintendo Co. Ltd*. vs. *BigBen Interactive GmbH und BigBen Interactive SA,* de 27 de septiembre de 2017 (caso *Nintendo/BigBen;* ECLI:EU:C:2017:724), y C-341/16, *Hanssen Beleggingen BV* vs. *Tanja Prast-Knipping,* de 5 de octubre de 2017 (caso *Hanssen Beleggingen;* ECLI:EU:C:2017:738); el caso *Nintendo/BigBen* se ha visto muy reiterado en la sentencia en comentario, y en sus Conclusiones previas, emitidas por el Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, el 28 de marzo de 2019 (ECLI:EU:C:219:276), apdos. 45 a 58.

[16] Fto. 34 del caso *1073*.

[17] En este sentido, se citan en este fto. 35 las SSTJUE C-360/12 (Sala Cuarta), *Coty Germany GmbH* vs. *First Note Perfumes NV,* de 5 de junio de 2014 (caso *Coty Germany;* ECLI:EU:C:2014:1318), ftos. 26 y 27, y C-617/15 (Sala Segunda), *Hummel Holdign A/S* vs. *Nike Inc. & Nike Retail BV,* de 18 de mayo de 2017 (caso *Hummel Holding;* ECLI:EU:C:2017:390), fto. 26. En el mismo sentido, *vid*. los apdos. 28 y 34 de las Conclusiones del Abogado General Szpunar, cit., si bien en los mismos se habla de las excepciones que introduce el artículo 97 RMC 2009 sobre el régimen establecido en el Reglamento 1215/2012, cit., que sustituye al Reglamento 44/2001, aplicable al supuesto de autos, como se indicó *supra* en la n. 13.

[18] En ningún momento se aludió a la armonización legislativa intracomunitaria en materia de marcas ni mucho menos a la DM en las Conclusiones del Abogado General Szpunar, cit.

[19] Ftos. 35 y 36 del caso *1073*.

la Directiva sobre marcas (DM)[20], de entre la que destaca la actual Directiva UE/2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (*DOUE* L 336, de 23 de diciembre de 2015), relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida)[21], implicaba que dicha competencia judicial quedaría sometida a la aplicación general del vigente Reglamento 1215/2012. En suma, pues, el reiterado artículo 97 RMC 2009 quedaba fijado como principal marco jurídico y referencia fundamental sobre los que resolvería el TJUE en este supuesto.

Teniendo en cuenta el artículo 97 RMC 2009, el TJUE[22], al igual que el propio Abogado General Szpunar, en sus conclusiones[23], tuvieron que afrontar la disyuntiva que plantea el referido precepto entre dos posibles foros de competencia judicial en materia de acciones por infracción de una marca de la UE, en concreto los siguientes:

— El criterio tipificado en el artículo 97.1 RMC 2009 en favor de la competencia de los jueces y tribunales del Estado del domicilio del demandado, siempre que este tenga dicho domicilio en uno de los Estados miembros de la UE. Se trata del criterio más habitual, clásico y generalizado en las normas generales de Derecho internacional privado (designado usualmente mediante la locución latina *actor sequitur forum rei*), por ejemplo, en los artículos 4.1 y 7.2 del Reglamento UE/1215/2012, que vino a sustituir a los antiguos artículos 2.1 y 5.3 del derogado Reglamento CE/44/2001[24].

— El criterio establecido en el artículo 97.1 RMC 2009 en favor del de la competencia de los jueces y tribunales del Estado en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de infracción de la marca de la UE, en un supuesto específico de lo que también ha venido siendo un criterio presente en las normas generales de Derecho internacional privado (designado comúnmente mediante la locución latina «*lex loci delicti commissi*»), aunque desde luego con carácter más residual que el anterior[25].

A partir de esta dicotomía, el TJUE señaló[26] las divergencias entre ambos criterios de atribución de competencia judicial poniendo en relación los artículos 97.1 y 97.5 RMC 2009 con los artículos 98.1 y 98.2 del mismo Reglamento: De un lado, el foro del domicilio del demandado, de carácter más general y omnicomprensivo, permite a los tribunales de marcas de la UE del Estado miembro en el que el demandado tiene dicho domicilio pronunciarse sobre las

[20] El TJUE cita la antigua y derogada Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo (versión codificada), de 22 de octubre de 2008 (*DOUE* L 299, de 8 de noviembre), sobre Marcas, que, a su vez, sustituyó a la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (*DOCE* L 40, de 11 de febrero de 1989), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas [sobre la misma, *vid*. Fernández-Nóvoa, C. (1995); Robles Morchón, G. (1995), y Schweer, C. S. (1992)]. Sobre la evolución de esta norma, *vid*. Marco Arcalá, L. A. (2014), págs. 51-72; del mismo autor (2016), págs. 391-402; Cernadas Lazaré, M. (2014), págs. 311-324, y Pérez Carrillo, E. F. (2016), págs. 415-426.

[21] Según el artículo 56 DM, esta Directiva entró en vigor desde el 12 de enero de 2016, pero los plazos para su incorporación a las legislaciones nacionales de los Estados miembros finalizaron el 14 de enero de 2019, salvo para su artículo 45, cuyo plazo a tales efectos concluirá el 14 de enero de 2023 (art. 54.1 DM).

[22] Ftos. 37 y 38 del caso *1073*.

[23] Apdos. 31 y 57 de estas conclusiones.

[24] Sobre ambos preceptos y sobre el criterio *actur sequitur forum rei* en general, *vid*., por todos, Carrascosa González, J. (2019), págs. 112-138.

[25] Sobre el criterio *lex loci delicti commissi, vid*. Fuentes Mañas, J. B. (2007), págs. 341-352, y Ortega Giménez, A. (2019), págs. 705-717.

[26] Ftos. 39 a 42 del caso *1073*.

usurpaciones de la marca de la UE cometidas o intentadas en el conjunto del territorio de la UE, es decir, en cualquiera de sus Estados miembros, tal y como se dispone en el referido artículo 98.1 RMC 2009[27]. De otro, conforme al reiterado artículo 98.2 del mismo Reglamento, el foro del lugar de comisión o de tentativa de la infracción de la marca de la UE solo permite a los tribunales de marcas de la UE del Estado miembro de que se trate entrar a conocer de las violaciones de dicha marca que se hayan realizado en su propio territorio, pero no en los de otros Estados miembros, ya que, de ser el caso, deberán ser perseguidos ante los tribunales de marcas de la UE de tales Estados[28], sin que pueda pensarse que unos u otros Tribunales dictarían sentencias contradictorias, puesto que se pronunciarían sobre hechos y territorios diferentes y, por tanto, no tendrían el mismo objeto[29].

Sobre estas premisas, y atendiendo a las conclusiones del Abogado General SZPUNAR[30], el TJUE rechaza que el demandante por infracción de una marca de la UE pueda llegar a acumular las acciones dimanantes de los artículos 97.1 y 97.5 RMC 2009, puesto que las mismas carecen de tal carácter cumulativo y revisten más bien carácter alternativo[31], lo que también se confirma en las referidas conclusiones del Abogado General[32]. De este modo, el actor por usurpación de marca de la UE podrá elegir entre uno u otro foro en función de cómo decida planificar su estrategia procesal, pero nunca acumular conjuntamente ambas acciones, puesto que se trata de foros única y exclusivamente alternativos y no cumulativos.

2.2. *El foro del lugar en el que se hubiere cometido la usurpación de la marca: los requisitos para su apreciación*

Con este razonamiento previo, el Tribunal de Justicia tan solo se limita a elaborar toda una recopilación crítica de toda su jurisprudencia anterior sobre la determinación de la competencia judicial de los tribunales de marcas de la UE, en la que ordena dicha jurisprudencia para asumir algunos de tales fallos y rechazar otros, como ya se ha visto con anterioridad. Es a partir de este punto cuando el TJUE comienza a introducir en su razonamiento argumentos más innovadores, que pasan a constituir las principales aportaciones contenidas en la sentencia en comentario.

Aparentemente, parecería ya resuelta la cuestión prejudicial sometida al TJUE habiéndose confirmado el carácter alternativo y no cumulativo para la parte demandante de los criterios de determinación de la competencia judicial tipificados en los artículos 97.1 y 97.5 RMC 2009, pues resultaba evidente la de-

[27] Ftos. 39 y 40 del caso *1073*.

[28] Ftos. 39 y 42 del caso *1073*.

[29] En este sentido, *vid*. el fto. 42 de la STJUE C-231/16 (Sala Segunda), *Merck KGaA* vs. *Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. und MSD Sharp & Dohme GmbH,* de 19 de octubre de 2017 (caso *Merck;* ECLI:EU:C:2017:771), cit. en el referido fto. 42 del caso *1073*, y el fto. 33 del caso *Hummel Holding,* cit., también expresamente contemplado en el apdo. 36 de las conclusiones del Abogado General SZPUNAR, cit.

[30] Apdo. 31 de estas conclusiones.

[31] Ftos. 41 y 42 del caso *1073*.

[32] Apdos. 31 y 57 de estas conclusiones; además, en los apdos. 45 a 47 de las mismas se rechaza la interpretación divergente en este punto que fue seguida por el TJUE en algunos de sus pronunciamientos anteriores, como fueron el caso *Nintendo,* cit., y la Sentencia C-523/10 (Sala Primera), *Wintersteiger AG* vs. *Products 4U Sondermaschinenbau GmbH,* de 19 de abril de 2012 (caso *Wintersteiger;* ECLI:EU:C:2012:220).

cidida opción en favor de este último precepto por parte de la entidad titular de la marca «1073». Sin embargo, ni siquiera así quedaba claro que, en virtud del reiterado artículo 97.5 RMC 2009, fuesen competentes los tribunales británicos para conocer de este litigio, ya que el territorio del Estado miembro en el que se hubiere cometido el hecho de la infracción de la marca de la UE podría entenderse de diferentes maneras en el supuesto de autos: Si se tiene en cuenta que la infracción en cuestión consistía en una publicidad y unas ofertas de venta llevadas a cabo mediante una presentación electrónica desde un servidor ubicado en España, pero que incluye entre sus destinatarios a consumidores y distribuidores del Reino Unido, esta usurpación podría considerase cometida en uno u otro Estado miembro. De ahí que fuese preciso dilucidar esta nueva disyuntiva antes de que el Tribunal de Justicia pudiese pronunciarse definitivamente[33], como también señaló el Abogado General SZPUNAR en sus conclusiones[34]. Por ende, se daba una dificultad añadida en la siempre compleja tarea de todo tribunal de decidir en un contencioso, como era la inexistencia de una línea jurisprudencial clara, por cuanto el TJUE había emitido con anterioridad sentencias en uno y otro sentido[35], lo que, sin duda, hacía de esta cuestión prejudicial una excelente ocasión para zanjar con cierta seguridad la polémica al respecto.

En tan complicada tesitura, el TJUE comenzó por recordar que la aplicación del criterio de determinación de la competencia judicial en función del territorio del Estado miembro en el que se hubiere cometido el hecho de la infracción de la marca de la UE requería de un comportamiento activo por parte del autor de esta usurpación, según su jurisprudencia previa[36]. No obstante, a

[33] Fto. 46 del caso *1073*.

[34] Apdos. 48 y 49 de estas conclusiones; en el apdo. 49 se explica esta dicotomía sobre la distinción propia de la doctrina alemana en materia de Derecho internacional privado basada en el artículo 7.2 del vigente Reglamento 1215/2012, cit. (y anteriormente en el antiguo art. 5.3 del derogado Reglamento 44/2001, cit.), entre la determinación de la competencia judicial en virtud del lugar de la materialización final del daño (*Erfolgsort*), o bien en el lugar en el que se ha producido el hecho causante o generador del daño (*Handlungsort*), siempre que se trate de un lugar cierto e identificable, doctrina seguida por el *BGH* alemán en la Sentencia I Zr 164/16, de 9 de noviembre de 2017 (caso *Parfummarken;* ECLI:DE:BGH:2017:09111; justamente sobre el ámbito de aplicación del artículo 97.5 RMC 2009 y expresamente cit. en el fto. 31 del caso *1073* y en el apdo. 24 de sus Conclusiones. Igualmente había sido utilizada esta doctrina por el TJUE en varios de sus pronunciamientos anteriores, como los ftos. 108 a 111 del caso *Nintendo,* cit., 18 a 20 del caso *Wintersteiger,* cit., y 63 a 65 de la STJUE C-324/09 (Gran Sala), *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie et L´Oréal (UK) Ltd*., vs. *eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd*., *Stephen Potts, Tracy Rachtford, Marie Ormsby, JamesClarke, Joanna Clarke, Glen Fox & Rukhsana Bi,* de 12 de julio de 2011 [caso *eBay;* ECLI:EU:C:2011:474; sobre el mismo, *vid*. CARBAJO CASCÓN, F. (2012), págs. 161-184], todos ellos citados en el fto. 56 del caso *1073* y en las referidas conclusiones, en su reiterado apdo. 49, así como en los ftos. 40 y 41 de los asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10 (Gran Sala), *eDate Advertising GmbH* vs. *X, et Olivier Martínez et Robert Martínez* vs. *Société MGN Limited,* de 25 de octubre de 2011 (caso *eDateAdvertising;* Rec. I-10269; ECLI:EU:C:2011:685). Sobre el *Erfolgsort* y el *Handlungsort* en general, *vid*. KROPHOLLER, J. (2006), págs. 481-482; SPICKHOFF, A. (2017), págs. 953-965; GRÜNBERGER, M. (2015), págs. 56-65, y en relación con el caso *Parfummarken* y la jurisprudencia sobre marcas del TJUE antes cit., EICHEL, F. (2019), págs. 16-23.

[35] El TJUE se decantó por el foro del lugar en el que se ha producido el hecho causante o generador del daño (*Handlungsort*) en los ftos. 108 a 111 del caso *Nintendo,* cit., y en los ftos. 18 a 20 del caso *Wintersteiger,* cit. (aun reconociendo en este último que el art. 7.2 del Reglamento 1215/2012, cit., admitía ambas interpretaciones, como se señala expresamente en el apdo. 49 de las conclusiones del Abogado General SZPUNAR, cit.), mientras que en los ftos. 63 a 65 del caso *eBay,* cit., se siguió el foro del lugar de la materialización final del daño (*Erfolgsort*), según se reconoce igualmente en el apdo. 53 de las referidas conclusiones y en el fto. 56 del caso *1073*.

[36] *Vid*. el fto. 34 del caso *Coty Germany,* cit., señalado expresamente en el fto. 44 del caso *1073*, en relación con el antiguo artículo 93.5 del derogado Reglamento 40/94/CE, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (*DOCE* L 11, de 14 de enero de 1994), sobre la marca comunitaria (*RMC* 1994; sobre el mismo, *vid*. la doctrina cit. *supra* en la n. 20), antecedente del artículo 97.5 *RMC* 2009 y del actual artículo 125.5 del vigente RMUE, cit.

renglón seguido, el Tribunal de Justicia siguió en este punto[37] las conclusiones del Abogado General SZPUNAR[38], y determinó la importancia de atribuir al artículo 97.5 RMC 2009 un efecto útil, tal y como también había sido puesto de manifiesto en pronunciamientos previos de su propia jurisprudencia[39]. Se estimó entonces que sería toda una redundancia normativa considerar que el artículo 97.5 RMC 2009 establecía, sin más, los mismos parámetros que el artículo 97.1 de dicho Reglamento de cara a fijar la competencia judicial en materia de acciones por violación de una marca de la UE, y que ello equivaldría a menoscabar e incluso vaciar de todo contenido al primero de los dos preceptos en liza, lo cual carecería de sentido y de toda lógica jurídica[40]. A mayor abundamiento, añadió el TJUE[41] que serían los tribunales del Estado miembro de la UE en cuyo territorio se ha realizado y ha tenido lugar el daño contra la marca de la UE quienes estarían en mejores condiciones para conocer del asunto en cuestión por obvios motivos de proximidad y de facilidad de la práctica de la prueba. En consecuencia, y reiterando una vez más lo ya declarado en otros puntos de esta sentencia[42], el Tribunal de Justicia concluyó[43] que, cuando la usurpación de una marca de la UE consiste en el uso indebido de dicha marca en la publicidad y en las ofertas de venta del infractor, tales actos se han de entender cometidos en el territorio del Estado miembro de la UE en el que tales publicidad y ofertas de venta se hicieron accesibles de manera real y efectiva a los consumidores y distribuidores a los que iban dirigidas, siendo irrelevante si dieron lugar o no al resultado final de incrementar la adquisición de los productos de la parte demandada.

De ahí, pues, que, como ya se indicó anteriormente, el fallo definitivo del TJUE en esta sentencia fuese que la utilización de una marca de la UE no consentida por su titular en la publicidad y oferta de ventas de un tercero, presentadas por vía electrónica para productos idénticos o similares a los distinguidos por dicha marca, ha de entenderse cometida en el territorio del Estado miembro de la UE en el que se hallen ubicados los consumidores y distribuidores a los que iban destinadas tales publicidad y ofertas de ventas, aunque su presentación electrónica haya sido llevada a cabo desde otro Estado miembro.

III. CONSIDERACIONES ADICIONALES: LA INCIDENCIA DE ESTA SENTENCIA EN LA VIGENTE NORMATIVA DE LA UE EN TORNO A LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA DE USURPACIÓN DE MARCAS

La valoración global de la sentencia en análisis ofrece varias facetas, tan diversas como interesantes: por un lado, y como ya ha habido ocasión de indicar

[37] Ftos. 47 a 52 del caso *1073*.

[38] Apdos. 50 a 54 de estas conclusiones.

[39] En este sentido, *vid*. los ftos. 22 del caso *Hummel Holding*, cit., y el fto. 14 de la STJUE C-201/13 (Gran Sala), *Johan Deckmyn en Vrijheidsfonds VZW* vs. *Helena Vandersteen en anderen*, de 3 de septiembre de 2014 (caso *Deckmyn;* ECLI:EU:C:2014:2132), señalados en el fto. 52 del caso *1073* y en el apdo. 53 de las conclusiones del Abogado General SZPUNAR, cit.

[40] Ftos. 58 y 59 de esta sentencia, y apdo. 54 de las conclusiones del Abogado General.

[41] Fto. 57 del caso *1073*.

[42] Fto. 54 del caso *1073*.

[43] Fto. 64 del caso *1073*.

a lo largo de este comentario, esta sentencia representa toda una labor de reordenación de la jurisprudencia precedente del TJUE en materia de criterios para la determinación de la competencia judicial en el Derecho de marcas de la UE, lo cual no constituye ninguna novedad en sí misma[44]. Pero, por otro lado, lo que sí que llama poderosamente la atención es el carácter crítico con el que se ha formulado esta recapitulación, yendo más allá de una mera síntesis y tomando clara postura en favor de una de las posibles interpretaciones del artículo 97.5 RMC 2009 (actual art. 125.5 del vigente RMUE), en concreto la que permite demandar al infractor de una marca de la UE a través de la publicidad y las ofertas de venta en Internet en el Estado miembro de la UE en el que resulten accesibles al público interesado, y no en el Estado miembro en el que se halle físicamente ubicado el servidor informático desde el cual han sido difundidas tales publicidades y ofertas de ventas. Ciertamente, ello ya se había anticipado en algún fallo anterior del TJUE, como también se ha señalado con anterioridad[45]. No obstante, es en esta sentencia en la que consolida esta orientación como una línea jurisprudencial clara, en una posición funcional y avanzada, que confirma la claridad, concisión y corrección técnica de la argumentación seguida por el Tribunal de Justicia.

De cara a las futuras repercusiones de esta sentencia en la interpretación de las disposiciones sobre determinación de la competencia judicial en el Derecho de la UE en general, y en particular a la normativa de la UE en materia de marcas de la UE, se hace necesario precisar que todavía no resultaban aplicables al litigio del que se conoció en el caso *1073* ni el vigente Reglamento 1215/2012, ni el actual RMUE, por lo que el TJUE hubo de pronunciarse sobre los antiguos y ya derogados Reglamento 44/2001 y RMC 2009. No obstante, estos últimos Reglamentos no fueron sino los antecedentes de los posteriores Reglamentos al respecto, en vigor en el momento presente, y lo único que ha variado de unos a otros ha sido la nomenclatura de los preceptos en cuestión[46], pero en modo alguno sus mandatos y contenidos, en los que no se han introducido modificaciones, como se desprende, por ejemplo, de las diversas alusiones que se hacen en los diversos fundamentos de esta sentencia al Reglamento 1215/2012 y al RMUE. En consecuencia, este fallo está llamado a ser una referencia de primer orden a considerar en relación con estas dos últimas normas.

Este pronunciamiento va a imponer también cambios muy importantes en la custodia y mantenimiento de las marcas, por cuanto obligará a sus titulares cuando hagan publicidad y ofertas de venta mediante presentaciones electrónicas en un sitio web y en las redes a extremar la precaución antes de llevar a cabo esta publicidad y estas ofertas, para no entrar en colisión con posibles marcas anteriores en otros Estados miembros de la UE, ya que podrían ser demandados por la infracción de estas últimas ante los tribunales de tales Estados (y no ante el país en el que radique su propio domicilio) cuando estas presentaciones elec-

[44] Se realiza una síntesis de la jurisprudencia anterior en materia de marcas en la STJCE 119/75, *Terrapin (Overseas) Ltd* vs. *Terranova Industria CA Kapferer & Co,* de 22 de junio de 1976 (caso *Terrapin-Terranova;* Rec. 1039); sobre la misma y en este sentido, *vid*. De las Heras, T. (1989), págs. 27-29, y del mismo autor (1994), págs. 177-183.

[45] En este sentido, *vid*. una vez más los ftos. 63 a 65 del caso *e.Bay,* cit.

[46] Los antiguos artículos 97.1 y 97.5 RMC 2009, cit., se revelan paralelos y similares a los actuales artículos 125.1 y 125.5 RMUE, cit., al igual que los derogados artículos 2.1 y 5.3 del Reglamento 44/2001, cit., en relación con los vigentes artículos 4.1 y 7.2 del Reglamento UE/1215/2012, cit., como ya se ha venido reiterando a lo largo del presente estudio.

trónicas puedan ser accesibles y puedan fomentar de manera efectiva decisiones de compra en los respectivos territorios de dichos Estados miembros. A tales efectos, una labor que pasará a revestir aun mayor importancia de la que ya tiene será la búsqueda de marcas anteriores en las oficinas nacionales de propiedad industrial de los países en los que la presentación electrónica de la marca resulte accesible. También se hará necesario especificar expresamente en el sitio web del titular de la marca difundida por estos medios y en las redes aquellos Estados miembros en los que las prestaciones distinguidas con esta marca pueden llegar a ser distribuidos y en cuáles no (lo que implica, asimismo, un especial cuidado de los canales de distribución, lo que incrementará todavía más su ya notable relevancia), de suerte que se sepa de antemano y con claridad que la presentación electrónica de la marca no pretende infringir los derechos de los titulares de marcas anteriores idénticas o similares para productos o servicios que lo sean igualmente en los países en los que se hallen protegidas tales marcas.

En cambio, con la sentencia en comentario parece claro que mejora la situación de la parte demandante, ya que aporta mayores posibilidades para planificar la estrategia procesal contra la eventual infracción de su marca a través de un sitio web o de las redes, puesto que ya no será obligado comparecer ante los tribunales del Estado miembro de la UE en el que tenga su domicilio el demandado, sino que se podrá optar de forma libérrima por actuar ante las instancias judiciales de aquellos otros Estados miembros en los cuales haya tenido difusión real y eficiente la presentación electrónica a cuyo socaire se haya cometido la usurpación de la marca. No obstante, ello implica también que, como se ha indicado con anterioridad[47], las circunstancias de tal infracción marcaria podrían no ser las mismas en cada uno de tales países y que, por tanto, la existencia de esta usurpación pueda ser declarada por parte de los tribunales de un determinado Estado miembro de la UE y al mismo tiempo verse rechazada por los tribunales de otro Estado miembro distinto. Y estos diversos pronunciamientos no supondrían incongruencia alguna pese a versar sobre la misma marca, puesto que los hechos de los que se estaría conociendo ante cada jurisdicción podrían no resultar total y absolutamente equivalentes y en consecuencia, dar lugar a fallos diferentes.

En suma, son tan notables como diversas las numerosas variaciones a las que, sin duda, va a dar lugar el caso *1073* en el panorama previo en torno al ejercicio de las acciones por violación de una marca de la UE, y aunque su alcance real y efectivo no pueda ser calibrado en su justa medida en el momento presente, es evidente que va a forzar un profundo y detallado replanteamiento de las actuaciones de las partes litigantes en este tipo de disputas, especialmente en materia territorial.

IV. BIBLIOGRAFÍA

AAVV, Morral Solvevila, R. (dir.) (2018), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid.

Abati Morey, G. (2010), «El impacto de las redes sociales en las marcas», *MK: Marketing+ventas* 258.

Agustinoy Guilayn, A. (2002), *Régimen jurídico de los nombres de dominio. Estudio*

[47] *Vid., supra,* nota 29.

jurídico sobre su principales aspectos técnicos y legales, Tirant lo Blanch, Valencia.
ASCARELLI, T. (1970), *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* Verdera, E., y Suárez-Llanos, L. (trads.), Bosch, Barcelona.
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (1975), «La formación del Derecho de la competencia», *ADI* 2.
CARBAJO CASCÓN, F. (2002), *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet,* 2.ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor.
— (2004), «La responsabilidad por hiperenlaces e instrumentos de búsqueda en Internet», *Práctica Derecho de Daños* 20.
— (2012), «Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico [Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (caso *L'Oreal* vs. *eBay*) y jurisprudencia relacionada]», *RCD* 10.
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (2019), «Foro del domicilio del demandado y Reglamento Bruselas "I-Bis 1212/2012". Análisis crítico de la regla *actur sequitur forum rei*», *CDT* 11 (1).
CERNADAS LÁZARE, M. (2014), «La modificación del sistema de marcas de la Unión Europea. Breve análisis de las Propuestas de modificación del Reglamento de marca comunitaria y de la Directiva de marcas», *ADI* 34 (2013-2014), págs. 311-324.
CHONG, S. (1998), «Internet meta-tags and trade mark issues», *EIPR* 20 (7).
DE LAS HERAS, T. (1989), *Europa y las Patentes y las Marcas,* Fundación Universidad-Empresa, Madrid.
— (1994), *El agotamiento del Derecho de marca,* Montecorvo, Madrid.
DE MIGUEL ASENSIO, P. A. (2001), *Contratos internacionales sobre derechos de propiedad y «Know-how» (conocimientos técnicos secretos): estudio de Derecho aplicable,* Universidad Complutense, Madrid.
— (2009), «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional», en *Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz*, 1.
— (2013), «El nuevo Reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones», *La Ley*, t. 1, D-38.
— (2015), *Derecho privado de internet,* 5.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.
— (2018), «Comercio electrónico y protección de marcas: aspectos internacionales», en *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial,* Tecnos, Madrid.
EICHEL, F. (2019), «Der prozessuale Handlungsort bei internationalen Markenrechtsvertetzungen im Internet», *IPrax* 39 (1), págs. 16-23.
FERNÁNDEZ NOVOA, C. (1995), *El sistema comunitario de marcas,* Montecorvo, Madrid.
FUENTES MAÑAS, J. B. (2007), «La regla "*Lex Loci Delicti Commissi*" y normas localizadoras especiales en el Reglamento "Roma II"», *AEDIPr.* 7.
GARCÍA VIDAL, Á. (2001), «Signos distintivos, *metatags* y *keyword banners*», *AC* 20 (2).
— (2002), *Derecho de marcas e internet,* Tirant lo Blanch, Valencia.
GRÜNBERGER, M. (2015), «Zuständigkeitsbegründender Erfolgsort bei Urheberrechtsverletzungen», *IPrax* 35 (1).
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. (2013), «Estrategia de comunicación de marca en las redes sociales: *Engage customers*», 3 c, 2, 3.
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A., y RAMÓN FERNÁNDEZ, F. (2010), «La ventaja competitiva de las marcas tras su presencia en redes sociales», *RdNT* 24.
KELLY, D. M., y KUMOR, K. (1995), «Trade marks: intellectual property protection on the information super highway», *EIPR* 17 (10).
KROPHOLLER, J. (2006), *International Privat Recht,* 6.ª ed., Mohr Siebeck, Tübingen.
LACRUZ VERDEJO, J. L., y SANCHO REBULLIDA, F. A. (col.) (1980), *Elementos de Derecho Civil,* t. I-IV, t. III, vol. 2.º, Bosch, Barcelona.

Llorente Barroso, C.; Muñoz de Luna, Á. B., y Navarro Martínez, E. (2013), «Eficacia publicitaria en redes sociales. el caso de Mango en Facebook España», *Questiones Publicitarias* 18.

Marco Arcalá, L. A. (2014), «Las futuras modificaciones de la regulación de los motivos de denegación absolutos en el Derecho de marcas de la Unión Europea (Al hilo de las Propuestas de modificación de la Directiva sobre marcas y del Reglamento sobre la marca comunitaria)», *ADI* 34 (2013-2014).

— (2016), «La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)», *ADI* 36 (2015-2016, en memoria del Prof. Dr. H.C. Carlos Fernández-Nóvoa).

— (2018), «La defensa de los signos distintivos en las redes sociales: un enfoque jurídico del "*brand management*"», en *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial,* Tecnos, Madrid.

Martín Sepúlveda, M. (2004), «La infracción de los derechos de marca en Internet: metatags, keywords e hipervínculos», *RdNT* 5.

Massaguer Fuentes, J. (1990), «Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales», *RGD* 544-545.

— (1998), «Conflictos de marcas en Internet», *RGD* 648.

— (2018), *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial,* Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.

Ortega Díaz, J. F. (2003), «Sitio web y enlaces en Internet. Una reflexión desde el ámbito de la propiedad intelectual», *RCE* 35.

— (2006), *Los enlaces en Internet. Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores,* Thomson-Aranzadi, Cizur Menor.

Ortega Giménez, A. (2019), «Régimen de alegación y prueba del Derecho extranjero y *Lex Loci Delicti Commissi*. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 13 de diciembre de 2018», *CDT* 11 (2).

Patel, M., y Saha, S. (2008), «Trademark issues in digital era», *JIPR* 13.

Pérez Carrillo, E. F. (2016), «Aproximación a la reforma del sistema de marcas en la Unión Europea», *ADI* 36 (2015-2016, en memoria del Prof. Dr. H.C. Carlos Fernández Novoa).

Rauscher, T. (2017), *Internationales Privatrecht,* 5.ª ed., C. F. Müller, Hemsbach.

Robles Morchón, G. (1995), *Las marcas en el Derecho español (adaptación al Derecho comunitario),* Civitas, Madrid.

Sánchez Moreno, M. M. (2017), «Internet y las marcas: la comunicación con el consumidor desde los perfiles de marca en redes sociales», *Uso y aplicación de las redes sociales en el mundo audiovisual y publicitario,* McGrawHill, Madrid.

Schweer, C. S. (1992), *Die erste Markenschutz-Richtlinie der Europaïschen Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken,* Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Sidbury, B. F. (2001), «Comparative advertising on the Internet: defining the boundaries of trademark fair use for Internet metatags and trigger ads», *North Carolina Journal of Law & Technology* 3 (1).

Soler Pedroza, I., y Jiménez, W. G. (2014), «¿Cómo establecer la jurisdicción y competencia en casos de Internet? Tendencias internacionales y nacionales», *Diálogos de Saberes* 41.

Spickhoff, A. (2017), «Der Erfolgsort im Europäischen Kollisionsrecht», *ZEuP* 4.

Tucker, R. L. (1999), «Information superhighway robery: the tortius misuse of links, frames, metatags and domain names», *Va.J.L.&Tech.,* 4 (8).

ADI 40 (2019-2020): 467-482

PROTEÇÃO AUTORAL PARA MODELOS DE VESTUÁRIO?

[ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA NO CASO COFEMEL/G-STAR (C-683/17) DE 12.09.2019]

COPYRIGHT PROTECTION FOR DESIGN APPAREL?

[JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION IN THE CASE COFEMEL/G-STAR (C-6831/17) OF 12.09.2019]

MARIA VICTÓRIA ROCHA*

RESUMO

O caso *Cofemel* tem por objeto a relação entre tutela autoral e proteção por desenhos ou modelos das obras de arte aplicada ao abrigo do art. 2, al. *a)* da Diretiva InfoSoc, tendo o TJUE considerando que estas estão abrangidas neste artigo, uma vez que a noção de obra constitui uma noção autónoma da UE que se aplica de forma uniforme em todos os Estados-membros, não podendo estes exigir mais requisitos para proteção pelo Direito de Autor dos desenhos ou modelos protegidos cumulativamente pelo Direito Industrial. O marcado efeito visual estético, que vai além do objetivo funcional dos desenhos ou modelos, como é o caso dos modelos de vestuário em análise, não é suficiente para a sua qualificação como obra, ao abrigo do artigo em causa. Lamentavelmente, o Ac. *Cofemel* é puramente descritivo, não fornecendo qualquer critério que nos permita especificar em termos práticos o conceito de originalidade em matéria de obras de arte aplicada e também não providencia qualquer base sólida relativamente à política legislativa a seguir em matéria de cumulação parcial de proteções como obra e como desenho ou modelo, nomeadamente em matéria de adequação das limitações e exceções, e outros aspetos que são necessariamente diversos em cada um dos casos. Tal tarefa só pode ser cumprida *de lege ferenda*.

Palavras-chave: arte, arte aplicada, cumulação, cúmulo, desenho ou modelo, obra.

ABSTRACT

The *Cofemel* case concerns the relationship between copyright protection and design protection of works of applied art under art. 2, al. *a)* of the InfoSoc Directive. The CJUE decided

* Docente da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Porto, e membro do Católica Research Centre for the Future of Law - Centro de Estudos e Investigação em Direito (CEID). Doutora em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela. SC. Direcçao de correo eletrônico: *virocha@porto.ucp.pt* e *victoriarocha@netcabo.pt*.

Fecha de recepción: 14 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 27 de abril de 2020.

that these are included in this article, since the notion of work is an autonomous EU notion that applies uniformly in all Member States, that cannot demand more requirements for protection by Copyright of designs in cases of overlapping of protections with Industrial Property Law. The marked aesthetic visual effect, which goes beyond its functional objective, as is the case with the clothing models under analysis, is not sufficient for its qualification as a work, under above mentioned article.

Regrettably, the *Cofemel* judgment is purely descriptive, providing no assessments that would allow to specify better the concept of originality in applied works of art and also does not provide any solid basis regarding the legislative policy to be followed in terms of partial overlapping of protections as a work and as design, namely in terms of adequacy of limitations and exceptions, and other aspects which are necessarily different in each case. That is a task to fulfill *de lege ferenda*.

Keywords: art, applied art, design, overlapping, work.

SUMÁRIO: I. O ACÓRDÃO *COFEMEL*.—II. COMENTÁRIO.—1. Noções Gerais.—2. Situação de indefinição em Portugal.—3. O conceito de obra está harmonizado na EU no âmbito das obras de arte aplicada.—4. Não há uma noção diferenciada de obra de arte para os desenhos ou modelos.—5. Efeito estético marcante e funcionalidade não significam obra original.—6. Ausência de orientações no Ac. Cofemel para apurar o critério de originalidade em matéria de desenhos ou modelos.—6.1. Orientações que se podem retirar das observações sobre a relação entre proteção por Direito de Autor e proteção via Propriedade Industrial de desenhos ou modelos.—6.2. Preocupações de política legislativa em matéria de cúmulo de proteções.—III. CONCLUSÃO.—IV. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. THE *COFEMEL* CASE.—II. COMENTS.—1. General approach.—2. The unclear situation in Portugal.—3. The concept of work is also harmonized in the EU in what concerns works of applied art.—4. The is not a different approach to the concept of work of art in relation to design.—5. A esthetical effect and funcionaliy don't mean original work.—6. No guidance to assess the originality in design in Cofemel Case.—6.1. Guidelines that come from observation of the relationship between Intellectual Property and the protection through industrial design.—6.2. Policy concerns regarding overlaps.—III. CONCLUSION.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. ACÓRDÃO *COFEMEL*

O Ac. *Cofemel* teve por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de Portugal, originado por um litígio entre as sociedades comerciais *Cofemel* e *G-Star*, duas sociedades que se dedicam à confeção e comercialização de vestuário. A *G-Star* é uma empresa de vestuário urbano, que existe desde 1989. Especializa-se na manufatura de ganga não lavada previamente (*raw denim*). A empresa, desde a década de 1990, utiliza as marcas *G-STAR, G-STAR RAW, G-STAR DENIM RAW, GS--RAW, G-RAW* e *RAW*. O vestuário criado, confecionado e comercializado sob estas marcas inclui um modelo de calças de ganga denominado ARC, bem como um modelo de *sweatshirt* e de *T-shirt* denominado ROWDY[1]. A *Cofemel* é uma empresa portuguesa, que existe desde 1982 que produz e comercializa roupa, incluindo calças de ganga, *sweatshirts* e *T-shirts*, sob a marca comercial *Tiffosi*.

[1] Em 2007, os designers Rixt van der Tol e Pierre Morisset criaram as *ARC pant*s (calças Arco) para *a G-Star*, seguindo os princípios de construção 3D da empresa. As calças utilizam fios torcidos criando um efeito *corkscrew* (saca-rolhas). Em 2010 Ruud de Bruin, um dos designers da *G-Star*, desenvolveu a *G-Star ROWDY sweatshirt* com capuz, com um esquema de cores específico e uma impressão frontal. A *G-Star* também comercializa as *ROWDY T-shirts*. Cf. Rendas, T. (2018), pág. 439.

Em 30 de agosto de 2013, a *G-Star* instaurou no Tribunal de Propriedade Intelectual (TPI) uma ação declarativa de condenação contra a *Cofemel*, pedindo que esta fosse obrigada a cessar a violação dos seus direitos de autor e os atos de concorrência desleal praticados contra si, bem como a indemniza--la pelo danos sofridos e, em caso de nova infração, a pagar-lhe uma sanção pecuniária compulsória diária até à cessação desta. A *G-Star* alegou, entre outros aspetos, que alguns dos modelos de calças de ganga, de *sweatshirts* e de *T-shirts* produzidos pela *Cofemel* eram idênticos aos seus modelos *ARC* e *ROWDY*, que estes últimos modelos de vestuário constituíam criações intelectuais originais e que, por essa razão, deviam ser qualificados como obras protegidas por direitos de autor. A *Cofemel* contestou alegando, nomeadamente, que os referidos modelos de vestuário não podiam ser qualificados como *obras*, pelo que não estavam protegidas pelo Direito de Autor. O TPI julgou a ação parcialmente procedente condenando a *Cofemel,* entre outros aspetos, a cessar a violação dos direitos de autor da *G-Star*, a pagar a esta última uma quantia equivalente aos lucros que obteve com a venda do vestuário produzido em violação dos direitos de autor e a pagarlhe uma sanção pecuniária compulsória diária em caso de nova infração.

A *Cofemel* interpôs recurso da sentença para o Tribunal da Relação de Lisboa, que a confirmou. O Tribunal de recurso entendeu que o art. 2.°, n.° 1, al. *i)*, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) devia ser compreendido à luz da Diretiva InfoSoc, conforme interpretada pelo TJUE nos Ac.s de 16 de julho de 2009, *Infopaq* (C-5/08), e de 1 de dezembro de 2011, *Painer* (C-145/10), no sentido de que a proteção do direito de autor conferida às obras de arte aplicada, aos desenhos ou modelos industriais e às obras de *design* dependia da sua originalidade, no sentido de serem o resultado da criação intelectual do seu autor, sem que fosse exigido um grau particular de valor estético ou artístico. O referido Tribunal considerou que os modelos de vestuário *ARC* e *ROWDY* da *G-Star* constituíam obras que beneficiavam da proteção conferida pelo direito de autor. Por último, considerou que algum vestuário produzido pela *Cofemel* violava os direitos de autor da *G-Star*.

A *Cofemel* interpôs recurso de revista para o STJ, órgão jurisdicional de reenvio. O STJ considerou provado que os modelos em causa foram criados por *designers* que trabalhavam para a *G-Star* e por *designers* ao serviço desta que lhe transmitiram por acordo os seus direitos de autor. Considerou ainda provado que os modelos de vestuário em causa eram fruto de conceitos e de processos de fabrico reconhecidos como inovadores no mundo da moda. Por fim, deu como provado que os mesmos modelos comportavam vários elementos específicos (efeito de três dimensões, esquema de montagem das peças, local de colocação de certos componentes, etc.) que a *Cofemel* usou parcialmente na confeção do vestuário da sua marca.

O STJ salientou que o art. 2.º, n.°1, al. *i)* CDADC inclui expressamente as obras de arte aplicada, desenhos ou modelos industriais e obras de *design* no elenco das obras que beneficiam da proteção conferida pelo Direito de Autor, mas não especifica qual é o grau de originalidade exigido para que determinados objetos sejam qualificados como obras desse tipo. Esta é a questão que está no cerne do litígio que opõe *a Cofemel* e que nunca foi consensual na jurisprudência e doutrina portuguesas. Por este motivo, o STJ considerou pertinente saber

se à luz da interpretação da Diretiva InfoSoc[2] consagrada pelo TJUE no Acs. de 16 de julho de 2009, *Infopaq* (C-5/08), e de 1 de dezembro de 2011, *Painer* (C-145/10), a proteção garantida pelo direito de autor conferida a estas obras de *design*, de arte aplicada e desenhos ou modelos se basta com o mesmo critério de originalidade que se exige a qualquer obra literária e artística, ou seja, serem originais, no sentido de serem o resultado da criação intelectual do próprio autor, ou se é possível condicionar esta proteção à existência de um grau particular de valor estético ou artístico.

Nestas circunstâncias, o STJ decidiu suspender a instância e submeter ao TJUE as seguintes questões prejudiciais:

«1) *[...] [A] interpretação dada pelo TJUE ao [artigo] 2.°, [alínea] a), da Diretiva [2001/29] [opõe-se] a uma legislação nacional - no caso, a norma constante do [artigo] 2.°, n.° 1, [alínea] i), do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC) - que confira proteção jusautoral a obras de artes aplicadas, desenho ou modelo industriais ou obra de design que, extravasando o fim utilitário que servem, gerem um efeito visual próprio e marcante do ponto de vista estético, sendo a sua originalidade o critério central da atribuição da proteção, no âmbito dos direitos de autor[?]*

2) *[...] [A] interpretação dada pelo TJUE ao [artigo] 2.°, [alínea] a), da Diretiva [2001/29] [opõe-se] a uma legislação nacional - no caso, a norma constante do [artigo] 2.°, n.°1, [alínea] i), do CDADC - que confira proteção jusautoral a obras de artes aplicadas, desenho ou modelo industriais ou obra de design se, à luz de uma apreciação particularmente exigente quanto ao seu caráter artístico, e tendo em conta as conceções dominantes nos círculos culturais e institucionais, merecerem ser qualificadas como "criação artística" ou "obra de arte"[?]*».

O TJUE respondeu à primeira questão, decidindo que o art. 2.º, al. *a)* da Diretiva InfoSoc deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que uma legislação nacional confira proteção ao abrigo do Direito de Autor a modelos, no caso os modelos de vestuário do processo principal, pelo facto de os mesmos, extravasando o fim utilitário que servem, gerarem um efeito visual próprio e marcante do ponto de vista estético.

Atendendo à resposta dada a esta primeira questão, o TJUE considerou que não havia que responder à segunda questão.

II. COMENTÁRIO

1. Noções gerais

A legislação da UE que harmonizou o conceito de originalidade apenas o fez relativamente a determinadas matérias: os programas de computador (art. 1, n.º 3 Diretiva sobre Programas de Computador[3]), bases de dados (art. 3 n.º 1 Di-

[2] Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à *harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, JO* n.º L 167 de 22.06.2001 pág. 0010-0019.

[3] Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de abril de 2009 relativa à proteção jurídica dos programas de computador (Versão codificada), *JO* n.º L 111, 5.5.2009, pág. 16-22.

retiva sobre Bases de Dados[4]) e fotografias (art. 6 da Diretiva sobre a Duração do Direito de Autor e dos Direitos Conexos)[5]. As obras que pertençam a uma destas categorias serão consideradas originais se forem resultados de criações intelectuais próprias do seu autor. Numa série de decisões que tiveram o seu início com o Ac. de 16 de julho de 2009 *Infopaq* (C5/08), o TJUE desenvolveu esta fórmula vaga e estendeu-a a todos os tipos matérias suscetíveis de proteção pelo direito de autor. Todavia, as obras de arte aplicada e os desenhos ou modelos, aparentemente, ficaram fora do alcance do conceito.

O art. 96, n.º 2 do Regulamento sobre Desenhos ou Modelos (RDM) [6] e o art. 17 da Diretiva 98/71, de harmonização das legislações nacionais no âmbito dos desenhos ou modelos (DDeM)[7] expressamente determinam a exigência da cumulação de proteções via desenhos ou modelos registados e Direito de Autor. O art. 17 da DDeM determina que o desenho ou modelo protegido num Estado-membro, de acordo com a diretiva, beneficiará igualmente da legislação dos Estados-membros em matéria de direito de autor, a partir da data em que esse desenho ou modelo tenha sido criado ou definido sob qualquer forma. Todavia, é deixado a cada Estado-membro determinar o âmbito dessa proteção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade requerido. O art. 96, n.º 2 RDM prescreve uma proteção cumulativa para os desenhos ou modelos comunitários, com uma redação idêntica à do art. 17 da DDeM[8]. O objetivo das normas em causa terá sido deixar claro que o facto uma obra de arte, protegida pelo Direito de Autor, poder também ser protegida pela legislação relativa aos desenhos ou modelos não era impeditivo daquela primeira proteção. Como salienta Otero Lastres, a regra da cumulação deve aplicar-se em exclusivo ao caminho de ida, ou seja, uma obra protegida pelo Direito de Autor pode ser protegida também pelo Direito Industrial, como desenho ou modelo, mas a regra já não se aplica ao caminho de retorno, ou seja, não pode significar que todos os desenhos ou modelos protegidos pelo Direito Industrial devam também ser protegidos como obras pelo Direito de Autor[9].

A DDeM não contém uma harmonização do regime de cumulação em matéria de desenhos e modelos com direito de autor. Perante uma enorme diversidade de sistemas nacionais na UE de não cúmulo, cúmulo parcial, mais ou menos restrito e cúmulo total, ou quase total, apenas vem afastar a não cumulação. Todavia, aparentemente, deixa aos Estados-membros total liberdade para fixarem o alcance a as condições da proteção, designadamente, em matéria de originalidade exigível para poder haver cúmulo entre a proteção via Direito de

[4] Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996, relativa à proteção jurídica das bases de dados, *JO* n.º L 077 de 27/03/1996 pág. 0020-0028.

[5] Diretiva 2006/116/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2006 relativa ao prazo de proteção do direito de autor e de certos direitos conexos (versão codificada), *JO* L 372, 27.12.2006, pág. 12-18 (art. não alterado pela Diretiva 2011/77/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de setembro de 2011).

[6] Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, sobre Desenhos ou Modelos Comunitários.

[7] Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de outubro de 1998 relativa à proteção lega de desenhos e modelos (*JO* L 289, de 28 de outubro de 1998, pág. 28-33).

[8] O art. 17 DDeM concretiza o Considerando 8, que se refere expressamente ao cúmulo de proteções entre desenhos ou modelos e direito de autor, deixando, no entanto, ao mesmo tempo aos Estados-membros a liberdade de fixarem o alcance da proteção ao abrigo dos direitos de autor e as condições em que em que é conferida essa proteção..

[9] Otero Lastres, J. M. (2013), pág. 405-406.

Autor e a proteção específica decorrente da Propriedade Industrial, via desenhos ou modelos [10].

2. Situação de indefinição em Portugal

O legislador português limitou-se a transpor de forma acrítica a DDM, dando cumprimento ao disposto na mesma no art. 200.º do anterior Código da Propriedade Industrial (CPI) de 2003, que corresponde ao atual art. 194.º CPI de 2018 (em vigor desde 31 de julho de 2019, nesta matéria), que em nada modificou a redação anterior. Perdeu-se a oportunidade de determinar o alcance e condições da acumulação de proteções das obras de arte aplicada como desenhos ou modelos e como obras com tutela autoral, incerteza que tem dado lugar a uma doutrina díspar e a uma jurisprudência imprevisível, com prejuízo das empresas que investem em *design* criativo e inovador[11].

O CPI determina, no seu art. 194.º, sob a epígrafe «Relação com os direitos de autor» que qualquer modelo ou desenho registado beneficia, igualmente, da proteção conferida pela legislação em matéria de direito de autor, a partir da data em que o desenho foi criado ou definido, sob qualquer forma. A norma resulta da transposição literal do art. 17.º da DDeM e é repetida no art. 96.º, n.º 2 do RDM.

Portugal limitou-se a transpor de forma acrítica a norma em causa, apesar de, quer a DDeM, quer o RDM, reconhecerem ao Estados-membros completa liberdade para determinar o âmbito de proteção e as condições da mesma, incluído o grau de originalidade requerido para a proteção cumulativa[12].

O art. 2.º, n.º 1, al. *i)* do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) prevê como obras suscetíveis de proteção as obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e as obras de *design* que constituam criação artística, independentemente da proteção relativa à propriedade industrial. Nunca foi objetivo do Direito de Autor proteger apenas as obras puramente decorativas. Pelo contrário, a função não é requisito de proteção (art. 1.º, n.º 2 CDADC). Tanto se protegem as obras utilitárias (e.g. uma obra de arquitetura, uma peça de *design* traduzida numa cadeira, num copo, em vestuário, ou acessórios de moda) como as obras consideradas de arte pura (e.g. um quadro, uma escultura, uma serigrafia)

A maioria da doutrina retira a existência de cúmulo parcial entre nós da relação entre o art. 194.º CPI e uma certa interpretação do art. 2.º, n.º 1, al. *i)* CDADC, no sentido de se exigir um maior valor artístico para as obras nas hipóteses de cumulação com desenhos ou modelos registados[13]. Essa é a posição

---

[10] Dadas as diversas tradições dos países da UE, foi o compromisso que se conseguiu atingir. Cf. *Green Paper on the LegaL Protection of Industrial Designs*. *Working documento f the services of the Comisssion,* Doc. 111/F/5131/91-En, junho de 1991. Apesar do facto de a proteção das obras de arte aplicada ser tão antiga como a Propriedade Industrial, levanta questões muito complexas. Ao longo do tempo ficou sempre em aberto a possibilidade de proteção cumulativa com a tutela autoral. Em muitos sistemas nacionais, atendendo ao confronto com a liberdade de concorrência, a proteção cumulativa ficou muitas vezes dependente de um maior grau de altura criativa (*Gestaltungshöhe),* como defendia a *Stufentheorie* alemã, ou de um elevado valor artístico, como decorria da *scindibilità* italiana. Já em países como a França, sempre se seguiu a tradicional teoria da unidade da arte. Cf. Rosati, E. (2019), págs. 931-932, em especial pág. 931.

[11] Com bem acentua Sousa e Silva, P. (2019a), pág. 166.

[12] Marques, R. (2007), pág. 1237.

[13] O art. 163.º CDADC especifica que a proteção aqui referida se estende às maquetas de cenários, figurinos, cartões para tapeçarias, maquetas para painéis cerâmicos, azulejos, vitrais, mosaicos, relevos rurais,

de Couto Gonçalves[14] e de Bárbara Quintelo Ribeiro, para quem a criação artística exigida no art. 2.º, n.º 1, alínea *i)* do CDADC consubstancia obrigação *extra,* impondo uma apreciação do mérito, e concluindo que o CDADC parece ter adotado a *Gestaltungshöhe* do Direito alemão, em detrimento de outros critérios possíveis[15]. Menezes Leitão refere que deverá «exigir-se uma criação artística qualificada, no sentido de que o desenho ou modelo suscite, para além da sua aplicação funcional, uma apreciação de mérito em termos estéticos, que seja objeto de reconhecimento externo»[16].Oliveira Ascensão afirma que em várias ocasiões a lei faz depender a obra utilitária de um requisito especial. É o que se passa nas obras de artes aplicadas e semelhantes, na medida em que a al. *i)* do n.º 1 do art. 2.º CDADC exige que as obras constituam criação artística, exigência que não é efetuada para as outras categorias de obras artísticas. «Isto só pode significar uma exigência reforçada de proteção»[17]. A lei quer afastar do Direito de Autor as obras de mero caráter utilitário, que já são tuteladas suficientemente pelo Direito Industrial. «Isto significa que a lei só permite a entrada no Direito de Autor das obras de artes aplicadas quando o seu caráter artístico prevalecer claramente sobre a destinação industrial do objeto»[18].

Pela nossa parte, entendemos que não se deve seguir o caminho interpretativo proposto quanto à alínea *i)* do n.º 1 do art. 2.º CDADC, de resto hoje já ultrapassado mesmo na Alemanha[19]. A aceitar a argumentação dos autores mencionados, teremos de salientar a forma desastrada como a exigência é feita na alínea *i)* do n.º 1 do art. 2.º CDADC. Em vez de haver uma referência expressa à

---

cartazes e desenhos publicitários, capas de livros e, eventualmente, à criação gráfica que estes impliquem, que sejam criação artística.

[14] Caso a obra seja simultaneamente protegida pelos direitos de autor e pelos desenhos ou modelos, na prática, o autor pode continuar a gozar do direito de exclusivo desenho ou modelo, mas via direito de autor. Couto Gonçalves não concorda com esta proteção tão longa e propõe uma solução de compromisso, *de iure constituto*, de analisar este direito de exclusivo, que permite aos seus titulares oporem-se a que outros concorrentes o possam usar, à luz do abuso de direito, como forma de salvaguardar o interesse público da livre concorrência. Ou seja, para o autor não seria de ultrapassar o prazo dos 25 anos. Couto Gonçalves, L. M. (2019), págs. 164-165 e nota 358.

[15] Quintela Ribeiro, B. (2008), págs. 477-528. A autora repete esta ideia ao longo de todo o seu texto, nomeadamente a págs. 501 ss. e págs. 506 ss.

[16] Teles de Menezes Leitão, L. M. (2011), pág. 89.

[17] Cf. De Oliveira Ascensão, J. (2012), págs. 92 ss., em especial, pág. 94.

[18] *Ibid*.

[19] O modelo de cumulação parcial teve a sua origem e expoente máximo na *Stufentheorie* do Direito Alemão, na exigência de uma certa altura criativa (*Gestaltungshöhe)*. Na sequência da reforma da lei sobre desenhos ou modelos de 2004, o BGH veio a mudar a sua posição. A mudança já se nota no Ac. de 12.05.2011, SEILZIRZUS (I ZR 53/10), mas é patente no Ac. de 13.01.2013, GEBURTSTAGSZUG (I ZR 143/12). O BHG, neste último Ac. determinou que após a reforma do direito dos desenhos ou modelos deixou de haver uma relação entre níveis de direitos de autor e do direito dos desenhos ou modelos, razão pela qual deixou de se justificar o requisito adicional da altura criativa para a proteção pelo direito de autor. O BGH não deixou, no entanto, de realçar que a proteção pelo direito de autor não pode ser concedida às formas cujo efeito estético se deva apenas à finalidade do objeto, mas apenas àquelas que se traduzam numa realização artística [Desenvolvidamente, sobre a *Designsgesetz* de 2004, que passou a ter esta designação em 2014, com a entrada em vigor da alteração introduzida em 10.10.2013, Lehmann, H.; Falckenstein, R.; Vogel, V., e Kühne, M. (2015); Couto Gonçalves, L. M. (2019), pág. 163; Sousa e Silva, P. (2019a), págs. 176-178].

Em Espanha existe também um sistema de cúmulo parcial, agora colocado em causa com o Ac. *Cofemel*. O desenho ou modelo pode ser protegido pelo Direito de Autor (TRLPI, arts. 1.º e 10.º) se for uma arte aplicada original. Tudo dependerá da originalidade, aparentemente dependendo da interpretação do conceito de originalidade, a maior ou menor possibilidade de proteção pelo Direito de Autor. A disposição adicional décima da Lei sobre Desenhos (Ley 20/2003, de 7 de julho) prevê um critério quantitativo do grau de nível artístico da obra. Caso não seja preenchido, apenas se pode aplicar a proteção via Propriedade Industrial prevista na lei sobre proteção dos desenhos. Com mais pormenor, Otero Lastres (2013), págs. 345-347; Couto Gonçalves, L. M. (2019), pág. 163; Sousa e Silva, P. (2019a), págs. 178-179.

exigência de uma certa altura criativa, o legislador apenas refere que as diversas realidades em causa (que não distingue) têm que se revestir de caráter artístico. A referência aparece redundante, uma vez que as obras em causa já pertencem ao domínio artístico, por força do n.º 1 do art. 1.º CDADC, sob pena de não poderem ser obras protegidas. A implícita referência ao mérito entra em contradição com a cláusula geral constante do corpo do art. 2.º CDADC que exclui expressamente o mérito dos requisitos de proteção. Por último, o legislador não exige maior altura criativa, como fazem outras legislações, apenas afirma que as criações em causa devem ser uma criação artística, o que deixa ao intérprete a espinhosa questão de saber o que isso seja, em termos de criatividade reforçada, com a incerteza que tal implica.

Temos relutância em fazer maiores exigências, em termos de originalidade, para as obras de arte aplicada, por ser bastante complexa a distinção entre obras de arte pura e arte aplicada em situações limite. De qualquer modo, isso não significa que aceitemos o cúmulo total, que nos parece irrazoável (em rigor, mesmo impossível, dados os diversos requisitos de proteção). Apenas os desenhos ou modelos com que sejam ao mesmo tempo obras do domínio artístico podem beneficiar da proteção cumulativa. Por muito novo e singular que seja o desenho ou modelo, tais caraterísticas, por si só, não o habilitam a uma proteção pelo Direito de Autor. Se nunca foi uma obra de arte, o bem imaterial não passará a ser tido como tal por ser protegido como desenho ou modelo. A resposta à questão da cumulação deve colocar-se noutra sede, ou seja, quando procuramos saber em que casos estamos perante uma obra do domínio artístico. Colocando a questão nesta outra sede anterior, teremos a vantagem de evitar tentar extrair conclusões de uma norma que se nos afigura redundante e pouco esclarecedora, com a vantagem de não termos que distinguir arte pura de arte aplicada, seguindo o ensinamento de EUGÈNE POULLIET, a quem se deve o princípio da «unidade da arte» formulado no início do século passado. O autor nunca teve por objetivo qualquer banalização da proteção das obras do domínio artístico. Para haver cumulação de proteções exigia que o desenho ou modelo fosse simultaneamente uma obra. POULLIET partia da ideia de que todas as obras, independentemente da sua finalidade utilitária, podiam ser cumulativamente protegidas pelo Direito de Autor e pela Propriedade Industrial. A proteção pelo direito de autor para os desenhos ou modelos não se subordinava à separação do valor artístico da criação relativamente ao produto industrial, nem exigia um particular nível criativo. As duas modalidades de proteção não se excluíam, sendo complementares. Esse entendimento de Eugène POUILLIET foi totalmente desvirtuado pela jurisprudência francesa a ponto de o produto mais banal já ter sido considerado como criação artística merecedora de tutela cumulativa pelo Direito de Autor[20].

[20] POULLIET, E. (1911). O art. L-511-1 e ss do *Code de la Propriété Intellectuelle*, alterado pela *Ordonnance 2001/670* de 25/7/2001, acolhe o princípio da unidade da arte. No CPI francês estão expressamente referidas as criações de moda (art. L112-2-14.º CPI). A perspetiva que defendemos consta dos trabalhos preparatórios da DDeM e do RDM. No *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs,* de 1991, a Comissão Europeia afirmava que «no design should be denied protection under copyright for the sole reason that it has been registered either at national or at the Community level». Daqui parece decorrer que o objetivo da regra da cumulação sempre foi, sobretudo, evitar que uma obra merecedora de tutela pelo Direito de Autor pudesse perder essa proteção devido ao facto de ter sido registada como desenho ou modelo. O objetivo não era alargar a tutela a todo e qualquer desenho ou modelo, como acontece no cúmulo total (Neste sentido, SOUSA E SILVA, P. (2019b), págs. 189-204, em especial págs. 196-197). O art. L-511-1 e ss. do *Code de la Propriété Intellectuelle*, alterado pela *Ordonnance 2001/670* de 25/7/2001, acolhe o princípio da unidade da arte. No CPI francês estão expressamente referidas as criações de moda (art. L112-2-14 CPI).

A exigência de que a criação intelectual original exteriorizada pertença ao domínio artístico implica, por si só, que a obra se expresse através de formas, cores, volumes, texturas, etc., e que, segundo alguma doutrina, despertando uma emoção estética, seja de agrado ou desagrado, seja reconhecida como arte pelo meio artístico. Para não cairmos num subjetivismo excessivo, preferimos afirmar que a obra pertencerá ao domínio artístico se for considerada como tal pelo meio artístico, independentemente da emoção estética que possa despertar. Quem deverá avaliar se a obra em causa é uma obra de arte são os círculos especializados, nunca o juiz, devendo, caso se afigure necessário, haver recurso a prova pericial[21].

Na jurisprudência portuguesa é claro o «desnorte» existente sobre a cumulação de proteções. Num Ac. do Tribunal Relação (TR) de Guimarães[22] foi negada proteção pelo Direito de Autor a uma linha de torneiras para cozinha e casa de banho, criadas pelo Arq. Carvalho Araújo porque as torneiras não se enquadram no mundo da arte, segundo o julgador[23]. Já o Ac. do TR do Porto decidiu em sentido diverso, reconhecendo direitos de autor a um *designer* de mobiliário sobre um cadeirão que havia sido ilicitamente imitado[24]. O TR de Lisboa, em Ac. confirmado pelo STJ, reconheceu tutela de direito de autor aos modelos de armaduras de iluminação criadas pelo Arq. Souto Moura (invocando a jurisprudência *Infopaq*)[25]. O mesmo TR de Lisboa, em sentido oposto, recusou proteção autoral a papeleiras, bancos e floreiras em betão, também em Ac. confirmado pelo STJ, por não as considerar criações artísticas[26]. O mesmo aconteceu com o TR do Porto, que negou a qualidade de obras a modelos de mobiliário criados para o exterior por não serem criações artísticas com individualidade e novidade[27]. Já no caso Cofemel, quer o TPI quer o TR de Lisboa reconheceram proteção autoral a calças de ganga, *sweatshirts e T-shirts*.

Neste contexto, o Ac. Cofemel, que surgiu poucas semanas após a entrada em vigor do CPI 2018, trouxe alguma luz para estas questões que o legislador português tem mantido por resolver ao renunciar ao uso da faculdade atribuída aos Estados-membros, pelo n.º 2 do art. 17 da DDeM, pese embora o Ac. tenha ficado muito aquém do desejado.

3. O conceito de obra também está harmonizado na UE no âmbito das obras de arte aplicada

Antes do Ac. *Cofemel* a jurisprudência do TJUE progressivamente veio concretizar a necessidade de garantir a tutela cumulativa. Começou por impedir o afastamento do cúmulo de proteções (que existia, designadamente, em

[21] Neste sentido, mais desenvolvidamente, Sousa e Silva, P. (2019b), págs. 191 e ss.

[22] Ac. do TR de Guimarães de 27.02.2012, Proc. 1607/10.3TBBRG.GI C, *J. M. Carvalho Araújo* vs. *Bruma, rel. Manso Raínho*.

[23] Desenvolvidamente, leiam-se as pertinentes críticas a este Ac. Sousa e Silva, P. (2019a), págs.187-188.

[24] Ac. TR do Porto, de 21.12.2006, Proc. 0633334, rel. José Ferraz.

[25] Ac. TR de Lisboa de 10.04.2018, Proc. 225/13.9YHKSB.L1-7, rel. M. Amélia Ribeiro. O Ac. foi confirmado pelo STJ sem que este procedesse a qualquer reenvio para o TJUE, ao contrário do que aconteceu no caso Cofemel. Ac. STJ de 14.13.2019, rel. Oliveira Abreu.

[26] Ac. TR Lisboa de 9.01.2018, Proc. 76/14.3YHLSB, rel. Carla Câmara; Ac. STJ de 27.09.2018, rel. Olindo Geraldes.

[27] Ac. TR Porto de 25.10.2018, Proc. 36412,3TVPRT, rel. Inês Moura.

Itália antes da transposição da DDeM) no caso *Flos*[28], ao determinar que o n.º 2 do art. 17 da DDeM não pode ser interpretado no sentido de os Estados-membros terem a faculdade de conceder ou não proteção dos direitos de autor a um desenho ou modelo que tenha sido objeto de registo num Estado-membro ou com efeitos num Estado-membro. Os Estados-membros podem optar pelo regime de cumulação que considerem mais adequado, mas não podem deixar de a admitir.

Antes da decisão *Cofemel* era uma questão em aberto saber se os requisitos de proteção para as obras de arte aplicada deviam estar fora do âmbito da harmonização do Direito de Autor [29]. Os arts. 17 DDeM e 96, n.º 2 RDM podiam ser invocados como exceção à norma do art. 2, al. *a)* da Diretiva InfoSoc, impondo a cumulação, mas deixando aos Estados-membros a harmonização da noção de obra e as condições de proteção[30]. Este seria um forte argumento no sentido de que o TJUE não se poderia opor à legislação díspar existente. Todavia, já caso *Flos* o TJUE havia considerado que os desenhos ou modelos não registados, que não estão previstos no art. 17 DDeM, devem gozar de uma proteção pelo autoral com critérios idênticos aos estabelecidos no caso *Infopaq*[31]. O Advogado Geral (AG) Szpumar, que o TJUE parece ter seguido, concluiu que o art. 17 DDeM e o art. 96, n.º 2 do RDM fortalecem o princípio da tutela cumulativa, no sentido de que não pode ser recusada proteção autoral simplesmente por haver uma proteção como desenho ou modelo. As referidas normas não podem excluir as obras de arte aplicada do escopo de harmonização da Diretiva InfoSoc. Ao contrário do TJUE que nada disse a propósito, o AG explicou porquê[32].

---

[28] Ac. do TJUE, de 27 de janeiro de 2011 (C-168/09, *Flos* vs. *Semeraro Casa e Famiglia, Parágrafos 36 a 38)*.

[29] Endrich-Haimbök, T. (2020), em especial págs. 1-2.

[30] Cf. Bently, L. (2012), págs. 654-672; Kur, A. (2019), págs. 1-22, em especial pág. 2.

[31] Cf. Bently, L. (2012), págs. 667-668.

[32] A aplicação do Direito de Autor aos desenhos ou modelos previstos no art. 96, n.º 2 DDeM está sujeita à harmonização das normas de direito autoral, como resulta do Considerando 32 do RDM. Após a harmonização do Direito de Autor ter sido conseguida pela Diretiva InfoSoc e pela sua interpretação por parte do TJUE, as condições da sua aplicação terão que ser as mesmas em todos os Estados-membros. Qualquer referência à lei nacional terá de ser entendida como uma referência à lei nacional tal como pré-determinada pela lei da EU. Não obstante o prazo de transposição da Diretiva InfoSoc, dezembro de 2002, ter terminado meses depois de o RDM ter entrado em vigor, em março de 2002, o que significa que a harmonização do Direito de Autor pela Diretiva InfoSoc ainda não estava concluída quando o RDM entrou em vigor, uma vez entrada em vigor a Diretiva InfoSoc, a liberdade dos Estados-membros passou a estar restringida. Enquanto o art. 9 da Diretiva InfoSoc deixa intactas as normas sobre desenhos ou modelos, o art. 17 DDeM e o art. 96, n.º 2 RDM contém normas sobre a proteção jus-autoral dos desenhos ou modelos, incluindo-se assim as mesmas no âmbito da Diretiva InfoSoc. Caso o legislador da UE desejasse deixar as obras de arte aplicada por harmonizar, o art. 1 da Diretiva InfoSoc faria uma referência expressa sua exclusão, do âmbito da Diretiva. Embora a Diretiva InfoSoc apenas harmonize alguns aspetos relacionados com a Sociedade da Informação, isto não significa que os desenhos ou modelos incorporados em objetos físicos fiquem fora da proteção. O AG referiu-se a argumentos de direito publico, o que deixaria a aplicação do Direito de Autor na área dos desenhos ou modelos para a legislação nacionais, mas sem prejuízo das obrigações derivadas da UE. Assumindo que o art. 7 da Convenção de Berna constitui uma exceção à Diretiva InfoSoc, seria de aplicar a sua regra da reciprocidade que, sendo uma fonte de descriminação, seria abolida pelo art. 96, n.º 2 RDM. Seria um objetivo contrário ao do mercado interno. O AG relembrou o Ac. *Flos* em que o TJUE determinou que a liberdade dos Estados-membros para regular a proteção autoral dos desenhos ou modelos não inclui o prazo de proteção, pois este já esta harmonizado pelas Diretivas sobre prazos de proteção dos direitos de autor. O mesmo se pode dizer da Diretiva InfoSoc, que harmoniza o conceito de obra, retirando a questão dos requisitos de proteção da liberdade concedida pelo art. 17 DDeM e art. 96, RDM. Cf. as conclusões 37 a 47 do AG. Também, em pormenor, Endrich-Haimbök, T. (2020), em especial págs.1-3.

4. Não há uma noção diferenciada de obra de arte para os desenhos ou modelos

O conceito unitário que o TJUE desenvolveu para definir o que é uma obra, que começou com o Ac. *Infopaq,* aplica-se também às obras de arte aplicada[33]. No Ac. *Infopaq* e seguintes, o TJUE desenvolveu um conceito autónomo e completamente harmonizado de obra protegida pelo Direito de Autor no sentido de esta ser uma criação do seu autor —C-5/08 *Infopaq* ; C-145/10-*Painer*; C-403/08 e C-429/08 *Football League e Karen Murphy;* C-604/10 *Football Dataco*— resultante das suas escolhas criativas, ou seja, pressupondo um espaço de liberdade (*Spielraum*) —C-145/10 *Pianer*; C-403/08 e C-429/08 *Premier League* e *Karen Murphy*; C-310/17, *Levola Hengelo*; C-604/10 *Football Dataco*— e refletindo a sua personalidade. Não há outros critérios adicionais para aferir a originalidade da obra[34]. O TJUE deixou também claro que o objeto de proteção pelo Direito de Autor deve ser expresso de forma a que o mesmo seja identificável com suficiente precisão e objetividade - C-310/17, *Levola Hengelo* vs. *Smilde Foods,* em especial parágrafo 40.

5. Efeito estético marcante e funcionalidade não significam obra original

A mensagem do TJUE é ambígua muito por culpa da forma como o STJ colocou a questão ao TJUE. O STJ queria apenas saber se a referência no art. 2.º, n.º 1, al. *i)* CDADC ao valor artístico significaria, para haver cumulação de proteção, uma originalidade mais elevada, ou se bastaria a originalidade comum a todo o tipo de obras, requisito geral de proteção decorrente da aplicação dos critérios do Ac. *Infopaq,* tal como foi o entendimento do TR de Lisboa. Todavia a primeira questão do STJ não tem esse conteúdo, o que criou um dilema para o TJUE, que, por um lado não se queria afastar dos critérios *Infopaq,* e jurisprudência subsequente, tal como o AG, mas por outro lado, não queria conceder proteção no caso concreto. Daí no Ac. Cofemel se decidir que a cumulação entre desenhos e modelos e direito de autor não pode ser excluída, embora esta não seja a regra geral, mas uma exceção que se aplica a certos casos, mas não a este[35].

O TJUE conclui que o conceito unitário de obra afasta que a legislação nacional também confira proteção às obras de arte aplicada, desenhos ou modelos e obras de *design*, que além da função utilitária que servem criem a seu próprio e distintivo efeito do ponto de vista estético. Por duas razões. De acordo com a primeira, em que o AG coloca o acento na dicotomia ideia/expressão em que se baseia o Direito de Autor, o TJUE considera que de acordo com o sentido normal do termo qualquer «efeito estético» resulta de uma impressão subjetiva, de algum critério de beleza, ou mais, amplamente, diríamos, de uma perceção sensorial. Em consequência, este critério não identifica de forma clara e precisa o objeto de proteção pelo direito de autor tem de ser expresso de forma que possa ser identi-

[33] Endrich-Haimbök, T. (2020), págs. 1-3.

[34] Como já decorria das Diretivas *supra* referidas em matéria de programas de computador, bases de dados e fotografias.

[35] C-683/17 *Cofemel,* parágrafo 52; Conclusões do AG Szpumar parágrafos 50 e seguintes.

ficado com suficiente precisão e objetividade, tal como já havia sido referido no Ac. C-310/17 *Levola Hengelo*.[36], o que torna insuficiente qualquer consideração baseada em critérios necessariamente subjetivos como é o da aparência estética do objeto. A presença de efeito visual estético significativo nas peças de vestuário, em si, não justifica que os mesmos possam ser protegidos como obras de arte. Um efeito estético não é, em si, identificativo da existência de uma criação intelectual, i.e., de originalidade[37]. Há um vasto número de fenómenos naturais com efeito estético que não foram criados pelo autor, pelo que não podem ser originais. O conceito geral de originalidade está centrado no autor, vira-se mais para dentro, menos preocupado com o resultado do que com o processo de criação. Neste contexto conceptual, requisitos que se relacionam com as características do objeto que não refletem necessariamente as características do processo de criação não podem constituir alternativa ao critério de originalidade[38]/[39].

Segundo o AG, no caso estamos perante ideias que comportam diversas formas de expressão, ou são mesmo características funcionais, que não são protegidas pelo Direito de Autor.[40] Mas será que o AG não confunde a descrição da G-STAR , que, na verdade, pode transmitir uma ideia com várias formas de expressão, com o vestuário em si, que é o que está em causa e manifesta uma específica manifestação dessas ideias? E quanto à funcionalidade, será que o AG pretende transmitir a ideia de que quanto mais um item corresponde na sua aparência ao género (calças, *sweatshirts, t-shirts*) menos escolhas criativas poderão existir? Se forem essas as ideias, são totalmente inaceitáveis, porque estaríamos a reintroduzir a diferença entre obras de arte aplicada e os outros tipos de obra, o que o próprio AG até ao parágrafo 50 das suas conclusões afasta e o TJUE afasta ao insistir que se devem seguir os critérios da jurisprudência *Infopaq* e seguintes: a originalidade requerida deve ser igual para todos os tipos de obras[41].

6. Ausência de orientações no Ac. Cofemel para apurar o critério de originalidade em matéria de desenhos ou modelos

Não encontramos no Ac. *Cofemel* critérios indiciários para responder à questão de descobrir se uma obra de arte aplicada é ou não original, isto quando

[36] C-683/17 *Cofemel,* parágrafos 33 e 34 e C-310/17 *Levola Hengelo* vs. *Smile Foods,* parágrafo 40, para os quais se remete.

[37] C-687/17 *Cofemel, parágrafo* 54.

[38] Endrich-Haimböck, T. (2020), pág. 3.

[39] Como a referência à estética faz parte da expressão «efeito visual esteticamente significante», há aqui uma relação com a referência ao requisito da singularidade em matéria de desenhos ou modelos C-683/17 *Cofemel*, parágrafo 50. Neste sentido Kur, A. (2019), pág. 6. Leistner, M. (2019), págs. 1114-1120, em especial pág. 1117, entende que o TJUE estava visivelmente preocupado, ao considerar a aparência estética relevante, por tal equivaler a considerar qualquer desenho ou modelo merecedor de proteção pelo direito de autor.

[40] C-683/17 *Cofemel*, Conclusões do AG Szpunar, parágrafo 60.

[41] Desenvolvidamente, no mesmo sentido, demonstrando esta incongruência Kur, A. (2019), págs. 7-9, dando como exemplo o Ac. C-161/17, *Land Nordrhein-Westfalen* vs. *Dirk Renckhoff*. Na fotografia mostrava-se a ponte romana, a Mesquita Catedral e o Alcazar do outro lado do rio Guadalquivir. Trata-se do cartão de visitas normal das atrações da cidade, simbolizando diversos aspetos históricos da cidade. Esta vista é registada inúmeras vezes por máquinas fotográficas e telemóveis de turistas de todo o mundo. Mas isto não impediu que aquela fotografia em particular fosse o resultado das escolhas criativas do seu autor. O motivo é um «protótipo» que em nada afeta as escolhas. As escolhas encontram-se nos detalhes que tornaram aquela fotografia única entre um inúmero número de outras. Porque é que o mesmo raciocínio não se aplicou às calças de ganga e as sweatshirts e t-shirts da G-Star que também foram o resultado das escolhas criativas efetuadas pelos designers de moda, mesmo que em pequenos detalhes?

é certo que no passado o TJUE deu uma série de indicações específicas para a apreciação em concreto da originalidade em outros tipos de obras. Por exemplo, no caso C- 145/10, *Painer,* em matéria de fotografias. A falta de qualquer especificação pelo TJUE no que toca ao critério de originalidade das obras de arte aplicada parece-nos um passo atrás perante a tão discutida potencial falta de harmonização desta área, deixando um sabor amargo[42]. O único critério válido que se pode inferir do Ac. é que o Direito de Autor é neutro do ponto de vista estético. Esta avaliação, que depende do gosto pessoal, é totalmente indiferente para efeitos de proteção pelo Direito de Autor (como decorre, aliás, do corpo do art. 2.º CDADC). Mas isto é um dado assente e nada traz de novo. Quanto ao aspeto funcional, também é um dado assente que a função não é protegida pelo Direito de Autor e que se não houver espaço de jogo (*Spielraum*) se a forma for imposta pela função, o bem em causa também não pode ser protegido pelo Direito de Autor. A obra tem de ser fruto das escolhas criativas. Mas também aqui nada surge de novo. Os dois argumentos centrados no Direito de Autor invocados não acrescentaram nada ao que é um dado adquirido no Direito de Autor desde há muito.

Mas na falta de orientações específicas, as observações do TJUE sobre a relação entre direito de autor e *design*, ou desenhos ou modelos, podem traduzir-se num guia potencial para a aplicação do critério de originalidade[43]?

As proteções em causa servem diferentes objetivos e estão sujeitas a diferentes regimes. Uma proteção cumulativa é possível, mas só em certos casos. Decorre dos parágrafos 50 a 52 do Ac. que, como a proteção autoral é muito mais longa do que a proteção como desenhos ou modelos, é mais ampla e deve ser limitada a certos desenhos ou modelos particularmente merecedores de proteção[44]. O TJUE e o AG, de um ponto de vista estrutural, enfatizam a necessidade de não haver uma cumulação total entre os desenhos e modelos e o direito de autor, atendendo aos diferentes objetivos de uns e outros[45]. Os desenhos ou modelos visam promover a capacidade industrial do *design,* funcionam como meios de *marketing,* enquanto o direito de autor se centra na relação entre o autor e a sua obra[46].

---

[42] Neste sentido Leistner, M. (2019), págs. 1117-1118; Endrich-Haimbök, T. (2020), pág. 3.

[43] Endrich-Haimbök, T. (2020), pág. 3.

[44] Leistner, M. (2019), págs. 1116-1117, acentua que garantir uma proteção demasiado ampla nas hipóteses de cumulação minaria as opções legislativas matizadas no específico sector dos desenhos ou modelos, com o seu objetivo de proteção mais estreito em termos de duração, necessidade de registo e limitações e exceções mais estritas. Daqui poderia decorrer a ratio regra-exceção visa limitar as hipóteses de cumulação de proteções.

[45] C-683/17 *Cofemel,* Conclusões do AG Szpunar, parágrafos 51 a 58 e TJUE parágrafos 50 a 52

[46] De acordo com uma linha imaginária relacionando o criador (autor/*designer*), a criação (obra/*design*) e o público, o acento no âmbito do Direito de Autor é colocado no primeiro sector da linha, na relação pessoal autor e obra. Em matéria de desenhos ou modelos o foco é colocado no segundo sector, na relação comunicacional entre o desenho ou modelo e o público, é esta perspetiva de mercado que interessa. Nada de novo se retira destas considerações, que são puramente descritivas Cf. Comissão das Comunidades Europeias Bruxelas, 19.07.1995, Com (95) 370 final, Livro Verde , *A proteção dos modelos industriais no mercado interno*, *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0370&from=LT,* último acesso em 22.03.2020. Pela nossa parte este afastamento do Direito de Autor do mercado deixa-nos muitas dúvidas na atual Sociedade da Informação, e não nos parece que possa ser critério para a não cumulação de proteções.

6.1. Orientações que se podem retirar das observações sobre a relação entre proteção por Direito de Autor e proteção via Propriedade Industrial de desenhos ou modelos

A cumulação parcial é o conceito adotado *de lege lata*. Mas que orientações é que podemos retirar do Ac. *Cofemel* desta noção de cumulação parcial? Como é que o objetivo da cumulação parcial pode influenciar a interpretação? A resposta que podemos retirar do Ac. é, de forma nenhuma. Falta no Ac. uma relação entre os requisitos de proteção e consequente o âmbito da proteção de ambos os regimes[47]. O AG explica a diferença entre a proteção dos desenhos ou modelos e a proteção das obras com base no facto de nos primeiros se exigir novidade objetiva, ao contrário do que acontece no segundo caso, em que cabe antes falar em novidade subjetiva no que concerne ao requisito da originalidade centrado no autor. O Direito de Autor não pressupõe novidade objetiva, ao contrário da tutela própria dos desenhos ou modelos. Trata-se de diferenças conceptuais, não de grau. Por este facto a cumulação total está afastada. Em resultado, a cumulação parcial existe independentemente do nível de originalidade requerido em matéria de desenhos ou modelos. Mais uma vez, daqui não se retira nada de novo[48].

É objetivo do sector específico dos desenhos ou modelos assegurar uma proteção adequada que garanta que o equilíbrio entre as necessidades da concorrência e o incentivo à inovação não sejam distorcidos. Tal pode ser afetado por uma proteção autoral excessiva. Todavia, há que ter em conta que a cumulação *per se* está prevista na lei. O facto de apenas uma parte dos desenhos ou modelos, os que não são suscetíveis de proteção autoral, serem sujeitos a certas exceções e limitações decorre do próprio sistema de proteção dos desenhos ou modelos. Daqui resulta que há sempre um âmbito teórico que exige que seja de aplicar a legislação específica dos desenhos ou modelos. Esta legislação cumpre as suas finalidades e é efetiva porque nunca se pretendeu regular todo o âmbito dos desenhos ou modelos.

Não colhe o argumento, segundo o qual, ser mais generoso em matéria de proteção via direito de autor esvazia a proteção via desenhos ou modelos. Não é por haver proteção cumulativa que o recurso à proteção via registo como desenho ou modelo vai ser afetada. O registo, além de garantir a novidade, acarreta a vantagem de um direito mais facilmente demonstrável, passando o ónus da prova para quem o contesta. A novidade protege as indústrias *start-up*, que garantem que o seu desenho ou modelo não será imitado e parece-nos uma enorme mais valia para lançar e dar a conhecer o produto no mercado. A inversão do ónus da prova como estratégia empresarial tem muito mais interesse para as empresas em causa, já para não mencionar as vantagens processuais e, naturalmente, as especificidades do exclusivo da proteção via desenhos ou modelos[49].

---

[47] Endrich-Haimbök, T. (2020), pág. 4.

[48] Kur, A. (2019), pág. 10.

[49] Em sentido coincidente relativamente às vantagens do registo, Kur, A. (2019), pág. 12; desenvolvidamente Endrich-Haimbök, T. (2020), pág. 5; Rosati, E. (2019), pág. 932.

6.2. *Preocupações de política legislativa em matéria de cúmulo de proteções*

Mais um resultado das considerações puramente descritivas do TJUE no Ac. Cofemel é a de que qualquer incoerência injustificada resultante do cúmulo de proteções não pode ser mitigada por aplicação do Direito de Autor. Para quem procure coerência entre os regimes à luz de uma interpretação sistemática da relação entre a proteção autoral e a proteção via desenhos ou modelos, o TJUE não oferece qualquer base normativa. Para combater os efeitos negativos da cumulação de proteções e criação de um sistema coerente da proteção do *design* por ambos os regimes, nomeadamente tendo em conta as exceções e limitações próprias dos desenhos ou modelos, em especial tendo em conta os seus aspetos funcionais e técnicos, bem como as peças sobressalentes e um eventual prazo de proteção mais curto, tal terá de ser efetuado *de lege ferenda*[50].

III. CONCLUSÃO

O Ac. *Cofemel* dá orientações para os Estados-membros no sentido de clarificar que o conceito unitário de obra se aplica a todos os tipos de obras, incluídas as obras de arte aplicada. Quanto às dificuldades do critério levantadas pelo conceito de originalidade a nível da aplicação aos casos concretos, embora seja o decorrente do Ac. *Infopaq* e seguintes, porque tal se deduz do conceito de obra unitário adotado, o TJUE não dá quaisquer orientações, deixando aos tribunais nacionais as dificuldades resultantes deste sector específico. Todas as observações acerca da relação entre a proteção autoral e a proteção por desenhos ou modelos que encontramos ao longo do processo são puramente descritivas. Por isso, não é possível, a partir do Ac. *Cofemel* conseguir criar um sistema de proteção cumulativa do *design* via autoral e via desenhos ou modelos coerente por via interpretativa. Tal terá de ser tarefa do legislador.

IV. BIBLIOGRAFIA

Bently, L. (2012), «The return of Industrial Copyright», *EIPR*.
Couto Gonçalves, L. M. (2019), *Manual de Direito Industrial Propriedade Industrial a Concorrência Desleal,* 8.ª ed. atualizada, Almedina, Coimbra.
De Oliveira Ascensão, J. (2012), *Direito de Autor e Direitos Conexos,* Reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra.
Endrich-Haimbök, T. (2020), «Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel», *GRUR Int*.
Kur, A. (2019) «Unité de l'art is there to stay- Cofemel and its consequences» *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper* 19-16.
Lehmann, H.; Falckenstein, R.; Vogel, V., e Kühne, M. (2015), *Designgesetz,* 5.ª ed. atualizada, Beck'sche Kurz-Kommentare, Band 45, BECK'S, Munique.
Leistner, M. (2019), «Einheitlicher europäischer Werkbegrif auch im Bereich der andewandten Kunst- Warum sich für die deutsche Praxis dennoch nicht viel ändern sollte, *GRUR*.
Marques, R. (2007), *Biotecnologias(s) e Propriedade Intelectual,* 2 vols., Almedina, Coimbra.

[50] Cf. Endrich-Haimbök, T. (2020), pág. 6; desenvolvidamente Kur, A. (2019), págs.14-19.

OTERO LASTRES, J. M. (2013), «Rasgos conceptuales del diseño industrial», *in* FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial,* 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid.

POULLIET, E. (1911), *Traité théorique et praticque des dessins et modèles,* Marchal et Billard, Paris.

QUINTELA RIBEIRO, B. (2008), «A Tutela jurídica da moda pelos regimes dos desenhos ou modelos», *in* DE OLIVEIRA ASCENSÃO, J. (coord.), *Direito Industrial*, V, Almedina, Coimbra.

RENDAS, T. (2018), «Copyright protection of designs in EU: how many originality standards is too many? - Pending preliminar reference to the CJEU - C-683/17, Cofemel», *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 13, 6.

ROSATI, E. (2019), «CJEU rules that copyright protection for designs only requires suficiente originality», *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14, 12.

SOUSA E SILVA, P. (2019a), *Direito Industrial, Noções Fundamentais,* 2.ª ed., Almedina, Coimbra.

— (2019b), «Desenhos e Modelos no novo CPI. O que muda, o que não muda e o que muda com o Ac. Cofemel», *Revista de Direito Intelectual* (APDI Org.), 2.

TELES DE MENEZES LEITÃO, L. M. (2011), *Direito de Autor*, Almedina, Coimbra.

IV. RECENSIONES

CERNADAS LÁZARE, M. (2019), *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid, 346 págs.

1. El Prof. TATO PLAZA me solicita para la revista *Actas de Derecho Industrial* una recensión de la monografía sobre la dilución de la marca de renombre de la Dra. CERNADAS LÁZARE. Acepto con agrado la petición, entre otras razones, por tratarse del primer libro de una discípula de los profesores AREÁN LALÍN y GARCÍA PÉREZ, autores del prólogo.

Sin duda, y si se me permite la expresión, que la presentación en sociedad de la Dra. CERNADAS LÁZARE se produzca de la mano de los citados profesores es todo un aval, y más aún si se trata, como es el caso, de una obra sobre Derecho de marcas, ámbito en que son autoridad indiscutible. Y esa primera impresión sobre la obra y su autora, generada por la figura de los prologuistas, se ve inmediatamente confirmada en cuanto se empieza a leer la monografía.

2. La obra trata un tema que se puede considerar clásico en el que ya existen aportaciones relevantes en la doctrina europea y en la española, entre las que se incluye la última monografía del llorado maestro Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (*Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, Madrid, 2014). Pero en ese panorama de publicaciones españolas y europeas, la monografía de la Dra. CERNADAS tiene el indudable mérito de ser un análisis comparativo de las experiencias de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Unión Europea, a la par que un análisis realizado a la luz de la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

3. El estudio se estructura en cinco capítulos que siguen una secuencia perfectamente lógica. Así, en el primero de ellos se analiza el origen de la protección de determinadas marcas más allá del principio de especialidad (origen que la autora ubica en la sentencia del *Landgericht* de Elberfeld, de 11 de septiembre de 1924, en el caso *Odol*). Con ese origen común, se examina la evolución posterior en Europa (identificando dos grupos de Estados en los que la protección reforzada se concedía —respectivamente— por la vía de la competencia desleal o por la del Derecho de marcas) hasta llegar al actual sistema de marcas de la Unión Europea, así como la evolución en los Estados Unidos, desde las denominadas *Antidilution Statutes* hasta la *Federal Trademark Dilution Act* de 1996.

El capítulo II se dedica al examen de los distintos fundamentos que se han esgrimido para justificar la protección de determinadas marcas más allá del principio de especialidad, concluyendo la autora (pág. 100) que «el bien jurídico protegido a través de la teoría de la dilución es la capacidad comunicativa de la marca o, más concretamente, el mensaje, imagen o sensación determinada que la marca famosa o de renombre comunica al consumidor». Pero ello no significa, a juicio de la Dra. CERNADAS, que la tutela reforzada pretenda proteger al consumidor, sino solo al titular de la marca.

Establecidos el origen, la evolución y el fundamento, el tercer capítulo afronta el estudio del concepto de marca que goza de renombre en el Derecho de la UE (deslindándola de otras figuras utilizadas por la doctrina y los ordenamientos nacionales, como marca renombrada, marca de alto renombre o marca notoria, y cuyos

elementos definitorios no encajan con los de las marcas objeto de protección reforzada en el Derecho de marcas de la Unión Europea). De especial interés son las páginas (123 a 150) en las que se examina detenidamente el concepto de renombre (incluido el alcance territorial y la prueba del dicho renombre) a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y acto seguido se examina el concepto de marca famosa en los Estados Unidos, donde el grado de conocimiento de la marca que se exige es mayor que el necesario para alcanzar el *status* de marca de renombre.

En el capítulo IV se comienza el análisis de los requisitos que han de concurrir para que se ocasione el perjuicio o dilución de este tipo de marcas, examinando la necesidad en el Derecho de la Unión Europea de que exista un vínculo entre la marca anterior de renombre y la marca o signo posterior y el requisito de la asociación del Derecho de los Estados Unidos; el requisito común de la similitud de los signos y el papel que desempeña en el Derecho de la UE la similitud de bienes y servicios, con atención también a los recientes cambios normativos para acoger la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los casos *Davidoff* y *Adidas I*.

Finalmente, el capítulo V de la obra se ocupa de la infracción de la marca de renombre o famosa contra el perjuicio de su carácter distintivo, que es la infracción originaria y típica de la teoría de la dilución, como recuerda la autora. También aquí, como en los anteriores capítulos, se expone la situación en Europa (donde la cuestión se ha desarrollado por el Tribunal de Justicia) y en los Estados Unidos (donde la *dilution by blurring* se ha regulado por la *Trademark Dilution Revision Act* de 2006), se realiza la oportuna comparación y se extraen conclusiones. En este punto, merece especial referencia el análisis que —en las págs. 259 y sigs.— hace la Dra. Cernadas del requisito establecido por el Tribunal de Justicia en su Sentencia *Intel*, en la que declaró que, para probar que el uso de un signo idéntico o similar a la marca de renombre causa un perjuicio al carácter distintivo de dicho marca, el titular de dicha marca de renombre debe demostrar que ese uso ha producido o puede producir una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior. La autora se muestra muy crítica con la exigencia de este requisito en todo caso, defendiendo que debe ser un elemento más a valorar, pero sin elevarlo a la categoría de imprescindible.

4. Estamos, sin duda alguna, ante una obra rigurosa y sólida de una joven investigadora de la que cabe esperar nuevos frutos de calidad como este, por el que debe ser felicitada. Afirman los profesores Areán Lalín y García Pérez en el prólogo de la obra que la vibrante doctrina mercantil que se viene construyendo en España en las últimas décadas está amenazada de dilución y que obras como esta son una esperanza para la universidad española. Estoy de acuerdo en la valoración de la excelente obra de Marta Cernadas. Pero soy mucho más pesimista sobre la evolución general de la Universidad, porque, como dicen los italianos, *una rondine non fa primavera*, y no parece que haya una voluntad real de poner todos los medios para convertir a las universidades en centros de excelencia, que discriminen por la valía intelectual, pero no por la económica, que hagan posible la carrera de los investigadores y profesores sin precariedad, que controlen y exijan rendición de cuentas a los profesores consolidados con nula o escasísima producción científica, ni de adoptar tantas otras medidas necesarias. Pero todo ello es comprensible desde la lógica de nuestros gobernantes, pues los recursos son escasos y hay muchas cuestiones superfluas en las que derrocharlos.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Profesor acreditado como Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Santiago de Compostela

GONZÁLEZ CASTILLA, F. (2019), *La economía colaborativa ante el Derecho de la competencia: Una introducción al análisis* antitrust *y regulatorio de las plataformas*, Aranzadi, Cizur Menor, 212 págs.

El desarrollo de modelos de negocios articulados según las premisas de lo que se ha dado en llamar —con una terminología bastante desacertada— economía colaborativa se ha convertido en uno de los fenómenos económicos más relevantes de la última década. En rasgos generales, se trata de una forma intermediada (o, mejor dicho, *plataformizada*) de prestar bienes y servicios que facilita que el conjunto de oferentes —profesionales o particulares (*prosumidores*)— entre en contacto con un *pool* de potenciales clientes gracias a la actividad de intermediación electrónica llevada a cabo por la plataforma, que se erige como *market-maker*. En los últimos años hemos vivido la extensión de esta forma de articular las relaciones jurídicas a numerosos mercados: desde el transporte al alojamiento, pasando por los servicios financieros o las tareas domésticas. Su éxito se debe a un cambio en la demanda, pues los consumidores empiezan a valorar más la disponibilidad del servicio que satisface sus necesidades que la titularidad de los bienes precisos para ello (*servitización* de la economía); así como a la comercialización de estos servicios utilizando las nuevas tecnologías, lo que permite ampliar el alcance de la oferta a un coste marginal cero. Las transformaciones derivadas de estas nuevas relaciones económicas requieren de análisis jurídicos serios y profundos que examinen las implicaciones de estos mercados plataformizados desde las distintas ramas del Derecho. El profesor GONZÁLEZ CASTILLA nos ofrece en su obra un necesario, solvente, exhaustivo y valiente estudio de sus implicaciones para el Derecho de la competencia.

Se trata de una investigación solvente porque emplea la metodología de análisis y las categorías jurídicas del Derecho de la competencia, basándose en el edificio normativo y doctrinal de esta rama para, a partir de razonamientos acertados, adaptar la aplicación de sus conceptos a las categorías y necesidades de esta nueva economía. Y es, sobre todo, una obra valiente, pues analiza los problemas jurídicos de la economía colaborativa no desde la inmediatez de los conflictos —desde la que se están dictando soluciones regulatorias que, en muchos casos, sólo suponen restricciones injustificadas a la actividad empresarial—, sino desde la potencialidad del fenómeno y la adopción de una perspectiva dinámica que introduce en el marco de análisis la creación de nuevos mercados y la competencia por la innovación. En tal sentido, las posibilidades de las nuevas tecnologías han de servir para superar las rigideces tradicionales de la regulación de determinados sectores que sometan la actividad a controles de acceso al mercado (licencias) y para el desarrollo de la actividad (fijación de tarifas o condiciones de servicio). Las plataformas de economía colaborativa están sirviendo, así, para introducir una valiosa presión competitiva en los mercados.

El punto de partida no puede ser otro que la delimitación del objeto de estudio: las plataformas digitales transaccionales de la economía colaborativa, consideradas como sistemas intermediarios tecnológicos que crean *marketplaces* en los que se comercializan nuevos productos y servicios bajo la estructura de mercados bilaterales que conectan, de un lado, a los consumidores y, de otro lado, a los oferentes, ya sean estos prestadores profesionales o particulares. A diferencia de otras formas de intermediación, la actividad de estas plataformas se caracteriza precisamente por su actividad en mercados bilaterales y por basar su funcionamiento en el tratamiento algorítmico de *big data*, lo que les permitirá reducir drásticamente los costes de transacción a cambio de una retribución. En consecuencia, el análisis se desarrolla a partir de las bases conceptuales propias de los mercados bilaterales, en los que se generan importantes efectos de red (directos e indirectos) y de escala, y que, por una parte, permiten reducir los costes de transacción para los agentes de

ambos mercados conectados; pero que, por otra parte, serán fuente de un poder de mercado en constante aumento y marcado por una tendencia natural hacia estructuras monopolistas.

Para poder ofrecer un adecuado tratamiento *antitrust* a este fenómeno, se ha de considerar que muchos de los instrumentos clásicamente empleados en Derecho de la competencia no son válidos o, cuanto menos, han de ser adaptados a la vista de las características de esta nueva realidad. Y es que, con carácter general, los análisis tradicionales se basan en la teoría de precios, que no resulta adecuada en un contexto de prestación de servicios a coste cero o, más correctamente, en el que los distintos lados del mercado entran en relaciones de financiación cruzada y en el que el control de los datos y el valor creado para el otro lado del mercado son las principales formas de retribución.

Una de las mayores dificultades de este análisis se basa en la aplicación del concepto de empresa manejado en el Derecho de la competencia europeo a los partícipes de la economía colaborativa. Sostener esta calificación es sencilla para las propias plataformas, pero no para los sujetos que prestan bienes o servicios a través de ellas, ya sean particulares (*prosumidores*) o profesionales. Y es que, como afirma el autor, uno de los principales problemas que introducen estas plataformas es que han ampliado el *margen gris* de actividad comercial que realizan los particulares y que la Administración siempre había tolerado sin someterla a la disciplina mercantil, actividades tales como compartir un viaje en coche o permitir el uso de la propia vivienda. Más allá de los condicionantes laboral y fiscal de la actividad, la calificación como empresarios de los agentes que ofrecen bienes o servicios a través de estas plataformas se ha de basar en el enjuiciamiento de si actúan con independencia o subordinación, de modo que solo podrán considerarse como tales —y quedarán, en consecuencia, sometidos a las normas de competencia— si desarrollan su actividad con autonomía, determinando los perfiles de su conducta en el mercado. Esta conclusión, sin embargo, nos impide ofrecer un tratamiento unitario a todos los sujetos que prestan servicios a través de plataformas de economía colaborativa, pues algunas de estas actúan construyendo una relación de subordinación en la que los agentes ofrecen una prestación de carácter esencialmente personal, como ocurre en *Uber*, *Deliveroo* o *Glovo*; mientras que otras, como *AirBnb* sí permiten una mayor autonomía a los oferentes, a los que resultará de aplicación el concepto de empresa. De conformidad con la jurisprudencia que empieza a sentar el TJUE, la actividad desarrollada por el primer conjunto de plataformas deberá calificarse como de prestación del servicio subyacente —y, en consecuencia, quedar sometida a la normativa reguladora de cada sector—, mientras que la del segundo conjunto será una actividad meramente de intermediación como prestadores de servicios de la sociedad de la información. La subordinación existente en el primer conjunto de casos ha de llevar a analizar si los eventuales acuerdos entre los agentes pueden quedar amparados por la doctrina *Albany*, en el sentido de que puedan, en ciertos casos, asimilarse a una negociación colectiva y quedar excepcionados de la aplicación del Derecho de la competencia.

La delimitación del mercado de referencia ha de llevarnos a identificar, al menos, dos mercados: el de la intermediación y el del servicio subyacente. Sin embargo, no todas las plataformas funcionan de la misma manera, pudiéndose distinguir tres modelos: el de las plataformas que intermedian en la contratación entre oferentes y demandantes, aplicando en cada transacción una comisión de la que obtienen su beneficio; el de las plataformas que, además, actúan directa o indirectamente como prestadoras del servicio; y el de aquellas plataformas que simplemente promocionan los servicios de ciertos operadores o permiten la comparación de precios, contratándose los servicios fuera de plataforma, por lo que esta no asume ningún papel contractual. Solo en los dos primeros casos estaremos ante una verdadera

plataforma transaccional. En estos, a la hora de delimitar el alcance del mercado de la intermediación, el autor apuesta por considerar que existe un solo mercado de carácter multilateral, y no varios mercados que consideren independientemente la relación de la plataforma con los agentes de cada uno de los lados. Sin duda, esta opción es la más acertada pues es la única que permite tener en cuenta los importantes efectos indirectos de red que se generan y sobre los que se construye la lógica económica de las plataformas.

Las propias bases del modelo de negocio de estas plataformas, construidas sobre mercados bilaterales con importantes efectos de escala y de red y que emplean algoritmos informáticos en la toma de decisiones a partir de enormes cantidades de *big data* que obtienen de los usuarios de los mercados conectados, definen el notable poder de mercado de las plataformas, que discurre en una espiral hacia el monopolio: a mayor base de usuarios, la utilidad marginal de participar en la plataforma será mayor, lo que dificultará la entrada o el crecimiento de potenciales plataformas competidoras. No obstante, se ha de tener en cuenta que en estos mercados no existen importantes barreras de entrada y que las plataformas no compiten por la titularidad de recursos, sino por la atracción de clientes, tratándose de una actividad fácilmente replicable y que, además, se encuentra marcada por una competencia dinámica. Ello nos ha de llevar a relativizar su poder de mercado, en atención a la amenaza real de que la innovación que aporten nuevas plataformas —o plataformas que extiendan su actividad desde otros mercados— permita la disrupción, atrayendo a los clientes de la plataforma anteriormente dominante en un proceso de competencia dinámica. Así, los *pioneros* no se pueden permitir adormentarse en estos mercados.

Finalmente, la obra se dedica al estudio de las posibles conductas anticompetitivas que pueden tener lugar en la economía colaborativa, tanto colusorias como de abuso de posición de dominio. Dado que los acuerdos colusorios horizontales puros (entre plataformas o entre oferentes que operan a través de ellas) no plantean singularidades para la aplicación del Derecho de la competencia, el análisis se centra en el estudio de los acuerdos que surgen en la relación entre la intermediación y los servicios intermediados, estudiando las conductas anticompetitivas impulsadas desde la propia plataforma. Dado el poder de dirección que tiene la plataforma sobre las conductas de los prestadores de servicios y que puede ejercer gracias al control de la información que domina, se pueden diferenciar tres conjuntos de casos en los que esta actúa como facilitadora (en sentido amplio) de acuerdos colusorios: los acuerdos de *hub and spoke*, o aquellos en los que la plataforma genera un cártel de oferentes mediante su comportamiento unilateral con los distintos prestadores; la coordinación horizontal de los prestadores a través de la plataforma a través de la información exigida o el diseño técnico de su funcionamiento, en particular facilitando la transparencia del mercado; y la restricción vertical a las condiciones de prestación del servicio empleando contratos que hacen referencia a los rivales —como las cláusulas de nación más favorecida, de no discriminación o de preferencia— o la imposición directa de condiciones en la determinación de precios y características de los servicios. Seguidamente se analiza la dificultad para que estos acuerdos escapen a la prohibición de colusión, pues resultará harto complejo encuadrarlas en alguno de los puertos seguros que prevé el Derecho de la competencia: la excepción prevista para ciertos acuerdos de distribución, su encuadre dentro de la exención general de acuerdos verticales del Reglamento 330/2010, la aplicación de la doctrina de las restricciones accesorias o su encaje en el apartado tercero de los artículos 101 TFUE y 1 LDC.

Pese a la tendencia de estos mercados a la concentración, el riesgo de conductas de abuso de posición de dominio, parece ser más relativo, sobre todo en los casos

en que quede abierta la posibilidad de que los prestadores cambien de plataforma o que puedan ofrecer sus servicios a través de distintos intermediarios (*multi-homing*). La competencia por la innovación y las dinámicas de creación destructora de estos mercados deberían llevar a las plataformas a autocensurar sus conductas abusivas. Con todo, pueden preverse distintas formas plausibles de abuso de posición de dominio, tanto por explotación —como pudiera ser la fijación de precios abusivos—, como, sobre todo, por exclusión —exclusión por precios, imposición de *single homing*, acuerdos vinculados, cláusulas que referencian a los rivales, discriminación o personalización en precios y condiciones de servicio...—.

Aunque aún sean relativamente pocos los casos de restricciones a la competencia efectivamente planteados a través de plataformas de economía colaborativa —más allá de los conocidos conflictos regulatorios—, la expansión de este modelo de negocios a cada vez más sectores y su presencia cada vez mayor en los distintos mercados nos han de llevar a pensar que los conflictos en este sector serán potencialmente numerosos en los próximos años. La obra del profesor González Castilla se muestra de gran utilidad en este enjuiciamiento, en tanto que nos ofrece el marco teórico adecuado sobre el que se deberá construir el análisis concreto de las infracciones antitrust que vayan acaeciendo. Estamos seguros de que la práctica de los próximos años consagrará el valor formativo de esta obra.

Prof. Dr. Eugenio Olmedo Peralta
Prof. Titular Derecho Mercantil
Universidad de Málaga

Louredo Casado, S. (2019), *El Diseño Industrial no Registrado*, Thomson Reuters. Aranzadi, Cizur Menor, 412 págs.

- I -

Como es sabido, el diseño comunitario (hoy diseño de la Unión Europea) goza de una que podemos llamar «protección dual», que tiene su origen en la propuesta realizada por el Instituto Max Planck de Propiedad Industrial de Munich. Esta propuesta fue asumida por la Comisión de la Unión Europea en el Libro Verde de 1990, que preveía la protección mediante diseño comunitario registrado y no registrado. Este sistema de «doble escalón» (*zweistufiges System*) se consideró el más adecuado para satisfacer las necesidades de los sectores industriales que comercializan productos de vida efímera como los productos de moda, para quienes carece de sentido someterse a los largos y costosos trámites del registro. Por estas razones, no puede extrañar que se haya incorporado la protección del diseño no registrado al Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo RDC o simplemente Reglamento). Pues bien, en el considerando 16 del Reglamento se justifica la protección del diseño no registrado subrayando que en algunos sectores «se crea un gran número de dibujos y modelos que con frecuencia tienen una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección sin necesidad de cumplir los lentos trámites de registro, y para los que la duración de dicha protección tiene una importancia menor». Y en el considerando 17 del Reglamento se concluye taxativamente que «se necesitan dos formas de protección, es decir, la protección a corto plazo del dibujo o modelo no registrado y la protección a largo plazo del dibujo o modelo registrado».

La presente monografía de la doctora Louredo Casado aborda por primera vez en España el estudio integral del diseño de la Unión Europea no registrado. Es verdad que la monografía no incluye en su título una mención de la Unión Europea,

pero dicha mención resulta innecesaria porque la protección del diseño no registrado solo existe en el ámbito de la Unión Europea; es una protección original que carece de antecedentes y paralelismo con los derechos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, incluida España. A pesar de la homonimia ni siquiera es homologable con el «*unregistered design*» existente en el Reino Unido que, aunque hoy ya no es miembro de la Unión Europea, si lo era cuando se debatió y aprobó el Reglamento comunitario correspondiente.

Hasta el presente, los escasos trabajos existentes en España sobre el diseño no registrado se centraban en las singularidades de esta modalidad de protección pero no abordaban todo su régimen jurídico. Sin embargo, lo cierto es que la dualidad de protección no significa que haya dos derechos distintos, sino que hay un único derecho que tiene dos formas distintas de protección. Por esto no puede extrañar que entre el diseño registrado y el diseño no registrado haya más analogías que diferencias. Las tres diferencias fundamentales entre ambas modalidades de protección radican en el momento del nacimiento del Derecho, en los derechos concedidos al titular del diseño, y en el plazo de vida del diseño. Pero más allá de estas diferencias, sin duda muy relevantes, los requisitos de protección del diseño no registrado y el registrado son los mismos y la normativa aplicable es también idéntica. Por esto, hay que subrayar que el libro recensionado tiene el mérito fundamental de ofrecer una visión general del régimen del diseño de la Unión Europea. En efecto, por las razones que acabo de exponer, aunque el título del libro alude únicamente al diseño industrial no registrado, en realidad el libro va mucho más allá y proporciona una visión completa del régimen del diseño de la Unión Europea cuyas características se aplican tanto al diseño no registrado como al registrado. El título de la obra, paradójicamente un tanto engañoso, no debe desorientar al lector interesado en una visión global de las dos modalidades de protección del diseño de la Unión Europea.

En su momento tuve el honor de presidir la Comisión que juzgó la tesis doctoral que constituye la base de la obra recensionada. Ya entonces manifesté públicamente la excelente impresión que me había producido el trabajo presentado. Me complace reiterar aquí aquella magnífica impresión inicial, que confirma que, en el desalentador panorama general de la investigación en las Universidades españolas, afortunadamente todavía hay excepciones que mantienen viva la esperanza y este libro constituye un buen ejemplo. No se trata solo de falta de medios, que es el mantra que oculta vicios, rutinas y abandono imperdonables, sino de falta de talento, calidad y esfuerzo individual. Y estas cualidades brillan con fuerza en el libro objeto de comentario, porque la tesis de la que procede no fue una tesis doctoral más entre las muchas irrelevantes que ven la luz cada año, sino una auténtica tesis doctoral que nos recuerda el significado del rigor y la excelencia.

- II -

El libro se inicia con un prólogo a cargo de los directores de la tesis, los Profesores Anxo Tato y Pablo Fernández Carballo-Calero, y una breve presentación de la propia autora. A continuación, se desarrolla el estudio del diseño industrial, distribuido en ocho capítulos enriquecidos con completos índices de doctrina y jurisprudencia utilizados. Es interesante destacar que, salvo el capítulo segundo, los restantes siete capítulos en su título aluden expresamente al diseño registrado que podría pensarse es el único estudiado. Sin embargo, como ya indicamos anteriormente en relación con el título del libro, es una impresión engañosa porque en realidad en todos y cada uno se analiza el diseño industrial globalmente, incluyendo el diseño registrado, aunque cuando procede se dedica especial atención al diseño no registrado.

Los dos primeros capítulos tienen carácter introductorio, pues se ocupan respectivamente de los antecedentes del diseño de la Unión Europea, y de las diferencias con otras figuras de la propiedad industrial y el derecho de autor. En mi opinión tiene especial interés el análisis de la relación entre diseños y derechos de autor (págs. 64-79) porque en este campo es donde se plantea con toda su crudeza la distinción entre derecho de autor y diseño no registrado. La autora parece defender, aunque sin mucha contundencia, la acumulación restringida que incluso considera posible en la hipótesis del diseño no registrado, lo que me parece bastante dudoso. El capítulo III se ocupa de los requisitos de protección del diseño industrial, punto central de su régimen jurídico, lo que explica que sea el segundo capítulo con mayor extensión de la obra (págs. 89-168). La doctora LOUREDO se aleja de los sectores doctrinales que consideran que sería suficiente exigir como único requisito una denominada «novedad cualificada», y estima correcto que el Reglamento exija la concurrencia de dos requisitos, la novedad y el carácter singular. Se estudian con profundidad estos dos requisitos, que son comunes para las dos modalidades de protección del diseño industrial, clarificando algunos puntos especialmente delicados como la divulgación, que es condición previa para apreciar si concurren los dos requisitos, o el concepto de usuario informado (págs. 141 y sigs.) que es el parámetro elegido para determinar si el diseño tiene carácter singular. El capítulo concluye con unas interesantes consideraciones sobre la visibilidad (págs. 163 y sigs.); coincido con la autora en que no constituye un requisito de protección del diseño, pero tiene una enorme transcendencia sobre todo en el caso de los productos complejos.

Después de un breve capítulo IV en el que se abordan las exclusiones de protección del diseño industrial, el capítulo V se alza, en mi opinión, como el núcleo de la obra lo que explica que sea el capítulo más largo de la monografía con un total de 83 páginas. En efecto, en el estudio de contenido del Derecho de diseño industrial es donde se ahonda en la principal diferencia entre diseño registrado y no registrado, porque el diseño no registrado, por su propia naturaleza, no puede gozar de la misma protección que el diseño registrado. Por un lado, el diseño registrado disfruta de un breve periodo de protección de tres años contados desde la fecha en que el diseño se haya hecho público por primera vez dentro de la Unión Europea; éste es el plazo más largo posible, sin que sea admisible hablar de un período mínimo de tutela (pág. 208). Por otro lado, mientras que en el diseño registrado el titular goza de una sólida protección porque se beneficia de una presunción de validez derivada del registro, en el caso del diseño no registrado el *ius prohibendi* del titular solo puede ejercitarse «si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido» (art. 19 Reglamento). La autora pone de manifiesto que la ausencia de registro no altera la idea esencial de que estamos ante dos modalidades de un mismo derecho. Lo que sucede es que el titular de un diseño no registrado tiene una posición más débil, pues como no puede apoyarse en un registro inexistente, al invocar el derecho de exclusiva tiene que asumir la carga de probar que ha existido una copia. Para arrojar luz sobre el sistema, tras ocuparse de las distintas hipótesis de titularidad del diseño, se analizan los actos de utilización del diseño que pueden generar una copia así como el concepto de copia, y se concluye el capítulo con un amplio estudio de los límites a los derechos del titular. Entre los límites del derecho de diseño se presta atención especial al agotamiento y sus requisitos; además, la doctora LOUREDO acertadamente incluye entre los límites lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento que proporciona una regulación provisional del siempre candente tema de la cláusula de reparación. En la exposición de este espinoso problema, la autora, sin tomar claramente partido, ofrece una amplia visión de las diversas posturas que ni siquiera han conseguido llegar a una posición común en los más recientes intentos de reforma.

Los tres últimos capítulos del libro se dedican respectivamente al análisis del diseño como objeto de propiedad (capítulo VI), a la extinción jurídica del diseño (capítulo VII), y a los retos y expectativas de futuro del diseño industrial (capítulo VIII). En el capítulo VI, además de proporcionar útiles informaciones sobre el tratamiento del diseño en diversos contratos e incluso en los procedimientos de ejecución forzosa e insolvencia, se presenta una amplia exposición sobre las licencias de diseño industrial incluyendo su control por el derecho antitrust (págs. 306-336). Tengo muchas dudas de que existan casos de explotación del diseño no registrado mediante un contrato de licencia, porque en general el contrato de licencia es un contrato de duración que ontológicamente no concuerda con la corta vida del diseño industrial no registrado. En el breve capítulo final en el que se enuncian las expectativas de futuro, se alude a temas de gran calado como los retos que plantea la era digital, por ejemplo, en el caso de la impresión 3D. La autora concluye señalando (pág. 392) que «el diseño no registrado tiene un largo camino por delante debido a la cada vez más decisiva apariencia de los productos para los consumidores», y desde luego el mismo próspero futuro podría predicarse del diseño registrado. Más aún, la citada afirmación tiene un sólido fundamento en el caso de los diseños registrados porque su importancia se plasma en su creciente número, que se comprueba con los incontestables datos registrales. En cambio, el futuro del diseño no registrado, en mi opinión, es más nebuloso porque, por su propia naturaleza, es imposible conocer la frecuencia e importancia de su uso, aunque debe ser muy importante en vestimenta y otros artículos de vida efímera por su rápida obsolescencia estética.

- III -

Hasta aquí a grandes rasgos el contenido de la obra recensionada, que será de gran utilidad para teóricos y prácticos, porque posee notables cualidades que refuerzan su atractivo. En primer lugar, se emplea un lenguaje claro y riguroso con el que la autora se esfuerza por presentar con claridad conceptos no siempre de fácil comprensión. En su afán clarificador se hace uso, quizás excesivo en ocasiones, de elementos tipográficos como letra negrita, cursiva o subrayado, que son frecuentes en algunos autores, pero por los que personalmente no siento demasiado aprecio. También hay algunas palabras y expresiones manifiestamente mejorables, pero en el conjunto resultan absolutamente irrelevantes. En segundo término, la obra no es puramente descriptiva, sino que también incorpora ideas originales y, como subrayan en el «Prólogo» los directores de la tesis originaria, la autora lleva a cabo un laborioso trabajo de adaptar al diseño no registrado normas previstas para el diseño registrado. En tercer lugar, frecuentemente nos encontramos con obras superficiales, porque el autor o autora se ocupa de un tema concreto de gran especialización, sin conocimientos generales para construir sobre terreno firme y no sobre arenas movedizas. Se olvida que, como han subrayado los grandes Maestros del Derecho Mercantil, a la especialización jurídica se llega fundamentalmente por la vía de la teoría y conocimientos generales de la ciencia jurídica y de las grandes ramas del Derecho. La autora no incurre en este olvido, y por eso hace gala de un amplio conocimiento del Derecho privado y en particular de las diversas instituciones de la propiedad industrial. Y este hecho, además de merecer justo y merecido elogio, naturalmente acrecienta el valor de una obra que ubica adecuadamente al diseño no registrado y lo interrelaciona con otros derechos de propiedad industrial.

Un trabajo como el que se plasma en la monografía recensionada, solo es posible por las cualidades científicas, académicas y humanas que adornan a la doctora Sara Louredo, y de las que se hacen eco quienes la conocen más de cerca que son sus compañeros del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo. No he tenido la fortuna de tratar con más proximidad a la autora, pero en mis frecuentes

visitas por una u otra razón a la Facultad de Derecho en Vigo, he podido apreciar muchas de las cualidades que justificadamente se le atribuyen, y me he beneficiado en todo momento de su talento, diligencia, atención y capacidad de trabajo, siempre con una jovial sonrisa y amabilidad extrema de palabra y obra. En el «Prólogo» de la obra dan cuenta los codirectores de que no consiguieron disuadir a la hoy doctora de que no emprendiera la «inestable carrera universitaria». Este «fracaso» de los codirectores subraya la fuerte personalidad y la intensa vocación universitaria de la autora. En definitiva, mi felicitación más sincera a los Profesores Anxo Tato y Pablo Fernández Carballo-Calero, que han llevado con destreza el timón de la nave de la entonces doctoranda por las procelosas aguas de la investigación, demostrando una vez más su ya consagrada maestría. Felicitación también para el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo que se enriquece cuantitativa y cualitativamente, y para la propia Universidad de Vigo que ojalá no desaproveche un activo de tan enorme valor. Y por último, pero no desde luego en el último lugar, mi más efusiva y sincera felicitación a la doctora Sara Louredo por esta primera piedra angular de una carrera universitaria, que ojalá se vea coronada por el éxito que merece su talento, su laboriosidad, su vocación universitaria y sus cualidades humanas.

Una vez más debo mostrar mi enorme satisfacción por una obra que hace honor a la Escuela Gallega del Derecho Industrial. Se recoge el fruto de la simiente que plantamos en su día en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago, y que en esta ocasión germinó en la Universidad de Vigo. Escribo estas líneas en días turbados por la pandemia silenciosa y asesina que nos mantiene encerrados en casa bajo siete llaves y arroja incertidumbre sobre el futuro. La obra recensionada y la pasión de su autora devuelven la esperanza sobre un futuro mejor para todos y sobre todo para la Universidad gallega que tiene que construirse sobre los hombros de personas como ella.

Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade
Catedrático Emérito de Derecho Mercantil
Universidad de Santiago de Compostela

Olmedo Peralta, E. (2020), *Las decisiones de compromisos (commitment decisions) y la terminación convencional de los procedimientos en el Derecho de la competencia europeo y español*, Aranzadi, Cizur Menor, 540 págs.

Los expedientes sancionadores tramitados por las autoridades de competencia no necesariamente han de terminar con la constatación de la infracción y la imposición de sanciones, sino que existen otras vías como, por ejemplo, la terminación convencional o por compromisos. Esta opción, prevista en el artículo 52 de la Ley Defensa de la Competencia en el ámbito nacional y por el artículo 9 del Reglamento 1/2003 para su aplicación por la Comisión Europea, es un mecanismo de base cooperativa para la terminación de un procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas que se basa en la aceptación por parte de la autoridad de competencia de los compromisos ofrecidos por parte de los presuntos infractores para resolver los efectos sobre la competencia derivados de su conducta, presuntamente infractora.

Partiendo de un importante estudio de datos sobre su aplicación, en la obra se destaca la relevancia de este instrumento, al señalar que en la última década en torno al 80 por 100 de los procedimientos de infracción del Derecho europeo de la competencia por acuerdos restrictivos de la libre competencia (excepto cárteles)

o conductas de abuso de posición de dominio fueron terminados por la Comisión Europea a través de decisiones de compromisos, esto es, de una forma cooperativa con las partes y sin necesidad de imponer sanciones. Partiendo de esta constatación de que las autoridades de competencia están haciendo un uso cada vez mayor de las decisiones de compromisos para poner fin a los expedientes de defensa de la competencia, el profesor Olmedo Peralta lleva a cabo en su obra un análisis en profundidad de esta institución llamada a ocupar un papel central en la aplicación pública de la normativa de competencia, así como de los problemas que se pueden derivar del empleo de este instrumento y de las posibles distorsiones que su uso puede producir en el funcionamiento de otras instituciones del Derecho de la competencia.

El punto de partida de dicho análisis es el estudio del objetivo de la eficiencia, que ha de estar presente en la configuración concreta de los procedimientos para la aplicación de la normativa de competencia, siendo imprescindible el estudio de los distintos mecanismos cooperativos de aplicación pública que se han introducido en los últimos años para incrementar la eficiencia del sistema, a saber: los programas de clemencia, las condiciones en las operaciones de concentración, las transacciones en casos de cártel, los programas de cumplimiento normativo en materia antitrust y las decisiones de terminación convencional mediante la aprobación de compromisos por la autoridad de competencia.

Las decisiones de compromisos son una herramienta más para dotar de mayor efectividad al sistema antitrust. Resulta evidente que los recursos de que disponen las autoridades para detectar infracciones y conseguir la reparación de las restricciones de la competencia son limitados, siendo necesaria, en muchas ocasiones, la colaboración de las empresas implicadas en tales situaciones de limitación de la competencia. Sin embargo, dicha colaboración no se conseguirá si no existen estímulos adecuados para ello. Uno de ellos es la posibilidad de la terminación convencional o negociada del expediente sancionador.

Esta vía permite que las empresas implicadas puedan ofrecer a la autoridad de competencia la adopción de medidas estructurales o de comportamiento que permitan solucionar una restricción de la competencia percibida pero no probada, asumiendo el compromiso de cumplir con ellas, de modo que se ponga fin a la situación problemática para la competencia. A cambio de ello, la autoridad de competencia cerrará el expediente sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, esto es, sin declarar la existencia o no de infracción. De este modo, el cierre del expediente se llevaría a cabo sin imposición de sanción a las empresas presuntamente implicadas en una posible infracción, justificado esto por la adopción de compromisos por parte de dichas empresas.

Como señala el autor a raíz de un completo estudio de Derecho comparado, las decisiones de compromisos tienen su origen en la práctica *antitrust* estadounidense de los *consent orders* o *consent decrees*. Su éxito se basa en que permiten terminar el expediente de aplicación de la normativa *antitrust* sin que haya un posicionamiento de la autoridad sobre el fondo del asunto y sin imposición de sanciones a las empresas implicadas.

Por ello, el análisis se construye a partir de la fundamentación de sus principales características. En primer lugar, las decisiones convencionales solo producen una terminación relativa del procedimiento. Es decir, las autoridades de otros ámbitos territoriales que tengan competencia pueden intervenir sobre los mismos hechos, desarrollando un nuevo procedimiento que sí pueda terminar en una decisión de prohibición.

Otra de sus notas características es su marcado carácter condicional en tanto que sólo implican el cierre del expediente en la medida en que los compromisos estén

siendo cumplidos. La autoridad de competencia podrá reabrir el expediente ante cualquier incumplimiento de los mismos o, también, si se modifican las circunstancias de hecho o se comprueba que se utilizaron informaciones incompletas o inexactas de las empresas para la adopción de la decisión. Además, dicho incumplimiento podría ser considerado por la normativa como infracción muy grave y llevar aparejada la imposición de multas sancionadoras o coercitivas.

En tercer lugar, se destaca que la adopción de las decisiones de compromisos supone el ejercicio de una potestad discrecional por parte de las autoridades ya que no existe un derecho subjetivo de las empresas a exigir que el procedimiento se conduzca por la vía negociada y no por la vía sancionadora. Esta discrecionalidad podrá ejercerse en dos momentos: bien en la opción por tramitar el expediente negociando con las empresas implicadas posibles soluciones a la situación de restricción de la competencia, bien en la decisión de la autoridad sobre si las medidas comprometidas son adecuadas y suficientes para poner fin a los problemas de competencia planteados.

La obra analiza igualmente los requisitos necesarios para que se pueda optar por esta vía de terminación: que los compromisos no sean contrarios al ordenamiento jurídico; que no versen sobre materias susceptibles de transacción; que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente; y, por último, que se garantice suficientemente el interés público. Además de ello, se destaca que las distintas autoridades de competencia se han dotado de diversas normas de derecho blando en las que describe no solo en qué casos puede conducirse el expediente por esta vía, sino que también establecen prohibiciones señalando cuándo no puede concluirse un expediente por la vía negociada. De este modo, en el ordenamiento español, se impide que se emplee esta forma de terminación cuando se investigue una conducta que se agota en sí misma, cuando las conductas investigadas hayan producido efectos irreversibles sobre la competencia durante un periodo de tiempo significativo o hayan afectado a una parte sustancial del mercado, cuando haya reincidencia por parte de los presuntos infractores y, por último, cuando la no continuación del procedimiento sancionador ponga en riesgo la eficacia y el carácter disuasorio de la normativa de competencia.

El objetivo que se persigue con las decisiones de compromisos es el de ahorrar tiempo y recursos en la tramitación de los expedientes, restableciendo, así, las condiciones de competencia, y facilitando un funcionamiento competitivo del mercado de una forma más eficiente. Por ello, en los casos en que esta eficiencia de ahorro de tiempo y recursos no pueda ser alcanzada, no tiene sentido la opción por la terminación convencional. Cuando la autoridad disponga de elementos de juicio suficientes para acreditar la existencia de la infracción y, en su caso, imponer la sanción, no será conveniente optar por la negociación de compromisos, siendo más adecuado concluir el expediente con una decisión de prohibición, resolviendo sobre el fondo del asunto.

Para conocer más sobre la utilización de esta institución, la obra desarrolla un estudio pormenorizado y justificado de las principales ventajas y riesgos que se pueden derivar de su uso, destacando que el principal punto positivo de este instrumento es la liberación de recursos de las autoridades que pueden ser utilizados de forma más eficiente para investigar y tramitar otros asuntos, aumentando con ello la disuasión general del sistema. Además, puede conseguirse una mayor eficiencia procesal ya que las decisiones de compromisos pueden adoptarse gracias a una conducta activa de las empresas implicadas, con lo que se restringen las posibilidades de impugnación de las resoluciones de la autoridad de competencia ante los tribunales.

La obra continúa desarrollando un análisis forense sobre el contenido y alcance que pueden tener las medidas adoptadas en los compromisos, partiendo de las posibilidades en este ámbito son más amplias que las que pueden adoptarse a través de los remedios impuestos en una decisión de prohibición. Así, se podría conseguir un mejor y más rápido restablecimiento de las condiciones de competencia en el mercado.

Sin embargo, del uso extensivo de las decisiones de compromisos pueden derivar una serie de riesgos importantes para la eficacia del Derecho de la competencia. El primero y más destacado de ellos es la posible afectación al carácter disuasorio de la normativa de competencia. Si las empresas perciben que pueden librarse fácilmente de una sanción mediante la decisión de compromisos, se reducirán los alicientes para cumplir con la normativa. En segundo lugar, pero no menos importante, al no contener un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, las decisiones de compromisos no construyen precedentes jurisprudenciales, es decir, no sientan una doctrina que pueda ser tenida en cuenta de cara a apreciar el modo en que se está aplicando la política de competencia ante determinadas conductas o situaciones del mercado. Esto puede generar una mayor incertidumbre sobre todo por lo que se refiere a las posibles restricciones de la competencia que afectan a nuevos mercados o en que esté implicado el uso de las nuevas tecnologías. Por otro lado, la normativa solo exige que los compromisos resulten adecuados para superar los problemas de competencia planteados y que puedan ser implementados de forma rápida y efectiva, siendo posible y fácil el control de su cumplimiento. Pero no se dispone nada sobre el respeto a los principios de proporcionalidad y necesidad de las medidas estructurales o de comportamiento ofrecidas por las empresas.

Además, estas decisiones mantienen siempre la posibilidad de que terceros interesados pongan en conocimiento de la autoridad de competencia incumplimientos de los compromisos, pudiendo instar la reapertura del procedimiento, y protegiendo así sus legítimos intereses que pudieran verse comprometidos con el expediente.

Finalmente, siguiendo su planteamiento sistemático, esta obra considera la relación existente entre la terminación convencional y la aplicación privada del Derecho de la competencia. Así, la terminación de un expediente por la vía de los compromisos produce ciertos efectos que sobrepasan el ámbito de la aplicación pública del Derecho de la competencia, afectando a las posibles acciones que se interpongan en la aplicación privada del Derecho de la competencia. Si bien las decisiones de compromisos no contienen un pronunciamiento sobre la existencia o no de infracción, al no dictarse una decisión de la autoridad sobre el fondo del asunto que pueda servir de base a los particulares para interponer acciones privadas de reclamación de daños que hayan podido sufrir como consecuencia del ilícito *antitrust* (acciones de seguimiento o *follow-on*), la terminación del expediente por esta vía sí ha de servir, al menos, como prueba indiciaria de la afectación de la competencia por la conducta. En estos casos, en el procedimiento de reclamación de daños, los damnificados deberán probar por sí mismos la existencia de la infracción, la culpabilidad de las empresas, los daños sufridos y la relación de causalidad con la infracción, pudiendo emplear para esta acción *stand-alone* la decisión de compromisos como principio de prueba para constatar la infracción, en función del modo en que la autoridad haya dictado su decisión. En estos casos, las víctimas de la infracción no podrán hacer uso de la norma prevista en el artículo 75 de la Ley de Defensa de la Competencia, la cual dispone que la constatación de una infracción de la normativa de competencia hecha en una resolución firme de una autoridad de competencia o de un órgano jurisdiccional se considerará irrefutable o prueba privilegiada a los efectos de una acción por daños.

Además de reclamar los daños que hayan sufrido, los terceros perjudicados podrán exigir el cumplimiento de los compromisos que la decisión de la autoridad hizo jurídicamente vinculantes, así como denunciar la persistencia de las restricciones de la competencia cuando las medidas incluidas en los compromisos no estén resultando eficaces.

En síntesis, la obra del profesor Olmedo Peralta conforma actualmente el estudio más completo que hay en el Derecho español y comunitario de la competencia sobre el uso de las decisiones de terminación convencional o por compromisos, constatando cómo estos son un instrumento muy útil a disposición de las autoridades de la competencia, de cuyo empleo se pueden derivar importantes sinergias y eficiencias en la aplicación normativa. Pero, igualmente, se advierte que su empleo por las autoridades de competencia debe hacerse con extrema cautela, en consideración de las particularidades de cada caso concreto y teniendo muy en cuenta las repercusiones que este tipo de decisiones producen sobre todo el sistema de defensa de la competencia.

D.ª María Pastrana Espárraga
Doctoranda en Derecho Mercantil
Universidad de Málaga

Ramos Herranz, I. (2019), *La protección de los menores de edad en la publicidad infantil de juguetes*, Aranzadi, Cizur Menor, 120 págs.

La presente monografía constituye una guía de actuación en materia de publicidad infantil de juguetes y protección de menores. La obra se adentra en la Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal, la Ley General de Comunicación Audiovisual y, como no podía ser de otra forma, en las normas de autorregulación publicitaria (códigos de conducta publicitaria específicos en la materia, como el Código de Autorregulación de la Publicidad Infantil de Juguetes de la Asociación Española de Jugueteros (AEFJ), y otros no específicos como el Código Consolidado de Prácticas Publicitarias y Mercadotecnia de la «International Chamber of Commerce»). Por lo demás, como corresponde a un trabajo útil y práctico, a lo largo del texto se examina la jurisprudencia en materia de publicidad infantil y las resoluciones del Jurado de la Publicidad de Autocontrol, organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en España.

No cabe duda de que la influencia de la publicidad en los seres humanos es indiscutible pero, cuando hablamos de publicidad dirigida a menores de edad, dicha influencia es si cabe todavía más relevante. Dentro del grupo de menores de edad requiere especial atención y una protección reforzada el público infantil, formado por niños y niñas que, como es natural, no disponen de la madurez ni la capacidad de análisis propias de los adultos a la hora de canalizar la información recibida a través de la publicidad. Estas cuestiones, que se tratan en un primer capítulo introductorio de la obra, dan paso en el Capítulo II a una serie de conceptos básicos («publicidad», «público infantil» y «juguetes») cuya comprensión resulta imprescindible para entender el resto de su contenido.

Los capítulos III y IV se refieren, respectivamente a la protección de los menores en la Ley General de Publicidad y en la Ley de Competencia Desleal. Como es bien sabido, de acuerdo con el artículo 3.*b)* LGP, es ilícita: «La publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tutores. No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones

peligrosas. No se deberá inducir a error sobre las características de los productos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros». Por su parte, el artículo 30 LCD, bajo la rúbrica, «Prácticas agresivas en relación con los menores») califica como práctica agresiva *per se* «incluir en la publicidad una exhortación directa a los niños para que adquieran bienes o usen servicios o convenzan a sus padres u otros adultos de que contraten los bienes o servicios anunciados». Los citados preceptos son analizados por la autora con una particular atención al uso de las redes sociales para difundir el acto publicitario.

El capítulo V se adentra en la problemática de género en el ámbito específico de la publicidad infantil de juguetes, realizándose a estos efectos un análisis de la normativa vigente que, en última instancia, trata de erradicar los supuestos de publicidad sexista. Tal y como destaca la profesora Ramos Herranz, han sido varios los instrumentos que el legislador ha activado con el objeto de reducir al mínimo los anuncios que, en este concreto ámbito, perpetúan la separación de roles entre niños y niñas.

El capítulo VI, especialmente interesante, analiza las previsiones de la Ley General de Comunicación Audiovisual relativas a la publicidad dirigida a menores, entre otras la cláusula general de protección que prohíbe la emisión de contenidos audiovisuales que pudieran perjudicar seriamente su desarrollo físico, mental o moral o el establecimiento de franjas horarias de protección reforzada.

Finalmente el capítulo VII, dedicado a la autorregulación de la publicidad infantil de juguetes, tiene una importancia indiscutible, puesto que en esta materia, como en tantas otras, son los propios profesionales los que se autoimponen el cumplimiento de las normas que elaboran, en cuya redacción participan o a las que se adhieren. A estos efectos, el texto examina críticamente las normas sobre publicidad infantil contenidas en los diversos instrumentos deontológicos.

Los contenidos apuntados pretenden ofrecer unas pinceladas de una obra que, por primera vez de manera monográfica, aborda la publicidad infantil de juguetes desde diversos puntos de vista. Estamos, como señalábamos al principio, ante una guía de actuación que resultará muy práctica y valiosa para los operadores que destinan ingentes recursos a confeccionar los mensajes publicitarios en este ámbito pero, también, sin duda, para el público de los consumidores. Bienvenida sea, por tanto, una obra que contribuirá a enriquecer el acervo disponible en un sector del ordenamiento vital y en permanente evolución como es el Derecho de la Publicidad.

Prof. Dr. Pablo Fernández Carballo-Calero
Prof. Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Vigo

Saiz García, C., y Evangelio Llorca, R. (dirs.) (2019), *Propiedad Intelectual y Mercado Único Digital Europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 584 págs.

Las dudas que en muchas ocasiones se manifiestan por parte de algunos agentes económicos y sociales sobre el valor de la investigación y de la transferencia en el área de las Ciencias sociales y jurídicas se pueden contestar y disipar con la presentación de trabajos como la obra *Propiedad Intelectual y Mercado Único Digital Europeo*, editada por Tirant lo Blanch, editorial de referencia jurídica y que ocupa un puesto elevado en los más prestigiosos *ranking* de las editoriales nacionales e internacionales.

Estamos en presencia de un material de transferencia de conocimiento sobre la materia objeto de tratamiento que refleja resultados de sendos proyectos de investigación y actividades de transferencia capitaneados por dos grupos de investigación de referencia en materia de propiedad intelectual en Europa, a saber, el GI+dPI, Grupo de I+D sobre Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Valencia y el Grupo de Investigación sobre Propiedad Intelectual (ref. GRJ05-16) de la Universidad de Alicante. En esta ocasión, las responsables de presentar los resultados y de coordinar la difusión de los mismos son las reputadas expertas en la materia, Concepción Saiz García, Titular de Derecho Civil en la Universidad de Valencia y Raquel Evangelio Llorca, Titular de Derecho Civil en la Universidad de Alicante, que garantizaron la coherencia interna, la calidad y la profundidad del trabajo colectivo, devolviendo a la sociedad en forma de conocimiento la inversión en I+D+I en esa actividad investigadora. Por todo ello, no es casualidad que esta publicación se enmarque en la colección de «Alta Calidad en Investigación Jurídica» de Tirant lo Blanch.

El marco general de la monografía es el ámbito legislativo europeo para la mejora del acceso en línea para los consumidores y las empresas en Europa, uno de los pilares de la Estrategia para el Mercado Único Digital Europeo de 6 de mayo de 2015. Concretamente, aborda temas centrales de la Directiva (UE) 2019/790, del Parlamento y del Consejo, de 17 de abril, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, la Directiva (UE) 2019/770, del Parlamento y del Consejo, de 20 de mayo, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales, y del Reglamento (UE) 2017/1128, de portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior. Aunque es preciso subrayar que el mayor esfuerzo está centrado en la modernización de las normas relativas al derecho de autor.

En un universo de modalidades de explotación de las obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual cada vez más complejo y con más actores implicados en la cadena de valor de la venta y suministro de contenidos digitales, los trece capítulos siguen una secuencia lógica presentada por las directoras en el «Prólogo» de la obra, y están escritos por renombrados especialistas nacionales y extranjeros, todos ellos con una larga experiencia en materia de propiedad intelectual y en la vanguardia de los estudios sobre la dimensión comunitaria e internacional de la materia.

La primera temática abordada es la excepción de la minería de textos y datos introducida por la Directiva 2019/790/UE, en el capítulo «Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of The Directive 2019/790/EU», a cargo de Christophe Geiger, Giancarlo Frosio y Oleksandr Bulayenko, profesores e investigadores en la Universidad de Estraburgo y, para mayores credenciales, coautores del Informe sobre esta excepción elaborado en el año 2018, por iniciativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI).

Matizando el asunto de la minería de textos y datos, Begoña González Otero, Investigadora Sénior en el Instituto Max Planck (Múnich), en un enfoque novedoso y de innegable impacto social y económico, se plantea cuestiones relacionadas con la articulación entre medidas de ordenación privada y la referida excepción, en un capítulo denominado «Las excepciones de minería de textos y datos más allá de los derechos de autor: la ordenación privada contraataca», en el que me parece de especial interés el tratamiento de la relevancia de las diferentes técnicas de minería de textos y datos en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y cómo un sistema de licencias puede frenar la puesta en marcha de determinados proyectos empresariales.

Precisamente sobre «Propiedad intelectual, inteligencia artificial y libre circulación de datos», reflexiona concienzudamente Aurelio López-Tarruella Martínez, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante, con un estudio del principio de libre circulación de datos entre países —en especial el Reglamento (UE) 2018/1807, de 14 de noviembre de 2018—, para también enfatizar que el régimen de excepciones y limitaciones de la Directiva 2019/790/UE no favorece suficientemente la innovación basada en los datos y, por ello, explota medidas ajenas a la normativa sobre propiedad intelectual destinadas a favorecer el acceso a los datos, con vistas a que las empresas españolas no queden definitivamente descolgadas del tren tecnológico.

Los capítulos siguientes acometen la tarea de analizar excepciones relacionadas con la enseñanza y la investigación. Así, Begoña Ribera Blanes, Titular de Derecho Civil en la Universidad de Alicante trata de «La enseñanza presencial y online mediante la utilización de recursos digitales protegidos por la propiedad intelectual (art. 5 DDAMUD)», presentando la evolución legislativa del precepto y desentrañando el significado de cada requisito exigido para invocar la excepción. Por otro lado, Raquel Evangelio Llorca, Titular de Derecho Civil en la Universidad de Alicante y coautora de la obra, analiza con maestría «La regulación de las obras y prestaciones fuera del circuito comercial en la Directiva (UE) 2019/790» y nos brinda un análisis crítico de los presupuestos y requisitos contenidos en el precepto, continuando en la senda de una línea de investigación de la que fue pionera en España. Para cerrar este bloque, el capítulo «Límite obligatorio al Derecho de reproducción para fines de conservación en las instituciones de patrimonio cultural (art. 6 de la Directiva 2019/790/UE)», a cargo de Jesús Olavarría Iglesia, Profesor Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia, ofrece un indispensable y crítico recorrido por los antecedentes y contenido del precepto, de innegable valor para orientar su transposición al Derecho español.

Mario E. Clemente Meoro, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, cuida con rigor y profundidad de uno de los asuntos más polémicos en la tramitación de la Directiva 2019/790/UE, «El derecho conexo de los editores de prensa». Señala cuáles fueron las dudas presentes en su introducción, a partir del fracaso de experiencias como la alemana o la española, presenta las claves del modelo adoptado e indica críticamente que acaso sea posible acudir a otras fórmulas para recompensar la inversión de los editores de prensa, sin mermar el derecho a la información en una sociedad democrática.

En la tramitación la Directiva 2019/790/UE, el «tema estrella», incluso desde una perspectiva mediática, fue la introducción, en el artículo 17 (antes art. 13), de un nuevo régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. Julián López Richart, Profesor Titular de Derecho Civil en la Universidad de Alicante, bajo el sugerente título «Responsables, *ma non troppo*: las reglas de exención de responsabilidad de las plataformas para el intercambio de contenidos en línea en la directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital», estudia minuciosamente el nuevo régimen de la responsabilidad, aportando acertadas e interesantes interpretaciones, fruto de su amplia trayectoria dedicada a la investigación de este tema. En particular, destaca los problemas que deben ser afrontados en la transposición del apartado 7 del artículo 17, es decir, el procedimiento de reclamación y recurso, a los efectos de establecer un equilibrio suficiente entre derechos de autor y la libertad de expresión.

Uno de los ejes de la Directiva 2019/790/UE es garantizar una remuneración adecuada para los titulares de derechos de propiedad intelectual. Con esta premisa, Concepción Saiz García, Titular de Derecho Civil en la Universidad de Valencia

y codirectora de la obra, expone un concienzudo análisis crítico sobre «El principio de remuneración adecuada y proporcionada en la Directiva 2019/790/UE». Bajo una óptica de orden público de protección de autores y creadores, trata de los principios y de las medidas correctoras de la desigualdad negocial adoptadas para garantizarles una remuneración equitativa adecuada. Por mencionar alguna de sus destacadas aportaciones a la futura labor de transposición de la Directiva, señalo su consistente argumentación en favor de la necesaria extensión del régimen contractual a los artistas intérpretes o ejecutantes, en la línea del marcado tono de defensa de la propiedad intelectual presente en su sólida y dilatada carrera investigadora.

La huella de su monografía sobre el derecho de remuneración de los autores se percibe en el original tratamiento que hace Llanos Cabedo Serna, Profesora contratada doctora en la Universidad de Alicante, de «La Obligación de transparencia de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital: ¿Un paso más hacia una remuneración adecuada para los autores?». En este capítulo se coloca en el centro de una adecuada remuneración equitativa, la obligación de transparencia de los cesionarios y sus derechohabientes frente a los autores y artistas, manteniendo que la armonización de dicha obligación servirá para expandir el deber de información a todos los sectores de explotación —analógicos o digitales— y a todo tipo de contratos.

Raquel Xalabarder Plantada, Catedrática de Propiedad Intelectual, en la Universidad Oberta de Catalunya, referente en esta materia, aborda la problemática específica de la justa remuneración de los autores audiovisuales en un capítulo bajo el título «La remuneración equitativa de los autores audiovisuales mediante un derecho de remuneración irrenunciable de gestión colectiva». En su aportación, destaca diferentes aspectos de la gestión colectiva y de los derechos de remuneración, con el fin de proponer, en el marco de un profundo estudio de instrumentos nacionales e internacionales, diferentes soluciones con vistas a mejorar la participación de los autores audiovisuales en el valor generado por sus creaciones.

En un ambiente de constante demanda de contenidos digitales por los consumidores y usuarios que no conoce de fronteras, Carmen M. García Mirete, Contratada Doctora del Área de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante, analiza «La portabilidad transfronteriza de servicios *on line* en el mercado interior europeo, tras un año de aplicación del Reglamento 2017/1128». Hace un balance del período de vigencia del Reglamento detallando críticamente las principales vicisitudes de la portabilidad transfronteriza, para al final dejar constancia de algunos de los efectos positivos de la norma, aunque invocando la necesidad de implementar una actividad más decidida de información sobre la misma a los ciudadanos de la UE, puesto que se trata de una herramienta especialmente útil para conseguir el desarrollo del mercado único digital.

Cierra la obra un capítulo a cuidado de Adela Serra Rodríguez, Catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, experta en Derecho de consumo, dedicado a «Algunos aspectos de la regulación de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales en la Directiva (UE) 2019/770, del Parlamento y del Consejo, de 20 de mayo de 2019», en el que la autora, en su presentación, enfatiza el valor del intercambio de contenidos y servicios digitales, y de bienes que los incorporan e integran y la necesidad de un marco jurídico que garantices los derechos de los consumidores y dote de seguridad jurídica a los empresarios que intervienen en este mercado. Para, a continuación, detallar los ámbitos objetivo y subjetivo de la Directiva (UE) 2019/770, así como el régimen de la conformidad de los contenidos y servicios digitales.

Por todo lo expuesto, nos encontramos en presencia de una obra imprescindible para el análisis de la propiedad intelectual y el mercado único digital europeo, así

como de otras materias conexas, y que seguramente marcará el camino para una adecuada transposición de las Directivas objeto de estudio. En todo caso, pasa a ser, desde ya, un libro de referencia y, por tanto, a conformar el acervo de conocimiento especializado indispensable para cualquier profesional del Derecho u otro agente social o económico que quiera tener acceso a las últimas novedades en materia de propiedad intelectual.

Profa. Dra. Isabel Espín Alba
Profa. Titular de Derecho Civil
Universidad de Santiago de Compostela

Tato Plaza, A. (2020), *La autorregulación publicitaria*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 246 págs.

En 2020 se cumplen veinticinco años de la fundación del actual sistema español de autorregulación publicitaria (AUTOCONTROL). Es una excelente ocasión, en consecuencia, para la publicación de una monografía que analice el fenómeno de la autorregulación publicitaria, en general, y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, AUTOCONTROL, en particular.

Un libro de este tipo podía haber sido escrito por un observador externo —un investigador aplicado— mediante un estudio de las fuentes y de los materiales adecuados. Pero lo que hace especialmente valioso el libro, lo que hace que no lo hubiera podido escribir otra persona, son dos de las cualidades que reúne su autor, Anxo Tato Plaza, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo. Y es que el Prof. Tato Plaza (discípulo del Prof. Gómez Segade, a quien tanto debe esta revista) es, por un lado, y como destaca en el prólogo José Domingo Gómez Castallo, Director General de AUTOCONTROL, el mayor especialista en Derecho de la publicidad en España. Y, por otro lado, el Prof. Tato Plaza es también un profundo conocedor directo de los sistemas de autorregulación, y en particular de AUTOCONTROL, pues es su Secretario General Técnico desde hace años. De hecho, aunque el éxito de AUTOCONTROL es por supuesto un éxito de equipo, el papel de Anxo Tato como uno de los bastiones de dicho éxito es más que evidente.

El libro se estructura en cuatro capítulos.

En el **primer capítulo** el autor realiza una primera aproximación al objeto de estudio: define la autorregulación publicitaria, enumera sus clases y la delimita con respecto a otras figuras afines. El **segundo capítulo**, por su parte, aborda los elementos constitutivos de los sistemas de autorregulación, es decir, las normas de conducta y los órganos de control. Abordaremos a continuación ambos capítulos de manera conjunta.

El autor parte de la distinción teórica entre autorregulación, autocontrol y autodisciplina. Mientras que la autorregulación implica la adopción por parte de ciertos sujetos de normas éticas que han de regir su conducta, el autocontrol hace referencia a la creación de mecanismos de control para asegurar que las normas se cumplen. La autodisciplina, por último, engloba ambos aspectos, de forma que el término se emplea para designar los sistemas en los que existen tanto normas éticas como mecanismos de control encaminados a asegurar su cumplimiento.

No obstante, esta clasificación tripartita, el autor aclara inmediatamente que en la práctica los tres términos —autorregulación, autocontrol y autodisciplina— se utilizan de forma indistinta para designar una misma realidad. De hecho, el legislador español utiliza el término «autorregulación» para designar lo que, en puridad,

sería autodisciplina. Para evitar confusiones, el Prof. TATO PLAZA se decanta por utilizar la terminología seguida por el legislador, y por ello titula la obra *La autorregulación publicitaria*, y no *La autodisciplina publicitaria*.

Hechas estas aclaraciones terminológicas, el Prof. TATO PLAZA ofrece una definición de autorregulación publicitaria: considera que este término «designa aquellos sistemas —implantados en el ámbito de una empresa o grupo de empresas— en los que los sujetos partícipes aprueban normas de conducta que rigen su actividad publicitaria y, al propio tiempo, prevén mecanismos para asegurar su cumplimiento». Como se puede observar, la definición bascula sobre dos elementos: normas de conducta y mecanismos de control. Comprender la definición exige, por tanto, desgranar mínimamente los dos elementos, lo que haremos a continuación, siguiendo por supuesto al autor.

Las *normas de conducta* no son normas legales, sino normas de conducta de carácter ético o deontológico. Son normas aprobadas por las propias empresas que participan del sistema de autorregulación, y su naturaleza es estrictamente ética o deontológica. De este carácter se derivan importantes consecuencias. Por ejemplo, el cumplimiento de las normas de conducta solo puede imponerse a las empresas adheridas al sistema de autorregulación, y su incumplimiento no constituye *per se* un ilícito civil o administrativo. Decimos *per se*, porque si bien no directamente, el incumplimiento sí que puede ser uno de los elementos desencadenantes del ilícito, por ejemplo cuando concurren los demás elementos del tipo recogido en el artículo 5.2 de la Ley de Competencia Desleal («Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios»; véase, también, el artículo 58.12 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual).

Los órganos de control, por su parte, no son tribunales, es decir, no desempeñan una función jurisdiccional. Se diferencian de los tribunales de justicia en que no aplican normas legales y, sobre todo, en que carecen de capacidad para hacer ejecutar sus resoluciones. En cuanto al primer aspecto, ya hemos señalado que las normas de conducta no son normas legales, ni siquiera en aquellos casos en los que se remiten a la legalidad vigente. Incluso en estos supuestos, en efecto, el órgano no aplica directamente la ley, sino una norma deontológica, es decir, declara la incorrección del anuncio publicitario desde una perspectiva ética. Y es que, como apunta el Prof. TATO PLAZA, «el primer mandato ético del que debe partir cualquier sistema de control deontológico (y, por ende, el primer mandato ético que deben asumir las empresas adheridas al sistema) consiste en adecuar los mensajes publicitarios a la legalidad vigente». En cuanto al segundo aspecto —el órgano de control carece de capacidad para hacer ejecutar sus resoluciones— debe precisarse que, si bien es cierto que los órganos de control no tienen la capacidad de la que sí disponen los tribunales de hacer de hacer ejecutar lo juzgado, ello no quiere decir que no tengan «colmillos» (o garras), en expresión que utilizan los anglosajones. Y es que en el caso de un incumplimiento por parte de una empresa adherida o que se haya sometido al órgano de control, se abren otras posibilidades: el sistema de autorregulación pueden prever medidas de carácter disciplinario para el caso de incumplimiento o se puede iniciar un proceso declarativo ante la jurisdicción ordinaria en el que se inste una sentencia que declare la obligación de la empresa de dar cumplimiento a la resolución (con base, en opinión del autor, en el art. 1.091 del Código Civil y el artículo 22.*c)* de la Ley Orgánica 1/1982, reguladora del derecho de asociación). Posteriormente, por supuesto, se podría solicitar la ejecución de la sentencia.

Los órganos de control no son tribunales de justicia, como hemos visto, pero tampoco son tribunales arbitrales, tal y como expone la obra, que distingue de manera quirúrgica entre la autorregulación y los sistemas de arbitraje, con un examen pormenorizado que no puede ser objeto aquí de exposición. Nos limitaremos a resaltar algunas diferencias, ya que entroncan con algunos de los aspectos sobre los que acabamos de hablar: los órganos de control, a diferencia de los árbitros, aplican normas deontológicas, y sus resoluciones, a diferencia también de los laudos arbitrales, no constituyen un título susceptible de ejecución, no producen efecto de cosa juzgada, ni puede ejercitarse contra ellas la acción de anulación de laudo arbitral.

En lo referido a órganos de control, cabe por último resaltar el análisis que la obra hace de su actuación frente a aquellas empresas que no se encuentran sometidas a las normas de conducta. El Prof. Tato Plaza apunta que el órgano de control no puede adoptar resoluciones con fuerza vinculante frente a empresas que no se hayan sometido a dichas normas, pero sí puede expresar su opinión —a través de dictámenes que carezcan de fuerza vinculante— sobre la corrección deontológica de mensajes publicitarios difundidos por empresas no sometidas al sistema de autorregulación. Actuaría aquí como órgano de expresión de la industria publicitaria en relación con la corrección ética de determinados mensajes publicitarios. El autor considera que esta opinión tiene pleno amparo en el derecho a expresar libremente las ideas y opiniones garantizado por el artículo 20 de la Constitución, cuyo ámbito de aplicación se extiende también a las asociaciones empresariales, como justifica con cita de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En el **tercer capítulo**, que entra de lleno en el régimen jurídico de la autorregulación publicitaria, el autor nos acompaña en un recorrido por el Derecho de la Unión Europea (en especial la Directiva sobre Publicidad Engañosa) y nacional (Ley de Competencia Desleal, entre otras). El examen es minucioso y profundo, pero por razones de espacio solo destacaremos algunos aspectos. El primero será el importante hito que para la autorregulación supone la reforma de la Ley de Competencia Desleal del año 2009. Frente a la situación anterior, en la que ni Ley General de Publicidad ni la legislación sectorial posterior regulaban los requisitos que debían reunir los sistemas de autorregulación publicitaria, la LCD introduce un capítulo dedicado a los «Códigos de Conducta» (capítulo V). Ese capítulo supone un espaldarazo significativo a los sistemas de autorregulación, ya que el legislador, en lo que se puede interpretar como una postura más que favorable a la labor desempeñada por los códigos de conducta, va más allá en su regulación que la más modesta postura de la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales (la Directiva se limita a reconocer la validez de los códigos siempre que no supongan una renuncia a las acciones judiciales o administrativas correspondientes; art. 10). En efecto, el legislador no se ha constreñido a reconocer la validez y a fomentar los códigos de conducta, sino que ha procedido a regularlos, estableciendo los requisitos que han de cumplir los sistemas de autorregulación publicitaria. Esto supone la apertura de una nueva fase en la regulación del fenómeno y muestra, en opinión del autor, una tendencia hacia la «corregulación», término que comprende aquellas hipótesis en las que los poderes públicos colaboran o cooperan con los sistemas de autorregulación publicitaria.

Una vez destacado este cambio de fase, la obra procede a analizar los requisitos que deben reunir, según la Ley, los sistemas de autorregulación, que son los siguientes: la participación de las organizaciones de consumidores o usuarios en la elaboración de los códigos, la obligación de difundir el código de forma suficiente, la prohibición de fomento o recomendación de conductas desleales o ilícitas, la compatibilidad con el Derecho de defensa de la competencia, y la

obligación de contar con mecanismos acreditados de control del cumplimiento de los códigos de conducta.

No podemos entrar en el detenido análisis que se hace de cada requisito, pero no debemos dejar de destacar el concienzudo estudio que se consagra a los problemas que los códigos de conducta generan desde el punto de vista del Derecho de defensa de la competencia. En el análisis, en el que se conjugan sólidos argumentos con el recurso a la jurisprudencia más destacada, el autor diferencia entre tres clases de códigos. Los primeros meramente reproducen normas legales preexistentes, y son plenamente lícitos desde el punto de vista del Derecho *antitrust*. Los segundos son aquellos que prohíben la publicidad de las empresas adheridas o que restringen modalidades o prácticas publicitarias lícitas, y son ilícitos salvo que cumplan los requisitos contemplados en el artículo 101.3 TFUE/1.3 LDC (exención por eficiencias). Un tercer tipo de códigos no solo recogen las normas legales preexistentes, sino que también concretan y precisan el alcance de las cláusulas generales que incorpora la LCD. Estos últimos, afirma el Prof. Tato Plaza, «no pueden ser calificados como acuerdos restrictivos de la competencia, al menos en la medida en que se limiten a codificar grupos de casos previamente elaborados por la jurisprudencia en aplicación de las cláusulas generales, o a tipificar supuestos de hecho cuya ilicitud se deriva incuestionablemente de aquéllas».

El último capítulo se consagra al estudio de AUTOCONTROL. Parte de una evolución histórica, desde los antecedentes más remotos, hasta llegar a la actual AUTOCONTROL, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. Analiza primero sus objetivos, composición, organización interna y luego procede a realizar un minucioso examen del funcionamiento del sistema de autorregulación, centrándose en los distintos códigos de conducta y en los mecanismos de control. Llama la atención la importante labor preventiva que desarrolla la asociación a través del sistema Copy Advice®, que es un sistema de control previo de la publicidad realizado por el Gabinete Técnico de AUTOCONTROL. Cuando una empresa lo solicita, el Gabinete Técnico de AUTOCONTROL elabora un informe sobre la licitud y corrección deontológica del anuncio publicitario objeto del mismo con carácter previo a su difusión. El informe, dada la categoría técnica y experiencia del Gabinete Técnico de AUTOCONTROL, otorga tranquilidad a las empresas que lo recaban, si bien debe destacarse que el Jurado de AUTOCONTROL es plenamente independiente y no está vinculado por el Copy Advice®. El sistema goza de un gran éxito, a juzgar por el número de informes emitidos: doscientos sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve Copy Advice® desde el inicio de su actividad y hasta el 31 de diciembre de 2019. Con este éxito no es de extrañar que AUTOCONTROL haya desarrollado otros sistemas similares para otros ámbitos (Cookie Advice®, Data Advice® o Web Advice®).

Especial atención se dedica también al Jurado, que según su propio Reglamento «es un órgano especializado en materia deontológico-publicitaria, formado por personas independientes [...] encargado de la resolución extrajudicial de controversias y reclamaciones en materia de comunicación comercial [...] [con] plena y absoluta independencia en sus funciones» (art. 1). Con respecto al Jurado, cabe destacar que están sometidas al mismo las empresas que se hayan adherido voluntariamente al código de conducta que el Jurado deba aplicar en el procedimiento correspondiente, y aquellas otras que, no estando adheridas, se sometan expresa o tácitamente al Jurado. Ahora bien, también es posible, y así lo contempla el propio Reglamento del Jurado, que se presente una reclamación contra las comunicaciones comerciales de un tercero no vinculado que no aceptase participar en el procedimiento. En estos casos, el Jurado no emite una resolución, pero puede emitir un dictamen que exprese su opinión deontológica no vinculante acerca de la corrección de las comunica-

ciones comerciales realizadas por el tercero (art. 18.2). Cabe apuntar, en fin, que los consumidores también pueden presentar reclamaciones dirigidas frente a empresas adheridas a los códigos de conducta o sometidas expresa o tácitamente al Jurado de la Publicidad. En estos casos, existe un procedimiento especial de tramitación y la resolución corresponderá a una sección específica del Jurado (la Sección Séptima), que tiene una composición especial (el mecanismo de resolución de reclamaciones a través del Jurado ha sido acreditado como sistema de resolución alternativa de litigios en materia de consumo).

Sobre el Jurado cabe hacer un apunte final: el gran prestigio del que goza tanto por los profesionales que lo integran como por la calidad de sus resoluciones. Bastará con mencionar, para hacerse una idea, los nombres de las personas que han sido presidentes del mismo hasta la fecha: Eduardo García de Enterría, Carlos Fernández-Nóvoa, Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Eugenio Gay Montalvo, José Antonio Gómez Segade y José Ramón Ferrándiz Gabriel.

El libro termina con una valoración global de la labor de AUTOCONTROL, que no podía ser más positiva: el Jurado de la Publicidad ha resuelto desde el año 1995 y hasta el 31 de diciembre de 2019 cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve casos, convirtiéndose en el principal cauce de resolución de controversias en materia de publicidad en España. Además, las resoluciones del Jurado, de alta calidad técnica, han tenido una importante repercusión en la doctrina y la jurisprudencia, y AUTOCONTROL colabora de manera intensa con las Administraciones Públicas estatales y autonómicas.

El presente libro, en definitiva, es la historia de un éxito. El éxito de un sistema de autorregulación que conjuga calidad, eficiencia y buen hacer, y que —y esto es lo más importante— contribuye de manera muy relevante a que los consumidores reciban una publicidad leal y a descargar a los tribunales de una abultada carga de trabajo. El libro puede servir de guía también para nuevas asociaciones que puedan surgir con estas finalidades, y que tendrán un ejemplo por el que guiarse. Es fundamental, a este respecto, que el fenómeno de la autorregulación se erija sobre un triple eje, para que pueda dar los frutos que de él se esperan. En primer lugar, un exquisito respeto a la legalidad, y en especial a las normas de defensa de la competencia, para que no se transforme en un corsé a las dinámicas beneficiosas del libre mercado. En segundo lugar, la participación plural de los distintos sectores implicados, y en especial de los consumidores, para que no se convierta en la voz unívoca de las empresas, sino que proyecte los distintos intereses en presencia. En tercer lugar, la absoluta independencia del órgano de control, para que sus resoluciones no respondan a ninguno de esos intereses en juego que acabamos de mencionar, sino que reflejen la rica dinámica de sujetos participantes en el mercado. Erigidos sobre esta triple base, los sistemas de autorregulación suponen, no hay duda, un baluarte fundamental para la defensa de un mercado eficiente y un aporte indispensable para un funcionamiento más ágil de la justicia ordinaria.

Prof. Dr. Rafael García Pérez
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de A Coruña

ÍNDICE

Pág.

Índice de abreviaturas 21

I. DOCTRINA

Las exenciones agrícolas en el difícil equilibrio entre política agraria común y Derecho de la competencia en la Unión Europea
Fernando Carbajo Cascón 31

El requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio. ¿El fin de la dilución de la marca?
Marta Cernadas Lázare 55

A reforma do regulamento de isenção sobre acordos verticais. Comentários
Isabel Fortuna de Oliveira 79

Propiedad intelectual y minería de textos y datos: estudio de los artículos 3 y 4 de la Directiva (UE) 2019/790
Ángel García Vidal 99

La Doctrina del Tribunal de Justicia sobre la mala fe en materia de marcas
Jesús Gómez Montero 125

La nueva Ley de Secretos Empresariales
José Antonio Gómez Segade 141

Restricciones de la competencia por el objeto y acuerdos de menor importancia: sus posibles interacciones a la luz de la reciente doctrina del TJUE
Pedro Mario González Jiménez 165

La protección de los consumidores cuarenta años después
José Manuel Otero Lastres 189

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
Rafael Sánchez Oresti y Nora Oyarzabal Oyonarte 223

Pág.

II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE

El requisito de conexión exigido en la prohibición de registro de una solicitud contraria a una marca notoriamente conocida inscrita en Chile
Manuel Bernet Pérez 249

***Fanfiction,* parodia y pastiche en el Derecho español**
Clara Isabel Cañero Lois 267

El ranquin de los resultados ofrecidos por buscadores, asistente digitales y altavoces inteligentes. Un problema no resuelto
José Juan Castelló Pastor 283

Cancelación por no uso de la marca en Uruguay y Chile
Diego Chijane 299

Protección de las denominaciones de variedades vegetales tras la modificación de la Ley de marcas
José Miguel Corberá Martínez 315

Los drones como objeto, herramienta y sujeto de propiedad intelectual
David Fuentes Lahoz 331

The right to intellectual property and intellectual property rights. Patent and trademark rights *versus* the right to health
Isabel García de Cortazar Fajardo 345

A tutela da marca de prestígio no novo Código da Propriedade Industrial português
Maria Miguel Carvalho 359

Análisis crítico del régimen de protección de diseños industriales en la Comunidad Andina: definición de diseño y requisitos sustantivos de protección
Diego Françoise Ortega Sanabria 371

El impacto de la Ley de Secretos Empresariales en el ámbito laboral
Rosa Rodríguez Martín-Retortillo 385

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

Alcance de la protección del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal: sistema de protección en cascada [Comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019] (C-176/18)
Altea Asensi Merás 403

Pág.

Cuando lo que se pretende es proteger una idea o un modelo de negocio [Comentario de la SAP de Barcelona (Sección 15.ª) núm. 280/2017, de 29 de junio, asunto *Asco de Vida*]

José Luis González San Juan 419

«A tortas» con la torta: sobre la protección de los términos genéricos incluidos en el nombre de una DOP (Comentario a la STS de 14 de noviembre de 2019, *Torta del Casar* vs. *Torta de Barros*)

Vanessa Jiménez Serranía 435

La determinación de la competencia judicial en los litigios por infracción de marca a través de su presentación electrónica en internet en la jurisprudencia reciente del TJUE [Comentario a la sentencia C-172/18 (Sala Quinta), *AMS Neve LTD, Barnett Waddinghan Trustees & Markcrabtree* vs. *Heritage Audido, S. L. y Pedro Rodríguez Arribas,* de 5 de septiembre de 2019 (caso *1073*)]

Luis Alberto Marco Arcalá 451

Proteção autoral para modelos de vestuário? [Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso Cofemel/G-Star (C-683/17) of 12.09.2019]

Maria Victória Rocha 467

IV. RECENSIONES

ADI 40 (2019-2020): 513-516

TABLE OF CONTENTS

Pages

List of abbreviations 21

I. DOCTRINE

Agro-exemptions in the difficult balance between common agricultural policy and competition law in the European Union
Fernando Carbajo Cascón 31

The change in the economic behaviour of the average consumer. The end of trade mark dilution?
Marta Cernadas Lázare 55

The review of the Block Exemption Regulation on Vertical Agreements. Comments
Isabel Fortuna de Oliveira 79

Copyright, related rights and text and data mining: study of articles 3 and 4 of the Directive (Eu) 2019/790
Ángel García Vidal 99

The doctrine of the Court of Justice on bad faith regarding trademarks
Jesús Gómez Montero 125

The new act on trade secrets
José Antonio Gómez Segade 141

Restrictions by object and minor importance agreements: possible connections in light of the recent CJEU doctrine
Pedro Mario González Jiménez 165

The protection of consumers forty years after
José Manuel Otero Lastres 189

Directive on copyright in the digital single market: a regulation on the fair remuneration of authors and performers in exploitation contracts
Rafael Sánchez Aristi y Nora Oyarzabal Oyonarte 223

Pages

II. CHRONICLES AND BRIEF DOCTRINE

The connection requirement demanded in the prohibition of an application contrary to a well-known mark registered in Chile
Manuel Bernet Pérez 249

Fanfiction, parody and pastiche under spanish Law
Clara Isabel Cañero Lois 267

The ranking of the results offered by search engines, digital assistants and smart speakers. An unsolved problem
José Juan Castelló Pastor 283

Trademark non-use cancellation in Uruguay and Chile
Diego Chijane 299

Plant variety denominations protection after the modification of the trademark act
José Miguel Corberá Martínez 315

Drones as object, tool and subject of copyright
David Fuentes Lahoz 331

The right to intellectual property and intellectual property rights. Patent and trademark rights *versus* the right to health
Isabel García de Cortázar Fajardo 345

The protection of trademarks with a reputation under the new portuguese industrial property code
Maria Miguel Carvalho 359

Critical analysis on the protection regime of industrial designs in the andean Community: design definition and substantive requirements for protection
Diego Françoise Ortega Sanabria 371

The impact of the industrial secrets act on a working level
Rosa Rodríguez Martín-Retortillo 385

III. COMMENTS ON CASE LAW

Scope of the protection of the holder of a community plant variety protection: cascade protection system [Comment of the Decision of the Court of Justice of the European Union (seventh chamber) of december 19, 2019] (C-176/18)
Altea Asensi Merás 403

Pages

When the aim is to protect an idea or a business model [Comment on the Judgment of the Ap of Barcelona (Section 15) núm. 280/2017, of june 29, case *Asco de Vida*]

José Luis González San Juan 419

On the protection of generic terms included in the name of a PDO (Commentary to the Judgment of the spanish Supreme Court of 14 november 2019, *Torta del Casar* vs. *Torta de Barros*)

Vanessa Jiménez Serranía 435

Determination of jurisdiction in litigations originating from trade mark infringements through trade mark electronical display in internet in the recent case law of ECJ [Comment on the ECJ case C-172/18 (fifth Chamber), *Ams Neve LTD., Barnett Waddingham Trustees & Markcrabtree* vs. *Heritage Audio, S. L. & Pedro Rodríguez Arribas,* of 5th. September 2019 (*1073* case)]

Luis Alberto Marco Arcalá 451

Copyright protection for design apparel? [Judgment of the Court of Justice of the European Union in the case Cofemel/G-Star (C-6831/17) of 12.09.2019]

Maria Victória Rocha 467

IV. BOOK REVIEWS